

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
fr.s. 135.—
Fascicule mensuel:
fr.s. 13.—

99^e année - N^o 9
Septembre 1983

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

Sommaire

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	
— Convention OMPI. Adhésions. Panama, Haïti	267
UNIONS INTERNATIONALES	
— Convention de Paris	
I. Adhésion à l'Acte de Stockholm (1967). Haïti	267
II. Application à l'Ile de Man	267
— Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Application à l'Ile de Man.	267
— Traité de Budapest (micro-organismes).	
I. Ratification. Suède	268
II. Modifications des taxes selon la règle 12.2 du Règlement d'exécution. Agricultural Research Culture Collection	268
— Traité de Nairobi (symbole olympique). Ratification. Grèce	268
CENTENAIRE DE LA CONVENTION DE PARIS	
— Célébration du Centenaire de la Convention de Paris organisée par le Gouvernement de la République française	269
ACTIVITÉS D'AUTRES ORGANISATIONS	
— Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. XXXII ^e Congrès	277
RÉUNIONS DE L'OMPI	
— Union de Paris. Comité d'experts sur l'activité inventive commune	284
— Union du PCT. Comité des questions administratives et juridiques du PCT.	285
QUESTIONS SPÉCIALES	
— La responsabilité pour faute professionnelle des conseils en propriété industrielle	
Introduction	287
Elargissement de la responsabilité des agents de brevets par le PCT et le brevet européen (H. Bardehle)	287
La responsabilité en cas de faute professionnelle des mandataires en brevets aux Etats-Unis d'Amérique (J.A. DeGrandi et C.E. McCann)	289
Limitation de la responsabilité des mandataires en propriété industrielle (D.J. Ryan)	294
EXPOSITIONS	
— Roumanie	300
NOUVELLES DIVERSES	
— Belgique, France	301
CALENDRIER DES RÉUNIONS	301

© OMPI 1983

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

ISSN 0033-1430

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

— *Note de l'éditeur*

— CHINE

Règlement d'exécution de la Loi sur les marques de la République populaire de Chine (promulgué par le Conseil d'Etat le 10 mars 1983) Texte 3-002

— MEXIQUE

Règlement de la Loi sur les inventions et les marques (du 4 février 1981, modifié par le Décret du 24 août 1982) Texte 1-008

— TRAITÉS BILATÉRAUX

BRÉSIL — FRANCE. Accord dans le domaine de la propriété industrielle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (du 30 janvier 1981) Texte 1-005

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Convention OMPI

Adhésions

PANAMA

Le Gouvernement du Panama a déposé le 17 juin 1983 son instrument d'adhésion à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

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

Ladite Convention est entrée en vigueur à l'égard du Panama le 17 septembre 1983.

Notification OMPI N° 122, du 29 juin 1983.

HAÏTI

Le Gouvernement d'Haïti a déposé le 2 août 1983 son instrument d'adhésion à la Convention OMPI.

Ladite Convention entrera en vigueur, à l'égard d'Haïti, le 2 novembre 1983.

Notification OMPI N° 123, du 3 août 1983.

Unions internationales

Convention de Paris

I. Adhésion à l'Acte de Stockholm (1967)

HAÏTI

Le Gouvernement d'Haïti a déposé le 2 août 1983 son instrument d'adhésion à l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

Ladite adhésion entrera en vigueur, à l'égard d'Haïti, le 3 novembre 1983.

Notification Paris N° 105, du 3 août 1983.

II. Application à l'Île de Man

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par une notification reçue le 27 juillet 1983 se référant à l'article 24.1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm le

14 juillet 1967, que ladite Convention est applicable à l'Île de Man.

Conformément aux dispositions de l'article 24.3)a) de ladite Convention, la notification précitée prendra effet le 29 octobre 1983.

Notification Paris N° 104, du 29 juillet 1983.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Application à l'Île de Man

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par une notification reçue le 27 juillet 1983 se référant à l'article 62.3) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970, que ledit Traité est applicable à l'Île de Man.

Ladite notification prendra effet le 29 octobre 1983.

Notification PCT N° 40, du 29 juillet 1983.

Traité de Budapest (micro-organismes)

I. Ratification

SUÈDE

Le Gouvernement de la Suède a déposé le 23 juin 1983 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

Conformément aux dispositions de son article 16.2), ledit Traité prendra effet à l'égard de la Suède le 1^{er} octobre 1983.

Notification Budapest N° 31, du 28 juin 1983.

II. Modifications des taxes selon la règle 12.2 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest

AGRICULTURAL RESEARCH CULTURE COLLECTION

La notification suivante, adressée au Directeur général de l'OMPI par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vertu de la règle 12.2.a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 29 juillet 1983 et est publiée ci-dessous par le Bureau international de l'OMPI en vertu de la règle 12.2.b) dudit Règlement d'exécution.

Les taxes qui figurent dans ladite notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique seront applicables dès le trentième jour à compter de la date (30 septembre 1983) de la publication desdites taxes dans le présent numéro de *La Propriété industrielle*, soit dès le 30 octobre 1983 (voir la règle 12.2.c) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest).

« De nouvelles orientations ayant été adoptées récemment, la *Agricultural Research Culture Collection* (NRRL) perçoit désormais une taxe d'utilisation pour le dépôt et la distribution des cultures microbiennes conservées en liaison avec des demandes de brevet américain et étranger*. Les taxes d'utilisation s'appliquent uniquement aux cultures concernant des brevets; comme par le passé, la *Agricultural Research Culture Collection*

* Jusqu'à maintenant, la *Agricultural Research Culture Collection* ne percevait aucune taxe (voir *La Propriété industrielle*, 1981, p. 22).

continuera d'échanger d'autres germes micro-biens avec les milieux scientifiques sans percevoir de taxe. Le barème des taxes s'appliquera à toutes les cultures déposées après le 30 septembre 1983 en liaison avec un brevet**. Une taxe de 500 dollars sera perçue pour chaque souche et devra être acquittée au moment du dépôt. Une taxe de 20 dollars sera perçue pour la remise d'échantillons des cultures déposées après le 30 septembre 1983. Aucune taxe ne sera perçue pour la remise d'échantillons de cultures déposées précédemment en liaison avec un brevet ou pour d'autres cultures déposées avant cette date. Les chèques, libellés en dollars des Etats-Unis, devront être établis à l'ordre du *Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture*. Les laboratoires du Ministère de l'agriculture des Etats-Unis et ses collaborateurs désignés seront exonérés de la taxe.»

(Traduction)

[Fin du texte de la notification du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique]

** En vertu de la règle 12.2.c) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest, les taxes entreront en vigueur le 30 octobre 1983 (voir le deuxième paragraphe de la communication).

Communication Budapest N° 15 (cette communication reproduit le texte de la notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et fait l'objet de la notification Budapest N° 32).

Traité de Nairobi (symbole olympique)

Ratification

GRÈCE

Le Gouvernement de la Grèce a déposé le 29 juillet 1983 son instrument de ratification du Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, adopté à Nairobi le 26 septembre 1981.

Ledit Traité est entré en vigueur à l'égard de la Grèce le 29 août 1983.

Notification Nairobi N° 11, du 29 juillet 1983.

Centenaire de la Convention de Paris

Célébration du centenaire de la Convention de Paris organisée par le Gouvernement de la République française

(Paris, 25 mai 1983)

Le Gouvernement de la République française a été l'hôte d'une célébration solennelle du centenaire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui a eu lieu à Paris et à Versailles, le 25 mai 1983, dans le cadre du XXXII^e Congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI).

Le Gouvernement français y avait invité le Directeur général de l'OMPI, de hauts fonctionnaires représentant les gouvernements d'Etats membres de l'Union de Paris, notamment les chefs des offices nationaux de propriété industrielle, le Président de l'Office européen des brevets, les Directeurs généraux de l'OAPI et des Bureaux Benelux des dessins ou modèles et des marques, ainsi que d'autres personnalités jouant un rôle éminent dans la vie de la Convention de Paris.

Quant aux membres de l'AIPPI, ceux qui ont participé au Congrès de l'Association étaient naturellement invités aux diverses manifestations organisées à l'occasion de cette célébration solennelle et y ont pris part.

La première de ces manifestations a été une séance officielle tenue au Palais des Congrès, à la Porte Maillot, et au cours de laquelle trois discours furent prononcés.

Le premier le fut par M. Paul Mathély, le Président de l'AIPPI, qui occupe cette fonction depuis trois ans, après avoir été pendant 20 ans le Rapporteur général de l'AIPPI. Dans son discours, M. Mathély retraça le rôle extrêmement important de l'AIPPI dans l'évolution de la Convention de Paris et la portée de cette Convention dans les relations économiques internationales.

Le deuxième discours le fut par le Docteur Arpad Bogsch, Directeur général de l'OMPI, qui rappela les raisons pour lesquelles la propriété industrielle est et doit continuer à être protégée et respectée, tant sur le plan national qu'au plan international. Le Docteur Bogsch a rendu hommage à tous ceux — vivants ou disparus — qui, au titre de délégués de la France dans les diverses conférences diplomatiques au cours desquelles la Convention de Paris a été élaborée puis révisée, ou en qualité d'inspirateurs des contributions

intellectuelles de l'AIPPI au développement de la Convention de Paris, ont eu ou ont encore des mérites particuliers dans l'évolution de celle-ci.

Le troisième discours fut prononcé par M. Laurent Fabius, Ministre de l'industrie et de la recherche de la République française. Parlant au nom du Gouvernement français, M. Fabius a confirmé l'attachement de la France à la propriété industrielle en général et à la Convention de Paris en particulier. Evoquant les faits nouveaux les plus marquants dans l'histoire de la Convention de Paris, notamment l'adhésion d'un grand nombre de pays en développement et la révision en cours visant à répondre aux aspirations légitimes de ces pays, il a souligné l'importance de la Convention pour le développement économique et social de tous les pays et déclaré que son Gouvernement était prêt à déployer tous les efforts nécessaires, dans le cadre de la révision de la Convention, afin de promouvoir des solutions acceptables pour toutes les parties intéressées.

Le texte de ces trois discours est reproduit ci-après.

La deuxième manifestation, ou plutôt série de manifestations, s'est déroulée à Versailles, dans le Palais et les jardins. Les hôtes furent reçus par le Ministre M. Fabius et Madame sur la terrasse supérieure du parc, devant le Palais. Plus de 3.000 invités y ont été accueillis. Habillés comme au temps du Roi Soleil, des couples et des soldats, dont certains à cheval, se sont mêlés aux invités auxquels des rafraîchissements ont été servis en plein air. Le parc resplendissait en ce mois de mai où arbres et fleurs sont éclos dans toute leur beauté. Cette splendeur était accrue par les Grandes Eaux, fontaines les plus somptueuses du monde, qui fonctionnaient à plein.

La réception fut suivie d'un dîner servi dans la célèbre Galerie des Batailles du Palais et dans l'Orangerie voisine. Le fait qu'un excellent repas composé de cinq plats principaux, dont certains chauds, ait pu être servi sans temps morts à des milliers de personnes constitue l'un des exemples éloquentes de l'efficacité de l'organisation de ces cérémonies.

