

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
fr.s. 125.—
Fascicule mensuel:
fr.s. 12.—

98^e année - N° 11
Novembre 1982

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	
— Convention OMPI. Adhésion. Somalie	335
RÉUNIONS DE L'OMPI	
— Union du PCT:	
I. Comité des questions administratives et juridiques du PCT	335
II. Assemblée	337
QUESTIONS SPÉCIALES	
— La protection contre la piraterie dans le domaine de la propriété industrielle	
Introduction	339
La piraterie des marques en droit argentin (E. D. Aracama Zorraquín)	339
La protection contre la piraterie — Examen général du problème (D. T. Carlisle)	346
Protection contre la piraterie de la propriété industrielle en Italie (R. Franceschelli)	351
La protection des marques contre la contrefaçon au Brésil (P. D. Siensen et J. A. Faria Correa)	353
La piraterie des marques: un problème d'Etats (A. Thierri)	357
Evolution et état d'avancement du Code international de lutte contre la contrefaçon (W. N. Walker)	363
ÉTUDES GÉNÉRALES	
— Propriété industrielle et protection du consommateur: la nouvelle législation israélienne (M. Gabay)	368
CALENDRIER DES RÉUNIONS	370
ANNEXE	
— Statistiques de propriété industrielle pour 1981 (Publication A)	
LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	
— Note de l'éditeur	
— AUTRICHE	
Loi sur les brevets (Loi de 1970, modifiée en dernier lieu par la Loi du 11 novembre 1981 modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques) (<i>feuilles de remplacement</i>)	Texte 2-001
Loi sur la protection des marques (Loi de 1970, modifiée en dernier lieu par la Loi du 11 novembre 1981 modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques) (<i>texte de remplacement</i>)	Texte 3-001
— ISRAËL	
Loi de 5741-1981 sur la protection des consommateurs (du 1 ^{er} avril 1981)	Texte 1-001
— TRAITÉS MULTILATÉRAUX	
Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (tel qu'en vigueur le 1 ^{er} octobre 1981) (<i>feuilles de remplacement</i>)	Texte 2-007

© OMPI 1982

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

ISSN 0033-1430

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Convention OMPI

Adhésion

SOMALIE

Le Gouvernement de la Somalie a déposé le 18 août 1982 son instrument d'adhésion à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence de l'OMPI, la Somalie sera rangée dans la classe C.

Ladite Convention entrera en vigueur à l'égard de la Somalie le 18 novembre 1982.

Notification OMPI N° 120, du 19 août 1982.

Réunions de l'OMPI

Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

I

Comité des questions administratives et juridiques du PCT

Première session
(Genève, 6 au 10 septembre 1982)

NOTE *

Le Comité des questions administratives et juridiques du PCT, dont sont membres tous les Etats contractants du PCT ainsi que les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international, a tenu sa première session à Genève du 6 au 10 septembre 1982.

Les membres suivants du Comité ont été représentés à la session: i) les 19 Etats suivants, membres de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT): Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Cameroun, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Union soviétique; ii) l'Office européen des brevets (OEB), en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

Les cinq Etats suivants, membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), ont participé à la session en qualité d'observateurs: Espagne, Ghana, Mexique, République de Corée et Trinité-et-Tobago.

Les six organisations internationales non gouvernementales suivantes ont été représentées par des observateurs: Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA), Fédéra-

* Etablie par le Bureau international.

tion européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMPI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et Union des industries de la Communauté européenne (UNICE).

La liste des participants suit la présente note.

Lors de sa septième session, tenue à Genève du 29 juin au 3 juillet 1981, l'Assemblée de l'Union du PCT a prié le Bureau international de faire une étude des améliorations qui pourraient être apportées au Traité de coopération en matière de brevets, et en particulier au règlement d'exécution du PCT (voir *La Propriété industrielle*, 1981, page 243).

Lors de sa huitième session, tenue à Genève du 16 au 24 novembre 1981, l'Assemblée a pris note en l'approuvant d'une communication du Directeur général de l'OMPI aux termes de laquelle le programme ne prévoira pas la convocation d'une conférence diplomatique. En conséquence il n'a pas été proposé de modification qui nécessiterait une décision par une conférence de revision. L'étude a été limitée à des modifications éventuelles de certains délais (fixés dans les articles 22.2) et 39.1a) du PCT), qui peuvent être effectuées par l'Assemblée sans conférence de revision, et à des modifications du règlement d'exécution, la responsabilité de modifier le règlement d'exécution incombant à l'Assemblée.

Afin de préparer la session du Comité, le Bureau international a discuté les premiers résultats de son étude lors d'une réunion des représentants des organisations non gouvernementales intéressées, tenue à Genève les 1^{er} et 2 avril 1982. En soumettant ses propositions au Comité, le Bureau international a tenu compte des propositions reçues en particulier de ces organisations.

Les propositions les plus importantes qui ont été soumises au Comité visent à atteindre les objectifs suivants:

i) rendre plus sûre et plus simple, pour le déposant, la procédure de la phase internationale selon le chapitre I du PCT; par exemple, certaines propositions visent à donner au déposant les moyens de s'assurer, plus simplement que selon les règles existantes, qu'il ne perdra pas sa demande internationale parce que l'exemplaire original n'est pas parvenu au Bureau international en temps voulu; d'autres propositions visent à permettre la prorogation des délais fixés par l'office récepteur et à obliger cet office à excuser les erreurs mineures dont il a demandé mais n'a pas reçu la correction; d'autres propositions, se rapportant à la procédure qui permet au déposant de modifier les revendications lors de la phase internationale, visent à lui donner davantage de temps pour le faire, à lui donner la possibilité de déposer les modifications par l'intermédiaire de l'office récepteur ou de l'administration chargée de la recherche internationale, à lui permettre de donner davantage d'explications sur les

modifications et à l'autoriser à ne présenter les modifications que dans la langue de publication; certaines autres propositions visent à assouplir les règles concernant la rectification d'erreurs et de fautes contenues dans les documents;

ii) rendre plus attractive, pour le déposant, la procédure de la phase internationale selon le chapitre II du PCT; par exemple, certaines propositions visent à donner au déposant davantage d'occasions de présenter des arguments à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et à prolonger le délai d'établissement du rapport d'examen préliminaire international dans certains cas;

iii) simplifier les tâches des administrations internationales qui font fonctionner le PCT;

iv) rendre l'entrée dans la phase nationale plus sûre et plus simple pour le déposant; par exemple, certaines propositions visent à fixer à 20 mois à compter de la date de priorité le délai d'entrée dans la phase nationale dans les Etats désignés lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, et à fixer à 30 mois à compter de la date de priorité le délai d'entrée dans la phase nationale dans les Etats élus; d'autres propositions visent à préciser que certaines exigences préalables à l'ouverture de la phase nationale ne sont pas admises par le PCT et que, si le déposant doit satisfaire à certaines exigences pendant la phase nationale, il n'y est tenu qu'après l'ouverture de la phase nationale et après y avoir été invité; d'autres propositions visent à réduire l'étendue des traductions que le déposant doit remettre lorsqu'il entre dans la phase nationale; d'autres propositions encore visent à préciser les cas dans lesquels les Etats contractants doivent excuser des retards dans l'observation de certains délais;

v) faire entrer certains documents de brevets publiés en langue espagnole dans la documentation minimale du PCT et inclure la langue espagnole dans les langues de publication internationale des demandes internationales;

vi) simplifier la rédaction de certaines règles et supprimer certaines règles périmées.

En tout, les propositions soumises au Comité affectent deux articles du Traité et plus de 40 règles du règlement d'exécution.

Le Comité a examiné les propositions et a conseillé le Bureau international à leur sujet.

Le Comité sera convoqué pour une deuxième session au début de 1983 et recevra pour cette session un ensemble révisé de propositions du Bureau international. Cette revision tiendra compte des recommandations émises par les participants à la première session du Comité. Elle comprendra également des propositions concernant le transfert dans les instruc-

tions administratives de certaines règles ou de certaines parties de règles.

En fonction des résultats de la deuxième session du Comité, l'Assemblée de l'Union du PCT pourra probablement être convoquée à une session spéciale pour la fin 1983 afin d'examiner les propositions de modification du Traité et de son règlement d'exécution qui résulteront de l'étude en cours.

LISTE DES PARTICIPANTS **

I. Membres du Comité

Allemagne (République fédérale d'): U. C. Hallmann. **Australie:** K. Widdows. **Autriche:** N. Marterer. **Belgique:** P. Ceuninck. **Brésil:** E. Cordeiro. **Cameroun:** N. Fomekong. **Danemark:** J. Dam. **Etats-Unis d'Amérique:** H. D. Hoinkes; L. O. Maassel. **Finlande:** E. Häkli. **France:** G. Rajot. **Japon:** H. Goto; S. Ono. **Liechtenstein:** A. F. de Gerliczy-Burian. **Luxembourg:** F. Schlessen. **Norvège:** P. T. Lossius; I. Lillevik. **Pays-Bas:** S. de Vries. **Royaume-Uni:** A. Sugden; J. Sharrock. **Suède:** G. Borggård; E. Tersmeden; P. Lindh; B. Sandberg. **Suisse:** M. Leuthold. **Union soviétique:** S. N. Afanassiev. **Office européen des brevets (OEB):** U. Schatz; L. Gruszow.

II. Etats observateurs

Espagne: J. Delicado Montero-Ríos; S. Jessel. **Ghana:** A. J. B. McCarthy. **Mexique:** F. J. Cruz González. **République de Corée:** S. H. Kim. **Trinité-et-Tobago:** M. Lashley.

III. Organisations internationales non gouvernementales

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): G. R. Clark; G. E. Kirker. **Chambre de commerce internationale (CCI):** J. M. W. Buraas. **Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA):** R. P. Lloyd. **Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIP):** F. A. Jenny. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI):** H. Bardehle; F. W. Lenz. **Union des industries de la Communauté européenne (UNICE):** F. Thierr.

IV. Bureau

Président: G. Borggård (Suède). **Vice-présidents:** H. D. Hoinkes (Etats-Unis d'Amérique); S. N. Afanassiev (Union soviétique). **Secrétaire:** B. Bartels (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); **K. Pfanner** (*Vice-directeur général*); **F. Curchod** (*Directeur, Division PCT*); **J. Franklin** (*Chef adjoint, Division PCT*); **B. Bartels** (*Chef de la Section juridique PCT*); **D. Bouchez** (*Chef de la Section des publications PCT*); **N. Scherrer** (*Chef de la Section des taxes, ventes et statistiques PCT*); **V. Trousov** (*Conseiller principal, Section juridique PCT*); **T. Hirai** (*Administrateur chargé des procédures d'examen, Section de l'examen PCT*).

II

Assemblée

Neuvième session
(6^e session extraordinaire)
(Genève, 10 septembre 1982)

NOTE *

L'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) a tenu sa neuvième session (6^e session extraordinaire) à Genève le 10 septembre 1982.

Dix-neuf des 32 Etats contractants ont été représentés à la session: Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Union soviétique.

Quatre autres Etats ont participé à la session en qualité d'observateurs: Côte d'Ivoire, Mexique, République de Corée et Trinité-et-Tobago.

Une organisation intergouvernementale, l'Organisation européenne des brevets (OEB), et les trois organisations internationales non gouvernementales suivantes ont été représentées par des observateurs: Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA) et Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI).

La liste des participants suit la présente note.

De nouveaux montants des taxes figurant dans le barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT ont été fixés par l'Assemblée avec effet au 1^{er} janvier 1983. Ces montants, en francs suisses, sont supérieurs d'environ 7,5% aux montants applicables en 1982¹.

* Etablie par le Bureau international.

¹ Le barème de taxes modifié paraît dans les *Lois et traités de propriété industrielle* de ce mois (voir TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-007, page 082).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

LISTE DES PARTICIPANTS **

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d'): U. C. Hallmann. Australie: K. Widdows. Autriche: N. Marterer. Belgique: P. Ceuninck. Brésil: E. Cordeiro. Danemark: J. Dam. Etats-Unis d'Amérique: L. O. Maassel; H. D. Hoinkes. Finlande: E. Häkli. France: G. Rajot. Japon: H. Goto; S. Ono. Liechtenstein: A. F. de Gerliczy-Burian. Luxembourg: F. Schlessen. Monaco: E. Franz. Norvège: P. T. Lossius; I. Lillevik. Pays-Bas: S. de Vries. Royaume-Uni: A. Sugden; J. Sharrock. Suède: G. Borggård; E. Tersmeden; P. Lindh; B. Sandberg. Suisse: M. Leuthold. Union soviétique: S. N. Afanassiev.

II. Etats observateurs

Côte d'Ivoire: K. Zobo. Mexique: F. J. Cruz González. République de Corée: S. H. Kim. Trinité-et-Tobago: M. Lashley

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

III. Organisation intergouvernementale

Organisation européenne des brevets (OEB): U. Schatz.

IV. Organisations internationales non gouvernementales

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): G. R. Clark. Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA): R. P. Lloyd. Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): H. Bardehle.

V. Bureau

Président: G. Borggård (Suède). Secrétaire: F. Curchod (OMPI).

VI. Bureau international de l'OMPI

A. Bogisch (*Directeur général*); K. Pfanner (*Vice-directeur général*); F. Curchod (*Directeur, Division PCT*); B. Bartels (*Chef de la Section juridique PCT*); M. Lagesse (*Contrôleur, Division administrative*); N. Scherrer (*Chef de la Section des taxes, ventes et statistiques PCT*).

Questions spéciales

LA PROTECTION CONTRE LA PIRATERIE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**Etudes de MM. E. D. Aracama Zorraquín, D. T. Carlisle,
R. Franceschelli, P. D. Siensen et J. A. Faria Correa,
A. Thrierr et W. N. Walker**

INTRODUCTION

De l'avis même des milieux intéressés, le problème de la piraterie dans le domaine de la propriété industrielle a pris une ampleur inquiétante. Il se manifeste surtout par la contrefaçon des marques, c'est-à-dire l'apposition d'une marque fausse sur un produit qui est ensuite commercialisé comme s'il s'agissait d'un produit authentique du propriétaire de la marque. Bien que la contrefaçon des marques soit commise plus particulièrement en ce qui concerne les produits de luxe, elle a aussi touché de nombreux produits commerciaux et industriels de base comme les pièces détachées pour automobiles et pour avions, les produits pharmaceutiques, l'appareillage médical, les produits chimiques utilisés en agriculture et le matériel électrique.

La piraterie de la propriété industrielle et l'étude des moyens de la combattre ont constitué un thème important des débats qui ont eu lieu lors d'une récente réunion officieuse à laquelle le Directeur général de l'OMPI avait convié les organisations internationales non gouvernementales s'occupant essentiellement de propriété industrielle. A la suite des préoccupations exprimées lors de cette réunion, et pour esquisser les grandes lignes de l'action qu'elle pourrait entreprendre à l'avenir, l'OMPI a invité plusieurs universitaires et spécialistes de renom à faire des études sur ce sujet. Voici le texte de ces études, qui mettent l'importance du problème en lumière et définissent plusieurs façons possibles de l'aborder.

La piraterie des marques en droit argentin

E. D. ARACAMA ZORRAQUÍN *

I

La prévention et la répression de la piraterie des marques et des noms commerciaux constituent depuis fort longtemps un sujet de préoccupation certaine pour les juristes, les législateurs et les tribunaux argentins.

Si l'on examine la législation argentine à la lumière des travaux des auteurs nationaux et de la jurisprudence

des tribunaux fédéraux, on constate qu'il existe, en Argentine, un arsenal de moyens légaux permettant de sanctionner les actes de piraterie et dont les tribunaux du pays ont fait usage à maintes reprises.

II

Les principales dispositions légales applicables en la matière sont les suivantes:

a) articles 3.h), 4, 24.b) et 29 de la Loi N° 22.362 sur les marques et les désignations **;

b) articles 21, 953, 954, 1071, 1198 et 2514 du Code civil, qui codifient les normes éthiques et sanc-

* Avocat, Professeur à l'Université catholique d'Argentine et à l'Université de Buenos Aires; Président honoraire de l'Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI).

** Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ARGENTINE — Texte 3-001.

tionnent les actes qui y sont contraires et dont découlent les actes de piraterie;

c) articles 1904, 1909, 1911 et 1918 du Code civil qui définissent les obligations du mandataire à l'égard de son mandant;

d) Loi N° 18.248 sur les noms patronymiques, article 21;

e) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Lisbonne) incorporée à la législation argentine par la Loi N° 17.011, articles 6bis, 6septies et 10bis.1), 2) et 3).

III

Il est donc intéressant d'étudier l'évolution suivie par la jurisprudence argentine au cours des années dans sa manière de sanctionner les actes de concurrence déloyale.

Dans un premier temps, les dispositions suivantes de l'article 41 de la Loi N° 3.975, actuellement abrogée, furent appliquées avec une rigueur excessive:

« Pour que les marques étrangères puissent jouir des garanties accordées par la présente Loi, elles doivent être enregistrées conformément à ses dispositions. Les propriétaires de ces marques ou leurs agents dûment autorisés sont les seules personnes habilitées à en demander l'enregistrement. »

L'enregistrement des marques PHOEBE SNOW¹ et BON AMI² a ainsi été refusé pour le motif que « la propriété d'une marque ne naît pas de l'enregistrement ou de l'usage dans le pays qui l'a accordée ou reconnue, mais du fait que les conditions de la loi en la matière ont été remplies devant les autorités administratives du pays » et que, les conditions de la loi n'ayant pas été remplies, le droit que celle-ci confère n'existe pas.

Cette jurisprudence, qui observait rigidement le système constitutif de la Loi N° 3.975, n'a pas tardé à se modifier. Les tribunaux se sont rendus compte que le fait de refuser des droits sur la base de l'usage conduisait à des situations contraires aux principes fondamentaux de justice et d'équité et ils se sont mis à construire parallèlement au système de la Loi N° 3.975, fondé sur l'enregistrement, un système qui protégeait, dans certaines conditions, les marques utilisées sans être enregistrées.

En 1928, dans l'affaire *Müller c. Schvenberg*³, le juge fédéral de Buenos Aires a admis une opposition fondée sur l'usage antérieur d'une marque non enregistrée dans les termes suivants:

« ... s'il est vrai que l'utilisation de dessins ne produit pas l'effet d'une marque enregistrée — principe fondamental dans notre droit —, il est évident qu'il faut, dans le cas d'une demande de marque, garder à l'esprit la doctrine maintes fois appliquée selon laquelle la fantaisie est illimitée dans ce domaine et il n'y a, par conséquent, aucune raison d'autoriser l'utilisation d'un dessin identique ou similaire à un dessin largement utilisé par une autre entreprise pour des produits semblables ou similaires à ceux de l'entreprise concurrente... »

Cette tendance s'est confirmée par la suite, dans l'affaire *Mariani e Hijos c. International Harvester Co.*⁴ dans laquelle fut admise l'opposition formée par les défendeurs contre l'enregistrement d'une marque sollicitée par les demandeurs, opposition fondée sur l'usage antérieur d'une marque semblable, pour le motif que « même lorsque l'usage ne confère pas de droits, il y a lieu, en raison de la bonne foi commerciale qui doit exister, de refuser l'enregistrement de la marque demandé par les demandeurs aux fins de distinguer des produits semblables à ceux des défendeurs, laquelle risque, en raison de ses caractéristiques, de causer une confusion. »

Comme on le voit dans ces premiers cas, le fait de diverger du système de la Loi N° 3.975 se fonde sur des raisons d'ordre moral. Récemment dans l'affaire *Sociedad Auxiliar Fabril, Agrícola y Comercial (S.A.) c. Couzier y Cia.*, le juge a donné à cette divergence une base juridique, en invoquant la disposition de l'article 953 du Code civil qui prévoit la nullité de tout acte juridique — et l'enregistrement d'une marque en est un⁵ — portant préjudice aux droits d'un tiers.

Les faits qui sont à l'origine de cette décision⁶ ont été, dans leurs grandes lignes, les suivants: les défendeurs, *Couzier y Cia.*, s'opposaient à ce que les demandeurs enregistrent la marque LA GUARANY, en invoquant la propriété antérieure de cette marque et le fait qu'ils avaient déjà vendu des produits portant cette marque depuis plus de 30 ans.

En admettant l'opposition, la Cour suprême a déclaré:

« On ne comprend pas le motif légitime que pourrait avoir celui qui cherche à obtenir la protection conférée par une marque pour les produits de son industrie ou de son commerce afin de les distinguer de produits semblables et de se créer une réputation auprès du public, en faisant enregistrer à cette fin une marque utilisée pendant 30 ans pour d'autres produits (*C.S. Fallos* (Arrêts de la Cour suprême), tome 163, p. 11).

Il n'est pas exagéré de dire que, par ce choix, l'intéressé cherche à conquérir la clientèle de cette marque; toutefois, cette clientèle est précisément une propriété, c'est-à-dire un bien susceptible d'avoir une valeur et qui, selon les preuves fournies dans cette affaire, représente les efforts de plus de 20 ans d'exploitation commerciale. Son utilisation par une autre personne constitue donc un enrichisse-

¹ *Semasco y Bienenfeld c. A. C. Mayer* (Northam Wanen Corporation, *Pat. y Marcas* 1917-172 ss) et *Jurisprudencia Argentina* (J.A.), T.I. — 364.

