

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

75^e année

N° 6

Juin 1959

SOMMAIRE

UNION INTERNATIONALE: Construction du bâtiment du Bureau international à Genève, p. 105. — Note du Conseil fédéral suisse (Département politique) concernant la ratification par l'Espagne de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Nice, le 15 juin 1957 (du 21 avril 1959), p. 107. — Note du Conseil fédéral suisse (Département politique) concernant l'adhésion de la République Populaire Roumaine à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Nice, le 15 juin 1957 (du 24 avril 1959), p. 107. — Signature par la République tchéco-

slovaque et la Turquie des actes qui sont issus de la Conférence diplomatique réunie à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958, p. 107.

LÉGISLATION: Inde. Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (n° 31, de 1958), *deuxième partie*, p. 108. — Italie. Décrets concernant la protection temporaire des droits de propriété industrielle à vingt-huit expositions (des 22 septembre 1958, 2, 10 février, 4, 23, 31 mars, 2, 27, 30 avril, 13 et 14 mai 1959), p. 121.

ÉTUDES GÉNÉRALES: La nouvelle loi tchécoslovaque sur les inventions, les découvertes et les propositions d'amélioration, p. 122.

BIBLIOGRAPHIE: *Ouvrages nouveaux* (Th. Smolders; Edmond Martin-Achard), p. 124.

Union internationale

Construction du bâtiment du Bureau international à Genève

La pose de la première pierre du bâtiment du Bureau international à Genève a donné lieu, le 22 juillet 1958, à une cérémonie officielle relatée dans le fascicule d'août 1958 de *La Propriété industrielle*, pages 143 à 148.

Depuis lors, la dernière main a été mise aux plans et aux devis de détail. Après cela, les maîtres d'état ont été appelés à présenter des propositions de soumission et les adjudications sont intervenues. Les travaux de terrassement et de canalisations sont achevés. Le gros œuvre est en bonne voie, machines et fers à béton sont sur place. Le chantier entre dans sa phase d'activité. Selon les prévisions de l'architecte, les 4 étages sur rez-de-chaussée que comporte le bâtiment pourraient être terminés en été 1960.

Déjà, des dons et des cadeaux nombreux et importants sont offerts et annoncés, tant de la part des Gouvernements des Etats unionistes que des Organisations internationales privées amies de notre Union. A l'heure actuelle, ce sont ainsi 20 Pays unionistes et 5 Organisations internationales qui participeront à la décoration et à l'embellissement de la future Maison des droits intellectuels. Le bâtiment aura 45,45 m. de long, 16 m. de large, 18 m. de hauteur, la surface utile de chaque étage étant de 700 m² et le volume de la maison de 15 000 m³.



Devant le panneau de chantier, de gauche à droite: M. Rossier, secrétaire, le Professeur Jacques Secretan, Directeur du Bureau international, M. Pierre Brailard, architecte du bâtiment, et M. C. Béguin, Conseiller.



Les travaux en cours



Note

du Conseil fédéral suisse (Département politique) concernant la ratification par l'Espagne de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Nice, le 15 juin 1957

(Du 21 avril 1959)

En exécution des instructions qui lui ont été adressées, le 21 avril 1959, par le Département politique fédéral suisse, l'Ambassade [la Légation] de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des affaires étrangères qu'aux termes d'une note adressée à l'Ambassade de Suisse à Paris, le 18 décembre 1958, par le Ministère français des affaires étrangères, l'Ambassadeur d'Espagne en France a déposé auprès de ce Ministère, le 13 novembre de la même année, les instruments de ratification de l'Espagne sur l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Nice, le 15 juin 1957.

Par note du 3 novembre 1958, reçue le 4 du même mois, dont le Ministère voudra bien trouver encore, sous ce pli, la copie et la traduction française¹⁾, l'Ambassade d'Espagne à Berne avait de son côté, en se référant au dépôt à Paris, alors imminent, des instruments de ratification espagnols, fait savoir au Département politique fédéral:

- 1° que, comme l'article 3^{bis}, alinéa (1), de l'Arrangement de Madrid, révisé à Nice, en donnait la faculté, la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendrait à l'Espagne qu'en cas où le titulaire de la marque le demanderait expressément;
- 2° que, comme l'article 12, alinéa (4), du même Arrangement en donnait la faculté, l'Espagne ne se considérerait plus comme liée par les textes antérieurs de cet acte, à l'égard des pays qui n'auraient pas ratifié celui-ci ou qui n'y auraient pas adhéré.

Le Département politique a tenu à s'assurer encore, auprès de l'Ambassade d'Espagne à Berne, qu'en chargeant celle-ci de lui notifier, en application de l'article 12, alinéa (4), de l'Arrangement révisé, une déclaration selon laquelle cet Etat ne se considérait plus comme lié par les textes antérieurs dudit Arrangement, le Gouvernement espagnol avait bien en l'intention, non pas de faire prendre effet à cette déclaration douze mois déjà après la réception de celle-ci par le Gouvernement suisse — ce qui aurait pour conséquence pratique de mettre l'Espagne, dès le 4 novembre 1959 et pendant un certain laps de temps, hors de l'Union restreinte pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce — mais plutôt de faire en sorte que ladite déclaration prenne effet lors de l'entrée en vigueur du texte signé à Nice le 15 juin 1957. L'Ambassade a confirmé l'exactitude de cette interprétation dans sa réponse au Département, du 12 mars 1959, également ci-jointe en copie et en traduction française¹⁾.

¹⁾ Nous omettons l'annexe. (Réd.)

L'Ambassade [la Légation] de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

Note

du Conseil fédéral suisse (Département politique) concernant l'adhésion de la République Populaire Roumaine à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Nice, le 15 juin 1957

(Du 24 avril 1959)

En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 24 avril 1959 par le Département politique fédéral suisse, l'Ambassade [la Légation] de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des affaires étrangères que, par lettre du 9 février 1959, reçue le 10 du même mois et ci-jointe en copie¹⁾, le Ministre de la République Populaire Roumaine à Berne a notifié au Chef du Département l'adhésion de cet Etat à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Nice, le 15 juin 1957.

L'adhésion de la Roumanie prendra effet lors de l'entrée en vigueur de l'Arrangement précité, c'est-à-dire lorsque seront réalisées les conditions prévues par l'article 12, alinéa (2), de cet Arrangement.

L'Ambassade [la Légation] de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

Signature

par la République tchécoslovaque et la Turquie des actes qui sont issus de la Conférence diplomatique réunie à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958

Nous avons reçu du Département politique fédéral suisse les communications suivantes:

RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, le 17 avril 1959, M. Jan Obhlidal, Ministre de la République tchécoslovaque à Berne, a signé les actes suivants, confiés au Gouvernement suisse, qui sont issus de la Conférence diplomatique réunie à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958:

- 1° Convention de Paris, révisée à Lisbonne, pour la protection de la propriété industrielle, du 31 octobre 1958;
- 2° Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958;
- 3° Règlement pour l'exécution de l'Arrangement précité, du 31 octobre 1958.

¹⁾ Nous omettons l'annexe. (Réd.)

M. Obhlidal était muni de pleins pouvoirs, émanant du Président de la République tchécoslovaque, qui l'autorisaient à signer les actes en question.

Il s'agit donc, en l'espèce, d'un cas d'application de l'article 19, alinéa (2), de la Convention de Paris révisée et de l'article 14, alinéa (2), de l'Arrangement de Lisbonne.

Les Gouvernements des autres pays membres de l'Union de Paris seront informés de la signature tchécoslovaque par la communication qui leur sera faite, le moment venu, de copies certifiées conformes des actes de Lisbonne.

TURQUIE

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, le 24 avril 1959, le Professeur Dr Fahrettin Kerim Gökay, Ambassadeur de Turquie à Berne, a signé les actes suivants, confiés au Gouvernement suisse, qui sont issus de la Conférence diplomatique réunie à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958:

- 1° Convention de Paris, révisée à Lisbonne, pour la protection de la propriété industrielle, du 31 octobre 1958;
- 2° Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958;
- 3° Règlement pour l'exécution de l'Arrangement précité, du 31 octobre 1958.

Il s'agit donc, en l'espèce, d'un cas d'application de l'article 19, alinéa (2), de la Convention de Paris révisée et de l'article 14, alinéa (2), de l'Arrangement de Lisbonne.

Les Gouvernements des autres pays membres de l'Union de Paris seront informés de la signature turque par la communication qui leur sera faite, le moment venu, de copies certifiées conformes des actes de Lisbonne.

Législation

INDE

Loi

sur les marques de fabrique ou de commerce *

(N° 31, de 1958)

(Deuxième partie)¹⁾

Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce comme marques associées

16. — (1) Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce qui est enregistrée, ou qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, en ce qui concerne des produits quelconques, est identique à une autre marque qui est enregistrée, ou qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, au nom du même propriétaire, en ce qui concerne les mêmes produits ou désignations de produits, ou ressemble de si près à celle-ci qu'elle risque d'induire en erreur ou de créer une confusion si elle est utilisée par une personne autre que le propriétaire, le

Registreur peut, en tout temps, exiger que ces marques de fabrique ou de commerce soient inscrites dans le Registre comme marques associées.

(2) Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce et toute partie de celle-ci sont, conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article 15, enregistrées comme marques séparées au nom du même propriétaire, elles seront considérées et seront enregistrées comme marques associées.

(3) Toutes les marques de fabrique ou de commerce enregistrées comme série, conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l'article 15, en une seule opération d'enregistrement, seront considérées et seront enregistrées comme marques associées.

(4) Sur demande présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré de deux ou plusieurs marques de fabrique ou de commerce enregistrées comme marques associées, le Registreur peut dissoudre cette association en ce qui concerne l'une quelconque de ces marques s'il a acquis la certitude qu'il ne se produirait aucun risque d'erreur ou de confusion dans l'éventualité où cette marque serait utilisée par une autre personne en ce qui concerne l'un quelconque des produits pour lesquels cette marque est enregistrée, et le Registreur peut amender le Registre en conséquence.

Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce faisant l'objet d'une renonciation

17. — Si une marque de fabrique ou de commerce

a) renferme une partie

- (i) qui ne fait pas l'objet, de la part du propriétaire, d'une demande séparée d'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce; ou
- (ii) qui n'est pas enregistrée séparément par le propriétaire en tant que marque de fabrique ou de commerce; ou

b) renferme un élément qui est d'usage commun dans la pratique du commerce ou qui n'a pas, d'autre manière, un caractère distinctif,

le tribunal, en décidant si cette marque sera inscrite ou sera maintenue dans le Registre, peut exiger, comme condition de la présence de cette marque dans le Registre, soit que le propriétaire renonce à tout droit à l'usage exclusif de cette partie, ou de la totalité ou d'une fraction de cet élément, selon le cas, dont le tribunal ne lui reconnaît pas l'usage exclusif, soit que ledit propriétaire consente à telle autre renonciation que le tribunal jugera nécessaire en vue de définir les droits du propriétaire qui découlent de l'enregistrement.

Toutefois, aucune renonciation n'affectera aucun des droits du propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, à l'exception des droits créés par l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la renonciation.

CHAPITRE III

Procédure à suivre pour l'enregistrement et durée de l'enregistrement

Demande d'enregistrement

18. — (1) Toute personne revendiquant la propriété d'une marque de fabrique ou de commerce utilisée par elle ou

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1959, p. 90.

qu'elle projette d'utiliser, et qui désire faire enregistrer cette marque, demandera par écrit au Registrateur, dans les formes prescrites, l'enregistrement de sa marque, soit dans la Partie A, soit dans la Partie B du Registre.

(2) Il ne sera pas présenté de demande portant sur des produits figurant dans plus d'une classe prescrite de produits.

(3) Toute demande présentée conformément au paragraphe (1) sera déposée au Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel se trouve l'établissement principal, dans l'Inde, du requérant ou, dans le cas de co-requérants, l'établissement principal, dans l'Inde, du requérant dont le nom est mentionné le premier, dans ladite demande, comme ayant un établissement industriel ou commercial dans l'Inde.

Toutefois, lorsque ni le requérant, ni aucun des requérants, n'exerce d'activité industrielle ou commerciale dans l'Inde, la demande sera déposée au Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel se trouve le lieu du domicile élu, dans l'Inde, qui est indiqué dans la demande.

(4) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Registrateur peut refuser la demande ou l'accepter, soit intégralement, soit sous réserve, le cas échéant, de tous amendements, modifications, conditions ou limitations qu'il jugera justifiés.

(5) Dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce (autre qu'une marque de certification) dans la Partie A du Registre, le Registrateur peut, si le requérant en manifeste le désir, au lieu de refuser la demande, considérer celle-ci comme une demande d'enregistrement dans la Partie B du Registre et traiter cette demande en conséquence.

(6) En cas de refus ou d'acceptation conditionnelle d'une demande, le Registrateur exposera par écrit les raisons de ce refus ou de cette acceptation conditionnelle et les considérations de fait ou autres sur lesquelles il a fondé sa décision.

Retrait d'une acceptation

19. — Lorsque, après l'acceptation d'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, mais avant l'enregistrement de cette marque, le Registrateur a acquis la certitude

- a) que la demande a été acceptée par erreur; ou
- b) que, dans ce cas particulier, la marque ne devrait pas être enregistrée ou ne devrait l'être que sous réserve de certaines conditions ou limitations, ou sous réserve de conditions supplémentaires ou différant des conditions ou limitations sous réserve desquelles la demande a été acceptée,

le Registrateur, après avoir entendu le requérant si ce dernier en exprime le désir, peut retirer l'acceptation et agir comme si la demande avait été rejetée.

Publication de la demande

20. — (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce a été acceptée, intégralement ou sous réserve de certaines conditions ou limitations,

le Registrateur, aussi tôt que possible après cette acceptation, fera publier, de la manière prescrite, la demande, telle qu'elle a été acceptée, avec, le cas échéant, les conditions ou les limitations sous réserve desquelles elle a été acceptée.

Toutefois, le Registrateur peut faire publier la demande avant son acceptation si elle concerne une marque de fabrique ou de commerce à laquelle s'applique le paragraphe (2) de l'article 9, ou dans tout autre cas où il lui apparaît expédient d'agir ainsi en raison de circonstances exceptionnelles.

(2) Lorsque

- a) une demande a été publiée avant son acceptation, en vertu du paragraphe (1); ou lorsque
- b) après la publication d'une demande,
 - (i) une erreur a été rectifiée dans ladite demande; ou lorsque
 - (ii) une modification de ladite demande a été autorisée en vertu de l'article 22,

le Registrateur peut, à sa discrétion, faire publier à nouveau la demande ou, dans un cas visé par l'alinéa b), peut, au lieu de faire publier à nouveau cette demande, notifier de la manière prescrite la rectification ou la modification apportée à ladite demande.

Opposition à l'enregistrement

21. — (1) Toute personne peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, ou de nouvelle publication, d'une demande d'enregistrement — ou dans tel délai supplémentaire, ne dépassant pas un mois au total, que le Registrateur autorisera, sur demande à lui adressée dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite — aviser par écrit le Registrateur, dans les formes prescrites, de son opposition à l'enregistrement.

(2) Le Registrateur fera parvenir à la personne demandant l'enregistrement copie de l'avis d'opposition et, dans un délai de deux mois à compter de la réception, par le requérant, de cette copie de l'avis d'opposition, ledit requérant adressera au Registrateur, dans les formes prescrites, un contre-mémoire exposant les motifs sur lesquels il fonde sa demande, faute de quoi le requérant sera considéré comme ayant renoncé à cette demande.

(3) Si le requérant lui adresse le contre-mémoire indiqué plus haut, le Registrateur en fera parvenir copie à la personne qui a donné avis de son opposition.

(4) Tout moyen de preuve sur lequel peuvent se fonder l'opposant et le requérant sera soumis au Registrateur, dans les formes et dans les délais prescrits, et le Registrateur leur donnera l'occasion d'être entendus, s'ils en expriment le désir.

(5) Le Registrateur, après avoir, le cas échéant, entendu les parties, décidera, sur la base des moyens de preuve présentés, si l'enregistrement doit être autorisé, et, dans l'affirmative, sous réserve, éventuellement, de quelles conditions et limitations, et il pourra prendre en considération tout motif d'objection invoqué ou non par l'opposant.

(6) Lorsqu'une personne donnant un avis d'opposition ou un requérant adressant un contre-mémoire après réception dudit avis, ne résident pas et n'exercent pas d'activité industrielle ou commerciale dans l'Inde, le Registrateur peut exiger

une caution destinée à couvrir les frais de la procédure engagée et, si cette caution n'est pas dûment versée, il peut considérer que l'opposition ou la demande, selon le cas, ont été abandonnées.

Rectification et modification

22. — Le Registrateur peut, moyennant les conditions qu'il estimera justifiées,

- a) en tout temps, soit avant, soit après l'acceptation d'une demande d'enregistrement présentée en vertu de l'article 18, autoriser la rectification de toute erreur contenue dans la demande ou y relative, ou autoriser une modification de cette demande; ou
- b) autoriser la rectification de toute erreur contenue dans un avis d'opposition ou dans un contre-mémoire adressés en vertu de l'article 21, ou autoriser toute modification de ceux-ci.

Enregistrement

23. — (1) Sous réserve des dispositions de l'article 19, lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dans la Partie A ou dans la Partie B du Registre a été acceptée et lorsque

- a) cette demande n'a pas suscité d'opposition et que le délai fixé pour l'avis d'opposition a expiré; ou lorsque
 - b) cette demande a suscité une opposition et que la contestation a été réglée en faveur de l'auteur de la demande,
- le Registrateur, sauf instructions contraires du Gouvernement central, enregistrera ladite marque dans la Partie A ou dans la Partie B du Registre, selon le cas, et la marque, lors de son enregistrement, portera la date du dépôt de ladite demande; cette date, sous réserve des dispositions de l'article 131, sera considérée comme étant celle de l'enregistrement.

(2) Lors de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, le Registrateur délivrera au requérant, dans les formes prescrites, un certificat de l'enregistrement de cette marque, muni du sceau ou du cachet du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce.

(3) Lorsque l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été achevé dans un délai de douze mois à compter de la date de la demande, en raison d'un manquement de la part du requérant, le Registrateur, après en avoir donné avis au requérant dans les formes prescrites, peut considérer que celui-ci a renoncé à sa demande, à moins que cette demande ne soit dûment remplie dans le délai spécifié à cette fin dans ledit avis.

(4) Le Registrateur peut modifier le Registre ou un certificat d'enregistrement aux fins de rectifier une inadvertance de transcription ou une erreur manifeste.

Marques de fabrique ou de commerce en co-propriété

24. — (1) A l'exception des dispositions du paragraphe (2), rien dans la présente loi n'autorise l'enregistrement de deux ou plusieurs personnes qui utilisent indépendamment une marque de fabrique ou de commerce, ou qui projettent de l'utiliser ainsi, comme co-propriétaires de cette marque.

(2) Lorsque les relations existant entre deux ou plusieurs personnes intéressées à une marque de fabrique ou de commerce sont telles qu'aucune de ces personnes n'a le droit, par rapport à l'autre personne ou aux autres personnes, d'utiliser ladite marque, si ce n'est

- a) au nom d'elle-même et de cette autre personne ou de toutes ces autres personnes; ou
- b) en ce qui concerne un article dont ces deux personnes ou toutes ces personnes s'occupent dans la pratique du commerce,

lesdites personnes peuvent être enregistrées comme co-propriétaires de la marque, et la présente loi aura effet, en ce qui concerne tous les droits d'utilisation de cette marque appartenant auxdites personnes, comme si ces droits avaient été conférés à une seule personne.

Durée, renouvellement et rétablissement d'un enregistrement

25. — (1) L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce aura une durée de sept ans, mais pourra être renouvelé conformément aux dispositions du présent article.

(2) Sur demande présentée par le propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce, dans les formes et dans les délais prescrits et moyennant paiement de la taxe prescrite, le Registrateur renouvellera l'enregistrement de la marque pour une durée de sept ans à compter de la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement, selon le cas (date qui, dans le présent article, est indiquée comme « l'expiration du dernier enregistrement »).

(3) Au moment prescrit avant l'expiration du dernier enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, le Registrateur avisera, dans les formes prescrites, le propriétaire enregistré de la date d'expiration ainsi que des conditions de paiement des taxes et des autres conditions moyennant lesquelles un renouvellement de l'enregistrement peut être obtenu et si, à l'expiration du délai prescrit à cet effet, ces conditions n'ont pas été dûment remplies, le Registrateur pourra radier la marque du Registre.