Avant et après le dîner, les invités eurent le loisir de se promener et de visiter les Grands appartements, la Galerie des Glaces, le théâtre et d'autres parties du Palais. Bien que beaucoup d'invités connaissent déjà le Palais de Versailles, le fait que, tout au long de cette soirée mémorable, ils en aient été les « maîtres » et aient pu le visiter au crépuscule, a donné à cette visite un cachet inoubliable. Le Palais brillait de tout l'éclat de sa légendaire élégance et une restaura-

ration excellemment réussie lui a rendu la splendeur qui devait être la sienne à l'époque de sa construction, il y a quelque 300 ans.

A minuit, les invités ont été conduits jusqu'au Bassin de Neptune, à quelques centaines de mètres du Palais, pour une « fête » intitulée « Un siècle à Versailles ». Ils ont pris place sur des sièges installés en hémicycle autour d'un côté de l'immense fontaine, face à un rideau d'arbustes et d'arbres. Au cours d'une évocation de l'histoire du Palais composée d'une suite de tableaux, des danseurs évoluant sur les îlots de la fontaine ont exécuté des ballets sur une musique de Rameau, dans un décor de magnifiques jeux d'eaux multicolores. Le spectacle s'est achevé par un feu d'artifice dont la durée, la richesse, la variété et l'élégance exceptionnelles — tel qu'il pouvait être admiré par les hôtes à une distance très courte, sur ce fond de jets d'eaux — ont permis de réaliser une apothéose digne de l'événement célébré, qui restera pour tous ceux qui ont eu la chance d'y assister l'un des souvenirs les plus agréables de leur vie.

Toute cette manifestation a été organisée à la perfection, avec une hospitalité généreuse et cordiale. La responsabilité de son bon déroulement incombait à plusieurs dizaines de personnes qu'il n'est pas possible de citer toutes ici. Du moins convient-il de mentionner les noms de ceux que l'auteur de ces lignes a pu reconnaître parmi les organisateurs: M^{me} Simone Carpentier, de l'Institut national français de la propriété industrielle, et MM. Bernard de Passemar, Marc Santarelli et Jean M. Burguburu, membres éminents du Groupe français de l'AIPPI.

Discours de Me Paul Mathély
Président de l'AIPPI

Monsieur le Ministre de l'industrie et de la recherche,
Messieurs les Représentants des Ministres,

Monsieur le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle,

Messieurs les Ambassadeurs
et les Envoyés des Etats,

Mesdames, Messieurs,

Mes chers Collègues,

Nous sommes rassemblés pour célébrer le centenaire d'un événement, qui est de portée considérable dans l'histoire du droit.

Cet événement est la conclusion, le 20 mars 1883 à Paris, d'un traité, appelé Convention d'Union, qui a fondé un ordre juridique supranational pour la protection de la propriété industrielle.

La cérémonie de cette célébration devait se tenir à Paris, et devant le monde de la propriété industrielle groupé dans l'AIPPI:

— à Paris, car c'est la France qui a réalisé la Convention d'Union,

— et devant l'AIPPI, car ce sont nos devanciers qui l'ont conçue.

Le droit de la propriété industrielle, auquel, mes chers Collègues, nous consacrons nos études et nos travaux, est l'un des droits majeurs de notre temps.

Il tient son importance de ce qu'il régit: son objet constitue l'un des ressorts de notre civilisation.

Cet objet, ce sont d'abord les inventions industrielles, qui, dans notre siècle, ont prodigieusement transformé la condition de l'homme sur la terre.

En atténuant la souffrance et en prolongeant la vie, en multipliant la force et l'énergie, en réduisant l'espace, en diffusant l'information et la connaissance, les inventions ont fait de l'économie et de la société ce qu'elles sont aujourd'hui.

Cet objet, ce sont aussi les signes distinctifs, qui commandent l'organisation des marchés.

En dirigeant la distribution et les échanges, les signes distinctifs permettent au plus grand nombre, en tout lieu et à tout moment, d'obtenir les biens désirés et choisis.

Ainsi, en protégeant la propriété industrielle, et c'est la raison de sa valeur, notre droit est le garant du progrès.

Or ce droit de la propriété industrielle avait la vocation impérieuse de ne pas demeurer une juxtaposition de droits nationaux, distincts et indépendants, mais de se constituer en un droit supérieur, commun à un ensemble de pays.

Car les inventions industrielles, les signes distinctifs sont appelés, par leur nature même, à être exploités, partout et de la même façon, malgré les frontières, et quelle que soit la diversité des régimes sociaux ou économiques.

C'est pourquoi, il y a cent ans, il apparut aux esprits avisés et perspicaces, que la propriété industrielle réclamait un statut supranational.

Qui allait le lui donner ?

L'initiative est venue des praticiens spécialistes.

Elle est venue de nos ancêtres, mes chers Collègues, de ces desservants de la propriété industrielle, qui nous ont précédés.

Ils se sont réunis en un Congrès, pour la première fois de notre histoire, en 1873 à Vienne, dans l'intention d'élaborer pour la propriété industrielle un système international de protection.

Comme il s'agissait d'une tentative, les travaux furent incomplets et imparfaits.

Mais le dessein était formé et exprimé.

C'est ainsi qu'un second Congrès s'est tenu à Paris, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878.

Ce Congrès, sérieusement préparé, officiellement patronné par les Gouvernements, effectua un travail décisif.

Bozérian le président, Thirion étant le Secrétaire général, et le Professeur Lyon-Caen l'un des inspirateurs, le Congrès procéda à un examen entier du droit de la propriété industrielle.

Et de cet examen, sortit une proposition précise, qui contenait les traits principaux du traité, devant instituer le régime juridique supranational de la propriété industrielle.

Il est donc vrai que ce sont nos précurseurs qui ont imaginé et défini l'institution.

Aujourd'hui, nous pouvons en tirer une légitime fierté.

Si l'institution était connue, il fallait l'introduire dans le droit positif.

Et pour y parvenir, devaient être exercées une volonté et une action politiques, ce qui est de la compétence des Etats.

Le Gouvernement français assumait cette mission.

Durant le Congrès de 1878, lors de la séance de clôture, le Ministre français du commerce, M. Teisserenc de Bort, accepta pour son pays la charge de réunir une Conférence d'Etats pour préparer la conclusion du traité.

Cette Conférence fut convoquée à Paris. Elle se réunit le 4 novembre 1880. Vingt et un pays étaient représentés. Le juriste français Bozérian, qui avait présidé le Congrès de 1878, fut élu Président de la Conférence. Les délibérations se déroulèrent sur la base des propositions de notre Congrès: l'Ambassadeur helvétique, doyen des délégués, reconnut le rôle et la qualité de nos études préparatoires.

Le 20 novembre, les travaux étaient achevés: le projet du traité était établi.

Il restait à le conclure.

Le Gouvernement français conduisit une action diplomatique, pour obtenir les adhésions.

Et le 6 mars 1883, il réunissait, pour la seconde fois à Paris, une Conférence de plénipotentiaires.

Le 20 mars, le traité était signé.

L'œuvre était accomplie.

La République française a la gloire historique de l'avoir réalisée.

Monsieur le Ministre, devant vous rassemblé, le peuple de la propriété industrielle rend hommage à la France.

Quel était le système que la Convention de Paris avait institué ?

Il peut se définir par quatre dispositions capitales.

D'abord, et c'est le fondement même de l'institution, les Pays adhérents se constituent à l'état d'union. Cela signifie que, pour la protection de la propriété industrielle, les Pays adhérents ne forment qu'un territoire idéalement unique, où s'applique une loi commune.

Ensuite, et c'est le régime essentiel, la règle est posée que les ressortissants de chaque pays bénéficient dans chacun de tous les autres pays, des lois nationales de propriété industrielle: ainsi sont respectées les lois diverses et différentes, mais leur application est assurée de façon égale pour tous.

Afin de donner à chacun la possibilité de bénéficier des lois de chaque autre pays, la Convention a créé un mécanisme juridique d'une habileté originale: c'est le droit de priorité, qui confère, pendant un délai limité, une immunité entière pour organiser la protection dans les différents pays.

Enfin, redressant ou abrogeant les lois nationales sur des points déterminés, la Convention, par la prescription d'une règle commune, instaure une harmonisation du droit.

Telle a été la Convention d'Union.

En 1883, onze Etats ont adopté le traité: la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse.

Les Ambassadeurs, accrédités par ces Etats, assistent à cette cérémonie.

Qu'il me soit permis, Excellences, de saluer les pays que vous représentez du titre de fondateurs de l'Union.

Onze Pays adhérents en 1883, 92 Pays adhérents aujourd'hui: l'Union couvre le monde presque tout entier.

A huit reprises, depuis cent ans, des Conférences des Etats se sont réunies, pour enrichir et perfectionner le texte d'origine.

L'institution s'est développée, a progressé de façon constante et continue.

Elle l'a fait, sous la direction d'hommes éminents, à qui doivent aller notre respect et notre reconnaissance: hier, le Professeur G. H. C. Bodenhausen, aujourd'hui, le D^r Arpad Bogsch.

Pourquoi ce persévérant succès de l'institution ?

Parce qu'elle est utile et efficace, économiquement et socialement utile et efficace.

Le rôle du droit est de favoriser les activités humaines, en les guidant et en les soutenant.

Le droit, établi par la Convention d'Union, protège ce facteur de progrès que constitue la propriété industrielle, et il le protège à la dimension du monde.

Ainsi, la Convention contribue dans la mesure la plus large au transfert des techniques et à la circulation des richesses.

Par cet échange, elle apporte un bienfait aux hommes et aux nations.

Dira-t-on que l'ordre économique actuel met en cause le système de l'Union ?

Le prétendre serait une erreur et une faute mortelles.

En ce jour anniversaire, le devoir est d'affirmer que le régime unioniste, toujours amélioré, mérite d'être maintenu fermement.

Mais la Convention d'Union n'est pas seulement une œuvre pratique.

Elle a une haute signification spirituelle.

Et cette signification, en cet anniversaire, doit être soulignée.

La Convention d'Union s'adresse aux hommes, dans ce qu'ils ont de plus grand, à savoir leurs créations et leurs initiatives.

Effaçant les diversités ou les oppositions d'intérêts, de races ou de régimes, elle les considère en eux-mêmes, dans leur valeur d'hommes, et de façon égale.

Et dépassant les frontières et les barrières, elle s'applique aux hommes de toute la terre, et les rapproche dans la compréhension et la solidarité.

De l'œuvre accomplie il y a cent ans, nous devons exalter la vertu exemplaire

— exemple d'humanisme,

— et d'un humanisme universel.