² *The Bon Ami Co. (S.A.) c. Feeney & Cia.*, J.A., 1923-686 et 1924-5.

³ J.A., 1929-661.

⁴ J.A., T. 44, p. 460.

⁵ *Aracama Zorraquín, Ernesto D.*, « *Del Término de Prescripción de la Acción de Nulidad de Registros de Marcas* », dans J.A., 1956-I, Sección Doctrina, p. 53.

⁶ *Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial (S.A.) c. Couzier y Cia.*, J.A.V., 57, p. 348.

ment sans cause et un acte juridique contraire aux bonnes mœurs (article 953 du Code civil): *malitus hominum non est indulgendum* était un principe du droit romain.»

Cette jurisprudence a été reprise par la suite dans les affaires de marques PHILCO⁷, HERMÈS⁸, SUMMER SPORTEX et WINTER SPORTEX⁹, STOP-SKAE¹⁰, LANDISY-GYR¹¹, PAGÉ¹², TOLEDO¹³, RÉMY¹⁴, BURD¹⁵, CEBRA¹⁶, etc.

Dans tous ces cas, il s'agissait de la sanction d'actes de piraterie de marques aux fins de protéger le bien patrimonial que constitue la clientèle.

Selon la Cour suprême¹⁷:

« L'exploitation de la marque pendant un certain nombre d'années a créé une clientèle qui constitue un capital *sui generis*, une véritable propriété susceptible d'avoir une valeur, et ce bien patrimonial, résultant d'années de travail commercial, ne peut être utilisé par une autre personne, ce qui aurait pour conséquence le fait d'autoriser une marque similaire au point de faire croire au consommateur qu'il s'agit du même produit, avec une petite variante dans son signe distinctif, sans que cela constitue un enrichissement sans cause et un acte juridique contraire aux bonnes mœurs. »

L'existence de la clientèle et plus particulièrement d'une clientèle en Argentine a été, dans toutes ces affaires, un élément indispensable pour faire droit à l'action judiciaire. Dans les cas où une clientèle n'avait pas été créée, l'action introduite par les titulaires de marques étrangères n'a pas été admise. Les affaires des marques CAMLEY¹⁸, TATRA¹⁹, AUTO-POINT²⁰ et FLEXIN²¹ le prouvent abondamment.

Bien entendu, il peut arriver que des marques étrangères, qui n'ont pas été exploitées commercialement dans le pays, soient indûment enregistrées.

⁷ *N.V. Philip's Gloeilampen Fabrieken c. Philadelphia Storage Battery Co., J.A.*, 70-30.

⁸ *Hermès de Paris S.A. c. Hermès Soc. de Resp. Ltda., J.A.T.*, 74, p. 555.

⁹ *Dormeuil Frères c. Hernández y Cia., Pat. y Marcas*, 1943-143 et ss.

¹⁰ *Micheli y Vidal c. Harry Potts Scott, Pat. y Marcas*, 1942-129.

¹¹ *Landis y Gyr, S.A. c. Sosa, Juan C., Pat. y Marcas*, 1945-449.

¹² *Manufactura de Artigos de Borracha e Plastigos « Pagé », S.A. c. Sociedade Manufacturera de Artefactos de Borracha e Ebonite Ltda., Pat. y Marcas* 1947-548.

¹³ *Toledo Steel Products c. Marrugat Hnos., Pat. y Marcas* 1950-117.

¹⁴ *Insso, Alejandro c. Société Anonyme des Usines Rémy, La Ley*, T. 57-188.

¹⁵ *Segarra, Ricardo c. Borg Warner Corporation, La Ley*, T. 67, p. 4.

¹⁶ *Abdala y Cia. c. Jakab, José, J.A.*, 1957-IV-397.

¹⁷ *N.V. Philip's Gloeilampenfabrieken c. Philadelphia Storage Battery Co., J.A.*, 70 p. 32.

¹⁸ *The Camley Engineering Company Ltd. c. Luis Adolfo Taboada, Boletín de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial*, septembre 1955, p. 239.

¹⁹ *Rousek, Miroslav c. Tatra National Corporation, Pat. y Marcas*, 1952-129.

²⁰ *Autopoint Company c. Geller Hnos., Pat. y Marcas*, 1952-96.

²¹ *Instituto Sidus, S.A. c. Johnson & Johnson*, jugement du 21 juillet 1965 non encore publié.

Les demandeurs dans ces cas ont eu connaissance de l'existence de la marque étrangère par diverses voies: publications dans des revues à diffusion internationale, catalogues ou listes de prix, voyages, etc., et, profitant des défauts du système de la Loi N° 3.975, ils ont enregistré la marque étrangère pour la négocier lorsque l'occasion s'en présenterait, soit en la cédant à titre onéreux, soit en obtenant la représentation commerciale du titulaire de la marque étrangère.

Selon la jurisprudence évoquée plus haut, si la marque n'était pas commercialement exploitée dans le pays, une action en nullité de l'enregistrement argentin ne pouvait être introduite à défaut de l'existence requise d'une clientèle.

Néanmoins, nos tribunaux ont renoncé, dans un second temps, à exiger l'existence d'une clientèle dans le pays, lorsqu'il est démontré que celui qui enregistre indûment la marque étrangère en Argentine avait connaissance de l'existence de cette marque à l'étranger et de son application à des produits déterminés.

L'affaire *Moto Garelli Società per Azioni c. Remo R. Bianchedi*²² nous a donné l'occasion de faire progresser la jurisprudence à cet égard.

Moto Garelli S.p.A. est une entreprise italienne de réputation mondiale qui fabriquait des moteurs amovibles pour des bicyclettes vendues à l'étranger, mais non en Argentine, sous la marque MOSQUITO.

A un moment donné, cette entreprise a exporté dans notre pays un certain nombre de ces moteurs revêtus de cette marque qui firent l'objet d'un séquestre à la demande du défendeur, qui avait enregistré à son nom la marque MOSQUITO. L'instruction de cette affaire a montré que, avant d'enregistrer la marque MOSQUITO dans le pays, Bianchedi avait acheté à l'entreprise demanderesse dix micro-moteurs portant cette marque. Cet achat démontrait que Bianchedi avait connaissance de la marque étrangère, ce qui entachait son enregistrement de nullité.

« Des situations comme celle-ci » [a déclaré le juge fédéral de Buenos Aires] « où les règles les plus élémentaires de la bonne conduite commerciale sont violées, ont incité nos tribunaux à appliquer, dans des cas analogues, comme remède à de tels abus, la norme éthique contenue dans l'article 953 du Code civil. Une fois de plus, son application en matière de marques rétablira les droits légitimes, comme cela s'impose dans le cas présent. »

Un cas semblable, dans lequel il a été tenu compte non pas du fait que des produits revêtus d'une marque étrangère étaient vendus dans le pays, mais de celui que le titulaire national avait connaissance de la marque étrangère, a été jugé par la Chambre fédérale de Buenos Aires dans l'affaire *Ghiringhelli (S.A.) c. Eduardo Bigio*²³.

Les considérants du jugement de première instance, confirmés ensuite par la Chambre, fixent avec

²² *Moto Garelli S.p.A. c. Bianchedi, Remo R., Pat. y Marcas*, 1951-73 et 1952-15.

²³ *D.J.A.* N° 2421 du 20 décembre 1965.

précision la doctrine de la répression de la piraterie des marques. Ces considérants sont les suivants :

« Tout le système de la protection des marques repose sur le principe de la loyauté commerciale ; c'est précisément pour éviter la confusion entre les produits fabriqués par différentes entreprises que le signe distinctif qu'est la marque leur est imposé, en tant qu'élément d'individualisation et de moralité commerciale. Et c'est pour cette raison que ne doivent pas être utilisés des signes ou des marques semblables qui créent ou sont susceptibles de créer la confusion originaire qu'ils ont précisément pour objet d'empêcher. Bien que la protection des marques soit en principe territoriale, la bonne foi qui doit régir les relations commerciales sur les plans national et international dépasse cependant les frontières ; la bonne foi ne connaît pas la territorialité, car il n'est pas admissible que quelqu'un s'approprie ce qui ne lui appartient pas, que le titulaire du bien lésé ait son domicile dans le pays ou à l'étranger. La preuve en est qu'il importe, en de tels cas, non pas de protéger les marques en tant que telles, mais de préserver également, dans les relations commerciales internationales, les règles éthiques de la loyauté et de la bonne foi. »

Le tribunal ajoute :

« Il ne peut être conforme ni au droit, ni à la morale ou aux bonnes mœurs que, sous prétexte qu'il remplit les conditions de forme de la législation argentine, un commerçant, un industriel ou un agriculteur de ce pays s'approprie le nom ou la marque d'autrui quand bien même ce nom ou cette marque ne remplit pas les conditions nationales pour être valide, car il ne s'agit pas ici de juger s'il est possible ou non de se prévaloir d'une marque enregistrée à l'étranger, mais bien d'apprécier la conduite de celui qui s'approprie la dénomination d'autrui en violation des préceptes éthiques. C'est là la règle qui doit être appliquée pour sauvegarder les intérêts tant des consommateurs, que des producteurs et commerçants, ainsi que du commerce international ; s'il n'en était pas ainsi, la concurrence déloyale pourrait être permise lorsque le lésé ne peut pas, pour des raisons de frontières ou de limitations territoriales, invoquer les dispositions des lois argentines en la matière. »

Il a ainsi été admis que les produits protégés par des marques étrangères, introduits et diffusés dans le pays, doivent également y être protégés lorsqu'un tiers cherche dolosivement à s'approprier les signes qui servent à les individualiser. Il s'agit de l'application d'un principe général qui admet, sans équivoque, la protection du signe, même si le produit étranger n'est pas entré dans le pays, lorsque celui qui s'approprie le signe qui sert à distinguer ce produit le fait en sachant qu'il appartient à autrui... »

L'évolution de la jurisprudence ne s'arrête cependant pas là.

Dans certains cas, il arrive qu'il soit impossible de prouver non seulement l'existence d'une clientèle locale, mais encore la connaissance que le tiers avait de la marque étrangère, parce qu'il a pris soin de ne pas laisser de traces de ses actes.

Mais il est vrai aussi qu'il n'y a pas de crime parfait et, comme l'affirme Pouillet ²⁴, « l'imitation servile trahit l'intention coupable ». L'identité entre la marque enregistrée dans le pays et la marque enregistrée à l'étranger, surtout dans le cas de marques complexes ou mixtes, démontre la mauvaise foi du déposant

national et constitue la cause de la nullité de son enregistrement.

L'affaire de la VACA QUE RÍE, dans laquelle nous étions chargés de la défense des intérêts des Fromageries Bel S.A. et où nous avons obtenu l'annulation de l'enregistrement d'une marque qui était une imitation servile de la marque française, confirme ce nouveau pas en avant de la jurisprudence argentine dans sa lutte contre la piraterie des marques.

Dans cette affaire, il n'a été ni invoqué ni prouvé que la marque LA VACHE QUI RIT avait été exploitée en Argentine, ni par conséquent qu'elle y avait trouvé une clientèle. Il n'a pas non plus été invoqué ni prouvé que le titulaire argentin de la marque avait été en relations avec l'entreprise étrangère. Il a seulement été constaté que la marque argentine était une copie fidèle de la marque étrangère et que cette copie ou imitation révélait que le titulaire de la marque argentine avait connaissance du fait que la marque qu'il avait enregistrée était la marque d'autrui.

La Chambre fédérale de Buenos Aires, en déclarant la nullité de l'enregistrement argentin et en cassant le jugement du tribunal de première instance, s'est prononcée de la manière suivante :

« Bien qu'il admette que le défendeur a imité purement et simplement la marque du demandeur dans tous ses détails, le juge de première instance soutient que la seule imitation ne constitue pas, en elle-même, un acte de concurrence déloyale de la part de son auteur, s'il résulte des circonstances de l'espèce que celui-ci n'avait pas pour mobile de détourner à son profit la clientèle du propriétaire de la marque copiée. C'est là que mon opinion diverge essentiellement : je ne considère pas que l'absence de ce mobile soit suffisante pour écarter l'application de la norme dont j'ai ailleurs relevé l'importance et qui est incorporée dans l'article 953 du Code civil. Il suffit que l'acte juridique soit contraire aux bonnes mœurs pour que la loi lui dénie toute validité, et je ne vois pas comment on peut douter du caractère illicite de la copie. J'insiste encore sur un autre concept bien des fois énoncé : aucun droit ne peut naître de l'acte illicite en faveur de celui qui le commet. Partant de ces principes, le défendeur est mal venu de se prévaloir des droits que la Loi N° 3.975 (*Adla*, 1889, 1919, 499) accorde au titulaire de l'enregistrement d'une marque, s'il les a obtenus en copiant la marque d'un autre commerçant, même étranger. Il n'est pas admissible que la loi argentine protège seulement les enregistrements obtenus dans le pays et permette la copie servile de marques enregistrées à l'étranger, avec la possibilité de s'approprier ainsi la réputation commerciale acquise par les produits identifiés par ces marques. Nous avons déjà dit maintes fois que les dispositions de la Loi N° 3.975 doivent être appliquées conjointement avec les autres dispositions qui constituent notre régime juridique et, en particulier, avec celles du Code civil qui régissent les actes juridiques et leur objet.

Si l'auteur de la copie ne peut faire découler aucun droit de celle-ci, il est évident que le défendeur ne peut se prévaloir de son enregistrement et, étant donné que l'acte par lequel il l'a obtenu est nul du fait qu'il a été commis en violation de l'article précité 953, la marque dont il est titulaire est irrémédiablement nulle. » ²⁵

²⁴ Pouillet, E., *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 6^e éd., Paris 1912, N° 306, p. 281.

²⁵ *Fromageries Bel S.A. c. Ivaldi, Enrique, La Ley*, T. 107, p. 70.

Et la Cour suprême, confirmant le jugement de la Chambre, ajoute :

« Le tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre l'illicéité de la copie purement servile d'une marque étrangère permettant de tirer profit de la réputation des produits distribués sous cette marque... C'est ainsi qu'il faut tenir compte des pratiques commerciales honnêtes et de l'intérêt du public consommateur, lesquels sont également protégés par la législation sur les marques (voir *C.S. Fallos*: 248:471).

« ... Que ni la territorialité, ni le caractère spécial, ni la portée constitutive de la législation sur les marques ne font obstacle à la conclusion qui précède, parce que ces caractéristiques ne portent pas préjudice à la validité des principes de droit qui sont à la base de la solution retenue dans les circonstances de l'espèce expressément prises en considération... »

C'est dans le même sens que s'est prononcé par la suite le même tribunal dans l'affaire *Splenser, Carlos c. Bancroft & Sons Co.*²⁶, en déclarant admissible l'opposition formée par Bancroft contre l'utilisation par Splenser de dessins semblables à ceux pour lesquels Bancroft avait acquis un renom à l'étranger, pour le motif que l'opposition se fondait sur le fait que l'activité de Splenser

« était illicite, car elle consistait en la copie servile d'un dessin qui avait déjà acquis un renom à l'étranger en tant que marque, ce qui est contraire aux bonnes mœurs, puisque, comme ce tribunal l'a indiqué dans l'affaire *Fromageries Bel S.A. c. Ivaldi, Enrique*, il n'est pas nécessaire que le mobile soit illicite pour que l'article 953 cité soit applicable en matière de marques : il suffit qu'il existe un acte qui puisse être considéré comme illicite comme, par exemple, la copie servile d'une marque étrangère, critère qui a été expressément éternisé par la Cour suprême de justice (en date du 23 juillet 1962), en confirmation du jugement susmentionné et que je juge également applicable au présent cas en raison de l'analogie des circonstances ».

Comme il découle de ces jugements, la jurisprudence argentine contre la piraterie des marques n'exige, dans sa récente évolution, ni l'existence d'une clientèle locale, ni le mobile déloyal du déposant ou du titulaire argentin de la marque d'autrui. Elle a adopté un critère objectif : la similitude ou la copie de la marque étrangère suffit pour faire déclarer la nullité de la marque nationale, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse des comportements, ce qui n'est pas toujours aisé.

Ce critère objectif a été précisé et repris dans l'affaire *Yoshida Kogio Kabushiki c. Oshiro S.R.L.* (affaire 5614 — Chambre fédérale de Buenos Aires, 1^{re} chambre, du 29.7.77) :

« Et, comme il découle de l'examen des pièces fournies par Roseda S.A., cette entreprise s'est consacrée, pendant cette période, à la vente de tissus et de toiles, articles précisément compris dans l'activité principale de la demanderesse à partir de sa constitution en 1925 et que cette dernière avait protégés par sa marque MONTAGUT en la faisant enregistrer dès 1955 en France, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et en Suède.

En conséquence — même en reconnaissant l'absence de preuve de l'usage de la marque dans notre pays avant

la cession opérée en 1965 —, il est difficile d'admettre que le choix de la marque par Pylsa, entreprise spécialisée dans le dépôt de demandes d'enregistrement, ainsi que le transfert ultérieur de cette marque à l'entreprise Roseda, spécialisée dans les articles textiles, puissent être attribués 'à un hasard quasi miraculeux', selon l'expression utilisée par le juge José F. Bidau du présent tribunal, en exprimant son vote dans l'affaire *Fromageries Bel S.A. c. Ivaldi, Enrique*, décision qui fut confirmée par la Cour suprême » (les deux jugements sont publiés dans *C.S. Fallos*: 253:267).

De même, dans l'affaire *Bonneterie Cevalone S.A. c. Roseda S.A. y Pylsa Privilegios y Licencias Internacionales*, la Chambre fédérale de Buenos Aires (1^{re} chambre, affaire 8823 du 14.3.80) s'est prononcée comme suit :

« Il y a de toute manière lieu d'ajouter à cet égard, sans qu'il soit nécessaire d'approfondir la question puisque le motif de nullité est accepté, qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un mobile illicite pour que le comportement des demandeurs tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 953 du Code civil ; il suffit à cette fin que soit démontrée l'existence d'un comportement qui peut objectivement apparaître comme illégitime, et c'est le cas de la copie servile d'une marque étrangère (outre le précédent cité, voir également la décision du même tribunal, chambre civile et commerciale alors unique, dans l'affaire 20.092 *Carlos Splenser c. Joseph Bancroft & Sons Co.* » [du 26.6.63 et celles du même tribunal dans les affaires 5614 du 29.7.77 et 7769 du 24.4.79]. Car] « l'existence d'une catégorie d'actes contraires aux bonnes mœurs et interdits par l'article 953 du Code civil, même en l'absence de mauvaise foi, n'est pas inconcevable (*C.S. Fallos*: 258:249, considérant 2 ; le même tribunal, affaires 6327 du 31.5.78 et 6387 du 29.9.78, notamment). »

Une position identique a été adoptée par la Chambre fédérale de Buenos Aires, 1^{re} chambre, affaire 129, *Fratelli Fila c. Cueros Artesanales* jugée le 9 avril 1981, dans laquelle la décision d'annuler la marque du demandeur, enregistrée par le défendeur, se fondait sur le fait que « l'existence d'une catégorie d'actes, contraires aux bonnes mœurs et interdits par l'article 953 du Code civil, même en l'absence de mauvaise foi, n'est pas inconcevable » (*C.S. Fallos*: 258:249, le même tribunal, affaires 6327 du 31.5.78 et 6387 du 29.9.78, notamment) ; ainsi, la preuve formelle de l'existence d'un mobile illicite n'est pas nécessaire ; aux fins de l'application de cette norme, il suffit de démontrer l'existence d'un comportement ou d'une activité pouvant objectivement apparaître comme illégitime et qui se manifeste par la copie servile d'une marque étrangère (cf. le vote du juge Bidau dans l'affaire citée ; le même tribunal (instance unique à l'époque), affaire 20.092 du 26.6.63 ; le même tribunal dans sa composition actuelle : affaires 5614 du 29.7.77 et 6387 citée, également confirmées par la Cour suprême de justice ; M. 78.XVIII. *Mary Quant Cosmetics Limited c. Roberto Luis Salvarezza*, concernant une nullité de marque, jugement du 31.7.80).

En définitive, on peut souligner le fait que la conclusion à laquelle on est parvenu est celle qui sert le mieux les intérêts de la justice et qui doit, en matière de marques également, être la préoccupation essen-

²⁶ Chambre fédérale de Buenos Aires, 26 juin 1963.

tielle des juges (*C.S. Fallos* : 243:80; 248:479; 255:209; 258:249) en tant que moyen approprié pour trouver des solutions conformes aux exigences de cette valeur supérieure (*C.S. Fallos* : 249:442 et autres; le même tribunal, affaires 4982 du 31.5.77 et 3061 du 15.7.79, notamment).

Cette importante évolution de la jurisprudence, fondée sur le concept selon lequel le droit forme un tout et que les dispositions des lois spéciales doivent être appliquées conjointement avec les dispositions contenues dans d'autres codes et lois en vigueur, a reçu une plus grande impulsion et a été entérinée par la promulgation de la nouvelle Loi N° 22.362, dont l'article 24 déclare nulles les marques enregistrées « par une personne qui, en demandant l'enregistrement, sait ou devrait savoir qu'elles appartiennent à un tiers ».