(4) Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce a été radiée du Registre pour non-paiement de la taxe prescrite, le Registrateur peut, dans un délai d'un an à compter de l'expiration du dernier enregistrement de la marque, après réception d'une demande présentée dans les formes prescrites, et s'il a acquis la certitude qu'il est juste d'agir ainsi, réinscrire la marque dans le Registre et renouveler son enregistrement, soit intégralement, soit sous réserve des conditions ou limitations qu'il jugera bon d'imposer, pour une période de sept ans à compter de l'expiration du dernier enregistrement.

Effets de la radiation du Registre pour cause de non-paiement de la taxe de renouvellement

26. — Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été radiée du registre pour cause de non-paiement de la taxe de renouvellement, elle sera néanmoins, aux fins de toute demande d'enregistrement d'une autre marque de fabrique ou de commerce présentée au cours de l'année qui suivra la date de la radiation, considérée comme étant une

marque déjà inscrite dans le Registre, à moins que le tribunal n'ait acquis la certitude

- a) qu'il n'y a eu aucun usage commercial de bonne foi de la marque qui a été radiée, au cours des deux années qui ont immédiatement précédé sa radiation; ou
- b) qu'aucune erreur ou confusion ne risquerait de se produire par suite de l'utilisation de la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, en raison d'une utilisation antérieure de la marque qui a été radiée.

CHAPITRE IV

Effets de l'enregistrement

Aucune action en contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée

27. — (1) Nul ne sera fondé à engager une action en vue d'empêcher la contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée ou d'obtenir des dommages-intérêts à ce sujet.

(2) Rien dans la présente loi ne sera considéré comme affectant les droits d'action contre toute personne ayant fait passer des produits pour ceux d'une autre personne, ni les recours prévus à cet égard.

Droits conférés par l'enregistrement

28. — (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dans la Partie A ou dans la Partie B du Registre donnera, s'il est valide, au propriétaire enregistré de cette marque le droit exclusif d'utiliser celle-ci, en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque est enregistrée et d'obtenir réparation, en ce qui concerne toute contrefaçon de ladite marque, selon les modalités prévues par la présente loi.

(2) Le droit exclusif d'utiliser, en vertu du paragraphe (1), une marque de fabrique ou de commerce déterminée sera soumis à toutes les conditions et limitations auxquelles est soumis l'enregistrement.

(3) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires enregistrés de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, le droit exclusif d'utilisation de l'une quelconque de ces marques (sauf dans la mesure où les droits respectifs desdites personnes sont assujettis à des conditions ou limitations inscrites dans le Registre) ne sera pas considéré comme ayant été acquis par l'une quelconque de ces personnes, à l'encontre de toute autre de ces personnes, simplement du fait de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, mais chacune desdites personnes possède, autrement, à l'encontre des autres personnes (qui ne sont pas des utilisateurs enregistrés, employant la marque par voie d'utilisation autorisée), les mêmes droits que ceux dont elle jouirait si elle était le seul propriétaire enregistré.

Contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce

29. — (1) Il est porté atteinte à une marque de fabrique ou de commerce par toute personne qui, n'étant pas le propriétaire enregistré de cette marque, ni un utilisateur enregistré, employant celle-ci par voie d'utilisation autorisée,

utilise une marque qui est identique ou fallacieusement similaire à ladite marque, dans la pratique du commerce, en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels cette marque est enregistrée et d'une manière qui risque de faire considérer que cette marque est utilisée en tant que marque de fabrique ou de commerce.

(2) Dans une action en contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la Partie B du Registre, aucune mise en demeure (injunctive) ni autre réparation ne sera accordée au demandeur si le défendeur établit, à la satisfaction de la Cour, que l'utilisation de la marque faisant l'objet de la plainte du demandeur ne risque pas d'induire en erreur ou de créer une confusion, ou d'être considérée comme indiquant l'existence d'un lien, dans la pratique du commerce, entre les produits pour lesquels la marque est enregistrée et une personne ayant le droit, à titre de propriétaire enregistré ou d'utilisateur enregistré, d'utiliser ladite marque de fabrique ou de commerce.

Actes ne constituant pas une contrefaçon

30. — (1) Nonobstant toute disposition de la présente loi, les actes suivants ne constituent pas une atteinte au droit d'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée:

- a) lorsqu'une marque est enregistrée sous réserve de certaines conditions ou limitations, l'utilisation de cette marque pour des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales en un lieu quelconque, ou pour des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque, ou dans toutes autres circonstances, auxquels l'enregistrement ne s'étend pas en raison desdites conditions ou limitations;
- b) l'utilisation, par une personne, d'une marque pour des produits ayant, dans la pratique du commerce, un lien avec le propriétaire ou avec un utilisateur enregistré de ladite marque si, en ce qui concerne ces produits ou l'ensemble dont ils font partie, le propriétaire enregistré, ou l'utilisateur enregistré se conformant à l'utilisation autorisée, leur a appliqué la marque en question et n'a pas, ultérieurement, enlevé ou effacé celle-ci, ou bien a consenti, à un moment quelconque, expressément ou implicitement, à l'utilisation de ladite marque;
- c) l'utilisation d'une marque, par une personne, en ce qui concerne des produits adaptés de manière à faire partie ou à servir d'accessoire à d'autres produits pour lesquels ladite marque a été utilisée sans porter atteinte au droit conféré par l'enregistrement en vertu de la présente loi, ou pour lesquels la marque pourrait être ainsi utilisée au moment considéré, si l'utilisation de cette marque est raisonnablement nécessaire pour indiquer que ces produits sont ainsi adaptés, et si l'utilisation de la marque n'a pas pour but ou pour effet d'indiquer, autrement qu'en accord avec les faits, l'existence, dans la pratique du commerce, d'un lien entre une personne quelconque et lesdits produits;
- d) l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, s'agissant de l'une de deux ou plusieurs marques, enregistrées en vertu de la présente loi, qui

sont identiques ou qui se ressemblent de très près, dans l'exercice du droit à l'utilisation de cette marque conféré par l'enregistrement en vertu de la présente loi.

(2) Lorsque les produits portant une marque de fabrique ou de commerce enregistrée sont licitement acquis par une personne, la vente de ces produits, ou toute autre transaction les concernant, effectuée par cette personne, ou par une personne se réclamant d'elle, ou par son intermédiaire, ne constitue pas une atteinte à la marque simplement en raison du fait que cette marque a été cédée, par le propriétaire enregistré, à une autre personne après l'acquisition de ces produits.

Enregistrement constituant un commencement de preuve de la validité

31. — (1) Dans toute action en justice relative à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée en vertu de la présente loi (y compris les demandes présentées en vertu de l'article 56), l'enregistrement initial de la marque et de toutes les cessions et transmissions ultérieures de celle-ci constituera un commencement de preuve de sa validité.

(2) Dans toute action en justice, comme indiqué précédemment, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la Partie A du Registre ne sera pas considérée comme ayant perdu sa validité pour le motif qu'elle ne constituait pas une marque enregistrable aux termes de l'article 9, sauf en cas de preuve de son caractère distinctif, et qu'une telle preuve n'a pas été soumise au Registrateur avant la date de l'enregistrement, s'il est dûment établi que cette marque avait été utilisée par le propriétaire enregistré ou par son prédécesseur en titre de telle manière que, à la date de l'enregistrement, elle avait acquis un caractère distinctif.

Enregistrement probant en ce qui concerne la validité, après un délai de sept ans

32. — (1) Sous réserve des dispositions de l'article 35 et de l'article 46, dans toute action en justice relative à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la Partie A du Registre (y compris les demandes présentées en vertu de l'article 56), l'enregistrement initial de la marque sera, après expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de cet enregistrement, considéré comme valable à tous égards, à moins qu'il ne soit dûment établi

- a) que l'enregistrement initial a été obtenu frauduleusement; ou
- b) que la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 11 ou porte atteinte aux dispositions dudit article au moment où l'action est engagée; ou
- c) que la marque, au moment où a été engagée l'action, n'avait pas de caractère distinctif en ce qui concerne les produits du propriétaire enregistré.

Réserve concernant les droits acquis

33. — Rien dans la présente loi n'autorisera le propriétaire ou un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée à entraver ou à restreindre l'utilisation, par une personne quelconque, d'une marque identique ou très similaire en ce qui concerne des produits pour

lesquels cette personne ou l'un de ses prédécesseurs en titre a utilisé de façon continue ladite marque depuis une date antérieure

- o) à l'utilisation, pour lesdits produits, par le propriétaire ou par l'un de ses prédécesseurs en titre, de la marque mentionnée en premier lieu; ou
- b) à la date de l'enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu, pour lesdits produits, au nom du propriétaire ou de l'un de ses prédécesseurs en titre, en prenant la plus ancienne de ces deux dates, et le Registrateur ne refusera pas (la preuve étant apportée de cette utilisation) d'enregistrer la marque mentionnée en second lieu, pour le seul motif de l'enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu.

Réserve concernant l'utilisation de noms, d'adresses ou de désignations de produits

34. — Rien dans la présente loi n'autorisera le propriétaire ou un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée à entraver toute utilisation de bonne foi, par une personne, de son propre nom ou de celui de son établissement, ou du nom de l'un de ses prédécesseurs industriels ou commerciaux, ou du nom de l'établissement de ce prédécesseur, ni l'utilisation, par toute personne, d'une désignation de bonne foi concernant le caractère ou la qualité de ses produits.

Réserve concernant les mots utilisés comme nom ou comme désignation d'un article ou d'une substance

35. — (1) L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas considéré comme ayant perdu sa validité pour le seul motif de l'utilisation, postérieurement à la date d'enregistrement, d'un mot ou de plusieurs mots que renferme ladite marque ou dont elle se compose, comme nom ou comme désignation d'un article ou d'une substance.

Toutefois, s'il est dûment prouvé

- a) qu'il existe une utilisation connue et bien établie dudit mot comme nom et comme désignation de l'article ou de la substance, par une personne ou par des personnes faisant le commerce de cet article ou de cette substance, ne s'agissant pas d'une utilisation relative à des produits ayant un lien, dans la pratique du commerce, avec le propriétaire ou un utilisateur enregistré de la marque ou (dans le cas d'une marque de certification) à des produits certifiés par le propriétaire; ou
- b) que l'article ou la substance étaient fabriqués auparavant sous brevet, qu'un délai de deux ans, ou davantage, s'est écoulé depuis la cessation d'exploitation de ce brevet, et que ledit mot n'est que le seul nom ou la seule désignation possibles dudit article ou de ladite substance, les dispositions du paragraphe (2) seront applicables.