Discours du Dr Arpad Bogsch Directeur général de l'OMPI

Monsieur le Représentant du Gouvernement de la République française, Son Excellence le Ministre de l'industrie et de la recherche, Monsieur Laurent Fabius,

Monsieur le Président de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Maître Paul Mathély,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

C'est en ma qualité de Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que me revient l'honneur de prendre la parole. Parmi les tâches que cette Organisation a reçu mission de remplir, figure l'administration de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

En cette qualité, je voudrais tout d'abord féliciter le Gouvernement français et l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle d'avoir eu l'idée de cette cérémonie et les remercier d'y avoir invité l'Organisation Mondiale. Nous sommes juste au milieu du présent Congrès de Paris et il est déjà évident qu'à tous points de vue son organisation est excellente. Le mérite en revient à beaucoup de personnes et en particulier à Maître Paul Mathély, Président de l'Association, et à Monsieur Bernard de Passemar, Président du Groupe français, Groupe qui a assumé la charge, lourde mais, espérons-le, satisfaisante, de mettre sur pied ce Congrès de Paris.

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Nous sommes ici pour célébrer le centenaire de la Convention de Paris, un traité international auquel, à l'heure actuelle, 92 Etats sont parties et qui a été conçu pour protéger la propriété industrielle.

Etant donné ce but de la Convention de Paris, je crois approprié d'évoquer, à la lumière d'une expérience centenaire, trois questions :

primo, pourquoi est-il souhaitable, voire nécessaire, de protéger la propriété industrielle ?

secundo, comment la protection de la propriété industrielle peut-elle être assurée au plan international ?

tertio, à qui revient le mérite d'avoir institué cette protection internationale assurée aujourd'hui grâce à la Convention de Paris ?

Donc, *primo*, quelles sont les raisons de protéger la propriété industrielle ? En d'autres termes, pourquoi la législation — l'une des expressions de la volonté d'un peuple et de son gouvernement — doit-elle conférer des droits aux créateurs d'inventions, aux propriétaires de marques, aux utilisateurs légitimes d'appellations d'origine de produits ainsi qu'aux auteurs de dessins et modèles industriels ? La raison principale — du moins selon ma très ferme conviction — est la justice. Reconnaître des droits à ces créateurs répond au sens de justice qui est propre à nous tous, êtres humains. D'ailleurs, le fait de traduire cette justice en une protection légale de la propriété industrielle ne peut que résulter en des avantages pour la société et l'économie. Une telle protection encourage la créativité sur le plan technique. Et elle encourage le commerce. Le progrès technique est le fondement même de l'amélioration des conditions matérielles de la vie, en particulier dans les domaines de l'alimentation, de la santé, des communications. Quant au commerce, il facilite l'accès aux fruits de cette amélioration. En dehors des valeurs spirituelles, voilà les domaines qui affectent le plus le bonheur et le bien-être de l'humanité.

Il s'agit de sujets qui intéressent toutes les nations, l'humanité tout entière. Mais les lois qui les régissent sont faites par des Etats, et la loi d'un Etat n'est applicable que sur le territoire de cet Etat. Il faut donc faire en sorte que les lois — les lois protégeant la propriété industrielle — ne s'appliquent pas seulement aux ressortissants de l'Etat qui les promulgue mais aussi aux étrangers.

Comment faire pour qu'il en soit ainsi ?

C'est là, justement, la deuxième des trois questions que j'ai énumérées.

On ne peut y parvenir que par un traité international.

Par un traité en vertu duquel ceux qui l'ont conclu et ceux qui y adhèrent — c'est-à-dire des Etats — s'engagent à adopter des mesures adéquates pour protéger la propriété industrielle et à appliquer ces

mesures non seulement à leurs propres ressortissants mais également aux ressortissants, individus ou entreprises, de *tous* les Etats contractants.

La Convention dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire est ce traité. Elle fut conclue à Paris grâce à l'invitation de la France, pays hôte de la conférence diplomatique qui, en deux sessions tenues en 1880 et 1883, élaborait le premier texte de la Convention.

Depuis sa création, en 1883, la Convention a été révisée six fois : à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Lisbonne en 1958 et à Stockholm en 1967.

J'énumère ces capitales afin de rendre un hommage tout particulier aux pays qui furent les hôtes des conférences de révision.

La tâche de ces conférences fut d'améliorer — à la lumière de l'expérience s'accumulant au fil des temps et à la lumière de l'évolution des besoins sociaux et économiques — à améliorer, dis-je, ce que l'on appelle le système international de la protection de la propriété industrielle.

Cette tâche continue et une conférence de révision est en cours à l'heure actuelle. J'en parlerai en conclusion de ce discours.

Mais auparavant, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je dirai un mot sur la troisième question que j'ai évoquée, c'est-à-dire : à qui revient le mérite d'avoir institué la protection internationale de la propriété industrielle en vertu de la Convention de Paris ?

Ce mérite revient, évidemment, aux hommes qui ont conçu le projet de conclure un traité international, qui se sont occupés des révisions périodiques de ce traité une fois conclu, qui ont persuadé leurs gouvernements de participer à cette tâche, qui ont représenté leurs pays lors de la conférence de Paris du siècle dernier et aux conférences diplomatiques de révision, ainsi que les hommes qui se sont employés à faire ratifier par leurs parlements la Convention de Paris et ses textes révisés.

Il est impossible d'évoquer la mémoire ou de citer les noms de toutes les personnalités qui se sont illustrées dans cette grande œuvre.

Aussi vais-je me limiter à en mentionner quelques-unes et notamment celles qui proviennent de deux milieux — la France et l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — puisque nous sommes dans une cérémonie organisée par le Gouvernement français dans le cadre d'un Congrès de ladite Association.

En ce qui concerne la France, il convient d'abord de citer Charles Jagerschmidt, un haut fonctionnaire du Ministère des affaires étrangères qui fut l'auteur, en 1880, de l'avant-projet qui allait devenir la Convention de Paris, à l'issue de la conférence diplomatique réunie en 1880 et 1883. Cette conférence fut présidée par deux autres Français, le sénateur Jules Bozérien, avocat à la Cour de Paris et Anne-Charles Hérisson,

Ministre du commerce. L'imagination et le courage intellectuel de ces trois délégués de la France furent décisifs pour le succès de cette entreprise diplomatique.

Tout ceci se réalisa avant et au cours de l'année 1883. Lors des conférences de révision qui ont suivi, les délégués français ont continué d'apporter une contribution intellectuelle et politique de la plus haute importance. Je vais prononcer les noms de quelques-uns de ces délégués français : Michel Pelletier, Georges Maillard, Marcel Plaisant, Guillaume Finnis, Marcel Boutet, François Savignon, Georges Vianès.

En ce qui concerne l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, il convient de rappeler — et je le fais avec grand plaisir — que cette Association, créée en 1897 et dont l'un des fondateurs principaux fut Eugène Pouillet, Bâtonnier à Paris, joua un rôle intellectuel décisif dans l'évolution de la Convention de Paris.

Ce rôle intellectuel se manifesta et fut exprimé dans les avis et recommandations que les différents organes de votre Association ont discutés, émis et adoptés. Votre Association a le mérite d'avoir pris l'initiative d'un grand nombre de réformes judicieuses qui, ensuite, furent décidées par les conférences de révision de la Convention de Paris. Elle a parfois conseillé de ne pas adopter certaines propositions venant d'autres milieux et qu'elle jugeait peu désirables. Par cette attitude constructive et critique, votre Association a contribué d'une façon très importante à ce que l'Union de Paris se développe convenablement. Pour remplir ce rôle, la composition de votre Association est éminemment appropriée : ses membres sont presque exclusivement des juristes qui, en tant qu'avocats ou conseils en propriété industrielle, sont des spécialistes ayant un contact quotidien avec les questions de la propriété industrielle dans les relations internationales.

Cette influence intellectuelle de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle fut le fruit de l'œuvre de coordination accomplie par celui des membres de votre Bureau qui porte le titre de Rapporteur général. Il y en a eu cinq jusqu'à maintenant, tous français et tous avocats à la Cour de Paris : Georges Maillard pendant 13 ans, André Taillefer pendant 14 ans, Fernand-Jacq pendant 24 ans, Paul Mathély pendant 22 ans, lequel est devenu, en 1980, Président de votre Association. Depuis lors, Geoffroy Gaultier est le Rapporteur général.

Au cours de cette même période, votre Association n'a eu que trois Secrétaires généraux. Albert Osterrieth, avocat allemand, fut le premier. Deux conseils suisses en brevets, père et fils, Eugen et Rudolf Blum, lui ont succédé. Le premier fut Secrétaire général pendant 41 ans, le second assume cette fonction depuis 1961, c'est-à-dire depuis 22 ans.

Leur dévouement à la cause, leur nature affable, leur talent d'organisateur ont été et sont à la base de

la croissance impressionnante du nombre des membres de votre Association. Celle-ci en comptait 600 au début des années mil neuf cent vingt, au moment de sa réorganisation. Elle en compte 6.000 aujourd'hui.

Le troisième membre du Bureau de votre Association est son Trésorier. Stephen Ladas, un grand juriste américain, a rempli cette fonction pendant de nombreuses années. Depuis sa disparition, un autre américain, Gabriel Frayne, spécialiste également très connu, assume cette tâche.

Je devrais citer encore beaucoup d'autres personnalités qui marquèrent la vie de votre Association. Le temps ne le permet pas. J'aimerais toutefois en mentionner une de plus et revenir sur une autre d'entre elles.

Georges Bodenhausen représente un lien particulièrement étroit entre votre Association et la Convention de Paris. Non seulement il fut, à l'époque où il exerçait la profession d'avocat aux Pays-Bas, Président du Groupe néerlandais de votre Association, non seulement il est maintenant membre d'honneur du Bureau de l'Association mais il a été, pendant dix ans, à la tête du Bureau international qui gère, à Genève, la Convention de Paris. La réussite de sa gestion de la Convention de Paris a sans doute été due en grande partie au fait qu'il venait du milieu professionnel représenté par votre Association.

Enfin, il faut que je revienne sur la personne de votre Président, Maître Paul Mathély, car il est l'incarnation même des objectifs de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. Il est un praticien de la propriété industrielle, car il est avocat spécialisé en la matière. Il est un théoricien de la propriété industrielle, car il est l'auteur de monographies fondamentales sur cette discipline juridique. Et il a eu, et il a, une influence certaine, grâce à son ancien rôle de Rapporteur général et grâce à son rôle actuel de Président de votre Association, sur le développement de la Convention de Paris.

Qu'il me soit permis de le saluer et de le féliciter pour toutes ces fonctions remplies avec tant d'éclat et de succès.

Nous voici donc au seuil du deuxième siècle de la Convention de Paris. Nous sommes — comme je l'ai déjà dit — en plein milieu d'une conférence de révision. Elle a commencé en 1980 à Genève, elle s'est poursuivie en 1981 à Nairobi et en 1982 à Genève. Elle va continuer l'année prochaine. Sa longueur ne doit pas nous décourager. Ce n'est pas la première conférence diplomatique qui a besoin de plusieurs sessions pour aboutir. Et celle-ci doit résoudre des questions qui se posent pour la première fois. Il s'agit de répondre aux desiderata des pays en développement. Il s'agit aussi des desiderata des pays socialistes. Il faut trouver des solutions acceptables aussi bien pour les pays industrialisés — à économie de marché ou à économie planifiée — que pour les pays en développement. Il suffit de constater cette exigence pour se rendre

compte de la complexité de la tâche. Mais l'effort en vaut la peine. L'enjeu est l'universalité de la Convention de Paris. Il faut trouver les solutions non seulement qui conviennent à tous les Etats parties à la Convention de Paris mais aussi qui rendent possible l'adhésion des Etats ne faisant pas encore partie de la Convention.