L'exposé des motifs de la Loi relatif audit article 24 est le suivant :

« Les alinéas *b)* et *c)* visent à remédier aux défauts du système constitutif. Ce système, appliqué à outrance, peut donner lieu à certaines injustices, notamment à reconnaître un droit préférable à celui qui enregistre une marque au préjudice de celui qui l'utilisait déjà auparavant.

Ainsi, l'alinéa *b)* assure la protection d'un titulaire de marque non enregistrée, tout en sanctionnant la conduite illicite ou de mauvaise foi que la jurisprudence avait déjà cherché à pallier en déclarant la nullité de certains enregistrements.

Pour ce qui est de l'alinéa *c)*, il codifie la doctrine jurisprudentielle en ce sens que la législation sur les marques n'a pas pour objet de protéger des enregistrements purement spéculatifs qui font obstacle aux droits légitimes de ceux qui ont un intérêt et un besoin véritables d'enregistrer de nouvelles marques. Cette disposition ne vise pas à empêcher le transfert à titre onéreux d'un enregistrement de marque, qui peut être cédé, en totalité ou en partie, gratuitement ou contre paiement, pour autant que cette activité ne se transforme pas en un commerce en soi. »

Ce commentaire éclaire de manière tout à fait suffisante la portée de l'exigence légale dont il est question ici.

IV

La protection des marques consistant en des noms patronymiques ou des désignations commerciales mérite qu'un chapitre spécial lui soit consacré.

Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que l'article 4 de la Loi N° 3.975, selon lequel :

« Les noms et les portraits de personnes ne peuvent être utilisés comme marques sans le consentement de celles-ci ou celui de leurs héritiers jusqu'au quatrième degré compris »,

visait aussi bien les personnes physiques titulaires d'un nom patronymique que les personnes morales titulaires d'une raison sociale ou d'un nom commercial.

C'est en application de cette interprétation que la nullité des marques suivantes, consistant en des noms de sociétés, a été déclarée : CARBONELICHT ²⁷,

FRAMAG ²⁸, HOKER ²⁹, BROWNING ³⁰, ROMA FILM ³¹, MATHIESON ³², MORGAN ³³, SOLVAY ³⁴, HERMÈS ³⁵, LANDISY-GYR ³⁶, COSTA GRANDE ³⁷, FABIO ³⁸, LANCHER ³⁹, CARPANO ⁴⁰, VILLANUEVA ⁴¹, SODRIN ⁴², WILMOR ⁴³, DELBANA ⁴⁴, CANADIAN PACIFIC ⁴⁵, ELISSAMBURU ⁴⁶, etc.

Une jurisprudence ultérieure a soutenu que l'article 4 de la Loi N° 3.975 visait uniquement les noms des personnes physiques et non ceux des personnes morales, avec la conséquence que ces dernières, ne pouvant invoquer ledit article, ne pouvaient bénéficier de la protection offerte par la législation sur les marques et devaient, de ce fait, recourir à la protection accordée par les dispositions du Code civil qui codifient les normes éthiques applicables (articles 21, 953, 954, etc.).

La Loi sur les marques N° 22.362 ne traite pas expressément de ce sujet, mais en prévoyant en son article 4 que le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque ou à son usage appartient à celui qui a un intérêt légitime, elle dit en fait qu'une personne morale peut invoquer cet article pour empêcher que son nom soit enregistré comme marque.

Les personnes physiques, outre l'action en concurrence déloyale qui est également à la disposition des

²⁸ *Framag Frankfurter Maschinenfabrik G.m.b.H. c. Albrecht, Carlos F.*, Pat. y Marcas, 1912-595.

²⁹ *Passicot, J. M. c. Arias y Cia.*, Pat. y Marcas, 1914-327.

³⁰ *Fabrique Nationale d'Armes de Guerre c. Castro, Aristides*, Pat. y Marcas, 1915-414.

³¹ *Sociedad General Cinematográfica c. Glucksmann, Max*, Pat. y Marcas, 1917-521.

³² *Alex Mathieson & Sons Ltd. c. Remondigni, Nicanor*, Pat. y Marcas, 1932-243.

³³ *Mora Gantes, Manuel c. Enoch Morgan's Sons Co.*, Pat. y Marcas, 1939-582.

³⁴ *The Solvay Process Co. c. Solvay & Cia.*, Pat. y Marcas, 1941-445.

³⁵ *Hermès, S.A. c. Nasute, C.*, Pat. y Marcas, 1941-235.

³⁶ *Landis y Gyr, S.A. c. Sosa, Juan Carlos*, Pat. y Marcas, 1949-31.

³⁷ *Otero, José c. Grandes y Costa*, Pat. y Marcas, 1939-441.

³⁸ *Mauricio y Jaime Flinsilber c. Fabio S.R.L.*, Pat. y Marcas, 1942-363.

³⁹ *Lanbscher Frères c. Luppi & Cia.*, Pat. y Marcas, 1951-126.

⁴⁰ *Carpano, Giuseppe B. c. Destilerías San Martín S.R.L.*, Boletín de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, 1956-19 ss.

⁴¹ *Villanueva, Augusto c. Waldhorn, Juan*, Boletín de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, 1958, pp. 50 ss.

⁴² *Yankilevich & Feinstein S.R.L. c. Billy Manufactura Argentina*, Boletín de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, 1958, pp. 105 ss.

⁴³ *Fábrica Néstor, de Fernández y Antonacci c. Wilmor S.R.L.*, Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1961, p. 247.

⁴⁴ *David Felman c. Montres Delbana S.R.L.*, Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1962-216.

⁴⁵ *Líneas Aéreas Canadienses del Pacífico Ltda. (Canadian Pacific Air Lines Ltd.) c. Aron Wolcöff Brillante*, Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1962, p. 210.

⁴⁶ *Antonio Ciollaro y Cia. c. Julio Elissamburu*, Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1963-323.

²⁷ *Carbone Licht Gesellschaft c. Buxton Cassini & Cia.*, Pat. y Marcas, 1911-763.

personnes morales, bénéficient de la protection plus étendue conférée par l'article 3.h) de la nouvelle Loi qui interdit l'enregistrement, à titre de marques, du nom, du pseudonyme ou du portrait d'une personne sans son consentement ou celui de ses héritiers jusqu'au quatrième degré compris.

En outre, l'article 21 de la Loi N° 18.248 sur les noms patronymiques accorde au porteur d'un nom :

« lorsque [ce nom] est utilisé abusivement pour désigner des objets ou des personnages de fantaisie et cause un préjudice moral ou matériel »,

une action en cessation de l'utilisation abusive et en indemnisation des dommages. Le juge est autorisé à imposer des astreintes ou des sanctions comminatoires, lorsque sa décision n'est pas respectée.

V

Il convient d'examiner également le cas de celui qui enregistre sans droit la marque d'un tiers dont il est le représentant ou l'agent commercial.

L'article 6septies de la Convention de Paris (Acte de Lisbonne) traite expressément de cette question dans son alinéa 1) :

« Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements. »

Mais bien des années avant que l'Argentine adhère à la Convention de Paris — plus d'un demi-siècle —, nos tribunaux ont résolu ce problème en appliquant les articles 1904, 1909, 1911 et 1918 du Code civil qui prévoient, pris conjointement, que le représentant doit remettre à son mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de la représentation. La transposition de ce principe au domaine du droit des marques a eu pour effet que tout enregistrement, fait en son nom propre par un représentant, est réputé effectué par son mandant, à qui il est obligé de le transférer.

En 1918, les tribunaux ont été amenés à se prononcer sur une affaire dans laquelle cette théorie a été appliquée pour la première fois.

La S.A. Louis Brandt et Frères était propriétaire de l'une des plus anciennes fabriques d'horlogerie de Suisse, dont les montres étaient commercialisées sous les marques OMEGA et LABRADOR.

Ces montres étaient vendues en Argentine par la société Anezin Hnos. y Compañía qui avait conclu avec Brandt, en 1899, un contrat de représentation exclusive.

Anezin enregistra, en son propre nom et sans l'autorisation de Brandt, les marques LABRADOR et OMEGA et lorsque la société Brandt, ayant appris

l'existence de ces enregistrements, demanda leur transfert à son nom, Anezin s'y refusa.

L'affaire ayant été portée devant les tribunaux, ceux-ci ordonnèrent le transfert demandé par Brandt⁴⁷.

La théorie appliquée dans l'affaire Anezin fut confirmée et précisée quelques années plus tard.

M. Eugène Schueller était titulaire en France de la marque L'ORÉAL destinée à identifier une teinture pour les cheveux.

Cette marque fut enregistrée en Argentine par MM. Juan y Antonio Riviere, en leur propre nom. En 1912, M. Schueller donna à M. Eugenio Vitale des pouvoirs étendus afin d'obtenir la restitution de la marque L'ORÉAL de la part des successeurs de MM. Riviere.

M. Vitale obtint le transfert de la marque, non pas au nom de M. Schueller, mais à son propre nom et, après quelques vicissitudes sans conséquence pour le point qui nous occupe ici, M. Schueller attaqua M. Vitale en justice en demandant le transfert de la marque L'ORÉAL à son nom.

Dans son jugement du 31.5.1929⁴⁸, confirmé par la Chambre d'appel, le juge fédéral de Buenos Aires a déclaré :

« 5. Il a donc été prouvé que Vitale ne s'est pas acquitté fidèlement du mandat qui lui était confié en obtenant, par des manœuvres qui ne sont en rien conformes à la bonne foi qui doit être de règle dans les affaires, l'enregistrement en son nom de la marque de ses mandants (Article 1918 du Code civil). »

L'article 1909 dudit Code prévoit que le mandataire est tenu de remettre au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat et l'article 1911 précise que la restitution porte sur tout ce que le mandant lui a confié et dont le mandataire n'a pas disposé sur ses ordres.

Dans l'affaire *Brandt c. Anezin*, la Chambre fédérale a confirmé le jugement du juge Anchorena qui a déclaré :

« Il est évident qu'en leur qualité d'agents exclusifs de la S.A. Brandt et Frères pour la vente de montres de marques LABRADOR et OMEGA, Anezin Hnos. n'étaient en aucun cas habilités à enregistrer, pour eux-mêmes, les marques dont ils avaient été chargés d'assurer la propagande. » (*Gaceta del Foro*, tome 13, p. 30, et tome 21, p. 345)

« Pour ces motifs, je juge qu'il convient de faire droit à la demande et d'ordonner que la marque L'ORÉAL soit transférée au nom de M. Eugène Schueller... »

Une décision analogue a été prise au sujet d'une autre affaire dans laquelle celui qui avait enregistré en son nom la marque NORITAKE n'avait pas agi comme représentant, mais comme gérant des affaires d'autrui⁴⁹.

⁴⁷ *Louis Brandt et Frères S.A. c. Anezin Hnos. & Cia., Pat. y Marcas*, 1918, pp. 72 ss.

⁴⁸ *Eugène Schueller y otro c. Domingo Vitale, Pat. y Marcas*, 1929-134 ss.

⁴⁹ *The Nippon Toki Kaisha Ltd. c. A. Yastremiz e hijo, Boletín de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial*, 1956, mars-avril, pp. 8 ss.

VI

En conclusion, une question qu'on ne peut manquer de mentionner est celle du délai de prescription de l'action lorsque le véritable titulaire de la marque n'a pas exercé son droit d'opposition et doit demander la déclaration de nullité de l'enregistrement frauduleux.

Sous le régime de la Loi N° 3.975, le problème n'était pas envisagé expressément, mais le délai de prescription général prévu à l'article 4023 du Code civil était appliqué. A partir de l'affaire de la marque LA VACA QUE RÍE (*Fromageries Bel S.A. c. Ivaldi, Enrique (C.S. Fallos : 253:267)*), il a été décidé que, lorsque l'enregistrement a été demandé de bonne foi, le délai de prescription applicable était de dix ans. En revanche, en cas de mauvaise foi, l'action ne se prescrirait jamais. La même solution a été appliquée notamment dans les affaires *Hijos de Joao Faria c. Revictual S.R.L. (Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1967, p. 135, cas 604)*; *Bayer A.G. c. Bajer Felipe (La Ley, 128-825)*; *Karl Schmidt G.m.b.H. c. Mauricio Brandt* (Chambre fédérale de Buenos Aires, affaire 4561 du 12.12.67).

La Loi N° 22.362 qui est actuellement en vigueur prévoit en son article 25 que « l'action en nullité se prescrit par dix ans ».

Nous pensons cependant qu'en dépit de cette disposition nos tribunaux maintiendront la jurisprudence exposée dans les paragraphes qui précèdent et que l'écoulement du temps n'aura pas pour effet de ratifier l'usurpation de la marque d'autrui.

Il faut toutefois tenir compte du fait que, dans certains cas, l'action en nullité a été refusée après l'expi-

ration du délai de dix ans, lorsque la marque avait été utilisée dans le pays par celui qui l'avait enregistrée; c'est le cas de l'affaire LA VACA QUE RÍE dans laquelle la Chambre fédérale a jugé:

« J'ai tenu compte d'une circonstance très particulière qu'il n'est pas possible d'ignorer, c'est que le défendeur a enregistré sa marque depuis plus de 30 ans. Evidemment, il se pourrait également que le titulaire de la marque imitée ait laissé agir son concurrent éventuel pendant ce temps pour ensuite s'approprier la réputation acquise par celui-ci afin d'en tirer avantage. Cela serait inadmissible, mais il s'agit d'un problème d'appréciation du comportement; pour le moment, celui qui a agi de cette manière ne pourrait pas non plus bénéficier de la protection judiciaire étant donné qu'il a agi d'une manière dolosive ou tout au moins commis une faute grave. Dans ce cas, le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude serait applicable. Il faut donc, comme c'est presque toujours le cas en matière de marques, examiner chaque cas en particulier avec les circonstances qui l'entourent. »

C'est dans le même sens que s'est prononcé le même tribunal (3^e chambre) le 26 avril 1982, dans l'affaire N° 0405 *Musingwear Inc. c. Falato, Filomeno y otro*, en rejetant la demande de déclaration de nullité des marques des défendeurs consistant en une image de pingouin, compte tenu du fait que les marques dont l'annulation était demandée avaient été enregistrées en 1934, 1946 et 1954 et qu'elles avaient été exploitées par les défendeurs dès 1958.

Comme on le voit, en complétant la législation sur les marques par les dispositions du Code civil et de la Convention de Paris, les tribunaux argentins ont construit un système cohérent qui permet de prévenir et de réprimer, selon le cas, les actes de concurrence déloyale.

La protection contre la piraterie Examen général du problème

D. T. CARLISLE *

Au cours de ces dernières années, la piraterie commerciale est devenue un sujet familier pour un nombre grandissant de personnes. C'est ainsi notamment que les sociétés qui ont été victimes de cette piraterie dans des pays du monde entier, et auxquelles a donc incombé la charge de la combattre, ont dû apprendre d'elles-mêmes, avec toutes les difficultés que cela comporte, comment lutter contre ce fléau de la façon la plus efficace possible. Elles ont découvert, ce faisant, toute

la différence entre la piraterie actuelle et les formes traditionnelles plus discrètes de violation des droits de propriété industrielle, et entre les problèmes qui en découlent.

D'où la nécessité d'adopter une nouvelle tactique allant au-delà des simples actions engagées traditionnellement en matière de violations de droits, ce qui explique la démarche suivie dans le présent article, qui s'écarte quelque peu des orientations habituelles de la présente revue.

Le vocable de piraterie recouvre un certain nombre d'activités illicites, parmi lesquelles la plus fondamentale, la plus courante et, à mon avis, manifestement la plus frauduleuse, est la contrefaçon; c'est sur cette forme de piraterie que porteront essentiellement mes réflexions.

La contrefaçon pose des problèmes qui sont principalement (mais non exclusivement) d'ordre pratique plutôt que juridique; il importe en effet de trouver un

* Avocat, Conseiller juridique, The Distillers Co., Ltd., Londres; Président de l'*Anti Counterfeiting Group* du Royaume-Uni.

moyen de détecter précocement les activités suspectes qui pourraient être le signe précurseur d'une menace; de mettre au point une méthode qui permettrait d'obtenir la preuve de ces activités, compte tenu du fait que leurs auteurs s'ingénient à ne pas être découverts; et de mettre sur pied une campagne d'action efficace dirigée contre des gens qui feront tout pour se soustraire à la loi. En fait, on peut davantage assimiler la personne chargée de lutter contre la contrefaçon à un policier qu'à un homme de loi.

Par conséquent, cette personne doit faire preuve à la fois de souplesse et d'imagination; il y a autant (sinon plus) de chances pour que l'action judiciaire qui sera finalement engagée soit une action intentée d'office par les autorités responsables de l'application de la loi plutôt qu'une action civile; en outre, quelle que soit sa forme, l'action reflétera des considérations pratiques et tactiques au lieu de se calquer sur un schéma type inspiré par la simple connaissance du droit. Par ailleurs, il peut être difficile de déterminer le domaine du droit auquel il convient de se référer; il est fort probable que l'infraction débordera très largement le cadre de la législation sur la propriété intellectuelle et relèvera du droit pénal (par exemple fraude, falsification ou vol), ainsi que, d'une manière plus évidente, du droit des descriptions commerciales, de la législation douanière, ou même, de toutes autres dispositions juridiques dont on peut se prévaloir dans le cas d'espèce.

Une chose demeure toujours vraie: c'est que la protection contre la piraterie ne se résume pas à un simple exercice juridique consistant à engager une action pour violation de droits; cette question doit être envisagée sous un angle pratique, l'objectif étant de mettre un terme à l'activité dommageable. Si la procédure judiciaire normale échoue, il est évident qu'il faut alors chercher une autre solution.

Un exemple permettra peut-être d'illustrer ce principe: au Portugal, un certain nombre d'entreprises fabriquant des produits contrefaits produisaient en 1979 des contrefaçons de plusieurs marques appartenant à un secteur déterminé du commerce des boissons, à savoir celui du whisky écossais. La législation portugaise est, sur le papier, des plus satisfaisantes; le Portugal figure parmi les signataires de conventions internationales telles que la Convention de Paris et l'Acte de Londres de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses; la législation nationale interdit la contrefaçon de marques enregistrées, les actes de concurrence déloyale, l'utilisation d'indications de provenance fausses et considère ce genre d'activités comme des délits; il existe également depuis quelque temps des règlements généraux régissant la fabrication et l'étiquetage des alcools (et des denrées alimentaires en général). Ce sont les différents services de police (compte tenu des contraintes classiques consécutives à des effectifs insuffisants et à une charge de travail

excessive) qui veillent habituellement au respect de la loi en prenant les mesures requises. En théorie, la loi assurait donc une protection satisfaisante contre les contrefaçons (à ceci près, peut-être, que l'on avait laissé les peines devenir relativement légères dans les affaires jugées au pénal).

Dans le cas évoqué, la police a effectivement pris des mesures, mais, malheureusement, les contrefacteurs ont dans une large mesure réussi à s'y dérober de sorte que le problème n'a pas été résolu.

Il aurait naturellement été facile de dire que l'on ne peut pas s'attendre qu'une action judiciaire soit toujours fructueuse. Il est toutefois heureux que les pouvoirs publics portugais aient pris cette question suffisamment au sérieux pour envisager le problème sous un angle différent: c'est ainsi qu'ils ont adopté une loi mettant en place un certain nombre de nouveaux contrôles, spécialement destinés à faire face au problème en question dans le secteur touché, afin de limiter les possibilités d'utilisation illicite des alcools et, partant, d'empêcher la production de whisky de contrefaçon¹. On a pu constater avec satisfaction que cette méthode de prévention s'était révélée être une façon efficace de résoudre le problème.

L'évolution en droit anglais de l'ordonnance désormais très célèbre *Anton Piller*² est un exemple classique des avantages d'une attitude souple; certes le droit anglais est particulièrement susceptible d'évoluer avec souplesse, mais cette ordonnance, née de l'ingéniosité d'un avocat à tirer parti des pouvoirs du tribunal, et affinée par la suite pour répondre le mieux possible aux besoins des plaideurs³, occupe une place prépondérante parmi les armes utilisables dans le cadre du droit civil anglais contre la piraterie et, en fait, pour la prévention de diverses formes de fraude commerciale.

Tous ceux qui sont préoccupés par la nécessité de trouver un moyen de résoudre des problèmes particuliers découvrent — ou devraient découvrir — qu'il est à la fois rapide et facile d'établir si le moyen auquel

¹ Décret-loi portugais N° 482/80 du 16 octobre 1980.

² Tous les lecteurs au courant des décisions rendues par des tribunaux relevant du droit anglais ou s'en inspirant connaissent certainement cette ordonnance. Pour ceux qui l'ignoraient, disons que l'ordonnance en question tire son nom de l'affaire *Anton Piller K.G. c. Manufacturing Processes Ltd.* [1976] R.P.C. 719. Cette décision, rendue à la requête d'une partie, et contenant les ordonnances interlocutoires d'usage, précise, d'une part, qu'un défendeur doit (notamment) laisser un demandeur inspecter ses locaux pour chercher des documents pertinents et des produits contrefaits, et, d'autre part, qu'il est tenu de communiquer certaines informations au demandeur.