(2) Lorsque les faits mentionnés sous o) ou sous b) de la clause conditionnelle du paragraphe (1) sont reconnus exacts en ce qui concerne des mots quelconques, dans ce cas,

- a) aux fins de toute action engagée en vertu de l'article 56,
 - (i) si la marque de fabrique ou de commerce se compose uniquement de mots de ce genre, l'enregist-

trement de cette marque, dans la mesure où il s'agit de l'enregistrement concernant l'article ou la substance en question, ou des produits quelconques de même désignation, sera considéré comme constituant une inscription maintenue à tort dans le Registre;

- (ii) si la marque de fabrique ou de commerce renferme des mots de ce genre ainsi que d'autres éléments, le tribunal, en décidant si cette marque continuera de figurer dans le Registre, pour ce qui est de l'enregistrement concernant l'article ou la substance en question ainsi que des produits quelconques de même désignation, peut, s'il se prononce en faveur du maintien de la marque dans le Registre, exiger, comme condition de ce maintien, que le propriétaire renonce à tout droit exclusif d'utilisation de ces mots par rapport à cet article ou à cette substance ainsi que par rapport à des produits quelconques de même désignation.

Toutefois, aucune renonciation n'affectera les droits du propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, à l'exception de ceux découlant de l'enregistrement de la marque faisant l'objet de ladite renonciation;

b) aux fins de toute autre action en justice relative à la marque de fabrique ou de commerce,

- (i) si cette marque se compose uniquement de mots de ce genre, tous les droits du propriétaire, découlant de la présente loi ou de toute autre loi, à l'utilisation de la marque en ce qui concerne l'article ou la substance en question ou des produits quelconques de même désignation; ou
- (ii) si cette marque renferme des mots de ce genre, ainsi que d'autres éléments, tous les droits du propriétaire à l'utilisation de ces mots aux fins précitées,

seront considérés comme ayant cessé à la date à laquelle l'utilisation mentionnée sous a) de la clause conditionnelle du paragraphe (1) est devenu, pour la première fois, connue et bien établie, ou à l'expiration du délai de deux ans mentionné sous b) de ladite clause.

CHAPITRE V

Cession et transmission

Droit, pour le propriétaire enregistré, de céder une marque et de donner des reçus

36. — La personne inscrite, au moment considéré, dans le Registre en qualité de propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, aura, sous réserve des dispositions de la présente loi et de tous droits indiqués dans le Registre comme appartenant à une autre personne, le droit de céder cette marque et de donner valablement des reçus pour toute somme versée en contrepartie de ladite cession.

Possibilité de cession et de transmission des marques de fabrique ou de commerce enregistrées

37. — Nonobstant toutes dispositions d'une autre loi, à l'effet contraire, une marque de fabrique ou de commerce

enregistrée pourra, sous réserve des dispositions du présent chapitre, faire l'objet d'une cession et d'une transmission, avec ou sans achalandage de l'entreprise en question et en ce qui concerne la totalité ou quelques-uns seulement des produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Possibilité de cession et de transmission des marques de fabrique ou de commerce non enregistrées

38. — (1) Une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée ne pourra faire l'objet d'une cession ou d'une transmission qu'avec l'achalandage de l'entreprise dont il s'agit.

(2) Nonobstant toute disposition contenue dans le paragraphe (1), une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée peut être cédée ou transmise autrement qu'avec l'achalandage de l'entreprise en question si

- a) au moment de la cession ou de la transmission de la marque non enregistrée, celle-ci est utilisée dans la même entreprise comme marque enregistrée; et si
- b) la marque enregistrée fait l'objet d'une cession ou d'une transmission au même moment et à la même personne que la marque non enregistrée; et si
- c) la marque non enregistrée s'applique à des produits pour lesquels la marque enregistrée fait l'objet d'une cession ou d'une transmission.

Restrictions apportées à la cession ou à la transmission lorsque des droits exclusifs multiples seraient créés

39. — (1) Nonobstant toute disposition de l'article 37 et de l'article 38, une marque de fabrique ou de commerce ne pourra faire l'objet d'une cession ou d'une transmission dans un cas où le résultat de cette cession ou de cette transmission serait de laisser, en la circonstance, subsister, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, des droits exclusifs, appartenant à plus d'un seul des intéressés, en vue de l'utilisation, pour les mêmes produits ou désignations de produits, de marques se ressemblant de très près ou de marques identiques, si, en raison de la similitude des produits et des marques, l'utilisation desdites marques, dans l'exercice des droits sus-indiqués, risquait d'induire en erreur ou de créer une confusion.

Toutefois, une cession ou une transmission ne sera pas considérée comme nulle et non avenue en vertu du présent paragraphe si les droits exclusifs subsistant, pour les personnes respectivement intéressées, à la suite de cette cession ou transmission, sont, du fait des limitations imposées, tels qu'ils ne peuvent être exercés par deux ou plusieurs de ces personnes en ce qui concerne des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales, dans l'Inde (sauf l'exportation), ou en ce qui concerne des produits destinés à être exportés vers le même marché hors de l'Inde.

(2) Le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée qui projette de céder celle-ci peut soumettre au Registrateur, dans les formes prescrites, un mémoire exposant les circonstances, et le Registrateur peut lui délivrer un certificat indiquant si, en raison de la similitude des pro-

duits et des marques dont il est question, la cession proposée serait ou non considérée comme nulle et non avenue aux termes du paragraphe (1); le certificat ainsi délivré, sous réserve d'appel et à moins qu'il ne soit dûment établi que ledit certificat a été obtenu frauduleusement ou à la suite de fausses déclarations, sera probant en ce qui concerne la validité ou la non-validité, aux termes du paragraphe (1), de la cession, dans la mesure où cette validité ou cette non-validité dépend des faits exposés dans le cas considéré, mais un certificat délivré en faveur de la validité ne sera probant que si la demande (prévues par l'article 44) d'enregistrement du titre de propriété du nouvel ayant droit est formulée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le certificat aura été délivré.

Restrictions apportées à la cession ou à la transmission lorsque des droits exclusifs seraient créés dans différentes parties de l'Inde

40. — Nonobstant toutes dispositions de l'article 37 et de l'article 38, une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas cessible ou transmissible lorsque le résultat de cette cession ou de cette transmission serait de laisser, en la circonstance, subsister, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, un droit exclusif, en faveur de l'un des intéressés, à une utilisation de la marque se limitant à son utilisation pour des produits destinés à la vente, ou à toutes autres transactions commerciales, dans une localité quelconque de l'Inde, ainsi qu'un droit exclusif, en faveur d'une autre de ces personnes, à l'utilisation d'une marque très similaire à celle mentionnée en premier lieu ou d'une marque identique, pour les mêmes produits ou désignations de produits, utilisation se limitant aux produits destinés à la vente, ou à toutes autres transactions commerciales, dans toute autre localité de l'Inde.

Toutefois, en pareil cas, sur demande présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire d'une marque qui projette de la céder, ou par une personne qui fait valoir qu'une marque enregistrée lui a été transmise, ou l'a été à l'un de ses prédécesseurs en titre, depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, le Registrateur, s'il a acquis la certitude que, en toutes ces circonstances, l'utilisation de cette marque, dans l'exercice desdits droits, ne serait pas contraire à l'intérêt public, pourra approuver cette cession ou cette transmission; une cession ou une transmission ainsi approuvée — à moins qu'il ne soit avéré que cette approbation a été obtenue frauduleusement ou à la suite de fausses déclarations — ne sera pas considérée comme nulle et non avenue, aux termes du présent article ou de l'article 39, si la demande (prévues par l'article 44) d'enregistrement du titre de propriété du nouvel ayant droit est formulée dans un délai de six mois à compter de la date de l'approbation ou, dans le cas d'une transmission, a été formulée avant cette date.

Conditions afférentes à une cession effectuée autrement qu'en liaison avec l'achalandage d'une entreprise

41. — Lorsqu'une cession de marque de fabrique ou de commerce, enregistrée ou non, est effectuée autrement qu'en liaison avec l'achalandage de l'entreprise ayant utilisé ou uti-

lisant ladite marque, cette cession ne prendra effet qu'à la condition que le cessionnaire, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle est effectuée la cession, ou pendant toute prolongation de ce délai, ne dépassant pas trois mois au total, que le Registrateur pourra, le cas échéant, lui accorder, s'adresse au Registrateur pour obtenir des directives au sujet de la publication de la cession et effectue cette publication selon les formes et modalités et dans le délai que pourra prescrire le Registrateur.

Explication. — Aux fins du présent article, une cession de marque de fabrique ou de commerce de la désignation suivante ne sera pas considérée comme une cession effectuée autrement qu'en liaison avec l'achalandage de l'entreprise utilisant ladite marque, à savoir:

- a) la cession d'une marque en ce qui concerne uniquement certains des produits pour lesquels la marque est enregistrée, accompagnée du transfert de l'achalandage de l'entreprise en question, uniquement en ce qui concerne lesdits produits; ou
- b) la cession d'une marque qui est utilisée pour des produits exportés de l'Inde si cette cession s'accompagne du transfert de l'achalandage en ce qui concerne uniquement l'exportation.

Possibilité de cession et de transmission de marques de certification

42. — Une marque de certification ne pourra faire l'objet d'une cession ou d'une transmission qu'avec le consentement du Gouvernement central, et une demande devra être présentée par écrit à cet effet, dans les formes prescrites, par l'intermédiaire du Registrateur.

Possibilité de cession et de transmission de marques associées

43. — Les marques de fabrique ou de commerce associées ne pourront faire l'objet d'une cession ou d'une transmission que dans leur ensemble, et non pas séparément, mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, elles seront, à toutes autres fins, considérées comme ayant été enregistrées en tant que marques séparées.

Enregistrement des cessions ou des transmissions

44. — (1) Lorsqu'une personne acquiert, par cession ou par transmission, les droits afférents à une marque de fabrique enregistrée, elle demandera au Registrateur, dans les formes prescrites, d'enregistrer son titre de propriété, et le Registrateur, après réception de cette demande et après s'être assuré de la validité de ce titre, enregistrera ladite personne comme propriétaire de la marque, en ce qui concerne les produits auxquels s'applique la cession ou la transmission, et fera inscrire dans le Registre les renseignements relatifs à cette cession ou à cette transmission.