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi d'utiliser cette occasion pour faire appel à vous tous, représentants de gouvernements et spécialistes professionnels de la propriété industrielle, afin que vos gouvernements et votre Association continuent avec une volonté ferme à reviser la Convention de Paris d'une façon qui réponde à cette exigence.

A cette tâche, Monsieur le Ministre, j'invite le Gouvernement français à contribuer par son expérience internationale et par ses relations avec tous les pays du monde, en particulier avec les pays en développement.

Et à cette tâche, j'invite l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — en raison de son rôle traditionnel dans le perfectionnement de la Convention de Paris — à contribuer par ses connaissances professionnelles, son expérience et sa présence dans la quasi-totalité des pays.

Que l'avenir de la Convention de Paris soit fructueux! Que cette Convention continue à servir le progrès de l'humanité par l'intermédiaire d'une coopération entre tous les pays du monde!

**Discours de M. Laurent Fabius
Ministre de l'industrie et de la recherche
du Gouvernement de la République française**

Mesdames,
Messieurs,

Il y a de cela cent ans, sous la présidence du Ministre français des affaires étrangères, M. Challemel-Lacour, se déroulait la séance officielle de signature de la Convention baptisée depuis lors « Convention de Paris ». Elle constituait la charte fondamentale dans le domaine de la protection de la propriété industrielle et donnait naissance à l'Union internationale ayant le même objet.

L'honneur est donc particulier, riche du présent et du passé, pour le Ministre de l'industrie et de la recherche du Gouvernement de la République française, de vous accueillir aujourd'hui à Paris. En 1883, l'Union pour la protection de la propriété industrielle groupait onze Etats. Elle en réunit aujourd'hui 92. Ces deux chiffres parlent assez pour dire le rayonne-

ment et l'utilité de la Convention de Paris. C'est pourquoi, il est légitime que soit donné un éclat particulier à la célébration de cet anniversaire en profitant de la tenue à Paris du XXXII^e Congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, vous avez rappelé les grands moments qui ont vu se succéder les améliorations et amendements successifs de la Convention de Paris. Elle fut et demeure l'un des instruments du développement mondial du commerce et de l'industrie. Vous en avez évoqué l'histoire, je me bornerai donc à quelques réflexions sur la signification qu'elle comporte, sur la diffusion technologique qu'elle induit, sur les indications qu'elle peut donner aux responsables politiques de tous horizons, enfin sur les évolutions qu'elle appelle.

— 1 —

Mesdames et Messieurs les Congressistes, il n'est pas exagéré de dire que la Convention d'Union de Paris, signée le 20 mars 1883, était une véritable déclaration des droits de l'inventeur. Depuis, cette déclaration a élargi son influence. C'était un acte décisif de reconnaître ainsi les droits de la création, de l'innovation, de l'invention, expressions de la liberté de l'homme qui ont tant contribué à ses progrès. Vous le savez sans doute, un des plus grands écrivains français, Honoré de Balzac, a consacré de très belles pages à décrire « les souffrances de l'inventeur ». Son héros, David Séchard, était un petit inventeur, préoccupé d'un nouveau procédé pour la fabrication du papier. L'invention est souvent enfantement dans la douleur. Il faut protéger la nouveauté, nous montre-t-il. Et bien, il est juste que, du plus petit au plus grand, des pays les moins avancés aux pays les plus industrialisés, de l'invention la plus modeste à l'invention la plus sophistiquée, tous soient également couverts, protégés et reconnus par cette Convention de Paris.

Le caractère international de cette Convention est en outre un instrument de paix au milieu de la guerre économique qui sévit par le monde. Un des objectifs essentiels de la Convention de Paris consiste à garantir aux ressortissants des Etats membres une protection à l'étranger : techniquement aucune demande de brevet ne peut être refusée, ni un brevet invalidé, du fait que la vente du produit breveté, ou d'un produit obtenu par le procédé breveté, serait soumise à des restrictions ou limitations résultant d'une législation nationale. Autrement dit, à contre-courant souvent, la Convention de Paris a proposé des règles du jeu communes, par delà la diversité des législations et leurs contradictions.

— 2 —

Il n'est pas fortuit, qu'à l'origine, cette Convention ait été conçue pour faciliter les relations entre les pays

de niveaux industriels différents. En effet, elle a contribué grandement à la diffusion des technologies qui est un souci primordial de ces pays et c'est la seconde réflexion que je souhaitais faire sur cette question de la propriété industrielle.

La Convention de Paris a sans aucun doute permis un grand essor du dépôt de brevets dans le pays d'origine et dans les pays autres. La principale raison du non-brevetage d'une invention ou d'une innovation est souvent le désir de les garder secrètes et de préserver ce secret. Du reste, la première loi française sur les brevets, promulguée en pleine Révolution, indiquait bien dans son préambule que rien ne peut contraindre l'inventeur à mettre son invention à la disposition de la société. Or, toute législation sur les brevets n'a pas seulement pour but de protéger les inventeurs, mais elle est un compromis entre cette protection et la volonté de permettre à la société d'en tirer profit. Il est donc clair que la Convention de Paris sur la propriété industrielle, en développant la protection de l'inventeur, l'a incité, plus qu'avant, à déposer des brevets et donc à développer la diffusion de la technologie.

Cette question est essentielle car elle est au cœur des nécessaires transferts de technologie. La visibilité des brevets constitue un des principaux instruments des transferts de technologie entre les nations ou entre les entreprises. Certes, l'achat d'un brevet ne suffit pas, en lui-même, à assurer l'acquisition d'une technologie nouvelle. Une maîtrise technique d'accompagnement est nécessaire, ce qui crée des inégalités importantes quant à l'accès effectif de certains pays au marché des brevets. Mais l'existence de cette Convention internationale demeure une condition indispensable pour que ces transferts de technologie ne s'effectuent pas d'une façon désordonnée et choquante.

— 3 —

La célébration de ce centenaire fournit aux responsables politiques l'occasion de dresser un bilan des brevets déposés dans chaque pays. Une des conséquences de la Convention internationale est en effet de permettre des comparaisons entre les nations. La proportion de brevets nationaux et de brevets étrangers, l'évolution de leur nombre sont des indicateurs qu'il est nécessaire d'examiner. On apprécie ainsi mieux les relations entre l'activité inventive et les performances économiques. On cherche à mesurer les effets de la recherche et du développement sur le dépôt de brevets. On peut déceler les retards, les freins qui entravent la capacité d'innovation d'un pays. Une économie de l'innovation, dans le contexte international qui est maintenant celui des brevets, ne peut se passer de cet instrument de mesure, même s'il n'est pas le seul qu'il faille utiliser.

S'agissant de la France et malgré l'excellence de notre niveau scientifique, nous devons faire un effort

supplémentaire pour améliorer la balance des « brevets et licences ». J'aurai l'occasion prochainement de faire des propositions audacieuses en ce sens. Il nous faut encourager l'innovation en valorisant la propriété industrielle. Cela n'est possible, je le crois, qu'en recherchant le juste équilibre entre les intérêts de l'inventeur et ceux de la société, qu'en développant les droits de l'homme inventeur — du salarié par exemple —, et en sensibilisant tous les milieux de la recherche et de l'industrie à cette question de la propriété industrielle. Votre présence à Paris, Mesdames, Messieurs, et le centenaire que nous célébrons, aideront à cette sensibilisation.

L'exposition Eureka 83, qui se tient actuellement au Centre Beaubourg, retrace d'ailleurs utilement un siècle d'une technique française qui a façonné notre culture. Et lorsque je parlais de la sensibilisation aux problèmes de la propriété industrielle et des brevets, je pensais à regret à la faiblesse de la place qu'occupe encore la culture technique dans trop d'établissements d'enseignement. Il est sans aucun doute nécessaire de faire pénétrer davantage ces notions dans nos systèmes éducatifs. Je gage qu'il n'y aurait là rien de fastidieux pour la jeunesse puisqu'il s'agit de création, d'innovation et que sur ce point les nations donnent de la jeunesse et à la jeunesse une image positive. C'est là un des effets indirects de la Convention de Paris.

— 4 —

Cependant, et c'est là ma dernière observation, le fait le plus saillant pour l'Union de Paris, me semble être son élargissement, au cours des deux dernières décennies, à de nombreux pays en voie de développement, qui, au sein de cette Union comme dans d'autres enceintes internationales, sont devenus la majorité. Conçue surtout à l'origine pour faciliter les relations entre les pays plus ou moins industrialisés, il n'est pas étonnant que la Convention de Paris, en son état actuel, n'ait pas apporté aux pays les moins avancés tout le bénéfice qu'ils en attendaient.

Je n'ignore pas que, depuis la session extraordinaire de mai 1974 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Convention de Paris doit être révisée pour tenter de répondre aux légitimes aspirations de ces

pays. Je sais aussi que l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a procédé à de longs travaux préparatoires avant la réunion d'une Conférence diplomatique qui a tenu trois sessions à Genève, puis à Nairobi, et de nouveau à Genève en 1982. Malgré les progrès réalisés, on ne peut que regretter que ces travaux n'aient pu être menés à leur terme. Sans doute, l'inégalité très profonde entre les Etats dans leur développement industriel constitue-t-il l'obstacle majeur à surmonter. Cent ans ont passé entre la période où prédominaient les exportateurs de techniques jusqu'à celle où nous interpellent les importateurs de technologies. L'Union de Paris a le devoir d'apporter aux divers pays des solutions raisonnables, en s'efforçant de maintenir sa cohésion et l'entente entre les pays dans ce domaine privilégié de la propriété industrielle. Le Gouvernement français fera pour sa part tout son possible pour favoriser des solutions acceptables par chacun. Je suis certain que la volonté des hommes qui animent cette institution devrait venir à bout des difficultés qui demeurent.

* * *

Mesdames, Messieurs, un an et demi après la Convention d'Union de Paris, un Français et ses associés déposaient le brevet N° 164.364 pour « une disposition nouvelle permettant de construire des piles et pylônes métalliques d'une hauteur dépassant trois cents mètres ». Il s'appelait Gustave Eiffel. Il a construit cette tour que le monde identifie à Paris. Elle pouvait déjà être couverte par les dispositions de la Convention de Paris, entrées en vigueur trois mois plus tôt. Son invention a été protégée et sa technologie par la suite bien diffusée.

Mesdames, Messieurs, un siècle, oui, a déjà passé, avec ses évolutions technologiques, économiques et sociales, depuis qu'a été prise une initiative qui entendait consacrer les droits de l'intelligence, du savoir-faire et de la capacité créatrice. Notre ambition sous d'autres formes est aujourd'hui la même. Quand un droit de l'homme est en jeu, nous devons nous mobiliser, convaincus que notre action doit toujours aller dans le sens d'une extension de ces droits. L'Union de Paris a un glorieux passé. Je lui souhaite, je vous souhaite, un fructueux avenir.

