

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Revue mensuelle du Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle, à Berne

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

UNION INTERNATIONALE: Comité consultatif des directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle (Union restreinte de Madrid). Session de Berne, des 5-8 mai 1953, p. 65.

LÉGISLATION INTÉRIEURE: AUSTRALIE. Loi sur les brevets (n° 42, du 27 septembre 1952), *suite*, p. 65.

PARTIE NON OFFICIELLE

ÉTUDES GÉNÉRALES: La marque de haute renommée, par M. le Dr Alois Trollier, p. 73.

JURISPRUDENCE: ITALIE. Marques. Nature du droit. Marques fortes et marques faibles, notion. Marques verbales composées de mots génériques, protection, conditions, p. 83. — **LIBAN.** Marque de fabrique. Dépôt (portée). Contrefaçon. Imitation (Dulcine et Doucine). Adjonction inopérante de mentions ou signes. Abandon (ne se présume pas). Force majeure (guerre), p. 84. — **SUISSE.** Marques risquant de tromper le public. Principes à suivre, p. 84.

BIBLIOGRAPHIE: Ouvrages nouveaux (Luigi Sordelli), p. 84.

PARTIE OFFICIELLE

Union internationale

Comité consultatif des directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle (Union restreinte de Madrid)

(Session de Berne, 3-8 mai 1953)

Le Comité consultatif des directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle (Union restreinte de Madrid) a tenu sa première session à Berne, du 5 au 8 mai 1953.

La présidence du Comité fut confiée à M. le Prof. J. Secretan, Directeur des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique. M. le Directeur G. Finniss (France) et M. le Prof. Eduard Reimer (Allemagne) furent nommés vice-présidents.

Les Bureaux internationaux étaient en outre représentés par M. le Vice-Directeur Charles Magnin, par MM. les Conseillers Béguin et Motta et par M. Walther, secrétaire.

Les pays participants étaient les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Egypte, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

Ont également pris part à la réunion en qualité d'observateurs les délégués du Conseil de l'Europe, du Département fédéral des finances, de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, de la Chambre de commerce internationale, de la Fédéra-

tion internationale des ingénieurs-conseils, de l'International Law Association et de l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique.

Le jeudi 7 mai, le Président eut aussi le plaisir de saluer la présence de M. P. Bolla, Président de la Sous-commission exécutive du Comité permanent de l'Union littéraire.

La réunion se déroula en une atmosphère d'amitié et de solidarité internationale. La discussion fut intéressante et fructueuse. Les documents de base en furent trois notes préparées par le Bureau de Berne et intitulées: «Exposé de la situation financière du Service de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce», «Convient-il de réviser l'Arrangement de Madrid?» et «Enregistrement par classes».

Nous donnerons un compte rendu succinct des discussions dans le numéro de juin de *La Propriété industrielle*.

Législation intérieure

AUSTRALIE

LOI

SUR LES BREVETS

(N° 42, du 27 septembre 1952.)

(Suite) (1)

VI^e PARTIE

Des brevets et de leur scellement

62. — S'il n'y a pas eu opposition, ou si la décision du Commissaire ou de

(1) Voir *Prop. ind.*, 1953, p. 37, 53.

l'Appeal Tribunal est favorable à la délivrance du brevet, le Commissaire fera munir le brevet du sceau du *Patent Office*.

63. — (1) Si:

- a) un déposant, ou son représentant légal, qui a stipulé par écrit de céder, après le scellement, le brevet ou un intérêt partiel dans un brevet;
- b) une ou plusieurs d'entre les personnes ayant déposé une description complète aux termes de l'article 50;
- c) l'un d'entre deux ou plusieurs déposants conjoints;
- d) une personne ayant déposé une copie certifiée d'un arrangement visé par l'article 64,

refusent de poursuivre la procédure relative à la demande, le Commissaire pourra désigner la personne autorisée à ce faire et lui accorder un brevet.

(2) Lorsqu'il surgit entre

- a) des déposants conjoints, ou leurs cessionnaires, ou
 - b) un déposant et son cessionnaire,
- un différend portant sur la manière dont la procédure relative à la demande doit être poursuivie, le Commissaire pourra désigner cette manière.

(3) Sur requête, il entendra toute personne intéressée à la demande.

(4) Toute décision prise par le Commissaire aux termes du présent article pourra faire l'objet d'un recours à *l'Appeal Tribunal*.

64. — Lorsqu'un déposant a stipulé par écrit de céder, après le scellement, un brevet ou un intérêt partiel dans un brevet, le brevet pourra être délivré au

cessionnaire, ou — s'agissant d'un intérêt partiel — conjointement à celui-ci et au déposant, à condition qu'une preuve satisfaisante de cette stipulation soit fournie au Commissaire et qu'une copie certifiée de l'acte soit déposée au *Patent Office*.

65. — (1) Si un déposant meurt avant le scellement, le brevet pourra être délivré à son représentant légal.

(2) S'il est fourni au Commissaire, après le scellement, la preuve que le breveté était décédé, ou que la personne morale brevetée avait cessé d'exister, avant le scellement, le Commissaire pourra remplacer, dans le brevet, le nom du breveté par celui de la personne physique ou morale à laquelle il eût dû être délivré.

(3) Si le Commissaire fait cette substitution, le brevet produira effet, et sera considéré comme ayant toujours produit effet, en conséquence.

66. — (1) Sous réserve du présent article, tout brevet sera scellé aussitôt que possible, et au plus tard dans les six mois qui suivent la date de publication de la demande et de la description complète, ou l'expiration de tel autre délai qui aurait été prescrit aux termes des alinéas ci-après, ou que la Haute Cour aurait accordé.

(2) Si le Commissaire a accordé une prolongation du délai utile pour former opposition à la délivrance d'un brevet, il pourra — si l'avis n'a pas été déposé — prolonger d'autant le délai utile pour le scellement du brevet.

(3) Si le scellement est différé ensuite:

- a) d'opposition à la délivrance;
- b) d'une procédure fondée sur l'article 63;
- c) d'un recours à l'*Appeal Tribunal*, le brevet et tout brevet d'addition pourront être scellés à la date fixée;
- d) par le Commissaire (cas visés sous a ou b);
- e) par l'*Appeal Tribunal* (cas visés sous c).

(4) Si un déposant meurt avant l'expiration du délai normalement utile pour le scellement, le brevet pourra être scellé dans les douze mois qui suivent le décès, ou dans le délai ultérieur que le Commissaire impartirait.

(5) Si le Commissaire est convaincu qu'un déposant subirait un préjudice, à l'égard de la poursuite d'une demande de brevet dans un pays autre que l'Australie, au cas où le délai utile pour le scellement ne serait pas prolongé, il pourra accorder la prolongation qu'il ju-

gerait nécessaire pour éviter ce préjudice.

(6) Lorsqu'un brevet ne peut pas être scellé dans le délai imparti aux termes du présent article, ce délai pourra être prolongé par le Commissaire, sur requête formée en temps utile et sous réserve des règlements, de telle période fixée.

67. — (1) Sous réserve de la présente loi, tout brevet portera la date du jour du dépôt de la description complète.

(2) S'agissant d'un brevet délivré ensuite d'une demande fondée sur les articles 49 (3) ou 51 (1), il portera — sous réserve de la présente loi — la date du dépôt de la description complète où l'invention a été révélée pour la première fois.

(3) Si deux ou plusieurs demandes sont déposées pour la même invention, le scellement d'un brevet ensuite de l'une n'empêchera pas le scellement d'un brevet ensuite des autres.

(4) Nul ne pourra engager une procédure en violation ni avant que le brevet n'ait été scellé, ni à l'égard d'un acte commis avant la publication de la description complète.

68. — (1) Sous réserve de la présente loi, la durée de tout brevet sera de seize ans à partir de sa date.