Toutefois, lorsque la validité d'une cession ou d'une transmission fait l'objet d'une contestation entre les parties, le Registrateur peut refuser d'enregistrer la cession ou la transmission jusqu'à ce que les droits des parties aient été déterminés par un tribunal compétent.

(2) Sauf lorsqu'il s'agit d'une demande déposée auprès du Registrateur conformément au paragraphe (1), ou d'un appel interjeté contre une décision concernant cette demande, ou d'une demande déposée aux termes de l'article 56 ou d'un appel interjeté contre une décision concernant cette demande, un document ou un instrument pour lequel aucune inscription n'a été portée dans le Registre conformément au paragraphe (1) ne sera pas admis, par le Registrateur ou par un tribunal, comme moyen de preuve du titre de propriété de la marque de fabrique ou de commerce, acquis par voie de cession ou de transmission, à moins que le Registrateur ou le tribunal, selon le cas, n'en décide autrement.

CHAPITRE VI

Utilisation des marques de fabrique ou de commerce et utilisateurs enregistrés

Utilisation projetée d'une marque de fabrique ou de commerce par une société en voie de constitution

45. — (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce afférente à des produits quelconques ne sera refusée, et aucune autorisation de procéder à un tel enregistrement ne sera rejetée, pour le seul motif qu'il apparaît que le demandeur n'utilise pas ou ne projette pas d'utiliser cette marque, si le Registrateur a acquis la certitude qu'une société est en voie de constitution et sur le point d'être enregistrée conformément à la loi de 1956 sur les sociétés (*Companies Act, 1956*) et que le requérant a l'intention de céder la marque à cette société en vue de son utilisation par celle-ci en ce qui concerne ces produits.

(2) Le tribunal peut, dans un cas auquel s'applique le paragraphe (1), exiger du requérant une caution pour les frais de toute procédure relative à une opposition ou à un appel, et, si cette caution n'est pas dûment versée, peut considérer la demande comme abandonnée.

(3) Lorsque, dans un cas auquel s'applique le paragraphe (1), une marque de fabrique ou de commerce afférente à des produits est enregistrée au nom d'un requérant qui a l'intention de céder cette marque à une société, en pareil cas — à moins que, dans le délai qui sera prescrit, ou au cours de toute prolongation, n'excédant pas six mois, que le Registrateur pourra accorder sur demande à lui présentée dans les formes prescrites, ladite société n'ait été enregistrée comme propriétaire de la marque en ce qui concerne ces produits — cet enregistrement cessera d'avoir effet, en la matière, à l'expiration de ce délai, et le Registrateur modifiera les inscriptions du Registre en conséquence.

Radiation du Registre et imposition de limitations pour cause de non-utilisation

46. — (1) Sous réserve des dispositions de l'article 47, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée peut être radiée du Registre, en ce qui concerne l'un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par une personne s'estimant lésée, à une Haute Cour ou au Registrateur, pour le motif

a) que la marque a été enregistrée sans que le requérant ait eu l'intention, de bonne foi, que cette marque soit utilisée en ce qui concerne ces produits, par lui ou, dans un cas relevant des dispositions de l'article 45, par la société intéressée et pour le motif qu'il n'y a pas eu, en fait, utilisation de bonne foi de cette marque, en ce qui concerne lesdits produits, par une personne propriétaire de la marque, au moment considéré, jusqu'à une date antérieure d'un mois à celle du dépôt de la demande; ou pour le motif

b) que, jusqu'à une date antérieure d'un mois à celle du dépôt de la demande, il s'est écoulé une période ininterrompue de cinq ans ou davantage pendant laquelle la marque était enregistrée et pendant laquelle il n'y a pas eu utilisation de bonne foi de cette dernière, en ce qui concerne lesdits produits, par une personne propriétaire de ladite marque au moment considéré.

Toutefois, sauf lorsque le requérant aura été autorisé en vertu du paragraphe (3) de l'article 12 à enregistrer une marque identique ou très similaire pour les produits en question, ou que le tribunal estime que le requérant pourrait à juste titre être autorisé à enregistrer ainsi une telle marque, le tribunal peut rejeter une demande présentée en vertu de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) pour des produits quelconques, s'il est dûment établi qu'il y a eu, avant la date pertinente ou pendant la période pertinente, selon le cas, utilisation de bonne foi de la marque par une personne propriétaire de celle-ci au moment considéré, en ce qui concerne des produits de même désignation, s'agissant de produits pour lesquels la marque est enregistrée.

(2) Lorsque, en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée,

a) les circonstances indiquées à l'alinéa b) du paragraphe (1) s'avèrent exister dans la mesure où il s'agit de la non-utilisation de la marque pour des produits destinés à la vente, ou à toutes autres transactions commerciales, en un lieu déterminé de l'Inde (à d'autres fins que l'exportation hors de l'Inde) ou pour des produits destinés à être exportés vers un marché particulier situé hors de l'Inde; et lorsque

b) une personne a été autorisée, en vertu du paragraphe (3) de l'article 12, à enregistrer une marque identique ou très similaire pour ces produits en vertu d'un enregistrement s'étendant à l'utilisation de la marque pour des produits ainsi destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales, ou pour des produits ainsi destinés à l'exportation, ou lorsque le tribunal estime que cette personne pourrait à bon droit être autorisée à enregistrer une telle marque,

sur demande adressée par ladite personne, dans les formes prescrites, à une Haute Cour ou au Registrateur, le tribunal peut imposer à l'enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu les limitations qu'il jugera appropriées pour garantir que cet enregistrement cessera de s'étendre à une telle utilisation.

(3) Un requérant ne sera pas autorisé à se fonder, aux fins de l'alinéa b) du paragraphe (1) ou aux fins du para-

graphe (2), sur une non-utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce qui s'est avérée due à des circonstances particulières dans la pratique du commerce, et non à l'intention de renoncer à la marque ou de ne pas l'utiliser pour les produits auxquels s'applique la demande.

Enregistrement défensif de marques de fabrique ou de commerce notoirement connues

47. — (1) Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce consistant en un mot inventé est devenue si notoirement connue, en ce qui concerne des produits pour lesquels elle est enregistrée et a été utilisée, que l'utilisation de cette marque pour d'autres produits serait susceptible d'être considérée comme indiquant l'existence d'un lien, dans la pratique du commerce, entre ces produits et une personne ayant le droit d'utiliser la marque pour les produits mentionnés les premiers, en pareil cas, nonobstant le fait que le propriétaire enregistré en ce qui concerne les produits mentionnés en premier lieu n'utilise pas ou ne projette pas d'utiliser la marque pour ces autres produits et nonobstant toute disposition de l'article 46, la marque peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par ledit propriétaire, être enregistrée à son nom, pour ce qui concerne ces autres produits, en tant que marque défensive et, pendant qu'elle sera ainsi enregistrée, ne pourra être radiée du Registre, aux termes de l'article précité, en ce qui concerne lesdits produits.

(2) Le propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce peut demander l'enregistrement de celle-ci pour des produits quelconques, en tant que marque défensive, nonobstant le fait que cette marque est déjà enregistrée à son nom, pour ces produits, autrement qu'en tant que marque défensive, ou il peut demander l'enregistrement de la marque, pour des produits quelconques, sous une autre forme que celle de marque défensive, nonobstant le fait qu'elle est déjà enregistrée à son nom pour lesdits produits, comme marque défensive, en lieu et place, dans chaque cas, de l'enregistrement existant.

(3) Une marque de fabrique ou de commerce enregistrée comme marque défensive et cette même marque, si elle est enregistrée d'autre manière au nom du même propriétaire, seront, nonobstant le fait que les enregistrements respectifs concernent des produits différents, considérées comme des marques associées et seront enregistrées comme telles.

(4) Sur demande, adressée à une Haute-Cour ou au Registrateur, dans les formes prescrites, par toute personne s'estimant lésée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce comme marque défensive peut être annulé, pour le motif que les conditions exigées par le paragraphe (1) ne sont plus satisfaites en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels la marque est enregistrée au nom du même propriétaire autrement que comme marque défensive, ou il peut être annulé en ce qui concerne des produits quelconques au sujet desquels la marque est enregistrée comme marque défensive, pour le motif que l'utilisation de la marque pour ces produits n'est plus susceptible d'être considérée comme fournissant l'indication mentionnée au paragraphe (1).

(5) Le Registrateur peut, en tout temps, annuler l'enregistrement, comme marque défensive, d'une marque de fabrique ou de commerce au sujet de laquelle il n'existe plus d'enregistrement, au nom du même propriétaire, autrement qu'en tant que marque défensive.

(6) Sauf disposition expresse du présent article à fin contraire, les dispositions de la présente loi seront applicables, pour ce qui concerne l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce en tant que marques défensives et les marques ainsi enregistrées, de la même manière qu'elles s'appliquent aux autres cas.

Utilisateurs enregistrés

48. — (1) Sous réserve des dispositions de l'article 49, une personne autre que le propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce peut être enregistrée comme l'utilisateur enregistré de cette marque en ce qui concerne l'un quelconque ou l'ensemble des produits pour lesquels la marque est enregistrée autrement que comme marque défensive; mais le Gouvernement central peut, par des règles édictées à cet effet, prévoir qu'aucune demande concernant un enregistrement de ce genre ne sera admise si l'accord entre les parties n'est pas conforme aux conditions énoncées dans les règlements destinés à empêcher le trafic des marques de fabrique ou de commerce.