Activités d'autres organisations

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

XXXII^e Congrès

(Paris, 23-27 mai 1983)

L'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a tenu son XXXII^e Congrès au Palais des Congrès, à Paris, du 23 au 27 mai 1983.

Dans la longue histoire des Congrès de l'AIPPI, celui de cette année revêtait une importance particulière. En effet, il a été organisé à Paris parce que c'est précisément dans cette ville que fut adoptée et signée, il y a un siècle, le 20 mars 1883, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, lors d'une conférence diplomatique réunie à Paris par le Gouvernement français.

Outre l'ordre du jour habituel de ses Congrès, l'AIPPI a aussi célébré le centenaire de la Convention de Paris. Une partie des cérémonies avait été organisée en commun avec le Gouvernement français et fait l'objet d'une note distincte dans le présent numéro de *La Propriété industrielle*.

Reconnaissant l'importance de ce Congrès de l'AIPPI, M. François Mitterrand, Président de la République française, avait accepté d'accorder son haut patronage d'honneur et avait adressé à M. Paul Mathély, président de l'AIPPI, un message qui a été communiqué aux participants au Congrès. Dans son message, le Président de la République française rappelle le rôle éminent joué par l'AIPPI, de nos jours comme dans le passé, dans la vie de la Convention de Paris, et il forme des vœux pour que les activités futures de l'Association soient couronnées de succès.

Plus de 3.000 participants, venus de quelque 65 pays, ont assisté au Congrès. La plupart d'entre eux étaient des membres de l'AIPPI. Parmi les invités se trouvaient des représentants de gouvernements, d'organisations intergouvernementales ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales. L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) était représentée par son Directeur général, M. Arpad Bogsch, lequel était accompagné de MM. Klaus Pfanner, Vice-directeur général, et Ludwig Baeumer, Directeur de la Division de la propriété industrielle.

Le Congrès était présidé par M. Paul Mathély, Président de l'AIPPI.

Le centenaire de la Convention de Paris a été commémoré au cours d'une séance plénière spéciale du Congrès, durant laquelle deux exposés ont été présentés.

M. Geoffrey Gaultier, Rapporteur général de l'AIPPI, a fait l'historique des travaux préparatoires qui ont précédé la convocation des conférences diplomatiques de 1880 et 1883, dont il a résumé le déroulement. Comme on le sait, ces travaux préparatoires ont été principalement menés dans le cadre de deux congrès internationaux organisés à l'occasion de deux expositions internationales, à Vienne en 1873 et à Paris en 1878. Le Ministère français des relations extérieures a mis à la disposition de M. Gaultier les archives des deux conférences diplomatiques tenues à Paris. Grâce à ces sources encore inexploitées, le Rapporteur général de l'AIPPI a pu enrichir son exposé de nombreux renseignements intéressants ainsi divulgués pour la première fois.

L'autre exposé a été présenté par le Professeur G.H.C. Bodenhausen, membre honoraire du Bureau de l'AIPPI, ancien Directeur général de l'OMPI et auteur d'un commentaire fort connu de la Convention de Paris. L'orateur a retracé l'évolution de la Convention de Paris à travers les conférences de révision successives et a rappelé le rôle important joué par l'AIPPI dans cette évolution et lors de ces conférences.

La révision en cours de la Convention de Paris figurait à l'ordre du jour du Congrès.

Parmi les autres questions inscrites à l'ordre du jour, figuraient l'importance juridique et économique de la protection des dessins et modèles; l'incidence sur les contrats de know-how (savoir-faire) des lois relatives aux restrictions du commerce et au transfert de technologie; les marques et la protection du consommateur; la protection des découvertes scientifiques; la protection de groupes de substances chimiques et des inventions de sélection.

Le Comité exécutif et le Conseil des Présidents de l'AIPPI se sont aussi réunis en marge du Congrès.

Le Comité exécutif a adopté plusieurs résolutions concernant les questions examinées par le Congrès; les passages essentiels de ces résolutions sont reproduits ci-après.

A la fin du Congrès, le Comité exécutif a élu à l'unanimité M. Edward Armitage (ancien *Comptroller-General* de l'Office des brevets du Royaume-Uni) comme nouveau Président de l'AIPPI et M. Alfred Briner (Suisse) comme nouveau Secrétaire général.

M. Paul Mathély (France), Président sortant, et M. Rudolf Blum (Suisse), Secrétaire général sortant, ont tous les deux prononcé des allocutions et ont été chaleureusement remerciés et félicités par les participants. Le Directeur général de l'OMPI a été parmi les orateurs qui ont rendu hommage à ces deux personnalités, tant pour leur activité générale que pour celle qu'ils ont déployée en particulier dans le cadre de la coopération entre l'OMPI et l'AIPPI.

Plusieurs manifestations brillantes ont été organisées à l'occasion du Congrès. Les présidents des groupes nationaux de l'AIPPI ont été invités à déjeuner au Pavillon Gabriel, tandis qu'un dîner a été offert au Comité exécutif de l'AIPPI au Château de Ferrières. De petits groupes de participants ont été reçus par M. Alain Poher, Président du Sénat français, au Palais du Luxembourg, et par M. Jacques Chirac, Maire de Paris, à l'Hôtel de ville. Tous les participants ont été invités à une réception offerte sur les pelouses du parc de Bagatelle, au Bois de Boulogne. Les dames ont eu l'occasion de visiter plusieurs musées, d'assister à des défilés de mode et de participer à une promenade en bateau sur la Seine. En raison du grand nombre de participants, le traditionnel et élégant banquet de clôture s'est tenu en quatre lieux différents, dont la splendide salle du XIII^e siècle de la Conciergerie.

Traditionnellement, les Congrès de l'AIPPI sont marqués par des manifestations élégantes et fastueuses. Le Congrès de Paris a été à la hauteur de l'événement que constituait le centenaire de la Convention de Paris. Le Groupe français de l'AIPPI en était l'hôte et l'excellence de l'organisation ainsi que la chaleureuse hospitalité des organisateurs resteront dans la mémoire reconnaissante de tous les participants.

Résolutions adoptées *

QUESTION 53

Incidence sur les contrats de know-how (savoir-faire) des lois relatives aux restrictions du commerce et au transfert de technologie

L'AIPPI

A: Confirme

la résolution de Melbourne de 1974 définissant le savoir-faire comme un bien économique transmissible qui appartient à une entreprise qui le développe ou l'acquiert régulièrement et qui doit être protégé légalement pour empêcher une acquisition, un usage ou une divulgation irréguliers;

et affirme

qu'une réglementation excessive et un contrôle inflexible des contrats de savoir-faire risque de décou-

rager les détenteurs de savoir-faire de le transférer à des tiers.

B: Reconnaît :

que les contrats de transfert du savoir-faire sont des contrats *sui generis* qui sont indispensables au progrès technique et économique mais qui peuvent être soumis aux lois concernant les restrictions du commerce et du transfert de technologie;

C: Propose en conséquence

I) que ces lois concernant les restrictions du commerce et du transfert de technologie ne doivent affecter que les accords qui réduisent effectivement et notablement la concurrence ou ont d'une autre manière un effet non négligeable contraire à un intérêt économique national ou international;

II) que ces contrats soient considérés dans leur effet d'ensemble et dans le contexte économique entourant leur élaboration;

III) que, en tenant compte de ce qui précède, les clauses suivantes, entre autres, ne doivent pas être prohibées:

1) la transmission exclusive du savoir-faire au receveur;

2) les limitations d'application du savoir-faire soit à un domaine technique soit à une zone géographique;

3) l'interdiction d'usage du savoir-faire par le receveur après expiration du contrat aussi longtemps que ce savoir-faire n'est pas dans le domaine public;

4) l'obligation de confidentialité aussi longtemps que le savoir-faire n'est pas dans le domaine public, pendant et après la durée du contrat;

5) l'obligation de continuer le paiement des redevances après que le savoir-faire a été porté à la connaissance du public, à moins que le secret ne constitue l'essence du contrat;

6) une durée de contrat librement choisie par les parties.

D: Décide

de la poursuite de l'étude notamment sur les points suivants:

- les contrats mixtes de brevet et de savoir-faire,
- les conséquences de la divulgation du savoir-faire par des tiers.

QUESTION 61

Protection des découvertes scientifiques

L'AIPPI

décide qu'il n'y a pas lieu qu'elle se prononce en l'état sur la poursuite de l'étude de la protection des découvertes scientifiques.

* Le texte des résolutions nous a été fourni par l'AIPPI.

QUESTION 62

Protection internationale des appellations d'origine et des indications de provenance

L'AIPPI,

ayant pris connaissance du résultat des travaux de la troisième session de la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Genève du 4 au 30 octobre 1982, *se félicite* de ce que l'étude de la protection des indications géographiques ait été entamée et ait abouti à des résultats positifs.

Sur le projet de modification de l'article 6ter

L'AIPPI

approuve que la Commission I ait établi une proposition tendant à insérer « les noms officiels des Etats », pays de l'Union, dans la liste des signes dont l'enregistrement ou l'usage à titre de marque est prohibé; mais rappelle qu'une telle disposition est d'une portée très limitée et qu'elle doit être accompagnée d'une disposition complémentaire assurant la protection des désignations usuelles des pays, désignations qui ne correspondent pas toujours aux noms officiels des Etats, et qu'une telle disposition doit trouver sa place dans le cadre du nouvel article 10*quater*, tel que prévu à l'origine (document de l'OMPI PR/DC/4).

*Sur le projet d'article 10*quater**

I. — L'AIPPI

a examiné la suggestion du groupe de travail de la Commission I sur les alinéas 1), 2), 5) et 6) de l'article 10*quater*.

1) *Sur l'alinéa 1)a)*

Approuve les règles posées par l'alinéa 1)a) selon lesquelles chaque pays de l'Union s'engage à refuser ou à invalider l'enregistrement d'une marque, ou à en interdire l'usage si cette marque contient, ou est constituée, par une indication géographique ou autre désignant ou évoquant un pays de l'Union, pour des produits ne provenant pas de ce dernier, si l'usage de l'indication pour ces produits est de nature à induire le public en erreur sur le véritable pays d'origine.

En effet, l'expression *indication géographique* ou *autre* désigne tout signe, y compris les représentations graphiques.

2) *Sur l'alinéa 1)b)*

Se félicite de la disposition prévue à l'alinéa 1)b) selon laquelle les noms communément utilisés pour désigner les Etats de l'Union ainsi que leur traduction, formes modifiées, adjectives ou abrégées, bénéficient de la protection prévue à l'alinéa a).

3) *Sur l'alinéa 2)*

Se félicite également de ce que l'alinéa 2) prévoit que les dispositions de l'alinéa 1) sont applicables à une indication géographique qui, bien que littéralement exacte, est néanmoins susceptible de tromper le public sur l'origine des produits.

4) *Sur l'alinéa 5)*

Approuve l'alinéa 5) instituant une règle d'interprétation selon laquelle il convient de tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la réputation de l'indication géographique mais aussi de la durée d'usage de la marque.