(2) Toutefois, tout brevet prendra fin, sous réserve de l'alinéa (3) ci-après, si le breveté néglige de payer une taxe de renouvellement dans le délai imparti.

(3) Dans ce dernier cas, le Commissaire pourra accorder au breveté, sur requête, une prolongation — de six mois au plus — du délai utile pour effectuer le paiement.

69. — Sous réserve de la présente loi, le brevet a pour effet d'accorder au breveté le droit exclusif de fabriquer, employer, exercer et vendre l'invention, personnellement ou par ses agents et porteurs de licence, pendant la durée du brevet, et cela de la manière qui lui paraîtrait convenable, en sorte qu'il jouisse, pendant ladite durée, de tous les profits et avantages résultant de l'invention.

70. — Les effets des brevets s'étendent à l'Australie tout entière.

71. — Si un brevet est perdu ou détruit, ou si le fait qu'il n'est pas produit est justifié à la satisfaction du Commissaire, celui-ci pourra en faire sceller un duplicata.

VII^e PARTIE

Des brevets d'addition

72. — Lorsqu'un brevet a été demandé ou délivré pour une invention, et qu'une

personne (déposant, breveté ou tiers autorisé par l'un ou par l'autre) demande un autre brevet pour un perfectionnement ou une modification de cette invention (invention principale), elle pourra requérir dans sa demande que la durée du brevet ultérieur soit la même que celle du brevet couvrant l'invention principale, ou que la partie de cette durée qui n'est pas encore écoulée.

73. — (1) Le brevet d'addition pourra être délivré pour la durée visée par l'article 72.

(2) Nul brevet ne pourra être délivré à titre de brevet d'addition si la date du dépôt de la description complète ne correspondait pas à celle du dépôt de la description complète de l'invention principale, ou ne lui était pas postérieure.

(3) Nul brevet d'addition ne pourra être scellé avant le scellement d'un brevet couvrant l'invention principale.

(4) Toute décision prise par le Commissaire aux termes du présent article pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

74. — Lorsqu'une invention qui perfectionne ou revendique une invention originale fait l'objet d'un brevet indépendant en faveur du même breveté, le Commissaire pourra révoquer, sur requête, ce brevet indépendant et délivrer, pour le perfectionnement, un brevet d'addition portant la date du brevet indépendant révoqué.

75. — (1) Tout brevet d'addition demeurera en vigueur aussi longtemps que le brevet couvrant l'invention principale. Il pourra être prolongé, aux termes de la IX^e partie, de toute période pour laquelle ce dernier aurait été étendu.

(2) Nulle taxe n'est due à l'égard de la prolongation d'un brevet d'addition.

(3) Si le brevet couvrant l'invention principale est révoqué ou abandonné, le brevet d'addition devient, à moins que la Haute Cour (en cas de révocation), ou le Commissaire (en cas d'abandon) n'en ordonnent autrement, un brevet indépendant. Les taxes à acquitter à l'avenir et leur échéance seront déterminées par sa date. La durée ne pourra cependant dépasser la période de validité du brevet couvrant l'invention principale qui reste à courir.

76. — Il ne pourra être fait obstacle à une demande de brevet d'addition, pour autant que l'invention est revendiquée dans la description complète, pour le seul motif que l'invention tombe sous le sens et n'implique aucun effort inventif, compte tenu:

- a) de la publication de l'invention principale avant la date de priorité de la revendication de la description relative à l'invention principale qui définit ce dont la modification ou le perfectionnement fait l'objet de la revendication ci-dessus mentionnée en premier lieu, ou — si deux ou plusieurs revendications définissent cette invention — après la date de priorité de la revendication plus ancienne;
- b) de l'emploi de l'invention principale durant la période précitée.

Nul brevet d'addition ne pourra être frappé d'invalidité, dans les conditions ci-dessus.

VIII^e PARTIE

Des modifications apportées aux descriptions

77. — (1) Tout déposant ou breveté pourra demander par écrit au *Patent Office* l'autorisation de modifier sa description complète.

(2) La requête devra indiquer la nature et les motifs de l'amendement.

(3) L'autorisation sera subordonnée à l'assentiment écrit de la personne qui serait inscrite au registre à titre de créancier hypothécaire ou de licencié exclusif.

(4) Toutefois, le Commissaire pourra — en cas de refus injustifié à ses yeux, déclarer — sur requête du déposant ou du breveté — que l'assentiment du créancier ou du licencié n'est pas nécessaire.

(5) Toute décision prise par le Commissaire aux termes de l'alinéa (4) pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

78. — (1) Nul amendement n'est admissible aux termes de la présente partie:

- a) si, après l'amendement, la description n'était pas conforme à l'article 40;
- b) sauf s'il s'agit de corriger une erreur de plume ou une faute manifeste, si la description revendiquait, après l'amendement, un objet non révélé, en substance, avant l'amendement.

(2) Nul amendement n'est admissible, après la publication de la description complète, qu'en vue de corriger une erreur de plume ou une faute manifeste, si une revendication antérieure ne rentrait pas, en substance, dans le cadre des revendications antérieures à l'amendement.

79. — Un examinateur constatera si:

- a) la demande en autorisation est régulière;

b) la date de priorité de toute revendication à modifier est celle fixée par la présente loi;

c) l'amendement est admissible, ou non, à d'autres égards, et fera rapport à ce sujet.

80. — Si le rapport est défavorable, le déposant ou le breveté pourra amender sa demande de manière à écarter les motifs d'objection. La demande amendée fera l'objet d'un rapport, comme celle originale.

81. — (1) Si le rapport n'est pas défavorable, ou si le déposant ou le breveté n'amende pas la demande de manière à écarter les motifs d'objection, cette dernière sera publiée au *Journal officiel*, à moins que la description complète n'ait pas été publiée et sous réserve de l'alinéa (3) ci-après.

(2) Il en sera de même, dans les mêmes conditions, quant à la demande amendée, dans le cas prévu par l'article 80.

(3) Le Commissaire pourra rejeter la demande s'il considère qu'elle ne doit pas être acceptée. Nulle protection ne sera ordonnée, dans ce cas.

(4) Toute décision prise par le Commissaire aux termes de l'alinéa (3) pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

82. — Dans les trois mois qui suivent la publication de la demande, ou dans le délai ultérieur — de trois mois au plus — que le Commissaire aurait accordé sur requête déposée dans lesdits trois mois et contre paiement de la taxe prescrite, l'*Attorney-General* ou tout intéressé pourra notifier au Commissaire son opposition à l'acceptation, pour le motif que:

- a) la date de priorité d'une revendication à amender n'est pas celle fixée par la présente loi;
- b) l'amendement est inadmissible aux termes de l'article 78,

mais non pour un autre motif. L'opposant remettra au déposant ou au breveté copie de son avis d'opposition.

83. — (1) Après avoir entendu le requérant et l'opposant, s'ils le désirent, le Commissaire décidera si l'amendement doit être admis, avec ou sans conditions.

(2) Il en fera de même, sans audience, s'il n'a pas eu opposition ou si l'opposant ne comparait pas.

84. — Le requérant ou le breveté, ainsi que tout opposant que l'*Appeal Tribunal* considère comme qualifié pour être entendu, peuvent recourir auprès de ce tribunal contre toute décision prise

par le Commissaire aux termes de l'article précédent.

85. — Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables s'il est en cours, à l'égard du brevet:

- a) une action en violation;
- b) une procédure en révocation;
- c) une procédure où la validité du brevet, ou celle d'une revendication contenue dans la description complète est contestée,

qu'elles aient été engagées avant ou après le dépôt de la demande en autorisation de l'amendement.