(2) L'utilisation autorisée d'une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme une utilisation par le propriétaire de cette marque, et sera considérée comme ne constituant pas une utilisation par une personne autre que ce propriétaire, aux fins de l'article 46 ou à toute autre fin se rapportant à une telle utilisation en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Demande d'enregistrement en qualité d'utilisateur enregistré

49. — (1) Lorsqu'il est proposé qu'une personne soit enregistrée comme utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce, le propriétaire enregistré et l'utilisateur dont l'enregistrement est proposé adresseront conjointement par écrit au Registrateur une demande, dans les formes prescrites, et toute demande de ce genre sera accompagnée

- i) de l'accord écrit (ou d'une copie dûment authentifiée de cet accord) passé entre le propriétaire enregistré et l'utilisateur dont l'enregistrement est proposé, en ce qui concerne l'utilisation autorisée de la marque; et
- ii) d'une déclaration par écrit, affirmée sous serment (*offidovit*), du propriétaire enregistré ou d'une personne par lui autorisée, à la satisfaction du Registrateur, à agir en son nom,

- (a) fournissant les indications nécessaires sur les relations, existantes ou projetées, entre le propriétaire et l'utilisateur dont l'enregistrement est proposé, y compris des indications concernant le degré du contrôle exercé, d'après les relations en question, par le propriétaire sur l'utilisation autorisée et spécifiant si, d'après ces relations, l'utilisateur dont l'enregistrement est proposé sera l'unique utilisateur enregistré ou si d'autres restrictions seront prévues en ce qui concerne les personnes au sujet

desquelles une demande d'enregistrement en qualité d'utilisateurs enregistrés pourrait être présentée;

- (b) indiquant les produits pour lesquels l'enregistrement est proposé;
- (c) indiquant les conditions ou les restrictions éventuellement proposées, en ce qui concerne les caractéristiques des produits, le mode ou le lieu d'utilisation autorisée, ou toutes autres questions y relatives;
- (d) indiquant si l'utilisation autorisée doit porter sur une certaine période ou être illimitée, et précisant, dans le premier cas, la durée de cette période;

iii) et de tous documents complémentaires ou autres preuves ou témoignages que pourra exiger le Registrateur ou qui pourront être prescrits.

(2) Lorsque les conditions fixées par le paragraphe (1) auront été remplies à sa satisfaction, le Registrateur transmettra au Gouvernement central la demande, avec son rapport et tous les documents pertinents.

(3) Après réception d'une demande transmise en vertu du paragraphe (2), le Gouvernement central, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et des intérêts du public, ainsi que du développement de tout commerce ou industrie dans l'Inde, peut donner pour instructions au Registrateur:

- a) de rejeter la demande; ou
- b) d'accepter la demande, soit intégralement, soit sous réserve de toutes conditions, restrictions ou limitations que le Gouvernement central jugera bon d'imposer.

Toutefois, il ne sera pas donné d'instructions en vue du rejet de la demande ou de son acceptation conditionnelle avant que l'occasion d'être entendu n'ait été donnée au requérant.

(4) Le Registrateur donnera à la demande la suite conforme aux instructions adressées par le Gouvernement central en vertu du paragraphe (3).

(5) Le Gouvernement central et le Registrateur, si le requérant en fait la demande, prendront les mesures nécessaires pour assurer que les renseignements donnés aux fins d'une demande déposée en vertu du présent article (autres que les indications figurant dans le Registre) ne soient pas révélés à des concurrents commerciaux.

(6) Le Registrateur donnera avis, dans les formes prescrites, de l'enregistrement d'une personne en qualité d'utilisateur enregistré, aux autres utilisateurs enregistrés de la marque de fabrique ou de commerce, s'il en existe.

Les enregistrements existants d'utilisateurs enregistrés n'auront plus d'effet après trois ans

50. — Nonobstant toute disposition contenue dans une loi quelconque alors en vigueur ou dans tout contrat ou accord, tout enregistrement d'un utilisateur enregistré, effectué avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cessera d'avoir effet après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date susdite.

Possibilité, pour l'utilisateur enregistré, d'engager une action en contrefaçon

51. — (1) Sous réserve de tout accord existant entre les parties, un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce aura le droit de demander au propriétaire de cette marque d'engager une action destinée à empêcher la contrefaçon de ladite marque et, si le propriétaire refuse ou néglige de le faire dans un délai de trois mois après y avoir été ainsi invité, l'utilisateur enregistré pourra engager des poursuites en contrefaçon en son propre nom, au même titre que s'il était propriétaire de la marque, en faisant du propriétaire un défendeur.

(2) Nonobstant toute disposition contenue dans une autre loi, un propriétaire ainsi adjoint comme défendeur ne sera pas tenu de payer des frais ou dépens s'il ne se présente pas en personne et s'il ne participe pas à la procédure.

Possibilité, pour le Registrateur, de modifier ou d'annuler un enregistrement d'utilisateur enregistré

52. — (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 56, l'enregistrement d'une personne en qualité d'utilisateur enregistré

- a) peut être modifié par le Registrateur en ce qui concerne les produits auxquels s'applique l'enregistrement, ou toutes conditions ou restrictions auxquelles l'enregistrement est soumis, sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré de la marque de fabrique ou de commerce;
- b) peut être annulé par le Registrateur sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré, ou par l'utilisateur enregistré, ou par tout autre utilisateur enregistré de la marque de fabrique ou de commerce;
- c) peut être annulé par le Registrateur sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par une personne quelconque pour l'un des motifs suivants:
 - (i) l'utilisateur enregistré a utilisé la marque d'une manière non conforme à l'utilisation autorisée, ou de manière à causer, ou à risquer de causer, une tromperie ou une confusion;
 - (ii) le propriétaire ou l'utilisateur enregistré a travesti, ou n'a pas révélé, un fait important, concernant la demande d'enregistrement, qui, si ce fait avait été présenté ou révélé exactement, aurait justifié le rejet de la demande d'enregistrement de l'utilisateur enregistré;
 - (iii) les circonstances se sont modifiées, depuis la date de l'enregistrement, de telle manière que, à la date de la demande d'annulation, elles auraient justifié le rejet d'une demande d'enregistrement de l'utilisateur enregistré;
 - (iv) l'enregistrement n'aurait pas dû être effectué, compte tenu des droits appartenant au requérant en vertu d'un contrat à l'exécution duquel il est intéressé;

- d) peut être annulé par le Registrateur, de son propre chef ou sur demande écrite adressée, dans les formes prescrites, par une personne quelconque, pour le motif que l'une des stipulations de l'accord entre le propriétaire enregistré et l'utilisateur enregistré, en ce qui concerne la qualité des produits pour lesquels doit être utilisée la marque de fabrique ou de commerce, n'est pas appliquée ou n'est pas observée;
- e) peut être annulé par le Registrateur en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce n'est plus enregistrée.

(2) Avant de modifier un enregistrement en vertu de l'alinéa a) du paragraphe (1), ou d'annuler un enregistrement pour l'un des motifs mentionnés aux sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) de l'alinéa c) dudit paragraphe, le Registrateur soumettra la demande pertinente à l'examen du Gouvernement central; le Gouvernement central, après telle enquête qu'il jugera opportune, pourra adresser au Registrateur les directives qu'il estimera appropriées, et le Registrateur statuera sur la demande conformément auxdites directives.

(3) Le Registrateur, dans les formes prescrites, avisera de toute demande présentée en vertu du présent article le propriétaire enregistré et chaque utilisateur enregistré (ne s'agissant pas de l'auteur de la demande) de la marque de fabrique ou de commerce.

L'utilisateur enregistré ne bénéficiera pas du droit de cession ou de transmission

53. — Rien dans la présente loi ne confèrera à un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce un droit de cession ou de transmission en ce qui concerne l'utilisation de celle-ci.

Explication 1. — Le droit d'un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas considéré comme ayant fait l'objet d'une cession ou d'une transmission, aux termes du présent article, dans les cas suivants:

- a) lorsque l'utilisateur enregistré, s'agissant d'un individu, s'associe à une autre personne pour exploiter l'entreprise en question; mais, en pareil cas, la firme ne peut utiliser la marque — si celle-ci est, d'autre manière, en vigueur — que pour la période durant laquelle cet utilisateur enregistré est membre de ladite firme;
- b) lorsque l'utilisateur enregistré, s'agissant d'une firme, modifie par la suite sa constitution; mais, en pareil cas, la firme reconstituée ne peut utiliser la marque — si celle-ci est, d'autre manière, en vigueur — que pour la période durant laquelle tout associé de la firme initiale, au moment de l'enregistrement de celle-ci en qualité d'utilisateur enregistré, continue d'être un associé de la firme reconstituée.

Explication 2. — Aux fins de l'explication 1, le mot « firme » a la même signification que dans la loi de 1932 sur les associations, dite *The Indian Partnership Act*, 1932.

L'utilisation de l'une des marques de fabrique ou de commerce associées ou substantiellement identiques équivaut à l'utilisation d'une autre marque

54. — (1) Lorsque, en vertu des dispositions de la présente loi, la preuve est requise, à n'importe quelle fin, de l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, le tribunal peut, dans la mesure où il le jugera bon, accepter l'utilisation d'une marque enregistrée associée, ou de la marque avec des adjonctions ou des modifications n'affectant pas substantiellement son identité, comme équivalant à l'utilisation dont la preuve est exigée.

(2) L'utilisation de l'ensemble d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée sera, aux fins de la présente loi, considérée comme constituant également une utilisation d'une marque quelconque qui est une partie de cette première marque, et qui est enregistrée, conformément au paragraphe (1) de l'article 15, au nom du même propriétaire.

Utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce pour le commerce d'exportation et utilisation de cette marque en cas de modification des rapports commerciaux

55. — (1) L'application, dans l'Inde, d'une marque de fabrique ou de commerce à des produits destinés à être exportés hors de l'Inde ainsi que tout autre acte accompli dans l'Inde en ce qui concerne des produits destinés à être ainsi exportés, qui, s'il concernait des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales sur le territoire de l'Inde, constituerait l'utilisation d'une marque y afférente — seront considérés comme constituant une utilisation de la marque, en ce qui concerne ces produits, à toute fin se rapportant à une telle utilisation en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

(2) L'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée en ce qui concerne des produits au sujet desquels il existe, dans la pratique du commerce, un lien quelconque avec la personne utilisant la marque, ne sera pas considérée comme susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion pour le seul motif que cette marque a été ou est utilisée par rapport à des produits au sujet desquels il existait, ou il existe, un lien différent, dans la pratique du commerce, avec ladite personne ou avec un prédécesseur en titre de cette personne.

CHAPITRE VII

Rectifications et corrections apportées au Registre

Possibilité d'annuler ou de modifier un enregistrement et d'apporter des rectifications au Registre

56. — (1) Sur demande adressée, dans les formes prescrites, à une Haute Cour ou au Registrateur par une personne s'estimant lésée, le tribunal peut prendre telle ordonnance qu'il jugera appropriée en vue de l'annulation ou de la modification de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour le motif qu'une infraction a été commise ou qu'une condition inscrite au Registre et se rapportant à cet enregistrement n'a pas été observée.