Toutefois, l'AIPPI relève l'impropriété de la rédaction française du texte suggéré en ce que celle-ci demande de tenir compte *de l'étendue* dans laquelle le lieu désigné ou évoqué est connu, alors qu'il faudrait lire: *en tenant compte de la mesure dans laquelle...*

5) *Sur l'alinéa 6)*

Approuve le principe de l'alinéa 6) selon lequel les dispositions envisagées pour l'article 10*quater* n'empêchent pas les pays de l'Union de conclure des traités bilatéraux ou multilatéraux visant à accroître la protection des indications géographiques.

Rend hommage au groupe de travail de la Commission I qui a considérablement amélioré la rédaction du texte des propositions de base.

II. — Tout en se félicitant des progrès ainsi accomplis, l'AIPPI souhaite que la Conférence diplomatique, lors de sa prochaine session, adopte non seulement les alinéas 1), 2), 5) et 6) du projet d'article 10*quater*, mais également les alinéas 3) et 4) des propositions de base, pour les motifs énoncés dans la résolution du Comité exécutif de Toronto de 1979 et en tenant compte des suggestions exprimées par la résolution de Toronto sur l'alinéa 4).

QUESTION 67

Révision de la Convention de Paris**I. Sur le projet du nouvel article 5A de la Convention de Paris (Proposition de Genève 1982)**

L'AIPPI *se félicite* de ce que le nouveau texte de l'article 5A réponde à une préoccupation majeure de l'AIPPI. En effet, il prévoit qu'une licence obligatoire ne doit jamais être de caractère exclusif.

1) *Considérant* que le nouveau sous-alinéa 8)b) reprend les termes actuels de l'article 5A.4) en admettant la déchéance pour cause *d'insuffisance* d'exploitation,

considérant qu'une telle possibilité de sanction porterait préjudice aux intérêts des petites et moyennes entreprises dans les pays en voie de développement pour exploiter leurs propres brevets,

L'AIPPI estime

que, dans le nouveau texte de l'article 5A.8)b), toute référence à l'exploitation *suffisante* ou *insuffisante* doit être supprimée.

2) *Considérant* que certaines des difficultés que présente la déchéance selon le nouveau texte de l'article 5A.8)b) pourraient être évitées en incorporant une amélioration qui s'inspire de la suspension et qui cherche à maintenir le brevet le plus possible. Dans cette optique, l'AIPPI propose une solution connue dans le droit national des brevets et dans l'article 5bis de la Convention de Paris, à savoir la restauration d'un brevet déchu sous certaines conditions.

En conséquence, l'AIPPI

propose de compléter le nouvel article 5A.8) en y ajoutant deux nouveaux sous-alinéas c) et d):

« c) Un brevet d'invention tombé en déchéance par application du sous-alinéa b) sera restauré si le breveté commence, lui-même ou par un licencié volontaire, à exploiter l'invention brevetée dans un délai de trois ans après la date de la déchéance.

d) Toute personne ayant commencé à exploiter industriellement l'invention brevetée dans le pays pendant la période de la déchéance peut continuer cette exploitation si la restauration du brevet a lieu conformément au sous-alinéa c). »

II. Sur l'article Squater de la Convention de Paris (Proposition de Genève 1982)

L'AIPPI a pris dans le passé la position que l'article *Squater* devrait être maintenu. Elle note par contre que le nouveau texte pour la révision de l'article 5A (annexe 1) ** *propose* que les pays en voie de développement devraient avoir le droit de ne pas appliquer l'article *Squater* et il semble que cette proposition fasse partie intégrante d'un *tout* pour résoudre toutes les propositions de l'article 5A.

L'AIPPI *est d'avis* que chaque pays de l'Union pourrait résoudre d'éventuelles difficultés qu'il pourrait avoir avec l'application de l'article *Squater* en réduisant simplement l'étendue de la protection donnée aux brevets de procédés par la loi nationale.

En conséquence, l'AIPPI

estime que l'amendement proposé à l'article *Squater* est acceptable en tant que partie d'une solution d'ensemble pour l'article 5A (annexe I).

III. Sur l'article premier de la Convention de Paris (Proposition de Genève 1982)

L'AIPPI *est d'avis* qu'il est d'extrême importance d'inclure dans la Convention de Paris des définitions précises relatives aux brevets et aux certificats d'inven-

teurs. Elle conclut qu'aucune des nouvelles propositions ne contient une définition satisfaisante du brevet. En particulier, la proposition de définition du brevet présentée par les pays du groupe B (annexe 2) présente le défaut qu'elle inclut certains types de certificats d'inventeurs qui réservent le droit d'exploiter à l'Etat et qui ne confèrent aux titulaires que le droit d'interdire à tout tiers d'exploiter l'invention. Par contre, la proposition de définition du brevet présentée par les pays du groupe D (annexe 3) n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle réduit le brevet à un simple droit d'exploitation industrielle de l'invention brevetée et exclut par conséquent le droit de vente et d'importation.

En conséquence, l'AIPPI

insiste pour que les pays de l'Union continuent à chercher une définition satisfaisante du brevet qui différencie d'une façon précise le brevet de tout type de certificat d'invention.

IV. Sur la durée des brevets

L'AIPPI

s'inquiète de ce que les lois nationales sur les brevets récemment adoptées réduisent d'une manière draconienne la durée des brevets;

rappelle que seule une durée suffisante du brevet garantit la promotion du développement technique et économique de tous les pays;

souligne que le système de la Convention de Paris suppose nécessairement que la protection des brevets soit suffisante, notamment en ce qui concerne la durée des brevets.

Par conséquent, lors de son XXXII^e Congrès qui célèbre le Centenaire de la Convention de Paris, l'AIPPI *invite* tous les pays à prévoir dans leurs législations nationales une durée suffisante des brevets.

V. Sur la poursuite des travaux de l'AIPPI

L'AIPPI *charge* la commission de travail sur la question 67 de continuer sur la base des travaux de l'AIPPI l'étude de la définition du brevet et du certificat d'inventeur.

QUESTION 73

Importance juridique et économique de la protection des dessins et modèles

Après avoir pris en considération la résolution du Comité exécutif de Moscou, les rapports des groupes nationaux et le rapport de synthèse sur la Question 73 (Annuaire 1983/III),

** Les annexes ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).

I. L'AIPPI

constate que le système de la double protection par le droit d'auteur et par la loi spécifique sur les dessins et modèles industriels prévaut dans la quasi-totalité des pays. Ce cumul présente néanmoins certains inconvénients, et notamment :

- une insécurité des tiers due à l'absence d'obligation de dépôt dans le système du droit d'auteur ;
- une durée de protection conférée par le droit d'auteur, qui paraît excessive pour les dessins et modèles industriels.

L'AIPPI *estime* nécessaire que les Etats parviennent à aménager cette double protection. Cet aménagement pourrait consister à instaurer pour les dessins et modèles industriels, au sein du droit d'auteur, un régime particulier qui éviterait les inconvénients de la double protection. Cet aménagement de la double protection et en outre la question des dessins techniques et de la reproduction à trois dimensions devront faire l'objet d'une étude ultérieure par l'AIPPI.

II. Droit national

L'AIPPI *exprime* l'opinion que la protection des dessins et modèles par une législation spécifique, indépendamment des règles du droit d'auteur et de la concurrence déloyale, présente des avantages certains. Elle estime donc souhaitable que chaque Etat dispose d'une législation spécifique pour la protection des dessins et modèles industriels et suggère que les pays adoptent, dans le cadre d'une harmonisation des différentes législations nationales, les règles suivantes :

1. Objet de la protection

a) La définition de l'objet de la protection des dessins et modèles formulée au Congrès de l'AIPPI à Tokyo doit être maintenue :

Peut être protégé comme dessin ou modèle industriel l'aspect d'un objet industriel, cet aspect pouvant résulter, notamment, d'un ensemble de lignes ou de couleurs, de la forme de l'objet lui-même ou de sa décoration.

L'expression *objet industriel* doit être prise dans son sens le plus large et couvrir notamment l'objet artisanal.

b) Un dessin ou un modèle dont les caractéristiques sont exclusivement commandées par une nécessité technique n'est pas susceptible de protection selon la loi spécifique sur les dessins et modèles.

2. Nouveauté

a) La nouveauté constitue une condition de validité du dessin ou du modèle. Il s'agit d'une nouveauté absolue dans le temps et dans l'espace.

b) Néanmoins, un délai de grâce de six mois doit être institué au profit du créateur pour lui permettre de déposer son dessin ou modèle, même s'il l'a précédemment divulgué.

3. Formalités

a) Un système de dépôt simple, peu onéreux, suivi d'une publication rapide doit être organisé.

b) Ce dépôt peut être matérialisé par l'objet lui-même ou sa représentation.

c) Le dépôt doit être effectué auprès d'un organisme officiel centralisé de l'Etat.

d) Aucune procédure d'examen au fond (ou d'opposition) ne doit être prévue.

e) Les dépôts conjoints sont autorisés à la condition qu'il existe un certain lien entre les objets déposés.

f) Le dépôt peut être conservé secret pendant un délai qui doit être court, mais qui ne doit pas être inférieur à une année.

g) La publication du dépôt doit être réalisée sous la forme d'une représentation de l'objet. Les tiers ont accès aux enregistrements.

h) La classification de Locarno doit être appliquée sans que celle-ci puisse limiter la portée de la protection du dessin ou modèle.

i) La mention du dépôt sur les objets fabriqués conformément au dessin ou modèle doit être facultative.

4. Forme et étendue de la protection

a) Le droit sur le dessin ou modèle constitue un droit exclusif qui en interdit l'utilisation à toute personne autre que son propriétaire, sauf accord de celui-ci.

b) Le droit sur le dessin ou modèle est un droit de monopole protégeant contre l'utilisation commerciale par toute personne même ne connaissant pas le dessin ou modèle.

c) La contrefaçon est réalisée dès que les éléments essentiels du dessin ou modèle ont été reproduits.

d) La contrefaçon doit être sanctionnée efficacement sur le plan civil et éventuellement sur le plan pénal.

e) L'enregistrement fait naître une présomption simple de validité pour le dessin ou modèle.

f) L'inexploitation du modèle n'entraîne pas sa péremption.

5. Durée de la protection

La durée de la protection du modèle doit être au moins de 15 ans, divisée éventuellement en plusieurs périodes. Une durée au moins équivalente à celle prévue en matière de brevets d'invention serait souhaitable.

III. Droit international

Révision de la Convention d'Union de Paris

L'AIPPI souhaite que le délai de priorité en matière de dessins et modèles soit porté de six mois à un an.

IV. L'AIPPI

décide de continuer l'étude sur les points suivants :

1. Comment corriger les inconvénients de l'application des dispositions du droit d'auteur aux dessins et modèles industriels dans les pays qui connaissent le système de la double protection, notamment comment résoudre la question des dessins techniques et des objets en trois dimensions fabriqués d'après ces dessins.

2. Comment améliorer la protection internationale, notamment par les modifications de l'Arrangement de La Haye, par l'institution d'une nouvelle convention internationale ou des systèmes de protection régionale.

QUESTION 80

Les marques et la protection du consommateur

I. L'AIPPI

approuve l'examen, par l'OMPI, du problème de la protection des consommateurs dans le cadre du droit de la propriété industrielle et estime que le mémorandum dans sa version révisée de 1982 (document de l'OMPI COPR/III/1) constitue dans son ensemble un document équilibré et de grande valeur qui offre une base sérieuse de discussion.