86. — (1) Dans toute action ou procédure de la nature précitée, le tribunal, ou le juge pourra ordonner, sur requête du breveté et sous réserve de conditions éventuelles quant aux dépens, à la publication ou à d'autres points, que la description soit modifiée de la manière indiquée dans l'ordonnance.

(2) Le breveté notifiera au Commissaire la requête précitée. Ce dernier aura le droit d'être entendu. Il devra comparaître si le tribunal ou le juge l'ordonne.

(3) Ni le tribunal, ni le juge ne pourra ordonner un amendement non admissible aux termes de l'article 78.

(4) Copie de toute ordonnance visée par l'alinéa (1) sera remise par le breveté au *Patent Office*, dans les quatorze jours qui suivent le scellement. Là-dessus, la description sera censée amendée de la manière indiquée dans l'ordonnance.

87. — Si une description complète est amendée, aux termes de la présente loi, après sa publication, il ne sera, dans une action en violation de brevet antérieure à la date de la décision ou de l'ordre relatifs à l'amendement, ni alloué de dommages ni rendu une ordonnance en évaluation des profits, à moins que le breveté n'établisse à la satisfaction du tribunal que la description originale était rédigée de bonne foi et avec l'habileté et les connaissances raisonnables.

88. — (1) Une description complète amendée aux termes de la présente partie, sera acceptée par tous les tribunaux, comme constituant la description complète et considérée comme telle.

(2) Sauf si l'amendement est contraire à l'article 85, nul ne pourra attaquer une description amendée — dans une action ou autre procédure — pour le motif que cet amendement n'était pas admissible aux termes de la présente partie.

(3) Un tribunal, l'*Appeal Tribunal* ou le Commissaire pourront, lors de l'interprétation d'une description amendée, se référer à la description originale.

89. — Tout amendement visé par la présente partie, et ne portant pas sur une description non publiée, fera l'objet d'une publication au *Journal officiel*.

IX^e PARTIE

De la prolongation des brevets

90. — (1) Tout breveté estimant n'avoir pas été suffisamment rémunéré pourra déposer à la Haute Cour une requête en prolongation de son brevet, et ce après avoir donné à son intention la publicité prescrite et dans les six mois qui précèdent l'expiration du brevet, ou dans le délai ultérieur que la Haute Cour aurait accordé.

(2) S'il y a déjà eu prolongation, ou si un nouveau brevet a déjà été délivré pour l'invention en cause, le requérant pourra se fonder sur le fait qu'il a subi des pertes ou des dommages en raison d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger. En revanche, nulle requête fondée sur une rémunération insuffisante ne sera recevable.

91. — Tout intéressé pourra déposer à la Haute Cour un *caveat* contre la prolongation du brevet. Il devra en remettre copie au Commissaire.

92. — Lors de l'audience, l'auteur du *caveat* aura la qualité de défendeur. Le Commissaire pourra comparaître et être entendu. Il le devra, si la Haute Cour l'ordonne.

93. — La Haute Cour tiendra compte, dans sa décision:

- a) de la nature et des nécessités de l'invention au point de vue du public;
- b) des profits faits par le breveté comme tel;
- c) de toutes les circonstances du cas.

94. — (1) Si la Haute Cour considère que le breveté a été insuffisamment rémunéré, elle pourra ordonner:

- a) la prolongation de la durée du brevet pour cinq ans au plus, ou dix ans — dans des cas exceptionnels — et sous réserve de restrictions, conditions et dispositions éventuelles;
- b) la délivrance d'un nouveau brevet, comme sous a).

(2) Le présent article sera applicable même si le breveté n'a pas fourni un compte complet de ses profits et frais, à condition que la Cour ait quand même connaissance qu'il n'a pas été suffisamment rémunéré par son brevet.

(3) Le breveté fournira au Commissaire copie officielle de toute ordonnance rendue par la Cour, aux termes du présent article, et ce dernier y fera une référence au registre.

95. — (1) Lorsque, en raison d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger, le breveté comme tel a subi une perte ou un dommage (y compris la perte de l'occasion de s'occuper de son invention ou de la développer), il pourra demander à la Haute Cour ou au Commissaire la prolongation de son brevet, après avoir donné à son intention la publicité prescrite.

(2) Le présent article ne s'appliquera pas si le breveté:

- a) ressortit à l'État étranger susvisé;
- b) s'il s'agit d'une compagnie dont les affaires sont

- i) dirigées ou contrôlées par des ressortissants de ce pays, ou
 - ii) administrées totalement ou principalement pour le bénéfice ou le compte de ceux-ci,
- quand bien même la compagnie serait enregistrée en Australie ou dans une autre partie des dominions de Sa Majesté.

(3) Il ne sera pas tenu compte, pour les fins du présent article, des pertes ou dommages subis ni par une personne durant la période où elle ressortissait à l'État étranger en cause, ni par une compagnie durant la période où ses affaires étaient dirigées ou centralisées de la manière visée par l'alinéa (2) b).

(4) Une demande en prolongation d'un brevet pourra être fondée, aux termes du présent article, sur une rémunération insuffisante même s'il y a déjà eu prolongation ou délivrance d'un nouveau brevet. Si elle est fondée sur une perte ou un dommage de guerre, elle pourra être répétée.

(5) Les demandes visées par le présent article devront être faites six mois au moins avant l'expiration de la durée du brevet, ou dans le délai ultérieur que la Haute Cour ou le Commissaire aurait accordé.

(6) Toute demande adressée, aux termes du présent article, à la Haute Cour sera rédigée de la manière prescrite par les règlements de celle-ci. Toute demande adressée au Commissaire sera conforme au règlement.

(7) Tout intéressé pourra former opposition à l'acceptation d'une demande:

- a) s'agissant de la Haute Cour, dans le délai et de la manière prescrits par les règlements de celle-ci;

- b) s'agissant du Commissaire, dans le délai et de la manière prescrits par le règlement.

L'opposant devra remettre au requérant copie de son avis d'opposition.

(8) Il aura le droit de comparaître et d'être entendu au sujet de la requête.

(9) Si la Haute Cour constate que le breveté a subi une perte ou un dommage en raison d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger, elle pourra ordonner:

- a) la prolongation de la durée du brevet pour la période qu'elle juge opportune et sous réserve de restrictions, conditions ou dispositions éventuelles, ou
- b) la délivrance d'un nouveau brevet, comme sous a).

(10) Le Commissaire pourra en faire de même, dans les mêmes conditions.

(11) La durée de la prolongation ou du nouveau brevet ne pourra dépasser dix ans. S'il y a déjà eu prolongation ou délivrance d'un nouveau brevet en raison de pertes ou de dommages résultant d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger, la durée totale de ces prolongations ou délivrances ne pourra dépasser lesdites dix années.

(12) Si le Commissaire considère qu'une requête fondée sur le présent article est du ressort de la Haute Cour, il pourra la lui transmettre. La Cour la traitera comme si elle lui avait été présentée dès l'origine.

(13) Le breveté remettra au Commissaire copie officielle de toute ordonnance rendue par la Cour aux termes du présent article et ce dernier y fera une référence au registre.

96. — Toute référence à un breveté comprend, pour les fins de la présente partie, une référence à un licencié exclusif.

X^e PARTIE

De la restauration des brevets

97. — (1) Lorsqu'un brevet est déchu, faute de payer une taxe dans le délai prescrit, le breveté peut demander au Commissaire la restauration du brevet.

(2) La demande devra contenir un exposé des circonstances pour lesquelles la taxe prescrite n'a pas été payée. S'il appert de cet exposé que l'omission n'a pas été intentionnelle et qu'il n'a pas été apporté de retard injustifié à la présentation de la demande, le Commissaire la publiera au *Journal officiel*.

(3) Tout intéressé pourra notifier au Commissaire, dans le délai imparti, son

opposition à une demande. Il devra en remettre copie au breveté.