(2) Toute personne s'estimant lésée à la suite de l'absence ou de l'omission, dans le Registre, d'une inscription quelconque, ou à cause d'une inscription portée dans le Registre sans motif suffisant, ou à cause d'une inscription maintenue à tort dans le Registre, ou à cause d'une erreur ou d'une imperfection qui s'est glissée dans une inscription figurant au Registre, peut s'adresser, dans les formes prescrites, à une Haute Cour ou au Registrateur, et le tribunal peut rendre telle ordonnance qu'il juge appropriée en vue d'effectuer, de radier ou de modifier cette inscription.

(3) Le tribunal peut, dans une procédure engagée en vertu du présent article, statuer sur toute question qu'il sera nécessaire ou expédient de régler en ce qui concerne la rectification du Registre.

(4) Le tribunal peut, de son propre chef, après avoir avisé, dans les formes prescrites, les parties intéressées et leur avoir donné l'occasion d'être entendues, prendre l'une quelconque des ordonnances mentionnées dans le paragraphe (1) ou le paragraphe (2).

(5) Toute ordonnance de la Haute Cour portant rectification du Registre spécifiera qu'un avis de la rectification sera adressé, dans les formes prescrites, au Registrateur qui, à la réception dudit avis, rectifiera le Registre en conséquence.

(6) Le pouvoir de rectifier le Registre, conféré en vertu du présent article, comportera le pouvoir de transférer dans la Partie B du Registre une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la Partie A du Registre.

Rectification du Registre

57. — (1) Le Registrateur peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré,

- a) rectifier toute erreur dans le nom, l'adresse ou la désignation du propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce, ou dans toute autre inscription relative à cette marque;
- b) insérer tout changement du nom, de l'adresse ou de la désignation de la personne qui est enregistrée en qualité de propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce;
- c) annuler l'inscription d'une marque de fabrique ou de commerce dans le Registre;
- d) supprimer tous produits ou classes de produits parmi ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée;
- e) insérer une renonciation ou un mémorandum relatifs à une marque de fabrique ou de commerce qui n'étendent en aucune façon les droits conférés par l'enregistrement existant de cette marque,

et peut procéder, par voie de conséquence, à tout amendement ou à toute modification du certificat d'enregistrement et, à cette fin, peut exiger la production du certificat d'enregistrement.

(2) Le Registrateur peut, sur demande présentée, dans les formes prescrites, par un utilisateur enregistré d'une mar-

que de fabrique ou de commerce et après notification au propriétaire enregistré, rectifier toute erreur ou insérer toute modification concernant le nom, l'adresse ou la désignation de l'utilisateur enregistré.

Modification des marques de fabrique ou de commerce enregistrées

58. — (1) Le propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce peut demander au Registrateur, dans les formes prescrites, l'autorisation de procéder à telle adjonction ou à telle modification de la marque qui n'affecte pas substantiellement l'identité de cette marque, et le Registrateur peut refuser cette autorisation ou l'accorder dans les conditions et sous réserve des limitations qu'il jugera appropriées.

(2) Le Registrateur peut faire publier, dans les formes prescrites, une demande présentée en vertu du présent article, dans tous les cas où il lui semble expédient de le faire, et, ce faisant, si, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication, une personne avise le Registrateur, dans les formes prescrites, de son opposition à la demande, le Registrateur, après audition des parties si celles-ci l'en requièrent, se prononcera sur la question.

(3) Lorsqu'une autorisation est accordée en vertu du présent article, la marque de fabrique ou de commerce ainsi modifiée fera l'objet d'une publication dans les formes prescrites, à moins que la demande n'ait déjà été publiée en vertu du paragraphe (2).

Adaptation des inscriptions du Registre à une classification, amendée ou substituée, de produits

59. — (1) Le Registrateur, dans l'exercice de tout pouvoir à lui conféré par les règlements édictés conformément à l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 133, ne procédera à aucune modification du Registre qui aurait pour effet d'ajouter des produits quelconques ou des classes quelconques de produits à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée (dans une ou plusieurs classes), immédiatement avant le moment où la modification doit être effectuée, ou qui aurait pour effet d'antidater l'enregistrement d'une marque en ce qui concerne des produits quelconques.

Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable lorsque le Registrateur aura acquis la certitude que le fait de s'y conformer entraînerait des complications inutiles et qu'une adjonction, ou, selon le cas, l'apposition d'une date antérieure à la date réelle, n'affecterait pas une quantité substantielle de produits et ne causerait pas de préjudice substantiel aux droits d'une personne quelconque.

(2) Une proposition visant à modifier ainsi le Registre sera notifiée au propriétaire enregistré de la marque de fabrique ou de commerce dont il s'agit et sera publiée dans les formes prescrites; il pourra lui être fait opposition, devant le Registrateur, par toute personne s'estimant lésée, pour le motif que la modification proposée contrevient aux dispositions du paragraphe (1).

CHAPITRE VIII

Marques de certification

Certaines dispositions de la présente loi non applicables aux marques de certification

60. — Les dispositions de la présente loi indiquées ci-après ne seront pas applicables aux marques de certification, à savoir:

- a) l'article 9;
- b) les articles 18, 20 et 21, sauf lorsqu'ils sont expressément applicables en vertu du présent chapitre;
- c) les articles 28, 29, 30, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 et le paragraphe (2) de l'article 55;
- d) le chapitre X, à l'exception de l'article 81;
- e) toute disposition dont l'effet est limité, par ses termes mêmes, à l'enregistrement dans la Partie B du Registre.

Enregistrement des marques de certification

61. — (1) Une marque de certification ne pourra être enregistrée que dans la Partie A du Registre.

(2) Une marque ne pourra être enregistrée comme marque de certification au nom d'une personne qui pratique le commerce des produits du genre certifié.

(3) En déterminant si une marque de certification est adaptée de manière à établir une distinction, conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 2, le tribunal peut tenir compte de la mesure dans laquelle

- a) la marque est, en elle-même, apte à établir une distinction en ce qui concerne les produits dont il s'agit; et de la mesure dans laquelle
- b) en raison de l'utilisation de la marque ou de toutes autres circonstances, ladite marque est, en fait, apte à établir une distinction en ce qui concerne les produits dont il s'agit.

Demandes d'enregistrement de marques de certification

62. — (1) Une demande d'enregistrement d'une marque comme marque de certification sera adressée au Registrateur, par écrit et dans les formes prescrites, par la personne qui envisage d'être enregistrée comme propriétaire de cette marque, et elle sera accompagnée du projet de règlement qui doit être déposé conformément à l'article 65.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 61, les dispositions des paragraphes (1), (2), (3), (4) et (6) de l'article 18 et celles des articles 19 et 22 seront applicables à une demande présentée en vertu du présent article, de même qu'elles s'appliquent à une demande présentée en vertu de l'article 18, sous réserve d'une modification à l'effet que les références de cet article à l'acceptation d'une demande seront interprétées comme des références à l'autorisation de poursuivre les formalités concernant une demande.

(3) En examinant, selon lesdites dispositions, une demande présentée en vertu du présent article, le tribunal tiendra compte des mêmes considérations (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes) que s'il s'agissait d'une demande présentée en vertu de l'article 18, ainsi que de toutes autres consi-

dérations (sauf les questions relevant de la compétence du Gouvernement central aux termes de l'article 63) pertinentes en ce qui concerne les demandes présentées en vertu du présent article, y compris l'opportunité de s'assurer qu'une marque de certification comprendra certaines indications à l'effet qu'il s'agit d'une marque de certification.

Examen des demandes d'enregistrement par le Gouvernement central

63. — (1) Lorsque l'autorisation de poursuivre les formalités concernant une demande présentée en vertu de l'article 62 aura été accordée, le Registrateur transmettra cette demande au Gouvernement central.

(2) Le Gouvernement central examinera la demande ainsi transmise, en ce qui concerne les points suivants, et s'assurera

- a) si le requérant est habilité à certifier les produits pour lesquels la marque doit être enregistrée;
- b) si le projet de règlement qui doit être déposé conformément à l'article 65 est satisfaisant;
- c) si, étant donné les circonstances, l'enregistrement demandé serait conforme à l'intérêt du public;

et peut

- i) donner des instructions pour que la demande ne soit pas acceptée; ou
- ii) donner des instructions au Registrateur pour que celui-ci accepte la demande et approuve ledit projet de règlement, soit sans modifications et inconditionnellement, soit sous réserve de certaines conditions ou limitations, ou de tous amendements ou modifications de la demande ou du règlement qu'il jugera nécessaires au sujet de l'un quelconque des points sus-indiqués.

(3) Sauf dans le cas d'instructions en vue d'une acceptation et d'une approbation inconditionnelle et sans modifications, le Gouvernement central ne prendra aucune décision sur l'un des points visés au paragraphe (2) sans donner au requérant l'occasion d'être entendu.

(4) Nonobstant toute disposition contenue dans le présent article, le Gouvernement central peut, sur requête du requérant, présentée avec l'assentiment du Registrateur, examiner la demande en ce qui concerne l'un quelconque des points visés au paragraphe (2) avant d'accorder l'autorisation de poursuivre les formalités de demande, mais le Gouvernement central sera libre de reconsidérer tout point sur lequel il a statué en vertu du présent paragraphe si un amendement ou une modification quelconque sont apportés ultérieurement à la demande ou au projet de règlement.

Opposition à l'enregistrement de marques de certification

64. — (1) Lorsqu'une demande aura été acceptée, le Registrateur, aussi tôt que possible, fera publier, dans les formes prescrites, la demande telle qu'elle a été acceptée, et les dispositions de l'article 21 seront applicables, en ce qui concerne l'enregistrement de la marque, de la même façon qu'elles s'appliquent à une demande présentée en vertu de l'article 18.

(2) En prenant une décision sur toute question relative à une procédure d'opposition engagée aux termes des disposi-

tions précitées, le tribunal ne tiendra compte que des considérations indiquées dans le paragraphe (3) de l'article 62, et toute décision favorable au requérant, prise en vertu desdites dispositions, dépendra de la décision en sa faveur, prononcée par le Gouvernement central, en vertu du paragraphe (3) du présent article, au sujet de toute opposition portant sur l'un quelconque des points mentionnés à l'article 63.