³ On peut souvent faire mieux encore, eu égard au caractère international de la contrefaçon, en ayant recours à l'ordonnance *Mareva* (qui tire son nom de l'affaire *Mareva Compania Naviera S.A. c. International Bulkcarriers S.A.* [1975] 2 L.I. L.R. 509); cette ordonnance a pour effet de bloquer un compte bancaire (ou autre) afin d'empêcher un défendeur de faire sortir des fonds du territoire relevant de la juridiction du tribunal. Pour un exemple intéressant de jugement associant une ordonnance *Mareva* avec une ordonnance demandant à des tiers de transmettre des informations, voir *Bankers Trust c. Shapira* [1980] I W.L.R. 1274.

ils pensent est bien adapté du point de vue général: en d'autres termes, ils devront commencer de songer à modifier la législation existante, voire envisager une autre forme d'intervention politique. J'estime pour ma part que pour juger du bien-fondé d'une pareille réforme, il faut se demander non pas si la législation en vigueur répond aux critères théoriques traditionnels mais si, *dans la pratique*, elle permet effectivement de faire face au problème. Dans ces conditions, il est à l'évidence nécessaire de prendre des mesures plus énergiques, tout simplement parce que la contrefaçon a pris des proportions telles qu'elle constitue une menace pour le commerce légitime, parce qu'il s'agit d'un phénomène qui paraît avoir toutes les chances de se développer à moins que l'on ne l'en empêche, et parce qu'il est évidemment inacceptable de le laisser se perpétuer. On peut, à cet égard, citer quelques grands domaines dans lesquels une réforme de la législation pourrait être utile — définition de nouveaux délits, fixation de peines plus lourdes; octroi d'une plus grande priorité, dans les organismes chargés de faire respecter la loi, à la lutte contre la contrefaçon; mise en place de contrôles administratifs visant à empêcher l'écoulement des produits contrefaits au niveau international; institution de recours supplémentaires et plus efficaces dans le cadre du droit civil, etc. — mais je me garderais de désigner l'un quelconque de ces éléments comme une fin en soi: l'objectif est en effet de mettre un terme à la contrefaçon et les réformes à envisager devraient s'étendre à tous les moyens nécessaires pour cela.

Cela incite à se demander pourquoi la contrefaçon mérite tant de faire l'objet de mesures de la part des pouvoirs publics (réforme de la législation ou autre type d'action politique, par exemple). Cette question appelle quatre réponses que j'exposerai aussi brièvement que possible:

1) La contrefaçon peut causer aux consommateurs des préjudices d'une ampleur toute nouvelle. Les répercussions de la contrefaçon dépassent le simple cas d'un client qui achète dans un magasin un produit qui n'est pas de la marque qu'il croyait; bon nombre de produits contrefaits sont dangereux, voire mortels — médicaments, pompes cardiaques, freins défectueux, pièces détachées d'avions et d'hélicoptères (civils et militaires), produits alimentaires impropres à la consommation, outre les catégories de produits sans danger comme les articles de sports, les vêtements, les produits de luxe, etc. De plus, les acheteurs trompés sur la marchandise ne sont pas seulement des particuliers mais aussi des hôpitaux, des constructeurs d'avions et de véhicules ou ceux qui en assurent l'entretien, des organismes militaires et d'autres services publics, sans parler des différents secteurs de l'industrie et du commerce, qui desservent, à l'autre extrémité de la chaîne, le consommateur.

Etant donné que la contrefaçon est un phénomène d'ampleur internationale, il arrive régulièrement que

des personnes subissent des dommages après avoir acheté des produits contrefaits fabriqués dans un autre pays, ce qui portera tort non seulement aux ressortissants du pays de l'acheteur mais aussi à l'économie de ce pays, et ce, d'une façon directement proportionnelle à la contribution apportée par ledit acheteur à l'économie. Il ne serait pas difficile d'imaginer, par exemple, les conséquences de l'emploi de produits chimiques contrefaits sur une économie agricole; c'est ainsi précisément qu'un pays a vu s'effondrer en l'espace d'un an une grande partie de sa production de café.

2) Il va de soi que la prolifération des contrefaçons portera gravement atteinte à la réputation et aux activités commerciales du fabricant légitime dont les produits sont copiés. C'est ainsi que le chiffre d'affaires d'une société sur un marché inondé de produits contrefaits est tombé à 1% de ce qu'il était précédemment.

Cela se traduit bien évidemment par du chômage au sein de la société victime des activités de contrefaçon et par une diminution de sa contribution à l'économie nationale.

3) Si un pays acquiert la réputation de produire et d'exporter des produits contrefaits, il n'est guère surprenant que cela nuise d'une façon générale à sa réputation commerciale et que les principales victimes de cette activité soient a) les pays où ces produits sont écoulés et b) le pays du producteur légitime qui pâtisse de cette situation.

Taiwan constitue un exemple typique d'une réputation universelle de producteur d'articles contrefaits, écoulés sur tous les marchés du globe⁴. Si l'on peut encore espérer que Taiwan prendra des mesures efficaces pour attaquer ce problème (et par mesures efficaces, je n'entends pas uniquement des mesures qui paraissent satisfaisantes sur le papier mais des lois convenablement appliquées, propres à compenser des années de passivité en permettant d'éliminer effectivement le problème), on peut toutefois considérer comme plus raisonnable l'attitude d'un représentant du Ministère des finances d'un pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), qui a qualifié la contrefaçon de « sabotage économique », exprimant ainsi sa vive inquiétude à la pensée que son pays pourrait être considéré comme un havre de fraude à l'échelon international s'il ne prenait pas des mesures suffisamment vigoureuses pour lutter contre la contrefaçon. Pour

⁴ Parmi les réactions nettes au cas de Taiwan, citons celle de M. Cecil Parkinson, M.P. (membre du Parlement), qui, à l'époque où il était Ministre du commerce du Royaume-Uni, avait fait une déclaration énergique à la Chambre des communes en réponse à une demande d'embargo sur les produits fabriqués à Taiwan tant que les activités de contrefaçon ne seraient pas totalement proscrites dans ce pays; il a prié les autorités de Taiwan de modifier leur attitude si elles désiraient être acceptées en tant que membres responsables de la communauté commerciale internationale. Voir *Hansard*, 19 décembre 1980, colonnes 1108 à 1118. Un autre exemple a trait à la vente de produits contrefaits par Taiwan à l'Arabie saoudite.

ma part, je considère que l'expression « sabotage économique » donne une image très exacte de la piraterie et, compte tenu de l'importance que revêt le commerce international pour tous les pays — en développement et développés —, le fait pour un pays donné de laisser sa réputation se ternir en donnant l'impression qu'il tolère la contrefaçon ne peut guère servir ses intérêts à long terme.

4) Toutes ces considérations prennent un relief supplémentaire lorsque l'on songe au genre de personnes qui se livrent à la contrefaçon. Ces personnes ont une conduite criminelle, du fait des méthodes qu'elles emploient (citons à titre d'exemple le cas d'un complice qui dissimulait des étiquettes contrefaites dans des pneumatiques d'automobile dont il assurait le transport, et qui, plus tard, tenta de vendre des informations sur ses employeurs, deux tactiques bien connues des trafiquants de stupéfiants), ainsi que des autres activités auxquelles ils se livrent (un contrefacteur, qui venait d'être poursuivi et condamné pour fraude, a immédiatement après comparu à nouveau en justice pour trafic d'automobiles volées) et de leurs relations (les activités de contrefaçon ont souvent été considérées comme liées au crime organisé); dans leur quête acharnée et égoïste de profits, on reconnaît exactement l'attitude des responsables du scandale récemment provoqué en Espagne par la fabrication et la vente d'huile d'olive frelatée.

Les milieux officiels commencent heureusement à s'intéresser au problème de la contrefaçon comme en témoignent les faits suivants:

i) Dans les négociations commerciales multilatérales engagées dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers (GATT), le texte d'un accord sur la lutte contre la contrefaçon est à l'étude. Cet accord, qui énumère les effets de la contrefaçon préjudiciables aux consommateurs et aux négociants légitimes, aboutirait à l'application de diverses mesures visant à décourager l'importation de produits contrefaits.

ii) La Chambre de commerce internationale (CCI) a publié une déclaration (adoptée en juin 1981) dans laquelle elle condamne la contrefaçon commerciale et encourage les gouvernements à prendre des mesures plus énergiques pour la combattre; aux termes de cette déclaration, la CCI « préconise une action gouvernementale au niveau national et par l'intermédiaire des instances internationales afin de réaliser un contrôle plus efficace de la contrefaçon commerciale sans entraver la liberté des échanges légitimes », apporte son soutien à l'accord du GATT, recommande en particulier le renforcement dans chaque pays des législations pénales, civiles et douanières, et « invite le secteur privé à soutenir pleinement les initiatives gouvernementales et multilatérales précitées ».

iii) La Commission des Communautés européennes a déclaré (en réponse à la question écrite N° 849/81) que « la Commission est très soucieuse des phénomènes croissants de contrefaçon des droits de propriété industrielle, et en particulier des marques de fabrique et de commerce, et du préjudice ainsi rendu à l'industrie et au consommateur dans la Communauté ».

iv) En 1981, le Gouvernement du Royaume-Uni a montré que la piraterie constituait pour lui un sujet de préoccupation en procédant en très peu de temps à une réforme juridique propre à faciliter considérablement dans la pratique la lutte contre la piraterie. En bref, il convient de rappeler qu'en mars 1981, la Chambre des Lords, à propos d'une affaire relative à une ordonnance *Anton Piller* (qui mettait le défendeur en demeure de donner certaines informations) a confirmé que le défendeur avait le droit de refuser de divulguer des informations risquant de l'incriminer⁵. Ce privilège, bien qu'il constitue depuis longtemps un principe fondamental du droit anglais, aurait rendu sans effet les décisions que pouvaient prendre à l'avenir les tribunaux en vue d'obliger le défendeur à communiquer des informations, étant donné que la piraterie implique pratiquement toujours la commission d'un délit. Fort heureusement, le Gouvernement du Royaume-Uni a été si préoccupé des conséquences néfastes que le maintien de ce privilège aurait pu avoir dans des affaires de piraterie que, dans les trois mois qui ont suivi le jugement du tribunal, il a introduit une réserve précisant que, dans les affaires de propriété intellectuelle, le défendeur ne pourrait plus s'en prévaloir pour se soustraire à l'ordonnance d'un tribunal⁶.

v) Aux Etats-Unis d'Amérique, un nouveau texte de loi est prévu, expressément destiné à lutter contre le trafic des produits contrefaits et prévoyant de lourdes sanctions financières, notamment des amendes pouvant atteindre un million de dollars et des dommages-intérêts au triple.

Ce genre de soutien apporté par les pouvoirs publics à la lutte contre la contrefaçon est d'une importance capitale. Bien que les sociétés commerciales dont les produits sont copiés soient loin d'être les seules à subir un préjudice, la contrefaçon constitue peut-être un cas unique parmi les activités criminelles d'envergure internationale, en ce sens que c'est principalement au secteur commercial, c'est-à-dire aux sociétés titulaires des marques victimes de contrefaçons, qu'il incombe d'en déceler l'existence et de prendre des mesures visant à l'empêcher; c'est donc à ces sociétés qu'il appartient

⁵ *Rank Film Distributors Ltd. c. Video Information Centre* [1981] 2 All E.R. 76.

⁶ Loi de 1981 sur la Cour suprême (*Supreme Court Act, 1981*), article 72.

d'engager une action quasi policière en recueillant les renseignements, en faisant les enquêtes nécessaires et en assurant la liaison au niveau international.

Il convient de garder à l'esprit que les milieux commerciaux, dans leur détermination à combattre la contrefaçon, veillent à la bonne application de la loi en protégeant les intérêts du consommateur et des économies en général, leur action profitant à de larges tranches de la société. S'il est vrai que ces milieux peuvent mener une action efficace à de nombreux égards — ils peuvent par exemple jouer le rôle d'agents de liaison, transmettre des renseignements et susciter l'application de mesures dans de nombreux pays et de façon simultanée sans se heurter aux restrictions administratives qui entravent l'action de nombreux organismes officiels — il n'en reste pas moins qu'ils ont énormément besoin du concours actif du pouvoir judiciaire et des administrations des douanes dans les différents pays pour pouvoir mener leur tâche à bien avec toute l'efficacité voulue.

Ce qui a déjà été accompli ne constitue toutefois qu'un début. Il reste encore beaucoup à faire pour que la protection contre la piraterie soit véritablement efficace et universelle. Comment y parvenir ?

Une initiative concrète me paraît constituer le moyen le plus évident d'arriver à une solution.

Signe de la volonté de centraliser les connaissances et les compétences techniques dont on dispose actuellement au sujet de la contrefaçon et des moyens de la combattre et de celle de souligner l'inquiétude suscitée par ce phénomène, on a assisté au cours des dernières années à la création d'associations issues de sociétés représentant tous les secteurs du commerce et de l'industrie, dont le seul dénominateur commun est la lutte contre la contrefaçon. Il est certes logique que je fasse part de l'intérêt que je porte à ce mouvement (étant actuellement président de l'*Anti Counterfeiting Group*, qui s'est constitué au Royaume-Uni), mais je suis convaincu que ces associations, telles qu'il en existe au Royaume-Uni et dans d'autres pays, ont elles-mêmes démontré en peu de temps que, en se consacrant uniquement à la contrefaçon, elles pouvaient

faire progresser considérablement la protection dans ce domaine.

Il faut pour cela :

a) que leurs membres s'entraident en échangeant des informations et des conseils pratiques utiles, dans leur travail quotidien de recherche du meilleur moyen de lutter contre la piraterie dans tous les pays du monde ;

b) qu'elles soient en liaison avec les organismes officiels, en se faisant les porte-parole du secteur touché par la contrefaçon, et qu'elles cherchent à obtenir l'aide des pouvoirs publics sous différentes formes ;

c) d'une façon générale, qu'elles contribuent à la formation d'un groupement bien soudé de lutte contre la piraterie associant un nombre croissant de pays qui, ensemble, peuvent faire pression pour qu'une solution ponctuelle soit apportée aux différents problèmes qui peuvent se poser.

On ne saurait nier que la contrefaçon constitue un grave problème qui durera tant que des mesures énergiques ne seront pas prises pour l'éliminer. A court et à moyen termes, on devra certes continuer de traiter les problèmes de façon ponctuelle au fur et à mesure qu'ils se présenteront, mais, à long terme, la seule solution efficace sera de harceler les contrefacteurs dans tous les pays du monde jusqu'à ce que la contrefaçon apparaisse comme de moins en moins intéressante. On peut arriver à ce résultat ou bien en cherchant à élaborer des lois plus efficaces, à mieux faire respecter celles qui existent ou à infliger des sanctions plus lourdes, ou bien en renforçant les contrôles à l'exportation et à l'importation ou en ayant recours à d'autres mesures administratives ; mais il est en tout cas impératif que les victimes de la contrefaçon fassent l'effort d'engager une action concertée et de s'exprimer d'une seule voix et s'emploient à persuader les gouvernements avec lesquels elles peuvent être en contact de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer cette forme de tromperie largement répandue.

Protection contre la piraterie de la propriété industrielle en Italie

R. FRANCESCHELLI *

1. L'Italie et les Italiens sont souvent présentés, sans doute avec quelque exagération, comme un pays et un peuple toujours parmi les premiers à violer les droits attachés aux marques, aux inventions, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels, ou les droits d'auteur d'autrui, et, d'une manière générale, comme un pays dont les citoyens aiment à rivaliser d'une manière illégale ou déloyale.

Dans le présent article, mon intention est au contraire de démontrer que l'Italie est peut-être le seul pays dont le droit offre un aussi grand choix d'armes et d'instruments de lutte contre la violation des droits de propriété industrielle et les actes de concurrence déloyale.

La liste des mesures de protection est passablement longue, et c'est aux industriels et aux commerçants ou à leurs avocats qu'appartient le choix des armes. Les décisions et les initiatives à prendre en la matière sont dictées par les circonstances; en fait, tous les moyens de droit ne sont pas utilisables dans toutes les situations et un mauvais choix peut se traduire non seulement par une perte de temps et d'argent, mais aussi influencer défavorablement sur l'issue des mesures prises.

2. Je classerai les mesures de protection en deux catégories: les mesures *spécifiques* ou particulières et les mesures *génériques* ou générales. Les mesures spécifiques sont celles qui sont prévues par le droit pour l'une ou l'autre des catégories de la propriété industrielle précitées et qui ne sont applicables qu'à la catégorie pour laquelle elles sont prévues, étant donné leur caractère procédural spécial sinon exceptionnel (articles 12 et 14 des dispositions préliminaires au Code civil).

On entend par mesures générales celles qui n'ont pas été prévues pour une catégorie spécifique, mais dont l'emploi est laissé à la discrétion ou au choix des parties intéressées, dans toutes les affaires (qui ne sont pas nécessairement des actions en matière de propriété industrielle) pour lesquelles une mesure spécifique n'est pas prévue.

Les rapports entre mesures spécifiques et mesures générales sont tels qu'il n'est pas possible de faire usage d'une mesure générique lorsqu'une mesure spécifique est prévue (comme c'est par exemple le cas pour les marques, les inventions, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels).

3. Des mesures spécifiques sont prévues en droits civil, commercial et de la propriété industrielle et peuvent être rangées dans le droit privé, ou peuvent aussi se trouver en droit pénal, lorsque celui-ci qualifie certains actes de délits.

Les mesures spécifiques prévues en droit civil pour les inventions (l'article premier du Décret royal N° 1411 du 25 août 1940¹ étend l'application de ces dispositions aux modèles d'utilité et aux dessins et modèles industriels) sont la saisie et la description prévues par les articles 81 à 83**bis** du Décret royal N° 1127 du 29 juin 1939, tel que modifié en dernier lieu par le Décret du Président de la République N° 338 du 22 juin 1979 (Loi sur les brevets d'invention²).

En ce qui concerne les marques, les mesures spécifiques sont la description et la saisie, conformément aux articles 61 et 62 du Décret royal N° 929 du 21 juin 1942³.

Des mesures de protection spécifiques contre les actes de concurrence déloyale ne sont pas prévues.

En cas de violation d'un droit d'utilisation économique découlant d'un droit d'auteur, les mesures de protection sont la description (exposé détaillé, rapport d'experts) ainsi que la saisie des objets considérés comme constituant une violation de ce droit (article 161.1) de la Loi N° 633 du 22 avril 1941⁴, y compris la saisie des revenus dus à l'auteur de l'œuvre ou du produit incriminés (article 161.3)). L'application de ces dispositions est autorisée par un magistrat (*pretore*) (article 162).

En ce qui concerne les droits d'exécution ou de représentation d'une œuvre musicale, cinématographique ou dramatique, l'interdiction de la représentation ou de l'exécution peut être demandée au Préfet de province (article 157). Dans un tel cas, et lorsqu'un magistrat prononce une saisie en vue d'empêcher la représentation d'une œuvre protégée, l'exécution de la saisie n'est pas soumise aux limitations horaires prévues par le Code de procédure civile et peut donc intervenir même les jours fériés et après 19 heures (en hiver) et 20 heures (en été), c'est-à-dire, en fait, au moment où ont généralement lieu les représentations.

4. Le droit pénal prévoit des actions spécifiques pour les délits de contrefaçon, d'altération ou d'utilisation des marques ou signes distinctifs d'œuvres de l'esprit ou de produits industriels, nationaux ou étran-

¹ Texte des dispositions législatives relatives aux brevets pour modèles industriels, voir *La Propriété industrielle*, 1940, pp. 196 ss.

² Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ITALIE — Texte 2-001.

³ Texte des dispositions législatives relatives aux brevets pour marques d'entreprise, voir *La Propriété industrielle*, 1942, pp. 168 ss, 187 ss et 203 ss.

⁴ Protection du droit d'auteur et d'autres droits voisins (*N.d.l.r.*).

* Avocat, Professeur de droit commercial à l'Université de Rome, Directeur de la *Rivista di Diritto Industriale*.

gers, ou de modèles d'utilité ou de dessins ou modèles industriels, nationaux ou étrangers. Ces délits sont sanctionnés à la condition que les dispositions des lois nationales et des conventions internationales concernant les marques, les brevets et le droit d'auteur aient été observées; même la simple importation à des fins d'utilisation commerciale, de vente ou de commercialisation d'œuvres de l'esprit ou de produits industriels portant des marques ou des signes distinctifs, nationaux ou étrangers, altérés ou contrefaits, constitue un délit. Parmi les sanctions prévues pour ces délits figure la publication du jugement dans les journaux (articles 473, 474 et 475 du Code pénal ⁵).

La Loi N° 406 du 29 juillet 1981 ⁶ institue une mesure urgente de caractère pénal en vue de lutter contre la reproduction abusive, par un quelconque procédé de reproduction, de disques, bandes magnétiques ou produits analogues (cassettes par exemple), ainsi que contre leur commercialisation, leur détention en vue de leur vente ou leur importation à des fins lucratives sur le territoire de l'Etat. Ici aussi, la publication du jugement est prévue dans au moins un quotidien et un magazine spécialisé. Il convient en outre de noter que l'article 171 de la Loi sur la protection du droit d'auteur contient des dispositions pénales spécifiques.