98. — (1) Le Commissaire entendra l'affaire. Il restaurera le brevet (y compris les brevets d'addition éventuels), ou rejettera la demande.

(2) La restauration n'aura lieu qu'après paiement de toutes les taxes échues.

(3) S'il le juge opportun, le Commissaire pourra poser la condition que soit d'abord inscrit au registre tel document ou instrument au sujet duquel les dispositions de la présente loi en matière d'inscriptions n'ont pas été observées.

(4) En cas de restauration, il y aura lieu d'appliquer les dispositions tendant à protéger ou à dédommager ceux qui auraient, dans l'intervalle compris entre la publication de l'avis de déchéance au *Journal officiel* et la date de la première publication de la demande, utilisé l'objet du brevet, ou pris des mesures sérieuses à cet effet, par contrat ou autrement.

(5) Nulle procédure ne pourra être engagée à l'égard de violations connues dans la période comprise entre la déchéance et la restauration du brevet.

(6) Toute décision prise par le Commissaire, aux termes du présent article, pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*. Le Commissaire aura le droit de comparaître et d'être entendu. Il le devra, si le tribunal l'ordonne.

XI^e PARTIE

De la révocation des brevets; des renonciations

99. — L'*Attorney-General* ou toute autre personne pourront demander à la Haute Cour la révocation d'un brevet.

100. — (1) Un brevet peut être révoqué, en tout ou quant à telles revendications de la description complète, pour l'un des motifs suivants, à l'exclusion de tout autre motif:

- a) que le déposant n'était pas qualifié pour demander le brevet ⁽¹⁾;
- b) que le brevet a été obtenu ⁽¹⁾ en violation des droits du requérant ou d'une personne au nom ou par l'entremise de laquelle il agit;
- c) que la description complète n'est pas conforme à l'article 40;
- d) que l'invention n'est pas telle, aux termes de la présente loi ⁽¹⁾;
- e) qu'elle tombe sous le sens et n'implique aucun effort inventif ⁽¹⁾, eu égard à ce qui était connu ou utilisé

⁽¹⁾ Pour autant qu'elle est revendiquée dans une revendication.

en Australie à la date de priorité de la revendication en cause, ou auparavant;

- f) que l'invention fait l'objet ⁽¹⁾ d'une revendication valable contenue dans la description complète d'un autre brevet et dont la date de priorité est antérieure;
- g) qu'elle n'était pas nouvelle en Australie ⁽¹⁾ à la date de priorité de la dite revendication;
- h) qu'elle n'est pas utile ⁽¹⁾;
- i) que le breveté a violé, ou négligé d'observer, les conditions contenues dans le brevet;
- j) que le brevet a été obtenu sur des suggestions ou des déclarations fausses;
- k) que l'invention était utilisée en secret en Australie ⁽¹⁾ avant la date de priorité de la revendication en cause;
- l) que l'autorisation ou l'ordre d'amender la description complète aux termes de la VIII^e partie ont été obtenus par la fraude.

(2) Il ne sera tenu compte, pour les fins des lettres e) ou g) d'aucun emploi secret.

(3) Il ne sera tenu compte, pour les fins de la lettre k), d'aucun emploi de l'invention ⁽¹⁾:

- a) visant exclusivement des essais ou des expériences raisonnables;
- b) par un département ou une autorité de la Fédération ou d'un État ou territoire fédéré, ou par une personne autorisée par eux, si le breveté ou la personne de qui il tient son titre leur a révélé l'invention ⁽¹⁾.

(4) Le présent article est subordonné à l'article 158.

101. — (1) Le requérant pourra se référer soit à la date de priorité indiquée dans la revendication en cause, soit à la date qu'il considère comme attribuée par la présente loi à cette revendication.

(2) Si la Haute Cour constate qu'une date autre que celle indiquée dans la revendication est (qu'elle ait été indiquée par le requérant, ou non) la date de priorité attribuée à celle-ci par la présente loi, elle traitera cette date, lors de la liquidation de l'affaire, comme étant celle de la revendication.

102. — Le défendeur a le droit de fournir des preuves à l'appui du brevet et de répliquer, si le requérant fournit des preuves tendant à en contester la validité.

⁽¹⁾ Pour autant qu'elle est revendiquée dans une revendication.

103. — La Haute Cour pourra:

- a) révoquer le brevet et ordonner au requérant de remettre au Commissaire une copie officielle de l'ordonnance de révocation;
- b) se borner à le révoquer quant à une revendication qu'elle considère invalide et ordonner au requérant de renoncer devant le *Patent Office* à cette revendication.

104. — Le Commissaire inscrira au registre une référence auxdites révocation ou renonciation.

105. — Tout motif pour lequel un brevet peut être révoqué pourra être invoqué par le défendeur, dans une action en violation. Pour les fins de ce motif de défense, les références, dans la présente partie, au requérant et à la partie adverse seront respectivement interprétées comme des références au demandeur et au défendeur.

106. — (1) Un breveté pourra en tout temps, en en donnant avis au Commissaire, offrir de renoncer au brevet, et le Commissaire pourra, après avoir notifié cette offre et entendu les parties intéressées qui le désireraient, s'il le juge convenable, accepter ladite offre et rendre une ordonnance révoquant le brevet.

(2) Toute décision prise par le Commissaire aux termes de l'alinéa (1) pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

(3) Si une action en violation ou une procédure en révocation ou en contestation de la validité d'un brevet ou d'une revendication est pendante devant un tribunal, le Commissaire ne pourra ni accepter l'offre, ni révoquer le brevet qu'avec l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties.

107. — (1) Si un brevet a été révoqué pour cause de fraude, ou si un brevet frauduleusement obtenu a fait l'objet de renonciation et de révocation, le Commissaire pourra délivrer au véritable inventeur ou à une personne visée par l'article 34 — sur requête conforme aux dispositions de la présente loi — un brevet portant sur tout ou partie de l'invention, brevet remplaçant celui révoqué.

(2) La date de priorité de toute revendication contenue dans la description complète sera celle fixée par le Commissaire, qui tiendra compte des dates de priorité des revendications ou brevet révoqué.

(3) Nulle action en violation ne sera recevable à l'égard d'un brevet visé par

l'alinéa (1) si l'acte a été commis avant le scellement du brevet.

XII^e PARTIE

De l'exploitation des brevets et des licences obligatoires

108. — (1) Toute personne intéressée peut adresser au Commissaire, après l'expiration de trois années à compter de la délivrance du brevet, une pétition affirmant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne une invention brevetée, et demandant l'octroi d'une licence obligatoire.

(2) Le Commissaire examinera la pétition; si les parties ne parviennent pas à s'entendre, et s'il est convaincu que le bien-fondé de la pétition a été établi *prima facie*, il la renverra à la Haute Cour. S'il n'a pas cette conviction, il rejettera la pétition.

(3) Si une pétition a été renvoyée à la Haute Cour aux termes de l'alinéa (2), et s'il est prouvé à la satisfaction de cette dernière qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne l'invention brevetée, la Cour pourra ordonner au breveté, à moins qu'il ne justifie de son inaction, d'accorder des licences aux conditions qu'elle jugerait équitables.

(4) Dans toute audience relative à une des pétitions prévues par la présente section:

- a) le breveté, et toute autre personne revendiquant un intérêt dans le brevet, comme licencié exclusif ou autrement, devront être admis comme partie dans la procédure;
- b) le Commissaire aura le droit de comparaître et d'être entendu.

(5) Toute ordonnance relative à l'octroi d'une licence aura — sans préjudice de tout autre moyen d'exécution — les mêmes effets que si elle figurait dans un acte passé, entre le breveté et les parties nécessaires, en vue de cet octroi.