II. L'AIPPI

prend position sur les questions générales traitées dans le mémorandum de l'OMPI de la manière suivante :

1. L'AIPPI *partage* l'avis du mémorandum de l'OMPI en ce que

- la propriété industrielle présente à de nombreux égards d'étroits points de contact avec la protection des consommateurs,
- la propriété industrielle et le droit des marques, en particulier, sont d'une grande importance non seulement pour le producteur et le commerçant, mais également pour les consommateurs,
- la marque, de par sa fonction de distinguer les produits ou les services d'une entreprise des produits ou services d'autres entreprises, permet aux consommateurs de choisir les produits qui leur donnent satisfaction et d'en écarter d'autres et qu'en cela la marque est un moyen important pour parvenir à une meilleure transparence du marché,

- même sans reconnaître une fonction de qualité, protégée directement par le droit des marques, la marque permet aux consommateurs de s'attendre à une certaine constance dans la qualité des produits ou services,

et *note avec satisfaction* qu'à cet égard le mémorandum de l'OMPI partage largement l'opinion exprimée par l'AIPPI dans sa résolution sur la question 68 (importance, fonctions et finalité de la marque), adoptée en 1978 à Munich.

2. L'AIPPI *souligne* que

- la marque, en raison même de sa nature et de ses fonctions économique-juridiques, est la propriété de l'entreprise, qui l'appose et qui l'utilise, et que les consommateurs ne peuvent donc prétendre à aucun droit direct sur la marque,
- étant donné la signification économique et sociale que la marque présente pour les consommateurs, le droit des marques devrait toutefois prendre en considération, de manière appropriée, les intérêts des consommateurs,
- ces intérêts sont déjà dans une large mesure reconnus dans le droit actuel des marques; il est cependant nécessaire d'examiner si le droit des marques, dans le cadre qui lui est propre, ne devrait pas aller au-delà pour tenir compte des intérêts légitimes du consommateur,
- les intérêts du propriétaire de la marque et ceux des consommateurs sont largement convergents, en particulier en ce qui concerne les marques trompeuses ou celles prêtant à confusion,
- que pour cette raison doit être approuvée la conclusion de l'OMPI, « qu'en principe une protection et une réglementation efficaces des droits de propriété industrielle servent au mieux les intérêts du consommateur »,
- que toute érosion des droits exclusifs du propriétaire de la marque pourrait avoir des conséquences néfastes pour les consommateurs.

3. L'AIPPI *souligne* également que

- les marques ne doivent pas être utilisées de manière abusive au détriment des consommateurs,
- à ce sujet, toutefois, il doit être fait une distinction entre la marque elle-même et l'utilisation de celle-ci dans un cas particulier. L'utilisation trompeuse de la marque devrait être réprimée avant tout en recourant aux dispositions générales sur la répression des fraudes ou sur la concurrence déloyale. Pour autant que les dispositions générales sur la répression des fraudes ou sur la concurrence déloyale assurent déjà une protection suffisante contre l'utilisation trompeuse de la marque, des dispositions particulières sur ce point dans la loi sur les marques n'apparaissent pas nécessaires.

III. En ce qui concerne les questions évoquées dans le mémorandum de l'OMPI et traitées dans le rapport de synthèse du Rapporteur général, l'AIPPI adopte la position suivante:

1. Les marques trompeuses

Bien que les intérêts des consommateurs ne puissent être lésés directement que par l'utilisation trompeuse d'une marque, un intérêt légitime doit être reconnu aux consommateurs de formuler des observations pour éviter l'enregistrement des marques trompeuses et, le cas échéant, d'en demander ultérieurement la radiation. L'on devrait ici laisser à chaque pays la liberté de décider s'il veut accorder aux consommateurs ou à leurs organisations un droit d'agir propre dans la procédure d'opposition ou de radiation pour la défense de leurs intérêts. En ce qui concerne l'utilisation trompeuse d'une marque qui n'est pas en soi trompeuse, les sanctions dirigées contre la marque elle-même, en particulier la radiation de celle-ci, ne sont généralement pas appropriées. Il sera suffisamment tenu compte des intérêts des concurrents et des consommateurs par une action en cessation et, le cas échéant, en dommages-intérêts fondée sur les dispositions générales du droit ou celles contre la concurrence déloyale.

2. Marques sans caractère distinctif

Si la validité d'une marque est contestée en raison du défaut de caractère distinctif ou en raison de son caractère descriptif, ou en raison de la dégénérescence en un terme générique, ce sont avant tout les intérêts du propriétaire de la marque et les intérêts contraires des concurrents à pouvoir utiliser librement des termes génériques qui sont atteints. Etant donné qu'un intérêt des consommateurs n'est pas évident, leur participation comme parties dans une telle procédure n'est pas justifiée.

3. Risque de confusion entre marques

En raison de l'importance de la marque pour les consommateurs, on ne saurait nier que ceux-ci ont intérêt à ce que ne soient pas utilisées pour les mêmes produits ou pour des produits similaires des marques prêtant à confusion. Cet intérêt est cependant préservé soit par l'examen d'office, effectué par le bureau des marques, de l'existence de droits antérieurs, soit par le fait que le propriétaire d'un droit antérieur peut s'opposer, dans la procédure d'opposition ou de radiation ou dans un procès en contrefaçon, à l'enregistrement ou l'usage de marques postérieures. L'expérience passée montre que l'intérêt du consommateur à empêcher l'enregistrement ou/et l'usage de marques prêtant à confusion n'est pas si important qu'on lui reconnaisse le droit d'agir ou d'intervenir, en particulier dans un procès en contrefaçon. Non seulement un tel droit compliquerait et ralentirait la procédure, mais il entraverait injustement la libre disposition de leurs droits par les personnes immédiatement concernées, à

savoir le propriétaire de la marque en question et son adversaire.

4. Cession de marques et licences

L'on reconnaît généralement comme une nécessité économique que les titulaires des marques puissent les céder et les donner en licence et que ces transactions ne doivent pas être soumises à des conditions trop restrictives et trop rigides. Etant donné la confiance que les consommateurs accordent généralement à la marque, des précautions appropriées et suffisantes doivent toutefois être prises pour éviter que les consommateurs ne soient trompés à la suite d'une cession ou d'une concession de licence. La question de savoir quelles mesures, soit dans le cadre du droit des marques, soit dans celui des dispositions générales contre les pratiques trompeuses, sont les plus propres pour atteindre ce but, nécessite une étude approfondie.

5. Obligation d'identifier les produits ou services par une marque (marque obligatoire)

La majorité des Groupes nationaux se déclare hostile à une obligation d'identifier les produits et les services par une marque; à tout le moins dans les systèmes à économie de marché, chaque entreprise devrait pouvoir décider librement si et comment elle veut marquer ses produits et services. Dans la mesure où la nécessité d'informer les consommateurs exige un étiquetage ou une autre forme d'identification des produits ou services, l'on pourrait en tenir compte par des dispositions spéciales extérieures au droit des marques. Celles-ci ne devraient toutefois pas entraîner une limitation indue du principe selon lequel la marque est facultative.

6. Utilisation de plusieurs marques pour le même produit

L'on s'accorde pour reconnaître que l'utilisation de plusieurs marques pour le même produit par la même entreprise sur le même territoire peut être justifiée par des nécessités économiques. De plus, s'il n'y a pas de raison de croire que l'utilisation en soi de différentes marques pour le même produit cause un préjudice aux consommateurs, pour cette raison, les sanctions du droit des marques, par exemple la radiation de l'une ou de toutes les marques utilisées, doivent être exclues. Si, dans des cas particuliers, des abus sont constatés, ils devraient plutôt être réprimés en vertu des dispositions existantes contre les indications trompeuses sur le prix ou la qualité des produits ou par une information adéquate des consommateurs.

7. Marques étrangères

L'on s'accorde pour reconnaître qu'une législation nationale ne peut pas poser en principe que les marques nationales et les marques étrangères seront soumises à des régimes différents. Si, dans un cas particulier, l'utilisation des marques étrangères pour des produits nationaux ou de marques nationales pour des produits

étrangers entraînant une tromperie sur la provenance géographique des produits et si les sanctions prévues dans la législation nationale sur les marques se révélaient insuffisantes, une telle tromperie pourrait être réprimée en application des dispositions générales sur les fraudes et/ou des dispositions contre la concurrence déloyale.

8. *Épuisement du droit de marque*

Sur la question de l'épuisement du droit de marque reprise à nouveau, dans le mémorandum de l'OMPI, sous l'aspect de la protection des consommateurs, on n'a pu parvenir — pas plus que lors des travaux précédents de l'AIPPI — à une opinion commune. La majorité des Groupes nationaux tend vers le principe de l'épuisement international et relève que l'admission des importations parallèles peut être de l'intérêt des consommateurs en ce qu'elle peut mener à une concurrence plus intense et ainsi à des prix plus bas. Mais même ces Groupes observent aussi que l'admission sans réserve des importations parallèles peut entraîner non seulement des perturbations dans le système de distribution, mais également des dommages pour les consommateurs. Il en serait ainsi, par exemple, lorsque les produits importés parallèlement ne correspondent pas, dans le pays d'importation, à l'attente par les consommateurs d'une qualité particulière des produits ou lorsque le service après-vente ou les garanties de vente ne sont pas assurés.

9. *Dispositions spéciales de compétence judiciaire en faveur des consommateurs*

Si l'on accorde le droit d'agir ou d'intervenir aux consommateurs, ce droit doit être exercé dans le cadre

des juridictions existantes sans que soit créée de juridiction spéciale en faveur des consommateurs.

IV. L'AIPPI

décide de poursuivre l'étude de la question 80 en ce qui concerne les points suivants:

1. Quelles sont les sanctions et les mesures qui se révèlent appropriées pour lutter contre une éventuelle tromperie des consommateurs à l'occasion de la cession ou de la concession de licences de marque?

2. Dans quelle mesure le principe du libre choix et du libre usage de la marque, qui est à la base du droit des marques, est-il affecté par des dispositions sur la commercialisation et l'étiquetage des produits et comment peut-on parvenir à une délimitation raisonnable des deux domaines?

QUESTION 81

Protection de groupes de substances chimiques et d'inventions de sélection

L'AIPPI

1. *décide* la poursuite de l'étude sur la base des rapports des Groupes, du rapport de synthèse, du rapport de la Commission de travail et des observations faites en séance;

2. *décide* que l'étude de la question se poursuivra sur la protection des inventions de sélection en général.

Réunions de l'OMPI

Union de Paris

Comité d'experts sur l'activité inventive commune

(Genève, 2-6 mai 1983)

NOTE *

Convoqué par le Directeur général de l'OMPI, conformément à une décision de l'Assemblée de l'Union de Paris, le Comité d'experts sur l'activité inventive commune (ci-après dénommé « Comité d'ex-

perts ») s'est réuni à Genève du 2 au 6 mai 1983. Trente États avaient désigné des experts pour participer à cette réunion: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Chine, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Inde, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Niger, Nigéria, Norvège, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union soviétique; une organisation intergouvernementale et quatre organisations internationales non gouvernementales y étaient représentées par des observateurs. La liste des participants suit la présente note.