5. En ce qui concerne les mesures de caractère général, j'opérerai aussi une distinction entre droit privé et droit pénal.

La principale mesure de protection est l'interdiction de fabrication ou d'utilisation (*inibitoria*) qui peut être prononcée dans les affaires de violation des droits découlant de brevets d'invention (article 83 de la Loi sur les brevets d'invention), de modèles d'utilité et de dessins et modèles industriels, et de marques (article 63 de la Loi sur les marques).

Cette mesure générale présente un inconvénient puisqu'elle doit être accordée par une décision et qu'elle ne peut donc être prise dès le début d'un différend, mais seulement à une phase intermédiaire de la procédure judiciaire engagée, c'est-à-dire avant qu'une décision n'ait été prise quant au fond, mais après, par exemple, les dépositions orales. Prononcer l'interdiction en même temps que la décision quant au fond n'aurait guère de sens du fait que cela ne reviendrait qu'à accorder l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Une autre mesure générale relevant du droit privé est celle qui figure à l'article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que:

« quiconque a des motifs justifiés de craindre que, pendant le temps qui lui est normalement nécessaire pour faire valoir son droit, ce droit est menacé d'un préjudice imminent ou irréparable, peut demander au juge » [au *pretore* ou,

lorsqu'une décision n'a pas encore été rendue sur le fond, au juge d'instruction] « les mesures urgentes qui semblent, compte tenu des circonstances, les mieux à même d'assurer l'exécution provisoire de la décision rendue quant au fond. »

Compte tenu de l'ampleur et de la diversité de son contenu, cette mesure jouit d'une très grande faveur et l'on constate qu'il y est fait appel et qu'elle est appliquée dans les situations les plus diverses, y compris dans des actions de propriété industrielle intentées contre des actes de concurrence déloyale (en fait, l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le recours à cette mesure générale n'est pas donné lorsqu'il existe des mesures urgentes de protection spécifiques pour une institution donnée; tel est le cas pour les marques, les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels et le droit d'auteur, auxquels les dispositions de l'article 700 ne sont donc pas applicables).

Le jugement prononcé quant au fond absorbera les mesures prises en vertu de l'article 700, mesures qui ne pourront être révoquées qu'en vertu d'un jugement quant au fond.

6. En droit pénal, les articles 515 et 517 du Code pénal ⁷ peuvent être considérés comme donnant des moyens de recours généraux. Ces articles prévoient des sanctions contre quiconque remet une chose pour une autre, c'est-à-dire un bien mobilier dont l'origine, la provenance, la qualité ou la quantité est autre que celle déclarée ou convenue (article 515), ou contre quiconque vend des œuvres de l'esprit ou des produits industriels qui portent des noms, marques ou signes distinctifs, nationaux ou étrangers, susceptibles d'induire l'acheteur en erreur sur l'origine, la provenance, la qualité ou la quantité des œuvres ou des produits (article 517).

7. Toutes les mesures de protection prévues en droit civil, commercial ou de la propriété industrielle ont ceci en commun qu'elles doivent être suivies, très rapidement après leur exécution (huit jours dans le cas des inventions, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des marques ou des droits d'auteur) de l'introduction d'une action afin d'en obtenir la validation et une décision quant au fond.

La procédure relative à la validation des mesures peut faire l'objet de prolongations jusqu'à quatre ans, comme c'est le cas pour toutes les autres actions judiciaires ordinaires. Elle peut être suivie d'un premier recours puis, éventuellement, d'un recours à la Cour suprême et, enfin, faire l'objet d'un renvoi (*giudizio di rinvio*).

Ni la description ni la saisie des marques ou des produits contrefaits ne permettent de mettre un terme aux actes illicites, parce que la description et la saisie constituent, selon notre jurisprudence et la doctrine

⁵ Voir *La Propriété industrielle*, 1931, p. 160.

⁶ Loi concernant les mesures d'urgence contre la copie, la reproduction, l'importation, la distribution et la vente abusives de phonogrammes non autorisés.

⁷ Voir note 5, *supra*.

dominante, des éléments de preuve et n'ont pas de caractère inhibitoire.

8. Naturellement, les saisies, qu'elles relèvent du droit civil, commercial ou pénal (dans ce dernier cas c'est la police ou la *Guardia di Finanza* qui est chargée de leur exécution), ont un grand retentissement, en particulier si la presse est informée et rend compte des mesures vigoureusement; c'est ainsi que, bien souvent, la publicité faite autour de ces mesures suffit à inciter le contrefacteur à rechercher un accord afin d'éviter les graves conséquences de poursuites pénales.

Néanmoins, si le contrefacteur présumé n'est pas découragé et n'abandonne pas la partie, ou contre-attaque (il n'est pas rare que ce genre d'affaires se caractérise par une profusion de ressources financières ou d'avocats), ce n'est qu'avec le jugement final qu'on obtiendra que soit reconnue la culpabilité du défendeur, jugement qui sera éventuellement assorti d'une ordonnance faisant au défendeur obligation de verser des dommages-intérêts et interdiction de poursuivre son activité illégale.

Des dommages-intérêts sont accordés dans certains cas (bien que ce soit au demandeur qu'il appartienne de prouver qu'il a effectivement subi des dommages, ce qui n'est pas une tâche facile); dans d'autres cas, la destruction des objets contrefaits ou des signes ou marques illégaux, ou de la fausse œuvre de l'esprit

peut être ordonnée (dans ce dernier cas, de la manière prévue aux articles 159, 160 et 169 de la Loi sur la protection du droit d'auteur).

9. On dispose donc d'emblée de nombreuses mesures de protection adaptables aux circonstances. C'est le demandeur ou son avocat qui décide de l'arme la plus appropriée au cas d'espèce. Bien entendu, il y a lieu d'observer les règles garantissant le respect des principes du contre-interrogatoire et les autres conditions de la procédure, ainsi que celle garantissant que les mesures urgentes soient suivies d'une décision quant au fond (et éventuellement d'une décision de validation). Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'une personne est titulaire d'un brevet réputé ou d'une marque renommée ou connue, ou que la marque en question lui a coûté de l'argent et des sacrifices, qu'il sera ajouté foi à toutes ses déclarations et allégations sans égard aux dispositions relatives à la charge de la preuve. Je ne pense pas non plus qu'il soit bon de toujours réclamer de nouveaux moyens de recours ou des décisions spécifiques comme si ces questions devaient faire l'objet d'un traitement privilégié. Enfin, il importe aussi de ne pas oublier que, même si ces mesures de protection existent, le juge peut toujours décider de ne pas les appliquer dans un cas donné, s'il le considère opportun, ou si les circonstances justifient une autre conviction de sa part.

La protection des marques contre la contrefaçon au Brésil

P. D. SIEMSEN * et J. A. FARIA CORREA *

Les marques servent aux fabricants à la fois à se faire connaître et à identifier leurs produits ou services. Elles sont le lien qui unit le fabricant au consommateur.

Les marques sont aussi souvent le moyen d'accéder à un certain rang social en utilisant les produits et services qui en sont munis.

Le phénomène de grande consommation qui caractérise notre époque et qui s'étend dans le monde entier, quel que soit le régime économique dominant, se traduit par une augmentation rapide de la demande de produits et de services identifiés par des marques notoirement connues, et ce, dans toutes les catégories socio-économiques de la population.

En outre, les moyens modernes de communication étendent la réputation des marques et des produits qu'elles identifient au-delà des frontières de leur territoire d'origine.

Ces facteurs sont fortement ressentis au Brésil, où le décollage industriel, l'accroissement de la population urbaine et l'apparition d'une classe moyenne de plus en plus exigeante et axée sur la consommation offrent un terrain de choix à la piraterie des marques.

Cette situation s'est trouvée facilitée par l'important retard pris par l'Office des marques faute d'une structure adéquate et d'une politique générale en matière de marques.

A la différence des Divisions de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) chargées des brevets et du transfert des techniques, qui ont reçu une attention particulière au cours des dix dernières années, la Section des marques n'a, quant à elle, commencé à être réorganisée et réaménagée que depuis quelques années.

Cette réorganisation s'est traduite par une revision du système de classement des produits et services,

* Avocats, Rio de Janeiro.

par un changement d'orientation des grands principes d'action et par une politique tendant à inciter les fabricants nationaux à renforcer leurs marques, non seulement sur le marché national mais aussi de façon à conquérir les marchés étrangers.

L'extension de la piraterie des marques a aussi été favorisée par d'autres facteurs tels que les restrictions imposées à l'importation de biens de consommation étrangers et à l'approbation des licences de marques assorties d'un paiement de redevances, la lenteur et le coût des procédures judiciaires et le manque d'expérience judiciaire en matière de propriété industrielle en dehors des grandes zones urbaines.

Les cas les plus courants de piraterie sont l'usage abusif de marques notoirement connues, non seulement de celles qui sont constituées par des dénominations de fantaisie mais aussi de celles qui correspondent à des noms de famille et des patronymes. Très souvent, ces abus sont le fait de représentants ou d'agents locaux.

Bien que d'un point de vue strictement juridique, les cas de cette nature puissent être réglés sur la base des dispositions du Code civil brésilien relatives à la mauvaise foi et aux obligations des représentants, l'Office brésilien des brevets a constamment écarté cette possibilité, s'en tenant au principe du premier dépôt, sur lequel repose le régime brésilien de propriété industrielle.

Une autre pratique suivie par les représentants, les agents et parfois même par d'anciens preneurs de licences consiste à intenter une action contre le titulaire de l'enregistrement pour défaut d'utilisation. Comme les moyens de preuve concernant l'utilisation sont en la possession des représentants ou agents locaux, toute tentative du titulaire étranger de prouver l'observation des règles applicables en la matière est vouée à l'échec. Dès l'annulation de l'enregistrement pour défaut d'utilisation, le représentant, l'agent ou l'ancien preneur de licence s'efforce d'obtenir l'enregistrement de la marque au Brésil en son nom propre. En ce qui concerne les abus de cette nature, certaines constatations laissent supposer qu'à l'avenir l'Office des brevets prendra en considération la mauvaise foi sur laquelle reposent ces pratiques, pour autant qu'un rapport puisse être clairement établi entre les deux firmes et que la mauvaise foi soit dûment prouvée.

Les tentatives d'usage abusif de noms d'état civil sont aussi fréquentes. Ces cas ne soulèvent cependant pas beaucoup de difficultés compte tenu de l'article 65.12° du Code brésilien de la propriété industrielle¹, en vertu duquel l'enregistrement d'un nom d'état civil ou d'un pseudonyme célèbre exige le consentement exprès du titulaire ou la preuve que le demandeur est lui-même le titulaire; il est donc possible sur cette

base de faire opposition aux demandes d'enregistrement de noms d'état civil. A ce propos, l'Office des brevets exige systématiquement, depuis quelques temps, que les demandeurs apportent la preuve de leur légitimité sous peine de voir leur requête purement et simplement classée.

Le cas des patronymes est plus difficile à résoudre, depuis que le Code brésilien de la propriété industrielle ne prévoit plus de protection contre leur usage abusif. La question doit donc être abordée à la lumière des dispositions de la Convention de Paris² et de la législation brésilienne sur la propriété industrielle concernant la mauvaise foi et les actes de concurrence déloyale.

Les tentatives d'usage abusif de marques composées d'éléments caractéristiques de dénominations sociales étrangères qui ne sont pas enregistrées comme marques au Brésil sont aussi assez fréquentes. Bien qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de Paris, les noms commerciaux jouissent de la protection au Brésil sans obligation de dépôt ni d'enregistrement, l'Office brésilien des brevets hésite à admettre les oppositions fondées sur ce motif. Il justifie cette position en faisant valoir que les dispositions de l'article 8 de la Convention sont trop largement formulées et que l'objet de la protection assurée devrait être plus précisément défini par les tribunaux. En outre, pour rejeter les oppositions formées par des sociétés étrangères en cas de demandes abusives d'enregistrement de leurs dénominations sociales, l'Office des brevets se fonde généralement sur le fait que la protection des noms commerciaux ne relève pas des dispositions du Code brésilien de la propriété industrielle, qui prévoit seulement l'adoption d'une législation spéciale en la matière.

Bien qu'aucune interprétation précise n'ait été donnée de l'article 8 de la Convention de Paris, l'opinion dominante veut qu'une société étrangère ne puisse faire valoir ses prétentions à l'égard d'une dénomination sociale que dans la mesure où elle a exercé une certaine activité commerciale au Brésil. Cette opinion repose sur le fait qu'il peut sembler abusif qu'une société pratiquement inconnue ayant son siège à l'étranger demande la radiation d'un enregistrement accordé directement ou indirectement au Brésil.

Pour tenter de dégager les critères fondamentaux d'application de l'article 8 de la Convention de Paris, nous retiendrons les facteurs suivants, qui nous paraissent pertinents pour l'appréciation de situations concrètes:

- a) existence d'une concurrence entre les entreprises intéressées;
- b) liens commerciaux du demandeur au Brésil;

¹ Voir *La Propriété industrielle*, 1972, p. 183, Loi N° 5772 du 21 décembre 1971.

² En ce qui concerne les dispositions de fond, le Brésil est lié par l'Acte de La Haye de 1925 de la Convention de Paris.

c) degré d'originalité du nom;

d) existence d'un lien antérieur entre le demandeur et le défendeur.

Dans les années 1970, la Cour suprême a jugé qu'une entreprise brésilienne qui fabriquait et vendait des systèmes de refroidissement destinés à des véhicules ne pouvait exercer ses activités sous un certain nom car celui-ci était l'élément caractéristique de la dénomination sociale d'une entreprise américaine. La Cour a estimé que le demandeur pouvait à juste titre prétendre à la protection de son nom commercial au Brésil quand bien même ses activités ne s'étendaient pas au marché brésilien³.

Plus récemment, un tribunal brésilien a estimé qu'une société brésilienne ne pouvait utiliser dans sa dénomination sociale une expression qui constituait la dénomination sociale d'une entreprise italienne exerçant ses activités dans le même domaine. Pour aboutir à cette conclusion, le tribunal s'est essentiellement fondé sur l'existence préalable d'un lien entre le demandeur et le défendeur et sur le fait que la dénomination sociale en question correspondait à un nom patronymique italien et était donc originale⁴.

Les cas d'usage abusif de marques étrangères notoirement connues sont au Brésil à la fois les plus frappants et les plus délicats. Lorsqu'il devient évident qu'une marque a acquis une grande réputation internationale, un « pirate » se présente devant l'Office des brevets, demande la protection de cette marque en son propre nom et l'obtient. Lorsque le titulaire étranger légitime demande lui-même l'enregistrement, celui-ci lui est refusé en raison de la priorité reconnue au demandeur « pirate ». Celui-ci demande alors généralement une indemnité élevée pour céder la marque au titulaire légitime. Il peut aussi étendre ses activités sous la marque en question et empêcher le titulaire légitime d'exporter au Brésil les produits munis de la marque.

L'obstacle juridique généralement signalé comme empêchant les titulaires étrangers de se protéger contre l'usage abusif au Brésil de leurs marques non enregistrées est le système de propriété industrielle brésilien, en vertu duquel le droit à la marque s'acquiert par enregistrement. Le système de l'enregistrement constitutif existe depuis longtemps dans la loi brésilienne. Son application était cependant plus souple sous l'empire des Codes de 1945, de 1967 et de 1969⁵, les oppositions fondées sur des marques non enregistrées étant alors admises pour autant que

l'utilisateur préalable demande en même temps l'enregistrement. Le Code qui est actuellement en vigueur a écarté cette possibilité en précisant bien que le droit à la marque résulte de l'enregistrement. Au cours des dernières années, plusieurs marques étrangères ont été usurpées au Brésil pour ce motif même.

La solution, dans ces cas, devrait résider dans l'application de l'article 6bis de la Convention de Paris (Acte de La Haye), qui prévoit la radiation des enregistrements obtenus de mauvaise foi ou des enregistrements abusifs de marques étrangères notoirement connues. Mais l'article 6bis de la Convention de Paris, tout comme l'article 8, n'a pratiquement jamais été appliqué par l'Office brésilien des brevets au cours des douze dernières années. Cette réticence, en ce qui concerne l'application de l'article 6bis, tient à deux raisons principales:

- a) le fait que, pour pouvoir jouir des avantages reconnus aux marques notoirement connues, une marque doit être enregistrée comme telle auprès de l'Office des brevets, en vertu d'une disposition expresse du Code brésilien de la propriété industrielle (article 67), et que cet enregistrement exige la preuve de la notoriété de la marque sur l'ensemble du territoire brésilien, quelles que soient les catégories socio-économiques considérées;
- b) le fait que la radiation d'un enregistrement en raison de l'existence préalable d'une marque étrangère qui n'est pas enregistrée au Brésil serait incompatible avec les dispositions du Code brésilien de la propriété industrielle, aux termes desquelles le droit à la marque résulte de son enregistrement dans ce pays.

La première raison évoquée est la conséquence de la tendance à assimiler la notion de marque notoirement connue telle qu'elle ressort de l'article 6bis de la Convention de Paris avec la notion de marque notoirement connue dans le cadre du Code brésilien de la propriété industrielle de 1971.

Il existe en fait une différence fondamentale entre la marque notoirement connue selon l'article 6bis de la Convention de Paris et la marque notoirement connue selon l'article 67 du Code brésilien de la propriété industrielle. Dans le cadre de l'article 6bis, il faut entendre par marque notoirement connue une marque qui jouit d'une réputation internationale, s'étendant aussi au Brésil, tout au moins parmi les consommateurs intéressés. Pour pouvoir être qualifiée de notoirement connue dans l'optique de la disposition précitée de la Convention de Paris, il n'est pas nécessaire que la marque soit effectivement utilisée au Brésil pour les produits ou services considérés; il suffit qu'elle ait une signification pour le consommateur local. Par conséquent, la protection accordée à une marque notoirement connue en vertu de l'article

³ *Ara Manufacturing Company c. Ara Associados em Refrigeração de Autoveículos Ltda.*, décision rendue par la Cour suprême le 20 juin 1977.

⁴ *Fausto Carello S.p.A. c. Dinafloy Carello S.A. Metalurgica*, décision rendue par la Cour fédérale de São Paulo le 23 avril 1982.

⁵ Décrets-lois N° 7903 du 27 août 1945, N° 254 du 28 février 1967 et N° 1005 du 21 octobre 1969.

6bis de la Convention de Paris constitue une exception au principe de la *territorialité* prévu dans la législation sur les marques.

Dans le cadre de l'article 67 du Code brésilien de la propriété industrielle de 1971, en revanche, une marque notoirement connue doit être définie comme une marque d'une « notoriété absolue », pour reprendre l'expression de Gerhard Schricker⁶. Elle doit être connue de toutes les catégories sociales sur l'ensemble du territoire brésilien. Elle doit en outre être suffisamment familière au public pour que celui-ci l'associe immédiatement aux produits et services en cause. Par conséquent, la protection des marques notoirement connues en vertu de l'article 67 du Code constitue une exception au principe de la *spécificité*. On citera à titre d'exemples de marques notoirement connues selon l'article 67 du Code brésilien de la propriété industrielle et dont la notoriété a été récemment admise par l'Office des brevets « BRAHMA », « COCA-COLA », « VOLKSWAGEN », « MERCEDES-BENZ » et son signe distinctif en forme d'étoile, « BAND-AID », « GILLETTE », « MODESS », « CHICLETES », « COTONETES », « BOM-BRIL », « NESTLE », « SHELL », « CINZANO », « PALMOLIVE », « PYREX », « JEEP », etc.

Le second argument avancé semble en revanche négliger un principe fondamental du système des marques proprement dit, à savoir la protection contre la substitution de produits. L'article 6bis de la Convention de Paris apporte une solution précieuse pour remédier à une grave lacune du système de l'enregistrement constitutif sur lequel repose le régime des marques de la plupart des pays, y compris le Brésil. En fait, il est certain que l'application rigoureuse du système constitutif peut avoir pour effet de protéger la piraterie, contrairement aux objectifs évidents du système des marques dans son ensemble.

Même si l'article 6bis de la Convention de Paris n'était pas en vigueur au Brésil, la protection contre les demandes abusives d'enregistrement de marques étrangères pourrait être invoquée sur la base de l'article 2.d) du Code brésilien de la propriété industrielle, qui précise que l'une des fonctions de l'Office des brevets est de réprimer les actes de concurrence déloyale.

Il existe au Brésil de nombreux exemples de piraterie des marques qui pourraient tomber sous le coup de l'article 6bis de la Convention de Paris aussi bien que de l'article 2.d) du Code de la propriété industrielle. Il arrive très souvent que la demande du titulaire légitime de la marque soit bloquée par celle du demandeur « pirate ». L'argument généralement avancé contre la protection du titulaire de la marque étran-

gère dans ce cas est que si ce dernier souhaitait réellement obtenir une protection au Brésil il aurait dû faire enregistrer sa marque dans ce pays immédiatement. Cet argument ne saurait cependant être retenu dans la mesure où il n'est pas économiquement possible de déposer des demandes dans le monde entier dès qu'une marque est lancée à l'étranger. En outre, l'usage de la marque est obligatoire au Brésil sous peine de radiation possible de l'enregistrement et son utilisation par le biais d'une licence ou sur des produits exportés suppose parfois des études de faisabilité, des négociations et des opérations similaires qui demandent énormément de temps.