(6) Le requérant remettra au Commissaire copie officielle de toute ordonnance en octroi de licence fondée sur le présent article, et celui-ci inscrira la référence opportune au registre.

109. — (1) Toute personne intéressée peut adresser au Commissaire, après l'expiration de deux années à compter de l'octroi de la première licence obligatoire, une pétition affirmant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne une invention brevetée, et demandant la révocation du brevet.

(2) Le Commissaire examinera la pétition; si les parties ne parviennent pas à s'entendre, et s'il est convaincu que le bien-fondé de la pétition a été établi *prima facie*, il la renverra à la Haute Cour. S'il n'a pas cette conviction, il rejettera la pétition.

(3) Si une pétition a été renvoyée à la Haute Cour aux termes de l'alinéa (2), et s'il est prouvé à la satisfaction de cette dernière qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne l'invention brevetée, la Cour pourra, à moins que le breveté ne justifie de son inaction, ordonner la révocation du brevet.

(4) Dans toute audience relative à une des pétitions prévues par la présente section:

- a) le breveté, et toute autre personne revendiquant un intérêt dans le brevet, comme licencié exclusif ou autrement, devront être admis comme partie dans la procédure;
- b) le Commissaire aura le droit de comparaître et d'être entendu.

(5) Le requérant remettra au Commissaire copie officielle de toute ordonnance en octroi de licence fondée sur le présent article, et celui-ci inscrira la référence opportune au registre.

110. — (1) Pour les fins des articles 108 et 109, les exigences raisonnables du public seront considérées comme n'ayant pas été satisfaites:

- a) si, faute par le breveté:
 - i) de fabriquer dans une mesure suffisante et de fournir à des conditions raisonnables l'article breveté, ou telles de ses parties qui sont nécessaires pour son fonctionnement efficace;
 - ii) d'exploiter le procédé breveté dans une mesure suffisante;
 - iii) d'accorder des licences à des conditions raisonnables,
 il est porté injustement préjudice à une industrie ou à un commerce existants en Australie, ou à l'établissement d'une industrie ou d'un commerce nouveaux, ou s'il n'est pas satisfait convenablement à la demande portant sur l'article breveté ou sur l'article produit au moyen du procédé breveté;
- b) s'il est porté injustement préjudice à une industrie ou à un commerce de l'Australie par les conditions que le breveté a attachées, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'achat, au louage ou à l'usage de l'article breveté, ou à l'usage ou à l'exploitation du procédé breveté;

c) si l'invention brevetée et susceptible d'être exploitée en Australie ne l'y est pas exploitée sur une échelle commerciale sans justification suffisante de l'inaction;

d) si l'exploitation, en Australie et sur une échelle commerciale, de l'invention brevetée est entravée par l'importation, de l'étranger, de l'article breveté par

- i) le breveté ou des personnes se revendiquant de lui;
- ii) des personnes ayant directement ou indirectement acheté de lui;
- iii) des tiers contre lesquels le breveté n'a pas engagé, ou n'engage pas, une procédure en violation.

(2) Lorsque, dans un cas visé par la lettre c) de l'alinéa précédent, la Cour est convaincue que la période écoulée depuis le scellement du brevet n'a pas suffi — à cause de la nature de l'invention, ou pour un autre motif — pour permettre que l'invention fût exploitée en Australie sur une échelle commerciale, elle pourra remettre l'audience relative à la pétition à la date qu'elle jugerait indiquée afin que le but précité puisse être atteint.

111. — Aucune décision ne pourra être rendue, aux termes de la présente partie, en contradiction avec un traité, une convention, un arrangement ou un engagement conclu entre la Fédération et une autre partie des Dominions de Sa Majesté, ou un État étranger.

112. — (1) Il ne sera pas permis d'insérer, dans un contrat de vente, louage ou licence portant sur un article ou un procédé breveté, une condition qui aurait pour effet:

- a) d'interdire à l'acquéreur, au loueur ou au licencié d'employer un article ou un genre d'articles ou un procédé, brevetés ou non, qui seraient fournis ou possédés par une personne autre que le vendeur, le loueur, le bailleur de licence ou les personnes désignées par lui (*nominees*), ou de restreindre leur liberté à cet égard;
- b) d'imposer à l'acquéreur, loueur ou licencié l'obligation d'acquiescer du vendeur, loueur ou bailleur de licence, ou de personnes désignées par lui, un article ou un genre d'articles non protégé par le brevet.

Toute condition de cette nature sera nulle et sans effet.

(2) Toutefois, l'alinéa précédent ne sera pas applicable si:

- a) le vendeur, loueur ou bailleur de li-

cence prouve qu'à l'époque où le contrat a été conclu, l'acquéreur, loueur ou licencié avait le choix d'acquiescer l'article ou d'obtenir le louage ou la licence avec des clauses raisonnables et sans conditions;

b) le contrat autorise l'acquéreur, loueur ou licencié à se libérer de l'obligation d'observer la condition, en avisant par écrit l'autre partie trois mois à l'avance et en lui payant comme compensation pour sa libération:

i) en cas d'achat, telle somme;

ii) en cas de louage ou de licence, telle rente ou redevance pour le restant du terme du contrat, que fixerait un arbitre désigné par l'*Attorney-General*.

(3) Nulle personne ne sera empêchée, dans une action, requête ou procédure visées par la présente loi, de demander ou d'obtenir une réparation pour le seul motif qu'elle aurait admis que les clauses visées par la lettre a) de l'alinéa précédent étaient raisonnables.

(4) Tout contrat de louage ou licence, relatif à un article ou à un procédé breveté, pourra, en tout temps après que le ou les brevets qui protégeaient l'article ou le procédé à l'époque de la conclusion du contrat auront cessé d'être en vigueur, et nonobstant toute stipulation contraire contenue dans ce contrat ou dans tout autre, être résolu par chacune des parties, moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance à l'autre partie.

(5) L'insertion, par le breveté, dans un contrat, d'une condition qui est nulle et sans effet aux termes du présent article peut être opposée comme exception à une action, intentée pendant l'existence du contrat, en violation du brevet auquel ce contrat se rapporte.

(6) Si le breveté offre à l'autre partie un nouveau contrat, où nulle condition de la nature précitée ne figure, mais où les droits des parties sont, à d'autres égards, identiques, ledit moyen de défense ne pourra pas être invoqué à l'égard de ce contrat, que l'autre partie l'ait accepté, ou non, en remplacement du précédent. Le breveté ne pourra toutefois ni recouvrer des dommages, ni exiger le compte des profits à l'égard d'une violation de brevet commise avant l'offre du nouveau contrat.

(7) Rien dans le présent article:

a) n'affectera une condition par laquelle il serait interdit à une partie de vendre des produits autres que ceux provenant de telle personne;

b) ne validera un contrat qui serait in-

valide si le présent article n'existait pas;

c) n'affectera le droit de résilier un contrat, ou une condition y figurant, licites indépendamment du présent article;

d) n'affectera une condition par laquelle le loueur ou le donneur de licence réserverait à lui-même ou à la personne nommée par lui le droit de fournir les pièces de rechange de l'objet breveté sur lequel le contrat porte.

XIII^e PARTIE

De la violation des brevets

113. — La juridiction est confiée, quant aux actions ou procédures en violation de brevets, à la Haute Cour. Toutefois, le présent article ne dépouille pas un autre tribunal de la juridiction qui lui appartiendrait en la matière.

114. — (1) Tout licencié exclusif pourra intenter une action ou engager une procédure en violation de brevet.

(2) Le breveté revêtira la qualité de défendeur, s'il n'est pas demandeur conjoint.

(3) Nul breveté défendeur ne devra supporter les frais s'il ne comparait et ne participe pas à la procédure.