(3) Lorsqu'un avis d'opposition est formulé au sujet de l'un quelconque des points mentionnés à l'article 63, le Gouvernement central, après audition des parties si celles-ci le demandent, après examen de tous les moyens de preuve et compte tenu de tous les points susmentionnés, donnera pour instructions au Registrateur

- a) de refuser l'enregistrement; ou
- b) d'enregistrer la marque purement et simplement, ou sous réserve de telles conditions ou limitations, ou de tels amendements ou modifications de la demande ou du règlement à déposer en vertu de l'article 65, que le Gouvernement central jugera devoir imposer ou édicter; et le Registrateur statuera sur la question conformément aux directives données par le Gouvernement central en vertu du présent paragraphe

Dépôt du règlement régissant l'utilisation d'une marque de certification

65. — (1) Il sera déposé au Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, pour chaque marque enregistrée comme marque de certification, un règlement, approuvé par le Gouvernement central et destiné à régir l'utilisation de cette marque, qui contiendra des dispositions relatives aux cas dans lesquels le propriétaire doit certifier des produits et autoriser l'utilisation de la marque de certification, et qui renfermera toutes autres dispositions dont le Gouvernement central pourra, par une ordonnance générale ou particulière, exiger ou autoriser l'insertion dans ledit règlement (y compris des dispositions conférant un droit d'appel au Registrateur contre tout refus, de la part du propriétaire, de certifier des marchandises ou d'autoriser l'utilisation de la marque de certification conformément au règlement); le règlement ainsi déposé sera accessible, aux fins de consultation, de la même manière que le Registre

(2) Le règlement ainsi déposé peut, sur demande du propriétaire enregistré, être modifié par le Registrateur avec l'assentiment du Gouvernement central.

(3) Le Gouvernement central peut faire publier cette demande dans tous les cas où il lui paraît expédient d'agir ainsi et, ce faisant, si, dans le délai spécifié dans la publication, une personne donne avis de son opposition à la demande, le Gouvernement central ne statuera pas sur la question sans avoir donné aux parties l'occasion d'être entendues.

Droits conférés par l'enregistrement de marques de certification

66. — (1) Sous réserve des dispositions des articles 33, 34 et 68, l'enregistrement d'une personne en qualité de propriétaire d'une marque de certification pour des produits quelconques conférera à cette personne, s'il est valable, le

droit exclusif d'utiliser la marque en ce qui concerne ces produits.

(2) Le droit exclusif d'utilisation d'une marque de certification, accordé en vertu du paragraphe (1) sera assujéti à toutes les conditions et limitations auxquelles est soumis l'enregistrement.

Contrefaçon de marques de certification

67. — Il est porté atteinte au droit que confère l'article 66 par toute personne qui — n'étant pas le propriétaire enregistré de la marque de certification ou une personne autorisée par lui à cet effet en vertu du règlement déposé conformément à l'article 65, et utilisant la marque conformément à ce règlement — utilise, dans la pratique du commerce, une marque qui est identique ou fallacieusement similaire à la marque de certification, en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels cette marque est enregistrée, et de manière à faire passer, en toute probabilité, l'utilisation de cette marque pour celle d'une marque de certification.

(A suivre)

ITALIE

Décrets

concernant la protection temporaire des droits de propriété industrielle à vingt-huit expositions (Des 22 septembre 1958, 2, 10 février, 4, 23, 31 mars, 2, 27, 30 avril, 13 et 14 mai 1959)¹⁾

Article unique

Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles et les marques concernant les objets qui figureront aux expositions suivantes:

- X^o *Solone-mercato internazionale della calzatura* (Vigevano, 18-26 octobre 1958);
- XI^a *Fiera campionaria della Sardegna* (Cagliari, 15-29 mars 1959);
- Solone-mercato internazionale dell'abbigliamento* (Turin, 18-26 avril 1959);
- XXIII^o *Mostro-mercato internazionale dell'artigianato* (Florence, 24 avril-14 mai 1959);
- XX^a *Fiera di Messino — Campionaria internazionale* (Messine, 10-24 août 1959);
- LXI^a *Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica* (Verone, 8-16 mars 1959);
- XII^o *Solone della macchina agricola* (Verone, 8-16 mars 1959);
- XXXVII^a *Fiera di Milano — Campionaria internazionale* (Milan, 12-27 avril 1959);
- VI^o *Mostra-concorso nazionale del pollo da carne* (Varèse, 30 mai-2 juin 1959);
- Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento* (Milan, 15-21 juin 1959);
- II^a *Esposizione internazionale dello sport* (Turin, 26 août-13 septembre 1959);

¹⁾ Communication officielle de l'Administration italienne.

- XIV° *Salone internazionale della ceramica* (Vicenza, 5-15 settembre 1959);
- VI° *Mostra nazionale dell'oreficeria e dell'argenteria* (Vicenza, 5-15 settembre 1959);
- XXXVII° *Fiera di Padova — campionaria internazionale* (Padova, 30 mai-14 juin 1959);
- VIII° *Salone internazionale dell'imballaggio* (Padoue, 30 mai-14 juin 1959);
- XIV° *Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi* (Parme, 20-30 settembre 1959);
- Salone internazionale tecnici-industriale delle attrezzature per l'alimentazione* (Parme, 20-30 settembre 1959);
- IX° *Salone internazionale della tecnica* (Turin, 24 septembre-4 octobre 1959);
- VII° *Fiera di Roma — Campionaria nazionale* (Rome, 30 mai-14 juin 1959);
- VI° *Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica* (Rome, 15 juin-4 juillet 1959);
- XXV° *Mostra nazionale della radio e della televisione* (Milan, 12-21 septembre 1959);
- VII° *Mostra nazionale di elettrodomestici* (Milan, 12-21 settembre 1959);
- Mostra internazionale grafica — editoriale — cartaria* (Milan, 3-11 octobre 1959);
- XXIII° *Fiera campionaria con settori internazionali specializzati* (Bologne, 8-22 mai 1959);
- XLI° *Salone internazionale dell'automobile* (Turin, 31 octobre-11 novembre 1959);
- XI° *Fiera di Trieste — Campionaria internazionale* (Trieste, 21 juin-5 juillet 1959);
- XIV° *Fiera del Mediterraneo — Campionaria internazionale* (Palerme, 13-29 juin 1959);
- XIX° *Fiera di Ancona — Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini* (Ancône, 4-19 juillet 1959)
- jouiront de la protection temporaire prévue par les lois n° 1127, du 29 juin 1939¹⁾, n° 1411, du 25 août 1940²⁾, et n° 929, du 21 juin 1942³⁾.

Etudes générales

La nouvelle loi tchécoslovaque sur les inventions, les découvertes et les propositions d'amélioration

Bibliographie

OUVRAGES NOUVEAUX

Les droits intellectuels au Congo belge, par *Th. Smolders*. Maison Ferdinand Larcier S. A., Bruxelles, 1957, 260 pages, 13 × 20 cm. Prix: 300 francs belges.

Cet excellent ouvrage débute par un rappel qui, s'il souffre d'une légère imprécision, n'en conserve pas moins toute sa valeur. « Ton pays, nous dit l'auteur, qui tente de développer de manière autonome sa puissance industrielle et de favoriser ses progrès économiques, instaure une législation de plus en plus poussée sur „les droits de propriété intellectuelle”, selon la terminologie choisie par Edmond Picard. » Or, dans un travail intitulé « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits » et publié en 1883 dans le *Journal du droit international privé*, Picard avait pour la première fois parlé de *droits intellectuels*, voulant montrer qu'il s'agissait là d'un ensemble de droits *sui generis*, qui ne peuvent pas être assimilés à des droits de « propriété réelle ». La nature particulière de leur objet empêche de parler à leur propos de propriété et en fait une catégorie spéciale de droits, ceux que Picard, ainsi qu'entendait nous le rappeler l'auteur du présent ouvrage, a appelés les *droits intellectuels*.

Ce sont précisément ces droits intellectuels, qui comprennent à la fois les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, le droit d'auteur et les biens immatériels protégés par les règles réprimant la concurrence déloyale, que M. Smolders étudie dans leur naissance, leur évolution et leur efficacité, dans le cadre d'un territoire déterminé: le Congo belge. Cette étude est dédiée aux praticiens et leur sera très utile pour s'orienter vers une solution des problèmes qui leur sont posés. Elle contient un exposé des grands principes applicables en la matière, des controverses auxquelles ils ont pu donner lieu et mentionne la jurisprudence qui a résulté aussi bien de l'application desdits principes que des réponses données aux questions controversées. Sur le schéma général ainsi établi, l'auteur consacre un chapitre spécial aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, au droit d'auteur et enfin à la concurrence déloyale. Chaque chapitre comprend sa propre table des matières et une table chronologique relative à la jurisprudence.

L'étude d'un sujet aussi vaste, traité de manière approfondie et détaillée, autant que la particularité du pays qui lui sert de cadre — pays neuf et en plein devenir — ne manquera certainement pas de susciter l'intérêt des spécialistes et leur reconnaissance à l'égard d'un auteur de grand mérite. S. C.

La nationalité suisse de la montre, par *Edmond Martin-Achard*. Tirage à part de la « Semaine Judiciaire », n° 10, du 10 mars 1959, Société Générale d'Imprimerie, Genève, 1959, 23 pages.

L'éminent spécialiste en matière de droits intellectuels qu'est le Professeur E. Martin-Achard a fait publier en une élégante brochure la conférence qu'il a présentée le 11 novembre 1958 à la Société genevoise de Droit et de Législation, sur certains problèmes juridiques qui se posent à l'heure actuelle au sujet de la montre suisse. Après avoir tracé un tableau historique succinct, mais très intéressant, de l'évolution de l'art horloger, il vient à parler de la fabrication moderne de la montre, qui montre déjà l'importance juridique et économique que revêt la détermination de l'origine de la montre. Au chapitre relatif à l'indication de provenance (vu la réputation mondiale de la montre suisse, on pourrait aussi parler d'appellation d'origine) vient s'en ajouter un autre consacré à la marque.

Dans une deuxième partie, l'auteur examine, sous ses différents aspects, le droit à la référence « suisse » et il termine par un exposé de ce qu'on pourrait appeler le statut de la montre suisse. En conclusion, il traite des conditions auxquelles doit répondre l'emploi de l'indication de provenance suisse: la qualité et le montage en Suisse. L'auteur précise enfin que le statut des pièces détachées est soumis aux règles de la concurrence déloyale, tandis que celui de la montre même peut et doit être protégé par une loi, qui tiendra compte des conditions spéciales énumérées ci-dessus. S. C.