Depuis l'entrée en vigueur de l'actuel Code de la propriété industrielle, aucune décision judiciaire n'a porté spécifiquement sur la question de l'application de l'article 6bis de la Convention de Paris, la plupart des affaires soumises aux tribunaux relevant aussi de l'article 8. Une décision importante a été rendue au début des années 1960, sous le régime du Code de 1945, dans l'affaire « DAUM »; la Cour suprême a jugé en l'occurrence que deux sociétés brésiennes ne pouvaient utiliser le nom « DAUM » car cette dénomination correspondait à une marque notoirement connue appartenant au demandeur, à savoir la société française Daum et C^{ie}⁷.

Une autre décision qui mérite d'être citée est celle qui a été rendue par la Cour d'appel fédérale au début des années 1970 à l'occasion d'un procès intenté par *Jules Bouchet et C^{ie} et Th. et G. Mauthner Markhof* contre l'entreprise brésilienne *Industria e Comércio de Bebidas Avestruz Limitada*. Dans cette décision, la Cour a jugé que les enregistrements obtenus par le défendeur pour les marques « BOUCHET » et « JULES BOUCHET » devaient être radiés car il s'agissait de marques appartenant aux demandeurs⁸.

Devant la multiplication des cas d'usage abusif de marques françaises, en particulier de marques de parfums et de vêtements, les Gouvernements français et brésilien ont conclu l'an dernier un accord aux termes duquel les autorités compétentes des deux pays s'engagent à réprimer ces actes. Cet accord a été signé le 31 janvier 1981, date encore trop récente pour que l'on puisse analyser les résultats concrets de cette mesure. Les débats et échanges de vues qui sont intervenus au sujet de cet accord ont cependant déjà contribué à infléchir les critères applicables en matière de marques.

On ne saurait, enfin, passer sous silence l'usage abusif d'indications de provenance de vins, de fromages et d'autres produits. La protection contre les usages abusifs de cette nature peut être invoquée

⁶ Dans « *Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany* », article publié dans la *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. XI, N° 2, avril 1980, pp. 166 à 173.

⁷ *Daum et C^{ie} c. R. Carnevale e Cia Ltda. et Marco de Bellis e Cia Ltda.*, décision rendue par la Cour suprême le 19 septembre 1963.

⁸ *Jules Bouchet et C^{ie} et Th. et G. Mauthner Markhof c. Industria e Comércio de Bebidas Avestruz Ltda.*, décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 6 novembre 1970.

sur la base de l'article 65.9° et 10° du Code brésilien de la propriété industrielle, de l'article 140 de la législation fiscale sur les produits industriels (Loi N° 83.263) ainsi que de l'article 10 de la Convention de Paris.

En 1970, la Cour suprême a confirmé une décision déclarant que la marque « BORBONHA » ne pouvait être enregistrée au nom d'une société brésilienne car elle était semblable au point de prêter à confusion à la désignation « BOURGOGNE », qui constitue une appellation d'origine de vin ⁹.

En 1979, l'Office des brevets a admis un recours formé par la Chambre de Commerce de Solingen, en

⁹ *Institut national des appellations d'origine de vins et eaux-de-vie c. Dreher S.A.*, décision rendue par la Cour suprême le 5 août 1970.

revenant sur sa décision d'accepter une demande d'enregistrement de la marque « SOLINGEN » pour le motif que ce nom est celui d'un lieu notoirement connu pour la fabrication d'articles de coutellerie ¹⁰.

En conclusion, on peut dire que la pratique actuelle de l'Office brésilien des marques est d'appliquer rigoureusement les dispositions du Code brésilien de la propriété industrielle et qu'il appartiendra par conséquent aux tribunaux de déterminer la voie à suivre à l'avenir en matière de protection de marques ou de noms notoirement connus.

¹⁰ *Industrie- und Handelskammer zu Solingen c. Schobell Industrial*, décision rendue par l'Office des brevets le 9 octobre 1979 (*Patent Journal*, N° 468).

La piraterie des marques : un problème d'Etats

A. THRIERR *

De tout temps, l'activité de faussaire a fait recette. Cela est vrai, que l'on se situe dans le domaine des objets d'art ou de la monnaie. Cela est vrai maintenant dans le domaine industriel et, plus particulièrement, dans le domaine des marques auquel est consacrée la présente étude.

Cent ans après

Certes, ce genre d'usurpation n'est pas nouveau. L'antiquité a vu naître les premières contrefaçons de marques de type artisanal ¹, mais c'est en fait au XIX^e siècle que le phénomène s'est manifesté pour la première fois de manière inquiétante sous des formes qui ne manquent pas, par certains aspects, de rappeler les caractéristiques de la contrefaçon actuelle ².

Rappelons en effet que, dans les années qui suivirent la guerre de 1870, les produits de certains laboratoires pharmaceutiques français continuaient à être fabriqués et commercialisés sous leurs marques et présentations d'origine alors que les laboratoires en question n'avaient pu encore reprendre leurs activités.

La surprise fut grande.

* Directeur de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique (UNIFAB).

¹ Cachet d'amphores vinaires italiennes et contrefaçons gallo-romaines (*Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (RIPIA)*, 1959, pp. 72 et ss).

² Ouvrage du centenaire de l'Union des fabricants (pp. 14 à 16).

Il fallut bien se rendre à l'évidence, des contrefacteurs avaient occupé le marché laissé vacant. Un minutieux travail d'enquête permit d'identifier les coupables et de les localiser en Allemagne du Nord, principalement à Hambourg. Leurs affaires étaient prospères, leurs exportations s'étendaient jusqu'aux côtes américaines, aux Antilles et à l'Amérique latine. Les laboratoires français s'attendaient à découvrir des installations industrielles puissamment équipées. Ils furent surpris de constater qu'ils étaient en fait les victimes d'imprimeurs habiles qui se contentaient de reproduire leurs étiquettes, présentations et conditionnements et d'en faire usage pour écouler des produits du commerce ne présentant aucune similitude avec leurs spécialités.

Tromper l'acheteur en prenant l'aspect du produit authentique, tel était le but poursuivi par ces contrefacteurs. La piraterie des marques avait pris naissance et se maintint à un certain seuil, au moins jusqu'à la fin du siècle dernier ³; sans totalement disparaître, elle tendit cependant à s'atténuer pour resurgir dans les années 1970 avec une vigueur toute nouvelle et jusqu'alors insoupçonnable ⁴.

Le temps n'était plus où l'apparition sporadique d'une contrefaçon, souvent artisanale, venait en quelque sorte apporter aux titulaires de marques des indices de notoriété ou de succès commercial. Une marque contrefaite demeure, certes, une marque qui a réussi, mais elle est désormais une marque en péril si son titulaire ne parvient pas à faire cesser rapidement l'usurpation.

³ « Le bilan de la contrefaçon étrangère » (*RIPIA*, 1891, pp. 153 et ss).

⁴ *La Contrefaçon*, Actes du Colloque consacré à la piraterie (21-22 avril 1980).

L'expérience du siècle passé s'était quelque peu estompée, aussi les premiers cas de piraterie organisée posèrent-ils aux entreprises de sérieuses difficultés pratiques et juridiques dont l'accumulation allait peser lourdement sur leurs coûts de fonctionnement, sur leurs chiffres d'affaires et même sur leurs effectifs.

Les difficultés pratiques

Des produits ayant l'aspect de produits originaux — même marque, même nom de fabricant, même conditionnement, même indication de provenance, parfois même référence d'authentification — sont signalés au Japon, en République de Corée, aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie, dans les pays du Moyen-Orient, en Amérique latine... Ces découvertes, le plus souvent dues au hasard, ne permettent pas d'identifier l'industriel ou l'artisan qui, dans le plus grand des secrets, les aura fabriqués, stockés et écoulés parfois très loin de ses ateliers en empruntant tantôt les voies normales de la distribution, tantôt les voies souterraines de la contrebande et du trafic international. Un léger défaut de fabrication, un prix anormalement attractif, un lieu ou une méthode de vente insolites auront alerté l'attention du titulaire de la marque ou son distributeur local; parfois ce sera un acheteur trompé qui fera connaître au titulaire de la marque son total désenchantement.

Ne disposant pas de structures de surveillance permanente pour couvrir de vastes territoires sur lesquels leurs produits ne sont parfois même pas encore distribués, les entreprises ne sont, hélas, informées de la situation qu'avec retard, les pistes auront été brouillées, les usurpateurs auront disparu ou effacé les traces de leurs agissements délictueux, de telle sorte qu'il sera difficile sinon impossible de les confondre.

Les revendeurs se révèlent, dans la plupart des cas, n'être que de pâles complices, insolvables et interchangeables. L'arrestation d'un marchand ambulant ou d'un boutiquier permettra dans le meilleur des cas de saisir des quantités peu importantes de marchandises, mais d'autres prendront immédiatement la place laissée vacante, ce qui confirme bien que les sources d'approvisionnement sont ailleurs et que leur potentiel reste intact.

Au fil des enquêtes, les filières de contrefaçon se révéleront, à l'image du commerce légitime, composées de fabricants, de sous-traitants, de grossistes, d'importateurs et de revendeurs.

Il n'est pas possible de dresser le portrait-robot du contrefacteur. Celui-ci pourra être soit un industriel doté de moyens de production modernes, soit un modeste artisan travaillant dans une structure familiale limitant parfois son intervention à des opérations de conditionnement ou d'apposition d'étiquettes comportant la marque contrefaite, soit un simple donneur d'ordres recourant aux services de sous-traitants ou même de travailleurs à domicile.

Le contrefacteur pourra se révéler être soit un professionnel de la fraude en tous genres, soit une personne d'apparence respectable ayant été liée dans certains cas à la fabrication ou à la distribution des produits authentiques qu'il contrefait.

Ce contrefacteur pourra se consacrer à ses coupables activités soit d'une manière permanente, soit d'une manière occasionnelle en fonction des besoins du marché. Certains contrefacteurs travaillent sur stock, d'autres à la commande, ce qui leur permet de ne pas se spécialiser sur une marque mais de travailler sur plusieurs marques.

Les contrefacteurs, qui sont en général gens prudents et organisés, n'opèrent souvent que sur de courtes périodes, en alternance avec une activité légale. Il en est ainsi dans la fabrication des fausses toiles où quelques kilomètres peuvent être produits en une ou deux journées, lesquels pourront alimenter pour quelques semaines ou quelques mois les fabricants de faux sacs. L'opération terminée, le cylindre pourra être dissimulé et la marchandise mise à l'abri des regards indiscrets. Les activités normales pourront alors reprendre avec le plus grand naturel.

Comme l'ont, hélas, montré quelques investigations menées avec discrétion, notamment en Italie et à Taïwan, nombreux sont, dans certains secteurs techniques, les professionnels qu'une prometteuse rémunération transformera en contrefacteurs occasionnels. Ce sont assurément, économiquement, les plus dangereux car ils disposent à la fois de la technique, des moyens de production appropriés et d'une façade officielle.

Quant aux secteurs d'activités dans lesquels les contrefacteurs opèrent, ils ne sont pas limités comme certains le pensent aux produits de parfumerie, aux articles d'habillement et de maroquinerie, aux produits horlogers. Tous les produits de qualité et de renom sont copiés ou susceptibles de l'être. Selon certaines sources, la contrefaçon touche également les pièces détachées pour automobiles, avions ou hélicoptères, les produits alimentaires, les médicaments, l'électronique, l'appareillage pour cardiologie et la photographie.

Confrontés à ce problème délicat, les firmes durent élaborer une stratégie susceptible de remonter jusqu'aux sources de production. Mais les moyens existants à l'origine ne sont généralement ni très nombreux ni suffisamment adaptés aux techniques d'enquêtes.

Les services de police n'acceptent d'intervenir que sur un dépôt de plaintes, ce qui n'apporte pratiquement aucune assistance pour recouper de vagues indices et recueillir les preuves nécessaires à une action judiciaire.

Les réseaux commerciaux n'ont généralement ni le temps ni la vocation ni la compétence pour mener à bien de telles enquêtes.

Les avocats et agents de marques peuvent entourer les titulaires de marques de conseils juridiques mais non pas s'improviser détectives.

Quant aux détectives professionnels, rares étaient ceux qui pénétraient avec une aisance suffisante les milieux du commerce et de l'industrie et ceux mouvants et clandestins du recel, de la contrebande et de l'arnaque.

Les premières expériences furent, en conséquence, laborieuses mais, petit à petit, des réflexes se développent, tout d'abord au sein des entreprises et de leurs réseaux commerciaux qui prirent l'habitude de surveiller plus assidûment certains marchés sensibles⁵, mais également au sein des professions ou des associations spécialisées qui centralisèrent, au profit de tous, des informations concernant la contrefaçon et leurs auteurs; enfin au sein des agences de renseignements qui se spécialisèrent, parfois avec succès, dans ce nouveau domaine.

Quelles que soient les qualités professionnelles des agences de détectives, et certaines sont excellentes, celles-ci ne peuvent, pour des raisons évidentes, disposer de pouvoirs d'investigation comparables à ceux de la police, des douanes ou des services chargés de la répression des fraudes et des délits économiques.

A ces difficultés matérielles rencontrés par les entreprises, s'ajoutent des difficultés d'ordre financier. Nombreuses sont en effet les entreprises qui sont dans le même temps victimes de contrefacteurs implantés dans des endroits aussi différents que le Japon, la République de Corée, Taïwan, l'Italie, l'Espagne, le Maroc, les pays du Moyen-Orient ou de l'Amérique latine pour ne citer que les principaux. Or, dans la plupart des cas, les dossiers sont ouverts sur un simple indice matériel, l'achat d'un produit vendu dans un pays du Moyen-Orient, le plus souvent l'Arabie saoudite, sur lequel apparaît une mention fort discrète « *Made in Roc* ». Ce sont donc de véritables prouesses techniques dignes des plus fins limiers chargés de la répression du banditisme ou des stupéfiants que les entreprises ou leurs détectives devront réaliser pour identifier et localiser les auteurs principaux de la contrefaçon.

La piraterie des marques ne trouble, certes, pas l'ordre public dans des proportions aussi importantes que la drogue ou la fausse monnaie, mais il ne paraît pas juste que les Etats manifestent d'une manière générale aussi peu d'intérêt pour la recherche d'infractions revêtant pourtant un caractère pénal.

Le contrôle des exportations par les douanes peut faciliter, nous le verrons ultérieurement, la découverte de centres de production de contrefaçon. Mais une surveillance assidue du marché intérieur devrait, elle aussi, faire l'objet de plus d'attention de la part des services de police et des enquêtes économiques. Une telle surveillance ferait surgir assurément de nouvelles difficultés administratives, voire politiques, mais la piraterie ne peut être valablement combattue que par

une recherche systématique d'indices et de recoupements d'informations. Nous ne rappellerons jamais assez que l'activité de contrefaçon est une activité délictuelle; elle impliquerait de ce fait une disponibilité plus grande des pouvoirs publics. Malheureusement, des éléments purement matériels tels que l'absence de crédits ou de personnel viennent souvent entraver ou même empêcher la recherche de la vérité.

Deux exemples, empruntés à l'Italie, permettent d'illustrer la situation:

Juin 1980, Milan — Une usine de contrefaçon est investie, des milliers de faux articles et des kilomètres de fausses toiles sont saisis et le propriétaire mis en prison. Quels étaient les clients de cette usine? L'enquête judiciaire ne le révélera certainement jamais avec une précision suffisante et pourtant, selon les estimations, des centaines de milliers d'articles avaient été produits et exportés!

Novembre 1981, Vintimille — Une petite ville commerçante située à une heure de Nice, un marché du vendredi, en plein centre ville, fréquenté par de nombreux touristes. Plus de cent stands offrant, par milliers, fausses valises, fausse maroquinerie, faux articles textiles, fausses montres... Une opération de police permet de dresser une cinquantaine de constats et de saisir plusieurs milliers de faux produits. Quelles étaient les personnes qui, au stade du gros, approvisionnaient ce marché? Nous l'ignorons. Tout au plus finiront-elles par devoir trouver de nouveaux clients et encore cela n'est-il pas certain car, 15 jours après l'opération, les mêmes revendeurs offraient à la vente les mêmes produits contrefaits et cela à moins de cent mètres des bureaux du juge chargé de cette affaire. Manque de moyens, protection d'un commerce local? On peut s'interroger.

Encore s'agit-il là de faits se déroulant à notre porte. Aussi imagine-t-on facilement les surprises que réserve l'étude des zones industrielles de Taïpei (anciennement Taïpeh), de Singapour, de Séoul ou de Manille.

Il serait grand temps que la piraterie des marques ne soit plus considérée comme une simple affaire privée, sur laquelle les tribunaux se penchent si et lorsque la victime peut livrer les résultats de ses propres enquêtes.

Cette conception tranche assurément avec le rôle traditionnellement joué par le service public. Mais les contrefacteurs ont posé le problème sous un jour nouveau. Ils ont su jusqu'à présent mettre à profit les avantages d'une clandestinité difficilement pénétrable par ceux dont la science est de créer, de fabriquer et de vendre des produits susceptibles de plaire à une clientèle toujours plus large.

N'hésitons donc pas à déjouer leurs plans en recourant aussi largement que possible aux services de ceux dont la mission est de protéger les biens et les personnes⁶.

⁵ *La Contrefaçon*, ouvrage déjà cité, communication de Patrick Brunot.

⁶ *La Contrefaçon*, ouvrage déjà cité, communications de Georges Tallonneau (pp. 158 et ss) et de Alain Thierri (pp. 222 et ss).

Le contrefacteur n'est rien d'autre qu'un voleur qui, certes, ne recourt que très rarement à la force et à la violence mais qui fait subir à la société un préjudice parfois bien supérieur à celui qu'occasionnent d'autres formes de délinquance pourtant considérées avec moins de bienveillance ⁷.

Les difficultés juridiques

Certes, les victimes de la contrefaçon étaient mal préparées à la recherche du renseignement mais elles constatèrent avec désenchantement que de précieuses informations recueillies à prix d'or étaient souvent considérées comme insuffisantes pour faire cesser rapidement l'usurpation, obtenir réparation et faire prononcer des peines susceptibles de dissuader les récidivistes ou les nouveaux candidats à la contrefaçon.

La plupart des législations ont été en effet conçues beaucoup plus pour faire annuler des dépôts frauduleux ou statuer sur de délicats problèmes de similitude de marques ou de produits que pour lutter contre la production massive et la diffusion à une échelle internationale de produits constituant souvent la reproduction parfaite, à l'exception de la qualité, de produits originaux réputés et immédiatement identifiables à l'aide des signes distinctifs dont ils sont revêtus ⁸.

Quant aux procédures pénales, elles requièrent bien souvent l'administration de preuves que les victimes ne peuvent généralement pas, comme nous nous sommes efforcés de le montrer, se procurer de façon satisfaisante, de telle sorte que le délit aura été totalement consommé et le préjudice subi avant même que l'action ait pu être entreprise.

Les besoins du commerce appellent une simplification des procédures et la piraterie des marques, qui présente tous les aspects d'un délit économique, ne fait pas exception.

La lenteur et la complexité de la justice sont universelles, mais cette lenteur devient insupportable lorsqu'elle permet à des personnes sans scrupule d'écouler des quantités importantes de faux produits qui, d'une part, décevront le consommateur et qui, d'autre part, feront subir à l'entreprise qui en est victime un préjudice considérable. Ce ne sont pas les dommages-intérêts, au demeurant souvent dérisoires, qui pourront être considérés comme une juste réparation.

Le succès de la lutte contre la piraterie exige une rapidité d'action, donc une simplification des procédures. Elle exige en outre que des sanctions véritables contraignantes et dissuasives soient prononcées.

Or, dans leur très grande majorité, les procédures nationales ne permettent pas la mise rapide sous séquestre des produits contrefaits; elles favorisent tout

au contraire l'écoulement des marchandises contrefaites. Quant aux sanctions, elles sont souvent insuffisantes et n'incitent pas, en conséquence, les auteurs de contrefaçons à renoncer à leurs pratiques. Que représentent les faibles amendes ou les peines de prison de quelques mois, généralement assorties du sursis, face aux immenses profits réalisés par certaines filières ?

Mais certaines expériences sont encourageantes.

L'affaire de Milan, que nous avons évoquée ci-dessus, est un exemple qui, sans être unique, demeure, hélas, isolé.

Il ne s'est pas écoulé plus de huit jours entre la dénonciation des faits, la mise sous séquestre des marchandises et l'interpellation du prévenu, et à peine sept mois entre l'inculpation et la condamnation à 19 mois de prison.

Cette affaire montre que, malgré de nombreuses lois imparfaites, des résultats appréciables peuvent être obtenus lorsque les administrations et les tribunaux sont à la hauteur des tâches qui leur sont demandées.