115. — Tout défendeur pourra opposer une demande reconventionnelle en révocation du brevet, au lieu de présenter une pétition à la Haute Cour, aux termes de la XI^e partie.

116. — (1) Si un défendeur oppose ladite demande devant un tribunal autre que la Haute Cour, l'action ou la procédure seront transmis à celle-ci.

(2) et (3)⁽¹⁾

117. — Dans toute action ou procédure en violation de brevet:

a) le demandeur devra fournir — avec sa plainte, ou ultérieurement, sur l'ordre du tribunal ou du juge — tous détails au sujet de la violation en cause;

b) le défendeur en fera de même quant aux arguments qu'il invoque pour sa défense.

118. — (1) La réparation qu'un tribunal peut accorder comprend une injonction (aux conditions qu'il jugerait opportunes) et — au choix du demandeur — la réparation des dommages ou le compte des profits.

(2) Le tribunal ou le juge pourra, sur requête de l'une des parties, ordonner les inspections qu'il jugerait opportunes,

⁽¹⁾ Détails d'ordre administratif.

aux conditions qu'il poserait et conformément à ses instructions.

119. — (1) Si la Cour saisie d'une demande reconventionnelle du défendeur:

a) révoque le brevet, elle ordonnera au défendeur de remettre au Commissaire copie officielle de son ordonnance;

b) se borne à une révocation limitée à une revendication invalide, elle ordonnera au défendeur de déposer au *Patent Office* une renonciation à cette revendication.

(2) Le Commissaire inscrira au registre une référence auxdites ordonnance ou revendication.

120. — (1) Quiconque désire utiliser un procédé ou employer ou vendre un article, pourra — par action dirigée, devant la Haute Cour, contre un breveté ou un licencié exclusif — demander une déclaration attestant que lesdits actes ne constitueraient pas une violation d'une revendication de la description du brevet, et ce alors même que ni le breveté, ni le licencié n'auraient affirmé le contraire.

(2) Il appartiendra à la Haute Cour de connaître de toute action de cette nature et de la trancher.

(3) La Cour ne fera la déclaration requise que si:

a) le demandeur

i) a demandé par écrit au défendeur d'admettre par écrit les faits à établir dans ladite déclaration;

ii) a fourni par écrit au défendeur tous détails au sujet du procédé ou de l'article en cause;

b) le défendeur a refusé d'admettre ce qui précède, ou négligé de ce faire.

(4) Les dépens de toutes les parties seront supportés, à moins que la Haute Cour n'en ordonne autrement, par le demandeur.

(5) La validité d'une revendication de la description d'un brevet ne sera pas mise en cause dans une procédure engagée aux termes du présent article. Le fait que la déclaration est accordée ou refusée n'impliquera pas que le brevet est valable.

(6) La procédure précitée pourra être engagée en tout temps après la publication de la description complète. Toute référence, dans le présent article, à un breveté sera interprétée comme comprenant une référence à un déposant dont la description complète a été publiée.

121. — (1) Lorsqu'une personne menace autrui, par circulaires, annonces ou

autrement, d'une action ou de procédures en violation de brevet, au d'autres procédures similaires, toute partie lésée pourra lui intenter une action et obtenir une déclaration attestant que les menaces ne sont pas justifiées, ainsi qu'une injonction contre leur continuation, que l'auteur des menaces ait, ou non, droit à un brevet ou à une demande de brevet, qu'il soit — ou non — intéressé à cette demande. Elle pourra également être indemnisée, s'il y a lieu, des dommages subis, à moins que l'auteur des menaces ne prouve devant le tribunal que les actes contre lesquels il a menacé d'engager une procédure constituent, ou constitueraient, s'ils étaient commis :

- a) une violation d'une invention quant à une revendication, contenue dans la description, dont le demandeur ne soutient pas qu'elle soit invalide;
- b) une violation de droits découlant de la publication de la description complète quant à une revendication y contenue dont il n'est pas prouvé qu'elle serait invalide si le brevet avait été délivré à son égard.

(2) La simple notification de l'existence d'un brevet ne constitue pas une menace aux termes du présent article.

(3) Rien, dans le présent article, ne pourra engager la responsabilité d'un avoué ou d'un agent de brevet dans une action ou procédure fondées sur celui-ci, quant à un acte accompli par lui dans l'exercice de sa profession pour le compte de son client.

(4) Il appartiendra à la Haute Cour de connaître des actions fondées sur le présent article et de les trancher. Toutefois, nul autre tribunal n'est dépossédé de ce chef de la juridiction dont il serait investi à l'égard d'une action de cette nature.

122. — (1) Le défendeur pourra demander, par une action reconventionnelle, la réparation à laquelle il aurait droit — en vertu d'une action séparée — à l'égard d'une violation, par le défendeur, du brevet auquel les menaces se rapportent. Les dispositions de la présente loi relatives aux actions en violation seront applicables, *mutatis mutandis*, auxdites actions reconventionnelles.

(2) Dans tout cas visé par l'alinéa (1), le demandeur pourra demander la révocation du brevet, au lieu de présenter à la Haute Cour une pétition de la nature visée par la XI^e partie. Les dispositions de l'article 116 et celles relatives auxdites pétitions seront applicables, *mutatis mutandis*, aux demandes précédentes.

123. — (1) Sous réserve du présent article, les droits du breveté ne seront violés :

- a) ni par l'emploi de l'invention brevetée à bord d'un navire étranger, dans le corps du navire ou dans les machines, agrès, appareils et accessoires, si le navire pénètre temporairement ou accidentellement dans les eaux territoriales australiennes et que l'invention y soit exclusivement utilisée pour les besoins de ce navire;
- b) ni par l'emploi de l'invention brevetée dans la construction ou dans le fonctionnement d'un engin étranger de locomotion aérienne ou terrestre, ou des accessoires de cet engin, s'il pénètre temporairement ou accidentellement en Australie.

(2) Dans le présent article :

- a) « navire étranger » et « engin étranger de locomotion aérienne » désignent un navire ou un engin enregistrés dans un pays à l'égard duquel est en vigueur une Proclamation déclarant que ses lois accordent des droits correspondants aux navires et engins australiens;
- b) « engin étranger de locomotion terrestre » désigne un engin appartenant à une personne dont la résidence habituelle est dans l'un des pays précités.

124. — (1) Tout tribunal pourra refuser d'allouer des dommages ou d'ordonner le compte des profits à l'égard d'une violation de brevet commise, après l'entrée en vigueur de la présente loi, par un défendeur prouvant qu'il ne savait, et n'avait nul motif de croire, au moment de la violation, que l'invention en cause était brevetée.

(2) Si des produits fabriqués d'après une invention brevetée et marqués de manière à indiquer qu'ils sont brevetés en Australie, ont été vendus ou utilisés dans ce pays dans une mesure substantielle, le défendeur sera censé, à défaut de preuve du contraire, avoir connu l'existence du brevet.

(3) Rien dans le présent article n'affectera le pouvoir, par un tribunal, d'accorder une réparation par voie d'injonction.

XIV^e PARTIE

De la Couronne

125. — (1) En tout temps après le dépôt d'une demande de brevet, ou la délivrance d'un brevet, la Fédération, un État ou une personne autorisée par écrit par l'un ou l'autre, pourra fabriquer, utiliser, exercer ou vendre l'invention

pour les services de la Fédération ou de l'État en cause.

(2) Lorsqu'une invention brevetée était — avant la date de priorité de la revendication, contenue dans la description complète, qui entre en ligne de compte — consignée dans un document délivré par la Fédération ou par un État, ou vérifié par l'un d'entre eux, ou en son nom, autrement qu'ensuite de sa communication directe ou indirecte par le breveté ou par un ayant cause, nulle rémunération ne sera due à celui-ci à l'égard de l'emploi de l'invention, par la Fédération ou par l'État en cause, aux termes de l'alinéa précédent.

(3) L'autorisation prévue par l'alinéa (1) pourra être donnée avant ou après la délivrance du brevet et l'accomplissement des actes sur lesquels elle porte. Elle pourra être donnée aussi à une personne autorisée directement ou indirectement, par le déposant ou par le breveté, à fabriquer, utiliser, exercer ou vendre l'invention.

(4) Lorsqu'une invention a été fabriquée, utilisée, exercée ou vendue aux termes de l'alinéa (1), la Fédération ou l'État en cause devra, le plus tôt possible, et à moins que cette notification ne soit jugée contraire à l'intérêt public, notifier ce fait au déposant ou au breveté et lui fournir, au sujet desdits fabrication, utilisation, exercice ou vente, les renseignements raisonnables qu'il demanderait.

(5) Sous réserve de l'alinéa (2), les conditions des actes visés par l'alinéa (1) seront agréées par les parties ou — à défaut d'entente — fixées par la Haute Cour.

(6) La Haute Cour pourra prendre en considération, lors de la fixation desdites conditions, la redevance qu'une personne intéressée dans l'invention ou dans le brevet aurait reçue, directement ou indirectement, de la Fédération ou de l'État en cause à l'égard de l'invention ou du brevet.

(7) Nuls arrangement ou licence (antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi), portant sur les conditions auxquelles une personne autre que la Fédération ou un État peut fabriquer, utiliser, exercer ou vendre une invention, ne seront valables à l'égard d'actes accomplis, après ladite entrée en vigueur, aux termes de l'alinéa (1), s'ils ne sont pas approuvés par l'*Attorney-General* de la Fédération ou de l'État en cause.

(8) Nulle action en violation ne pourra être intentée à l'égard de la fabrication,

de l'emploi, de l'exercice ou de la vente, aux termes de l'alinéa (1), d'une invention brevetée.

(9) Le droit visé par l'alinéa (1) comprend celui de vendre des produits fabriqués dans l'exercice de ce droit. Tous acheteur de bonne foi et personne se revendiquant de lui pourront agir à l'égard de ces produits comme si la Fédération ou l'État en cause était le breveté.

(10) Lorsque le Gouvernement de la Fédération a passé, avec celui d'un autre pays, un arrangement concernant la remise, à ce dernier, de produits servant à sa défense,

- a) l'emploi de l'invention, par la Fédération ou par une personne autorisée par écrit par elle, en vue de ladite remise sera considéré, pour les fins de la présente partie, comme un emploi par la Fédération et pour ses propres fins;
- b) la Fédération ou ladite personne pourra vendre les produits au pays précité, aux termes de l'arrangement;
- c) elle pourra vendre à quiconque les produits qui ne seraient pas requis pour les fins pour lesquelles ils ont été fabriqués.

126. — (1) Tout breveté qui considérerait qu'une invention brevetée a été fabriquée, utilisée, exercée ou vendue aux termes de l'alinéa (1) pourra demander à la Haute Cour une déclaration dans ce sens.

(2) Dans toute procédure engagée aux termes de l'alinéa précédent:

- a) la Fédération ou l'État en cause revêtira la qualité de défendeur;
- b) l'une ou l'autre pourra demander reconventionnellement la radiation du brevet. Les dispositions de la présente loi relatives aux révocations seront applicables, *mutatis mutandis*, à ces demandes reconventionnelles.

127. — Toute référence à un breveté comprend, dans les articles 125 et 126, une référence au licencié exclusif.

128. — Rien dans la présente partie n'affectera le droit, par la Fédération, par un État, ou par une personne tenant directement ou indirectement son titre de l'un d'entre eux, de vendre ou d'utiliser un produit confisqué aux termes de la loi.

129. — (1) Le Gouverneur général pourra ordonner qu'une invention pour laquelle un brevet a été demandé, ou un brevet, soient acquis par l'*Attorney-General* du déposant ou de l'inventeur. Là-dessus, l'invention ou le brevet et tous

les droits y relatifs seront, en vertu du présent article, transférés et acquis à l'*Attorney-General*, à titre de fiduciaire de la Fédération.

(2) Avis de l'acquisition sera donné au déposant ou au breveté et publié au *Journal officiel* et à la *Gazette*, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande de brevet ayant fait l'objet d'un ordre fondé sur l'article 131.

(3) La Fédération paiera au déposant ou au breveté, ainsi que — s'agissant de l'acquisition d'un brevet — à toute personne figurant au registre comme intéressée dans celui-ci, la redevance stipulée entre les parties. A défaut d'entente, le montant de celle-ci sera fixé par la Haute Cour, sur action intentée contre la Fédération.

130. — (1) L'auteur d'une invention, ou celui qui tient de lui le droit de demander un brevet pour celle-ci, peut céder à la Fédération cette invention et le brevet australien qu'il a obtenu ou qu'il pourrait obtenir.

(2) La cession et les conventions et arrangements qu'elle contient seront valides et produiront leur effet nonobstant l'absence de toute contre-valeur effective. Ils pourront être mis à exécution au moyen d'une action ou d'une autre procédure appropriée, engagée au nom de l'*Attorney-General*.

131. — (1) Sous réserve des instructions de l'*Attorney-General*, le Commissaire pourra — par ordre écrit et signé — interdire ou limiter, s'il le juge nécessaire ou opportun dans l'intérêt de la défense de la Fédération, la publication de renseignements relatifs à l'objet d'une demande de brevet. Ces mesures pourront revêtir un caractère général, ou viser une personne ou une catégorie de personnes.

(2) Nul ne pourra, sans l'autorisation écrite du Commissaire, publier ou fournir des renseignements contrevenant à un ordre de la nature précitée.

Pénalités:

- a) en cas de procédure sommaire, amende de 250 livres au plus, emprisonnement durant six mois au plus, ou les deux peines à la fois;
- b) en cas de plainte, amende de 5000 livres au plus, emprisonnement durant deux ans au plus, ou les deux peines à la fois.

(3) Lorsqu'un ordre a été donné aux termes du présent article, la demande qu'il vise pourra être traitée jusqu'à son acceptation et à l'acceptation de la description complète. En revanche, lesdites

acceptations ne seront pas publiées et le brevet ne sera pas délivré.

(4) Si l'ordre a été révoqué après lesdites acceptations, celles-ci seront publiées dans le mois suivant la révocation.

(5) Rien dans la présente loi n'empêchera que des renseignements relatifs à une invention soient fournis à un Département ou à une autorité de la Fédération, afin qu'ils donnent leur avis au sujet de la question de savoir s'il y a lieu de donner un ordre de la nature visée par le présent article, de l'amender, ou de le révoquer.

132. — Dans la présente partie, toute référence à la Fédération ou à un État comprend une référence à une autorité de ces Fédération ou État.

(A suivre.)

PARTIE NON OFFICIELLE

Études générales

La marque de haute renommée*

Dr ALOIS TROLLER
Avocat, Lucerne

Jurisprudence

ITALIE

MARQUES. NATURE DU DROIT. MARQUES FORTES ET MARQUES FAIBLES, NOTION. MARQUES VERBALES COMPOSÉES DE MOTS GÉNÉRIQUES, PROTECTION, CONDITIONS.

(Milan, Tribunal, 27 mars 1952. — Société Fratelli Pietra c. Société Italcarchio.)⁽¹⁾

Résumé

Il est admis, dans la doctrine et dans la jurisprudence, que le droit exclusif sur la marque est un droit réel, bien qu'il porte sur un bien immatériel. En conséquence, l'action en contrefaçon, qui tend à protéger ce droit réel et absolu contre l'usurpation, voire l'imitation, de la marque est indépendante de la question de savoir si les produits couverts par les marques en conflit prêtent à confusion, si le délit a été intentionnel et s'il y a eu dommage effectif.