Et cela nous fait regretter que les fonctionnaires et magistrats ne soient généralement pas suffisamment sensibilisés à une question dont les aspects économiques sont souvent ignorés ou négligés ⁹.

Lors d'un colloque sur la contrefaçon qui s'était tenu à Paris en avril 1980 ¹⁰, un nombre important d'entreprises européennes outrageusement copiées sur les cinq continents se sont plaintes de l'insuffisance des systèmes juridiques en se plaçant tant sur le plan des règles applicables que des procédures, des sanctions et de l'organisation judiciaire. Peut-être serait-il temps de les entendre et de rompre pour cela avec des règles et des usages manifestement dépassés. A titre d'exemple, Taïwan, célèbre pour le dynamisme industriel et commercial de ses entreprises, n'a toujours pas de loi sur la concurrence déloyale et la sanction la plus couramment prononcée demeure l'interdiction d'exporter dont les effets sont purement illusoire pour qui connaît la facilité avec laquelle se créent les *trading companies* locales.

Mais les entreprises, si elles n'ont pas l'appui de leurs gouvernements ou d'organisations internationales, n'ont qu'une chance limitée d'être entendues.

Les interventions de l'Etat

La piraterie des marques coûte, chaque année, aux entreprises plusieurs milliards de francs français ¹¹ et

⁹ Des Journées du type de celles organisées en septembre 1981 par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (Paris) et l'Office de propriété industrielle de la République de Corée sont à cet égard d'une grande utilité.

¹⁰ Cf. note 4.

¹¹ Pour l'industrie horlogère suisse, Max Hool estime le préjudice annuel à un milliard de francs (*La Contrefaçon*, p. 41).

Pour l'industrie de la parfumerie française, le Président Robert Leduc estime le préjudice annuel à 500 millions de francs français (*Triade*, N° 3, 1981).

Une estimation américaine atteint pour les seules sociétés américaines la somme fabuleuse de 500 millions de francs français.

⁷ *La Contrefaçon*, ouvrage déjà cité, « Les entreprises et la contrefaçon de marques » par Bernard Lehmann (pp. 23 et ss).

⁸ *La Contrefaçon*, ouvrage déjà cité, et notamment communication de Robert C. Colon (pp. 48 et ss).

certaines firmes, particulièrement touchées, estiment la production de faux à 2, voire 3% de leurs propres productions.

La chose n'est donc pas négligeable, surtout si l'on considère que, pour généralisée qu'elle soit, la contrefaçon ne se manifeste pas avec la même nocivité dans l'ensemble des pays du monde. Il est des marchés, tel celui de la République de Corée, qui, il y a encore quelques années, étaient, pour les produits du textile et de la maroquinerie, pratiquement exclusivement livrés à la contrefaçon locale. Aucune grande marque n'était épargnée.

La situation a, depuis lors, fort heureusement progressé¹². L'ampleur du phénomène et ses conséquences sur certaines économies nationales ont conduit des Etats ou des groupes d'Etats à prendre des initiatives. L'intervention la plus courante de la part d'un Etat consiste à attirer, généralement par la voie diplomatique, l'attention d'une autorité étrangère sur les circonstances d'une situation de piraterie dont l'un de ses ressortissants est victime.

Exceptionnelles il y a encore quelques années, de telles interventions tendent à se multiplier, ce qui montre bien que les pouvoirs publics se sont, eux aussi, progressivement adaptés à la lutte contre la piraterie. Ces interventions ont généralement été fort efficaces¹³. Elles ont permis de faire progresser des contentieux opposant durant plusieurs années des sociétés françaises à des sociétés étrangères.

Ces interventions sont malheureusement influencées par le climat politique ou les projets de grands marchés en cours de négociation qui en limitent parfois la portée. Elles doivent cependant être vivement encouragées. Leur impact serait encore plus important si les Etats qui y recourent acceptaient de procéder à des échanges informels d'informations pouvant favoriser, sinon des actions concertées, du moins des actions coordonnées.

Le malheur des uns n'a jamais fait le bonheur des autres et la moralité commerciale ne pourra, selon nous, être rétablie qu'au prix d'une solidarité internationale.

Malgré l'absence de relations diplomatiques avec elle, Taïwan, pourrait avoir valeur d'exemple. En effet, des firmes de nombreux pays ont à se plaindre de la concurrence déloyale à laquelle se livrent, à leur détriment, les firmes locales. La contrefaçon taïwanaise n'est pas sectorielle, elle touche toutes les branches d'industrie. Taïwan se déclare prête à y remédier, malgré les avantages que cette contrefaçon procure à des entreprises nationales¹⁴. Le Gouvernement de l'Arabie saoudite est allé jusqu'à protester officiellement contre

la gêne que les contrefaçons d'origine taïwanaise faisaient subir au commerce local. Un pays ne peut en effet à la fois miser sur le développement économique et accepter l'échec dans la lutte contre les contrefacteurs. Pour mener une telle lutte, il faut, certes, des instruments juridiques mais c'est finalement sur la mise en œuvre des instruments juridiques existants que l'on est jugé.

A cet égard la situation demeure, en ce qui concerne Taïwan, insatisfaisante¹⁵ et nous pensons qu'une pression économique de l'opinion internationale rendrait un fier service aux victimes des pratiques déloyales auxquelles se livrent des entreprises taïwanaises et même, ce qui peut paraître paradoxal, à Taïwan qui pourrait ainsi faire oublier l'image peu enviable qu'elle s'est donnée au cours des années récentes, et cela, malgré une intense activité législative.

Individuellement, la France, l'Allemagne (République fédérale d'), les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, le Royaume-Uni ont protesté, mais c'est un véritable plan de lutte contre la piraterie qu'il faudrait, en la circonstance, arrêter.

Si de nombreux accords bilatéraux règlent les questions de propriété industrielle, ils n'abordent généralement pas, à notre connaissance, les aspects touchant à la piraterie des marques. Il faut le regretter. Dans le domaine des produits textiles par exemple, l'accord multifibres, qui concerne plusieurs pays, producteurs actifs de contrefaçons, devrait, à notre point de vue, comporter une clause de sauvegarde et de garantie contre le risque de piraterie. Secteur par secteur, la question devrait être soulevée et réglée dans son contexte économique.

Que faut-il, dès lors, penser du projet de Code international de lutte contre la contrefaçon dont la négociation a été entreprise au sein de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), il y a maintenant quatre ans, et dont le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Commission de la Communauté économique européenne à Bruxelles ont été les principaux acteurs¹⁶?

L'idée d'aborder la question sous son aspect économique nous paraît excellente. Partant d'un phénomène connu dont les conséquences économiques étaient sinon mesurables, du moins appréciables, les représentants de plusieurs Etats ou groupes d'Etats ont élaboré des propositions de dispositions favorisant la saisie en douane de produits pirates. L'expérience montre en effet que la solution de la prohibition à l'importation ne présente pas une efficacité suffisante dans la mesure où le produit contrefait refoulé pren-

¹² *Meil Kyungje Shinmun*, 10 juin 1982.

¹³ « *Die Internationale Markenpiraterie — Ein Prüfstein unseres Rechts gegen den Missbrauch des freien Warenverkehrs* », Franz Winter (*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)*), 1981, N° II, pp. 782 et ss.

¹⁴ *Economic Daily News*, 26 février 1982.

¹⁵ *China Times*, 25 février 1982.

¹⁶ *La Contrefaçon*, ouvrage déjà cité, communications de H. J. Chumas (pp. 215 et ss) et William N. Walker (pp. 199 et ss); *RIPIA*, 1979 (pp. 320 et ss).

Trademark Reporter N° 70, 1980 (p. 117), « *A Program to Combat International Commercial Counterfeiting* », William N. Walker.

dra une autre destination et sera finalement écoulé ailleurs.

Cette solution est insuffisante tant du point de vue des industriels que des consommateurs. Par simple renvoi à la législation nationale, l'article 9 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne permettait pas d'éviter l'écueil de la réexpédition de la marchandise contrefaite¹⁷. La question de la saisie avait été largement débattue à l'époque.

Mais certaines délégations, et en particulier la Délégation suisse, avaient soutenu le point de vue qu'il pourrait être imprudent

« d'imposer à tous les Gouvernements un engagement formel et réciproque d'intervenir dans des questions spéciales qui concernent, en réalité, les parties intéressées ». [Pour la Délégation suisse, il paraissait essentiel de] « se garder de permettre à un particulier de faire intervenir les Gouvernements qui se trouveraient en présence de difficultés sans nombre. »

L'Autriche, pour sa part, avait exprimé l'opinion qu'en douane les marchandises ne pourraient presque jamais être saisies attendu que les employés ne peuvent connaître toutes les marques de fabrique ou de commerce et qu'ils ne seraient, par conséquent, pas en mesure d'avertir la partie intéressée.

Lors de la Conférence de revision de Madrid, la Délégation des Etats-Unis d'Amérique avait cru devoir exposer que « l'esprit américain répugne absolument à l'idée de saisir des marchandises pour des délits du genre de ceux qui sont visés par l'article 9 » de la Convention de Paris. Il était apparu à cette Délégation

« suffisant, au point de vue de la Convention, que chacun des Etats contractants s'engage à réprimer les fraudes en se servant des moyens admis par sa législation constitutionnelle, et tels qu'il les emploie pour la protection de ses propres citoyens. D'après son esprit, la Convention devrait avoir un caractère plus souple: chaque pays devrait pouvoir adopter ses dispositions, et celles qui devraient être formulées de telle manière que, pour s'acquitter des obligations que leur impose l'Union, les Gouvernements n'eussent pas à outrepasser leurs pouvoirs constitutionnels et à froisser l'opinion publique, sur laquelle ces pouvoirs reposent. »

¹⁷ Article 9 de la Convention de Paris:

« 1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit.

3) La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

4) Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

5) Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.

6) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux. »

La voie de la saisie en douane, qui est à la base de la proposition de Code, doit pourtant être encouragée dès lors qu'elle est assortie de garanties suffisantes.

Certes, de nombreux produits de contrefaçon échappent à la surveillance des douanes soit qu'ils soient acheminés par des circuits de contrebande, soit qu'ils soient maquillés ou non encore marqués lors des formalités douanières, soit même beaucoup plus simplement en raison de la nature des contrôles douaniers qui s'effectuent la plupart du temps sur documents et non par une inspection physique et systématique des marchandises. Mais aucun effort ne doit être ménagé pour placer le maximum d'obstacles sur les parcours susceptibles d'être empruntés par les produits pirates.

Identifiés et mis sous séquestre, les produits pourraient être confisqués et détruits, s'ils se révélaient effectivement être des marchandises contrefaites.

La confiscation de la marchandise comme conséquence automatique du délit serait une mesure utile car elle ferait perdre aux contrefacteurs la valeur de la marchandise, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement, les produits pouvant être restitués aux contrefacteurs après suppression ou altération de la marque frauduleuse.

Quant à la mise en place d'organes de surveillance et de contrôle, elle irait tout à fait dans le sens de la coopération internationale que nous souhaitons.

Cette négociation a été largement appuyée par les milieux d'affaires¹⁸.

Mais la négociation ne se déroule pas avec toute la vitesse souhaitée et cela malgré un travail fort important. La question est, certes, délicate dans la mesure où l'adoption d'un code international impliquera des modifications de certaines législations nationales, principalement des législations douanières. Tous les pays ne paraissent pas prêts à transférer, en matière de contrefaçon, des pouvoirs importants à l'administration des douanes, souvent liée par le secret douanier, ni même à reviser leurs sanctions et méthodes de réparation du préjudice subi par les victimes. On peut regretter toutefois un formalisme quelque peu excessif alors que l'on sait par avance que les signataires seront peu nombreux et que d'autre part « le loup a déjà un pied dans la bergerie ».

En conclusion, nous pensons que la communauté internationale ne peut pas tolérer le phénomène de la piraterie des marques tel qu'il s'est développé au cours des dernières années. Certains Etats doivent se départir de l'indifférence ou même, pour certains, de la bienveillance dont ils font preuve à l'égard de ce phénomène.

Cette lutte contre la piraterie ne peut plus être considérée comme l'affaire des seules victimes qui se heurtent à des difficultés pratiques et juridiques qui

¹⁸ Déclaration condamnant la contrefaçon commerciale et encourageant les Etats à prendre des contremesures plus rigoureuses, adoptée par le Conseil de la Chambre de commerce internationale (CCI) à sa 139^e session, le 17 juin 1981.

dépassent souvent leurs possibilités. Les entreprises devraient pouvoir compter sur la compréhension de leur gouvernement et sur la mise en œuvre d'un véritable plan de lutte contre la piraterie.

La mise en place d'un code international négocié au sein du GATT serait un apport sérieux. Mais il ne pourrait s'agir que d'un apport partiel.

A partir de l'expérience acquise par la mise en œuvre d'un tel code, d'autres initiatives devraient être

prises et il serait logique de considérer que l'OMPI s'efforcera de proposer des solutions appropriées et qu'elle jouera un rôle d'éducateur pour convaincre notamment les gouvernements des pays en développement que non seulement la piraterie des marques ne peut pas être considérée comme un moyen normal de développement économique mais qu'elle nuit à la réputation des Etats qui la favorisent ou l'admettent avec trop de bienveillance.

Evolution et état d'avancement du Code international de lutte contre la contrefaçon *

W. N. WALKER **

Par contrefaçon commerciale, on entend la pratique qui consiste à apposer une marque fausse sur un produit commercial, dont l'emballage et l'étiquetage sont aussi la plupart du temps des imitations, et à commercialiser l'article contrefait comme s'il s'agissait du produit fabriqué par le titulaire de la marque. Quoique portant souvent sur des produits de luxe, tels que prêt-à-porter de grands couturiers, bijoux, produits de beauté et articles de cuir, la contrefaçon commerciale sévit aussi sur un large éventail de marchés de produits commerciaux et industriels, dont les automobiles, les pièces détachées pour avions et hélicoptères, les produits chimiques utilisés dans l'agriculture, les produits pharmaceutiques et les pièces d'ordinateurs, pour n'en citer que quelques-uns¹. Ce phénomène s'est intensifié au cours des dernières années, en raison notamment du progrès technique, qui facilite la reproduction illicite des marques et des

emballages, de l'intérêt grandissant porté par les consommateurs aux produits symbolisant un certain statut social, et du contexte économique, qui fait de la contrefaçon commerciale une source attrayante de devises fortes pour les pays en développement².

Il est proposé d'incorporer dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) le Code international de lutte contre la contrefaçon, qui constitue la réponse donnée à l'échelon multilatéral au problème de la contrefaçon par de grandes nations industrialisées, lors de la prochaine réunion ministérielle du GATT prévue pour la fin du mois de novembre 1982 à Genève. Le but du Code est de permettre d'intercepter les marchandises contrefaites aux frontières des pays et d'écouler ces marchandises en dehors des circuits commerciaux.

Contrairement aux autres codes du GATT, le Code de lutte contre la contrefaçon a été inscrit à l'ordre du jour du GATT sur l'insistance des sociétés privées victimes de ce fléau, c'est-à-dire des membres de la Coalition internationale de lutte contre la contrefaçon, et non à l'initiative des gouvernements³. Cette Coalition est une alliance, qui regroupe maintenant plus de 60 sociétés américaines et européennes et dont Levi, Strauss & Co. est le fer de lance⁴. Le fait que ces sociétés se soient adressées au GATT constitue une innovation et ce, pour au moins deux raisons. Premièrement, le GATT a toujours été le domaine réservé des gouvernements et est en général considéré par les milieux d'affaires comme un organisme lointain et insensible à leurs préoccupations — si tant est qu'ils y songent. A mesure que la mission du GATT ira au-delà de la réduction des obstacles tarifaires pour

* Etant donné que ce Code n'a pas encore été adopté, les références au « Code » se rapportent au projet de Code (*N.d.l.r.*).

** Avocat, membre du Cabinet Mudge Rose Guthrie & Alexander, New York. Adjoint du Représentant spécial des Etats-Unis pour le commerce de 1975 à 1977, au titre d'ambassadeur et de chef de la Délégation des Etats-Unis aux négociations commerciales multilatérales (*Tokyo Round*) à Genève. L'auteur tient à remercier M. William F. Costigan, également avocat du Cabinet Mudge Rose Guthrie & Alexander, de sa précieuse collaboration au présent article.

¹ Voir 128 *Cong. Rec.* 3929 (éd. quotidienne du 22 avril 1982) (observations du Sénateur Mathias). Voir aussi Kneale, « *Makers of Design Goods Starting to Crack Down on Counterfeiting* », *Wall Street Journal*, 28 juin 1982, p. 17; « *Company Lawyers Seek International Forum to Solve Counterfeit Capers* », *Business International*, 23 avril 1982, p. 129; Fenby, « *Boom in Brand Name Fakes* », *Reader's Digest* (édition du Royaume-Uni), septembre 1981, p. 135.

² Voir Walker, « *A Program to Combat International Commercial Counterfeiting* », 70 *Trademark Reporter* 117 (mars-avril 1980).

³ Voir « *A Gatt from GATT?* », 267 *The Economist*, 10 juin 1978, p. 94.

⁴ L'auteur du présent article est le Conseil juridique de la Coalition depuis sa création en 1978.

s'étendre à une multitude de mesures non tarifaires, il est probable que l'on se dirigera vers une participation accrue du secteur privé aux affaires du GATT⁵. Deuxièmement, la décision qui a été prise de chercher à obtenir justice par l'intermédiaire du GATT et non pas dans le cadre des travaux menés à l'OMPI au titre de la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle témoigne d'une prise de conscience du caractère commercial que revêt ce problème particulier de protection de la propriété industrielle. Elle reflète aussi un certain désenchantement suscité par le rythme et l'orientation des débats engagés à l'OMPI⁶.

Il convient de noter d'emblée que la contrefaçon commerciale n'est en aucune façon un phénomène exclusivement international. Dans de nombreux cas, les articles contrefaits sont fabriqués, marqués, commercialisés et consommés dans le même pays. La réglementation de la contrefaçon au niveau national est, tout au moins du point de vue des titulaires des marques, une source de très grand mécontentement. Compte tenu de la pénurie de ressources dont souffre un grand nombre de systèmes judiciaires pénaux, et de la tâche formidable que constitue déjà l'établissement d'un ordre de priorité parmi les poursuites à engager, la contrefaçon commerciale est fréquemment reléguée en fin de liste. Les titulaires de marques n'ont pas obtenu de résultats plus encourageants en droit civil, soit en raison des insuffisances de la législation en vigueur et de la jurisprudence, soit parce que les contrevenants sont très souvent à court d'argent⁷. Toutefois, le projet de loi qui a été proposé récemment aux Etats-Unis permet d'espérer que les titulaires de marques pourront obtenir réparation du tort causé par des activités de contrefaçon commises dans le ressort des autorités américaines; de plus, il constitue un modèle pour d'autres nations désireuses de s'attaquer à ce problème⁸.

En raison de l'ampleur et du volume du trafic international de produits de contrefaçon, ce ne sont pas de simples initiatives nationales — aussi vastes soient-elles — qui peuvent permettre d'éliminer ou de réduire de façon déterminante la contrefaçon commer-

cial. De nombreuses marques jouissent d'une réputation internationale et sont commercialisées dans le monde entier. La réduction des obstacles politiques et économiques aux échanges commerciaux internationaux a contribué au développement du commerce des produits contrefaits⁹.

Consciente de la dimension internationale du problème, la Coalition contre la contrefaçon a organisé une campagne mondiale pour combattre ce phénomène; elle préconise notamment l'adoption de mesures internationales visant à lutter contre la contrefaçon, le renforcement des législations nationales dans ce domaine et l'échange d'informations sur les activités de contrefaçon et sur les enquêteurs et avocats de tel ou tel pays¹⁰. Le Code international de lutte contre la contrefaçon est au centre même des efforts déployés par la Coalition.

Le Code prévoit la mise en œuvre de nombreuses réformes de procédure qui faciliteront l'interception des marchandises de contrefaçon lors de leur passage à la douane et prévoit aussi un système de recours souple, fondé principalement sur la saisie et la confiscation desdites marchandises, destiné à priver les trafiquants des avantages économiques qu'ils tirent de leurs transactions. Fait tout aussi important, le Code condamne sans équivoque le commerce international des produits de contrefaçon et reconnaît clairement la nécessité de soumettre les contrefaçons commerciales

⁹ C'est ainsi qu'un fabricant d'instruments d'écriture de très bonne qualité, A. T. Cross Co., a découvert qu'il existait à Taïwan une usine de production d'articles contrefaits qui expédiait les articles qu'elle fabriquait à destination d'une zone franche située à Brooklyn (New York), d'où ils étaient réexpédiés, après établissement des documents attestant qu'ils provenaient effectivement des Etats-Unis, vers les Iles Canaries et, à partir de là, distribués dans toute l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord. *A. T. Cross Co. c. Sunil Trading Corp.*, 467 F. Supp. 47 (S.D.N.Y. 1979).