Sont des marques fortes celles dont le caractère est original et individuel. En revanche, il y a marque faible lorsque la fantaisie n'intervient guère et que la marque est le fruit d'idées ou de notions communes, qu'elles se rattachent au produit ou à des précédents similaires.

⁽¹⁾ Voir *Rassegna della proprietà industriale, letteraria, artistica*, no 4-5, de juillet-octobre 1952, p. 227.

Les marques fortes, où la fantaisie joue un rôle essentiel, sont protégées non seulement quant à l'ensemble et aux éléments qui les composent, mais aussi quant au type, toute variation ou modification demeurant interdite. En revanche, les marques faibles ne sont valables que dans les limites de leur originalité réduite; elles ne sont protégées que dans leur ensemble et contre des usurpations ou des limitations propres à entraîner une confusion avec la marque tout entière, ou avec les éléments spécialement caractéristiques.

Un mot appartenant à l'usage commun peut, certes, constituer une marque valable, mais à condition qu'il y soit apporté des modifications morphologiques, des adjonctions ou des transformations de nature à le rendre original et nouveau.

La marque «Universal» ne remplit pas ces conditions. Elle ne peut donc pas être protégée⁽¹⁾.

LIBAN

MARQUE DE FABRIQUE. DÉPÔT (PORTÉE). CONTREFAÇON. IMITATION (DULCINE ET DOUCINE). ADJONCTION INOPÉRANTE DE MENTIONS OU SIGNES. ABANDON (NE SE PRÉSUME PAS). FORCE MAJEURE (GUERRE).

(Beyrouth, Cour de cassation, 10 mars 1952. — Etablissements Rocca, Tassy et de Roux c. Rizkallah Hmouda et Naife Iladdad.)⁽²⁾

Résumé

Le dépôt détermine la portée des droits du déposant.

Lorsqu'une dénomination a été déposée isolément, l'adjonction à celle-ci de noms, signes, dessins ou éléments quelconques, par un tiers, ne fait pas disparaître l'usurpation qui est ainsi réalisée de cette marque. Il faut, pour apprécier la contrefaçon ou l'imitation, considérer les dénominations prises seules.

La marque «Doucine» constitue une imitation frauduleuse ou illicite de la marque «Dulcine».

Un propriétaire de marque ne peut perdre ses droits que par une renonciation volontaire. Le défaut d'emploi de la marque, dû aux circonstances de guerre, ne peut entraîner la déchéance du droit.

(1) Dans le même ordre d'idées, le même tribunal a jugé, le 23 mars 1952 (*ibid.*, p. 234), que la marque «Nellatullo» (nelloie tout) n'était pas susceptible de protection.

(2) Voir *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique*, organe de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et la répression de la contrefaçon, nouvelle série, nos 8 et 9, de 1952, p. 45.

SUISSE

MARQUES RISQUANT DE TROMPER LE PUBLIC. PRINCIPES À SUIVRE.

(Lausanne, Tribunal fédéral, 16 septembre 1952. — Naamloze Vennootschap Kunstzijdespinnerij Nyma c. Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.)⁽¹⁾

Résumé

La filature de soie artificielle Nyma, à Nijmegen (Pays-Bas), avait fait inscrire au registre international les marques verbales «Nycord» et «Nymcord» pour fils, fibres et produits fabriqués en ces fils et fibres, comme cordes et tissus, rayonne et produits fabriqués de rayonne. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle avait opposé un refus partiel de protection en Suisse, ne l'accordant que pour des produits en Nylon, et ce pour le motif que le préfixe «Ny» faisait penser au Nylon et que, partant, le public serait trompé si les produits couverts par ces marques n'étaient pas fabriqués en cette matière.

Le Tribunal fédéral a fait droit au recours de la déposante quant à la marque «Nymcord», mais non quant à la marque «Nycord», notamment pour les motifs suivants:

La recourante s'est manifestement inspirée du fait que son siège est à Nijmegen pour adopter le nom commercial «Nyma» et les marques «Nyeord» et «Nymcord». Il est donc vraisemblable qu'elle ne s'est nullement proposé de tromper le public en lui suggérant un rapprochement entre ces mots et la notion «Nylon». Toutefois, le fait qu'il n'y a pas eu, à un point de vue subjectif, tromperie intentionnelle n'exclut pas, en soi, l'inadmissibilité des marques. Le jugement dépend, à cet égard, de la question de savoir s'il existe, à un point de vue objectif, le danger que l'acheteur moyen fasse ce rapprochement.

Or, s'agissant de la marque «Nyeord», il y a lieu de faire ressortir ce qui suit: attendu que la recourante fabrique des textiles et que la marque contient le suffixe «cord» (en anglais, fil, corde), la première notion qui se présente à l'esprit est celle de tissu (il est courant, en allemand et en français aussi, d'utiliser ce suffixe dans des combinaisons telles que, par exemple, «Whipeord», pour désigner un genre particulier d'étoffe). Seulement, une fois que la notion tissu est pénétrée dans l'esprit, il est naturel que le préfixe «Ny» soit considéré comme une abréviation de «Nylon», produits de

(1) Voir *Arrêts du Tribunal fédéral suisse* rendus en 1951, Recueil officiel, 78^e vol., 1^{re} partie: Droit public et droit administratif, 3^e livraison, p. 278.

plus en plus fréquemment utilisé dans maints domaines et vanté par une publicité abondante. La recourante fait valoir que seul le préfixe «Nyl» prêterait à cette interprétation, mais le fait est qu'il existe des marques, telles que «Nysilk», «Ny-visa» et «Ny-lastic» se reportant au «nylon», bien que le préfixe soit «Ny» et non «Nyl». Elle soutient en outre qu'il sied, non pas de disséquer les marques, mais d'examiner l'impression d'ensemble qu'elles donnent. Or, il en est bien ainsi lorsqu'il s'agit de comparer deux marques pour trancher la question de savoir si elles prêtent à confusion, mais non lorsque le jugement porte sur le danger de tromperie, qui rend une marque contraire aux bonnes mœurs aux termes de l'article 14, alinéa 1, chiffre 2^e, de la loi⁽¹⁾. Dans ce dernier cas, il suffit que l'un des éléments de la marque, voire même un élément accessoire, puisse tromper. Il en est notamment ainsi quant aux marques verbales, dont les éléments pris isolément, syllabe par syllabe, ont souvent un sens. Le recours n'est donc pas fondé quant à la marque «Nycord».

En revanche, il y a lieu d'admettre à l'enregistrement, sans limitations, la marque «Nymcord», parce que la lettre «m» qui accompagne le préfixe «Ny» exclut tout danger sérieux que le public songe au «nylon».

Bibliographie

OUVRAGES NOUVEAUX

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA INTERNA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E CONCORRENZA SLEALE (1948—1950), par M. Luigi Sordelli, avocat à Milan. 130 pages, 19 × 13 cm. A Milan, chez Bocca, 1952. Prix: 700 lire.

L'auteur a réuni en volume ses articles parus sur le sujet dans le *Foro Padano*. Il y a ajouté des tables (analytique, chronologique et des noms des auteurs) qui facilitent la consultation du petit recueil, mettent en évidence les liens entre les diverses matières et permettent de ramener à l'unité le contenu des décisions judiciaires relatées. Il fait un tableau aussi complet que possible — grâce à des renvois et à des citations — de l'ensemble des problèmes théoriques et pratiques qui se sont posés, en Italie, en matière de propriété industrielle, dans la période comprise entre 1948 et 1950. Et il se propose, si faire se pourra, de continuer à l'avenir cette compilation utile.

(1) Loi fédérale sur les marques, de 1890/1951 (v. *Prop. ind.*, 1939, p. 179; 1951, p. 175).