¹⁰ Au Royaume-Uni s'est constitué un groupe connu sous le nom de *Anti Counterfeiting Group* ou ACG, qui s'est fixé des objectifs assez analogues. Les activités de l'ACG, qui comptait 38 sociétés membres au milieu de 1982, contre 22 lors de sa formation en 1980, consistent à échanger des informations et à encourager les pouvoirs publics à prendre des mesures pour empêcher la contrefaçon. Ses membres se sont activement employés à influencer sur l'orientation de certains textes de loi concernant les marques à Hong-Kong et ont œuvré en vue de la remise en vigueur au Royaume-Uni des ordonnances *Anton Piller*. Ce groupe est aussi favorable au Code du GATT.

Exemple presque classique de la différence de culture qui sépare les deux côtés de l'Atlantique, l'ACG conduit ses activités de façon confidentielle et la plus discrète possible, alors que la Coalition internationale contre la contrefaçon qui s'est constituée aux Etats-Unis cherche à obtenir les faveurs des médias afin de polariser l'attention du public sur le problème de la contrefaçon. Les efforts déployés par la Coalition sur le plan des relations publiques ont connu une réussite extraordinaire en raison de l'intérêt apparemment sans borne que porte la presse à la contrefaçon et par suite de l'utilisation par les conseils juridiques des sociétés concernées de techniques extrêmement bien imaginées — et télévisuelles. C'est ainsi que Cartier a littéralement réduit au rouleau compresseur 400 montres de contrefaçon devant un groupe de reporters de la télévision, de manière que cette scène puisse être projetée à des dizaines de millions de téléspectateurs aux actualités nationales du soir.

⁵ Voir Walker, « *Private Initiative to Thwart the Trade in Counterfeit Goods* », *The World Economy*, mars 1981, p. 29.

⁶ *Id.*, pp. 37 et 38.

⁷ Kaikati et La Garce, « *Beware of International Brand Piracy* », *Harv. Bus. Rev.*, mars-avril 1980, p. 58.

⁸ Le projet de loi sur la contrefaçon des marques de 1982 (*Senate Bill 2428*, 97^e Congrès, deuxième session (1982)) prévoit l'imposition de lourdes amendes et même de peines d'emprisonnement pour les personnes qui se livrent sciemment au trafic des marchandises de contrefaçon dans l'intention de disposer desdites marchandises à titre onéreux. En outre, aux termes de ce texte, le titulaire de la marque dont les intérêts auront été lésés aura le droit d'engager devant les tribunaux civils une action en dommages et intérêts au triple, en revendication de bénéfices et en remboursement de frais d'enquête et d'avocat. Un projet de loi du même genre a été déposé à la Chambre des Représentants (*H.R. 6175*).

à une discipline plus efficace¹¹. Cette condamnation officielle de la contrefaçon commerciale à l'échelon international devrait être utilisée comme argument par les avocats pour demander aux tribunaux civils de prononcer de lourdes peines à l'égard des contrefacteurs, et par les sociétés qui cherchent à influencer sur l'orientation des dispositions législatives et réglementaires et des mesures coercitives¹².

En vertu du Code, les gouvernements signataires s'engageraient à instituer un mécanisme dans le cadre duquel un titulaire de marque lésé par l'importation de marchandises de contrefaçon pourrait communiquer des informations pertinentes aux autorités compétentes (normalement les fonctionnaires des douanes) après avoir établi, d'une façon jugée satisfaisante par ces autorités, son droit à la protection donnée par la législation sur les marques et apporté la preuve que les marchandises en cause ont déjà été ou vont probablement être importées¹³. Lorsqu'elles auront reçu les informations en question, les autorités douanières devront prendre les dispositions nécessaires pour faire retenir ou saisir ces marchandises ou, en tout état de cause, les garder en leur pouvoir, ou en empêcher la vente ou toute autre forme d'aliénation¹⁴. Le Code prévoit en outre que le titulaire de la marque et l'importateur devront être avisés dans les moindres délais de l'arrivée et de la saisie des marchandises¹⁵. Le titulaire de la marque qui demande réparation pourra, à la réception dudit avis, engager la procédure administrative ou judiciaire qui permettra de déterminer s'il s'agit de contrefaçon. Le cas échéant, les autorités pourront demander au titulaire de la marque de verser une caution destinée à dédommager les autorités ou l'importateur pour le cas où il serait finalement jugé que les marchandises ne sont pas des contrefaçons¹⁶.

Le Code prévoit comme principal moyen de recours, sauf dans des cas extraordinaires, la confiscation par les autorités douanières des marchandises reconnues comme étant des contrefaçons¹⁷. Cette mesure cons-

titue une sanction économique sérieuse pour les trafiquants et un progrès spectaculaire par rapport à la pratique déplorable de certaines autorités douanières qui consiste simplement à faire réexporter les marchandises vers un autre marché, parfois sans même exiger d'oblitérer ou de faire disparaître les marques contrefaites. En application du Code, les autorités devraient écoulé les marchandises contrefaites en dehors des circuits commerciaux, par exemple en faisant bénéficier des organismes publics ou des œuvres de charité¹⁸. Hormis ces dispositions concernant la procédure à suivre et les recours possibles, le Code prévoit la possibilité de faire recours contre la décision prise, l'échange de renseignements entre gouvernements signataires, l'organisation de consultations ordinaires (sous l'égide d'un comité des contrefaçons commerciales) et une procédure de règlement des différends.

La portée du Code se trouve sensiblement restreinte puisqu'il y est indiqué que cet accord ne modifie pas sur le fond la législation des parties contractantes sur la propriété intellectuelle¹⁹. Le fait qu'il est précisé que le Code ne vise pas à modifier sur le fond la législation des Etats signataires ouvre largement la voie aux variations et aux différences d'application des dispositions du Code d'un pays à un autre. C'est ainsi qu'il est précisé dans la partie de l'article premier consacrée aux définitions, et dans la note correspondante, que la définition de l'expression « marchandises de contrefaçon » a pour but de limiter le champ d'application de l'accord aux seuls produits importés sur lesquels figure une marque de fabrique ou de commerce qui est *identique* à une marque légalement protégée ou qui *ne s'en distingue pas substantiellement*, à l'exclusion de toute autre contrefaçon de moindre portée²⁰. Le processus prévu en vue d'établir si un chargement donné comporte des produits portant une marque contrefaite, c'est-à-dire qui est identique à une marque enregistrée ou qui ne s'en distingue pas substantiellement, peut donner lieu à une contestation honnête (dans certains cas) et à des décisions empreintes d'une très grande insincérité (dans certains autres cas, qui — c'est à espérer — devraient être assez rares).

Un jugement rendu récemment par la Cour d'appel de Doubaï montre comment les objectifs du Code

¹¹ Préambule du projet de Code. La version provisoire du texte du Code tel qu'il se présente actuellement figure dans le document intitulé: *Accord relatif aux mesures propres à décourager l'importation des marchandises de contrefaçon*, qui a été distribué par le GATT en septembre 1979 et qui constitue la version révisée du document MTN/NTM/W 225. Compte tenu des règles du GATT visant à préserver le secret des discussions, ce texte n'a jamais été publié. Toutefois, une copie du document en question a été remise en même temps que le présent article au Bureau international de l'OMPI à Genève. Les références au projet de Code renvoient à ce document.

¹² Voir, par exemple, la *Déclaration condamnant la contrefaçon commerciale et encourageant les Etats à prendre des mesures plus rigoureuses*, Chambre de commerce internationale (CCI), Commission de politique commerciale internationale et des questions relatives au commerce, Document CCI N° 103/39 Rev. Bis (17 juin 1981).

¹³ Projet de Code, partie I, article II, alinéas 3 à 5.

¹⁴ *Id.*, alinéa 2.A).

¹⁵ *Id.*, alinéa 3.

¹⁶ *Id.*, alinéa 5.

¹⁷ *Id.*, article III, alinéa 2.

¹⁸ *Id.*, alinéa 2. La note relative à l'article correspondant prévoit que, si cela est possible, la marque contrefaite devra être enlevée ou oblitérée avant de procéder à l'écoulement des marchandises.

¹⁹ *Id.*, article I, alinéa 3.

²⁰ *Id.*, voir alinéa 2 et note correspondante (soulignement de l'auteur). Cette définition suit le texte de l'article 526 de la Loi tarifaire (*Tariff Act*) de 1930, telle qu'elle a été modifiée par la Loi portant réforme procédurale et simplification de la Loi sur les douanes (*Customs Procedural Reform and Simplification Act*) de 1978, 19 U.S.C. § 1526 (1978). Cette Loi, qui est dans une large mesure en harmonie avec le dispositif du projet de Code, autorise la saisie et la confiscation des produits « de contrefaçon » interceptés par les autorités douanières des Etats-Unis d'Amérique.

peuvent être trahis si l'on s'en tient à une approche résolument étroite du problème. Le 15 mai 1982, la Cour d'appel a annulé un jugement prononcé par l'instance inférieure qui avait reconnu une entreprise nationale réputée coupable de contrefaçon de la marque de lessive TIDE dont est titulaire la société Procter et Gamble, du fait qu'elle commercialisait sous le nom de TIPE une lessive fabriquée sur place. L'entreprise incriminée utilisait la même combinaison de couleurs, la même représentation graphique sur le devant et les côtés du paquet et les mêmes caractères que la marque TIDE. Cette ressemblance évidente entre les deux produits visait intentionnellement à induire les acheteurs en erreur, notamment ceux d'entre eux qui ne connaissent pas l'anglais. Le tribunal a toutefois jugé que la légère différence d'orthographe constituait un élément distinctif suffisant ²¹.

Un jugement rendu récemment par un tribunal des Etats-Unis d'Amérique, à New York, témoigne d'un plus grand respect des principes applicables en la matière. Dans l'affaire *Montres Rolex, S.A. c. Snyder*, 82 Civ. 1692 (S.D.N.Y. 1982) (transcription de l'avis donné oralement par le Juge Broderick en date du 17 avril 1982), le tribunal a jugé que, du point de vue de l'acheteur moyen, les cent bracelets en or incriminés, signés d'une couronne qui ressemblait à la marque Rolex sans en être toutefois une copie exacte, étaient des contrefaçons. Le tribunal est parti du principe que « la modification apportée par voie législative, en 1978, par l'article 1526.e) [de la Loi portant réforme procédurale et simplification de la Loi sur les douanes] visait de toute évidence à protéger le public et les titulaires de marques du pays en sanctionnant sévèrement l'importation de produits portant des marques que [l'acheteur moyen] pouvait confondre ou risquait de confondre avec les marques des titulaires nationaux enregistrés. Il est particulièrement intéressant de noter que cette façon réaliste d'envisager la question de l'utilisation d'une marque identique à la marque enregistrée ou ne s'en distinguant pas substantiellement découle de l'application des dispositions de la version révisée de la Loi tarifaire, qui sont identiques aux dispositions énoncées dans la partie du Code consacrée aux définitions ²².

Compte tenu de la nécessité de laisser aux autorités compétentes des Etats signataires le soin de traiter des questions touchant aux règles de fond, les titulaires de marques ne sont pas à l'abri de jugements analogues à ceux rendus à Doubaï, mais la pression morale consécutive à l'adoption du Code et l'attention portée par le Comité des contrefaçons commerciales à l'exécution, par les différents pays, de leurs obligations respectives peuvent amener les autorités

administratives ou judiciaires appropriées à ne plus accepter que les tribunaux s'en tiennent à la doctrine de la « différence minimale ».

L'institution du Comité des contrefaçons commerciales chargé de donner aux parties « la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ces objectifs... » est une disposition prometteuse du Code. Le Comité, dont le rôle ne se limite pas à l'application mécanique du texte du Code, est autorisé à organiser des consultations visant à affiner le Code, voire à en élargir le champ d'application. On pourrait envisager tout particulièrement d'étendre les dispositions du Code à la piraterie des droits d'auteur. Dans une récente déclaration, la Commission de politique commerciale internationale et de questions relatives au commerce de la CCI, tout en condamnant la contrefaçon commerciale et en se déclarant favorable à l'incorporation du Code du GATT, a aussi demandé instamment que le programme soit élargi de manière à couvrir la piraterie des droits d'auteur et « d'autres formes de contrefaçon qui menacent la légitimité d'autres formes de propriété intellectuelle » ²³. De la même manière, le Comité peut contribuer efficacement à ce que se dégage un consensus en faveur de l'élargissement du champ d'application du Code aux marques qui, en raison des analogies qu'elles présentent entre elles, sont à l'origine de confusions, mais ne répondent pas à la définition de la contrefaçon, qui promet d'être stricte.

Le Code international de lutte contre la contrefaçon est l'une des dernières questions envisagées dans le cadre du *Tokyo Round* qui restent encore à régler. Cette question n'ayant été abordée que tardivement au cours des négociations, juste avant le Sommet de Bonn de juillet 1978, les travaux relatifs à l'élaboration du Code n'ont pu être achevés au 30 avril 1979, date à laquelle les accords issus du *Tokyo Round* ont été paraphés. Les représentants des Etats-Unis d'Amérique et de la Communauté économique européenne (CEE) se sont toutefois réunis à plusieurs reprises par la suite et sont arrivés à un accord *ad referendum* en septembre 1979. Au cours des deux années qui ont suivi, les délégations des Etats-Unis et de la CEE se sont employées discrètement à inciter d'autres gouvernements à participer à l'accord, en intervenant notamment auprès des pays développés, dont les marchés sont les plus sérieusement menacés par une invasion massive de produits de contrefaçon.

En septembre 1981, les délégations des Etats-Unis et de la CEE ont organisé à Genève une série d'entretiens bilatéraux et multilatéraux sur le Code et ont convoqué une réunion non officielle à laquelle étaient invitées toutes les délégations intéressées pour pour-

²¹ La Cour d'appel de Doubaï a aussi prononcé des jugements tout aussi fâcheux dans d'autres affaires; c'est ainsi qu'elle a décidé que l'appellation LUV n'était pas une contrefaçon de la marque LUX.

²² Voir note 20 ci-dessus.

²³ CCI, Commission de politique commerciale internationale et des questions relatives au commerce, Document CCI N° 103/39 Rev. Bis (17 juin 1981).

suivre plus avant l'examen de la question. Cette réunion a eu lieu immédiatement après le Sommet d'Ottawa, au cours duquel les chefs de gouvernement sont convenus de convoquer, en novembre 1982, la première réunion ministérielle du GATT depuis la session de 1973, qui avait donné le coup d'envoi au *Tokyo Round*. Des discussions se sont immédiatement engagées sur l'établissement de l'ordre du jour de cette réunion ministérielle, et c'est ainsi que l'on en est venu à débattre du Code de lutte contre la contrefaçon. Les pays en développement, sous l'impulsion du Brésil, se sont opposés à une initiative du GATT en matière de lutte contre la contrefaçon, faisant valoir que cette question ne faisait pas partie du programme de travail du GATT et qu'elle devrait être examinée par l'OMPI au titre de la revision de la Convention de Paris. Les pays développés, avec à leur tête les Etats-Unis et la CEE, ont réaffirmé que le GATT était bien le lieu approprié pour débattre d'une telle question et ont insisté sur leur droit d'élaborer et de préconiser un code de lutte contre la contrefaçon, selon les principes qui ont présidé à la négociation d'autres codes dans le cadre du *Tokyo Round*.

Au cours du premier semestre de 1982, la question de la contrefaçon a donné lieu à de nouvelles escarmouches infructueuses lors des conférences préparatoires officielles organisées en vue d'élaborer l'ordre du jour de la réunion ministérielle de novembre. Au moment où le présent article est rédigé, il est prévu

qu'une autre réunion doit encore avoir lieu à Genève pendant la troisième semaine du mois de septembre 1982, en vue d'essayer de résoudre le problème et de faire en sorte que le Code soit prêt à être signé, éventuellement, dès la réunion ministérielle.

L'heure est donc à l'incertitude. De nouvelles négociations aboutiront peut-être à une modification des dispositions convenues précédemment; en outre, l'entreprise est, en quelque sorte, tributaire du tourbillon diplomatique qui accompagne la conférence ministérielle du GATT. Toutefois, le succès final semble assuré, compte tenu, premièrement, de l'aggravation du problème de la contrefaçon et, partant, de l'augmentation du nombre des appels lancés en faveur d'une action internationale; et deuxièmement — c'est peut-être là l'élément le plus important — du fait que le Code bénéficie d'un large soutien dans le secteur privé. Ce dernier facteur est lié d'une façon non négligeable à la capacité des organismes internationaux de réagir aux initiatives politiques qui revêtent de l'importance pour les gouvernements membres et à la volonté des gouvernements intéressés de faire le nécessaire pour donner satisfaction à des groupes nationaux influents.

Etant donné qu'il paraît improbable que le problème de la contrefaçon s'atténue et qu'il faut s'attendre à une accentuation des pressions poussant à la recherche d'une solution, l'on peut être sûr que le Code finira par être accepté et adopté.

Etudes générales

Propriété industrielle et protection du consommateur : la nouvelle législation israélienne

M. GABAY *

* Directeur général au Ministère de la justice, Israël.

Calendrier

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1982

29 novembre au 3 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique (PCT/CTC) du PCT

6 au 10 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts

6 au 10 décembre (Paris) — Union de Berne et Convention universelle sur le droit d'auteur — Groupe de travail sur la formulation de principes directeurs couvrant les problèmes qui se posent lors de l'application pratique des procédures d'octroi des licences de traduction ou de reproduction selon les Conventions de droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)

13 au 17 décembre (Paris) — Union de Berne, Convention universelle et Convention de Rome — Sous-comités du Comité exécutif de l'Union de Berne, du Comité intergouvernemental du droit d'auteur et du Comité intergouvernemental de la Convention de Rome, respectivement, sur les problèmes de droit d'auteur et de droits voisins en matière de télévision par câble (convoqués conjointement avec le BIT et l'Unesco)

13 au 17 décembre (Genève) — Arrangement de Locarno — Comité d'experts

1983

17 au 28 janvier (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information en matière de recherche

25 au 29 janvier (New Delhi) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins

31 janvier au 2 février (New Delhi) — Comité régional d'experts sur les modalités d'application en Asie des dispositions types de législation nationale sur les aspects « propriété intellectuelle » de la protection des expressions du folklore (convoqué conjointement avec l'Unesco)

16 au 18 mars (Genève) — Colloque mondial de l'OMPI sur la piraterie des livres et magazines et des émissions de radio et télévision

- 18 au 23 avril (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information générale
- 25 au 29 avril (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCT) — Comité chargé des questions administratives et juridiques
- 2 au 6 mai (Genève) — Comité d'experts sur l'activité inventive commune
- 26 mai au 3 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur les questions spéciales et Groupe de travail sur la planification
- 6 au 10 juin (Genève) — Groupe d'experts sur la protection juridique du logiciel
- 6 au 17 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 20 au 24 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail spécial sur la revision du Guide de la classification internationale des brevets
- 4 au 8 juillet (Genève) — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux œuvres protégées par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 12 au 16 septembre (Genève) — Union pour la classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts
- 14 au 16 septembre (Paris) — Colloque d'organisations internationales non gouvernementales sur la double imposition des redevances de droits d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 19 au 23 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique (PCT/CTC) du PCT
- 26 septembre au 4 octobre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des Directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne)
- 12 au 14 octobre (Genève, siège du BIT) — Convention de Rome — Comité intergouvernemental (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco)
- 17 au 21 octobre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur des statuts types à l'intention des organismes administrant les droits d'auteur dans les pays en développement (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 21 au 25 novembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information générale
- 28 novembre au 2 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur les questions spéciales et Groupe de travail sur la planification
- 8 au 16 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité exécutif — Session extraordinaire (tenant, pour l'examen de certaines questions, des réunions communes avec le Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur)

Réunions de l'UPOV

1983

- 26 et 27 avril (Genève) — Comité administratif et juridique
- 28 avril (Genève) — Comité consultatif
- 30 mai (Saragosse) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères — Sous-groupe
- 31 mai au 2 juin (Saragosse) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
- 7 juin (Tystofte, Skaelskør) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles — Sous-groupes
- 8 au 10 juin (Tystofte, Skaelskør) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles
- 20 septembre (Rome ou Santa Cruz) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières — Sous-groupes
- 21 au 23 septembre (Rome ou Santa Cruz) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières
- 27 au 29 septembre (Conthey ou Wädenswil) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers
- 3 et 4 octobre (Genève) — Comité technique
- 11 octobre (Genève) — Comité consultatif
- 12 au 14 octobre (Genève) — Conseil
- 7 et 8 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique
- 9 et 10 novembre (Genève) — Réunion d'information avec les Organisations internationales non gouvernementales

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété industrielle

1982

Organisation européenne des brevets — 6 au 10 décembre (Munich) — Conseil d'administration

Union des praticiens européens en propriété industrielle — 3 décembre (Paris) — Cinquième Table ronde sur les dessins et modèles

1983

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 23 au 27 mai (Paris) — XXXII^e Congrès

Benescience Foundation — 27 au 29 avril (Munich) — Conférence sur la rédaction et l'interprétation des revendications en matière de brevets

Ligue internationale contre la concurrence déloyale — 18 au 21 septembre (Montréal) — Journées d'études

1984

Office royal suédois des brevets et de l'enregistrement — 13 au 15 juin (Stockholm) — Symposium sur le Centenaire du système suédois des brevets