* Rédigée par le Bureau international.

La réunion avait pour objet d'examiner un projet de « Guide de la réglementation juridique des questions concernant les résultats de l'activité inventive déployée dans le cadre de la coopération scientifique, technique et économique internationale » rédigé par le Bureau international. Ce Guide a pour objet de donner des conseils sur l'élaboration d'accords de coopération économique et technique entre des partenaires de différents pays et sur la réglementation juridique de questions concernant les résultats de l'activité inventive commune. D'autre part, le Guide analyse les divers problèmes qui peuvent se poser en matière d'accords de coopération, en ce qui concerne l'activité inventive commune, et propose des solutions à ces problèmes.

Le Guide est principalement destiné aux entreprises industrielles et aux institutions de recherche-développement engagées dans la coopération internationale scientifique, technique et économique. Il peut être utile aussi aux administrations chargées de promouvoir, de planifier et de mettre en œuvre des accords de coopération ou de promouvoir en général la coopération internationale scientifique, technique et économique.

Le Comité d'experts a marqué son accord général sur l'objet et le contenu du Guide contenu dans le projet présenté et a formulé des suggestions sur la manière dont ce projet pourrait être amélioré. Ces suggestions seront prises en considération par le Bureau international, lors de l'établissement de la version finale du Guide.

LISTE DES PARTICIPANTS **

I. Etats

Algérie: D. Hadj-Sadok; **M. Mati.** **Autriche:** E. Dudeschek; H. Pawloy. **Belgique:** J. Degavre. **Bulgarie:** I. Kotzev. **Cameroun:** N. Fomekong. **Chine:** Kung Hsi. **Congo:** N. Ngassaki; C. Bayulukila. **Costa Rica:** E. S. Soler; L. C. Delgado. **Côte d'Ivoire:** N'dah Angbeni. **Egypte:** A. Omar. **Espagne:** J. M. del Corral Perales; F. J. Alegria. **Etats-Unis d'Amérique:** L. Schroeder; J. Denny; G. Dempsey. **France:** P. Rouyre; B. Vidaud. **Grèce:** D. Deniozos; P. Koroyannakis. **Inde:** L. Puri. **Italie:** R. Boros. **Japon:** S. Ono. **Maroc:** A. Lecheheb. **Mexique:** F. Cruz Gonzales; A. Arce. **Niger:** A. M. Dioffo; A. Wright. **Nigéria:** A. Suleiman. **Norvège:** P. A. Martinsen. **République démocratique allemande:** D. Schack; M. Müller. **Royaume-Uni:** R. E. S. Waller. **Sénégal:** S. Konate. **Suède:** T. Halen. **Suisse:** J. M. Souche. **Tchécoslovaquie:** J. Kalavsky. **Turquie:** M. Cetin; E. Apakan. **Union soviétique:** V. F. Zubarev; G. Matveyev; M. Oussov.

II. Organisations intergouvernementales

Organisation mondiale de la santé (OMS): R. J. Gallagher.

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

III. Organisations internationales non gouvernementales

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): G. Kirker. **Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI):** P. Nuss. **Chambre de commerce internationale (CCI):** J. Buraas. **Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOD):** J. Wahl.

IV. Bureau

Président: V. F. Zubarev (Union soviétique). **Vice-présidents:** H. Pawloy (Autriche); D. Ngassaki (Congo). **Secrétaire:** F. Balleys (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); **K. Pfanner** (*Vice-directeur général*); **L. Baeumer** (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); **F. Balleys** (*Chef de la Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle*); **V. Yossifov** (*Administrateur de programme, Section du droit de la propriété industrielle*).

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

Comité des questions administratives et juridiques du PCT

Deuxième session

(Genève, 25-29 avril 1983)

NOTE *

Le Comité des questions administratives et juridiques du PCT (ci-après dénommé « Comité ») a tenu sa deuxième session à Genève du 25 au 29 avril 1983. Tous les Etats parties au PCT ainsi que les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international sont membres du Comité.

Les membres suivants du Comité étaient représentés à la session: i) 20 Etats membres de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT): Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Congo, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Suisse et Union soviétique; ii) l'Office européen des brevets (OEB), en

* Rédigée par le Bureau international.

sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

Des représentants de l'Espagne, du Mexique, de Trinité-et-Tobago et de la Turquie ont pris part à la session en qualité d'observateurs.

Sept organisations internationales non gouvernementales ont été représentées par des observateurs: *Asian Patent Attorneys Association* (APAA), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIP), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Institut des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets (EPI), Union des industries de la Communauté européenne (UNICE), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI). La liste des participants suit la présente note.

Rappelons qu'à sa septième session, tenue à Genève du 29 juin au 3 juillet 1981, l'Assemblée de l'Union du PCT avait chargé le Bureau international d'étudier les améliorations possibles du Traité de coopération en matière de brevets et notamment de son règlement d'exécution¹.

L'étude faite par le Bureau international a abouti à des propositions de modification de deux délais du Traité et plus de 40 règles du règlement d'exécution. Le Comité a examiné ces propositions et a conseillé le Bureau international à leur sujet lors de sa première session, tenue à Genève du 6 au 10 septembre 1982².

Le Bureau international avait rédigé pour la deuxième session du Comité un ensemble révisé de propositions tenant compte des conseils et des recommandations émis par les membres du Comité à sa première session. Cet ensemble révisé comportait aussi des propositions relatives au transfert de certaines règles ou parties de règles dans les instructions administratives du PCT.

A sa deuxième session, le Comité a examiné ces propositions révisées et a conseillé le Bureau international à leur sujet. Il a conclu dans cette session ses travaux sur les modifications proposées pour certains délais du Traité et de son règlement d'exécution. Toutefois, les modifications proposées pour les instructions administratives n'ont pu être examinées en détail, faute de temps, et il a été entendu que des consultations supplémentaires auront lieu avant leur promulgation.

Le Bureau international élaborera un nouvel ensemble révisé de propositions en fonction des recommandations du Comité. Cet ensemble compor-

tera aussi des propositions de dispositions transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines modifications proposées, qui exigeraient dans quelques États contractants une réforme de la législation nationale.

L'Assemblée de l'Union du PCT sera convoquée en session extraordinaire à Genève au début de 1984 pour prendre des décisions sur l'adoption des modifications proposées et sur leur entrée en vigueur. Elle se penchera aussi, lors de cette session, sur des questions qui présentent un intérêt particulier pour les pays en développement.

LISTE DES PARTICIPANTS **

I. Membres du Comité

Allemagne (République fédérale d'): U. C. Hallmann. **Australie:** J. Cowcher. **Autriche:** N. Marterer. **Belgique:** P. Ceuninck. **Brésil:** A. R. de Holanda Cavalcanti; C. Hannickel; E. Cordeiro. **Congo:** D. Ngassaki; C. Bayulukila. **Danemark:** J. Dam. **Etats-Unis d'Amérique:** H. D. Hoinkes; L. O. Maassel. **Finlande:** S. L. Lahtinen; E. Häkli. **France:** P. Guérin; G. Rajot. **Hongrie:** E. Parragh. **Japon:** O. Nozaki; H. Aoyama; S. Ono; K. Ishimaru. **Luxembourg:** F. Schlessler. **Norvège:** P. T. Lossius; I. Lillevik. **Pays-Bas:** S. de Vries. **Royaume-Uni:** A. Sugden; J. Sharrock. **Sri Lanka:** K. Jayasinghe. **Suède:** G. Borggård; B. Sandberg; E. Tersmeden. **Suisse:** R. Kämpf; M. Leuthold. **Union soviétique:** Y. Gyrdymov. **Office européen des brevets (OEB):** L. Gruszow; M. S. Parup.

II. Etats observateurs

Espagne: A. Casado Cerviño; S. Gozalo de Mercado. **Mexique:** F. J. Cruz Gonzalez; M. A. Arce. **Trinité-et-Tobago:** H. Robertson. **Turquie:** E. Apakan.

III. Organisations internationales non gouvernementales

Asian Patent Attorneys Association (APAA): T. Yamaguchi. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI):** G. R. Clark. **Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIP):** F. A. Jenny. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI):** H. Bardehle; P. F. Héritier; T. Ritscher. **Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI):** F. A. Jenny. **Union des industries de la Communauté européenne (UNICE):** R. Kockläuner. **Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI):** G. E. Kirker.

IV. Bureau

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

¹ Pour la note relative à la septième session de l'Assemblée, voir *La Propriété industrielle*, 1981, p. 243.

² Pour la note relative à la première session du Comité, voir *La Propriété industrielle*, 1982, p. 335.

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

V. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); K. Pfanner (*Vice-directeur général*); F. Curchod (*Directeur, Division du PCT*); J. Franklin (*Chef adjoint de la Division du PCT*); B. Bartels (*Chef de la*

Section juridique du PCT); N. Scherrer (*Chef de la Section des publications, taxes et statistiques du PCT*); Y. Plotnikov (*Conseiller principal, Section juridique du PCT*); T. Hirai (*Administrateur chargé des procédures d'examen, Section de l'examen du PCT*).

Questions spéciales

LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE PROFESSIONNELLE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Etudes de MM. H. Bardehle, J. A. DeGrandi
et C. E. McCann, et D. J. Ryan

INTRODUCTION

A mesure qu'augmente la valeur des droits de propriété industrielle, la responsabilité professionnelle des agents et mandataires de propriété industrielle devient de plus en plus large. Lors d'une réunion officieuse à laquelle le Directeur général de l'OMPI avait invité les organisations internationales non gouvernementales en janvier 1983, les représentants de ces agents et mandataires ont proposé que des études portant sur ce problème soient entreprises; l'OMPI a par conséquent demandé à plusieurs conseils en propriété industrielle réputés d'exprimer leurs vues dans des études à publier par l'OMPI. Les études reçues à la suite de cette invitation sont reproduites ci-après.

Elargissement de la responsabilité des agents de brevets par le PCT et le brevet européen

H. BARDEHLE *

Les demandes de brevet et les brevets peuvent souvent reposer sur des inventions qui représentent une valeur économique extraordinaire. La valeur des droits de propriété industrielle correspondant à une invention constituant une percée technologique peut aisément atteindre le million de dollars. Il suffit de songer aux cas, connus des spécialistes, dans lesquels les ventes ou les redevances de licences ont atteint des montants de l'ordre d'un million de dollars en vertu d'un seul brevet. C'est là une situation très réjouissante, car elle démontre l'importance du système des brevets,

d'autant plus que c'est précisément aux inventions révolutionnaires que sont habituellement consacrées des dépenses considérables d'étude et d'investissement qui ne pourraient pas être amorties par la suite sans la protection du brevet.

L'aspect de la valeur économique a pris encore davantage d'importance avec le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et le brevet européen du fait que les deux systèmes permettent d'étendre à plusieurs pays les droits de protection obtenus. Les agents de brevets des Etats contractants du PCT et de la Convention sur le brevet européen (CBE) se voient donc régulièrement confier par leurs clients la charge de droits de propriété industrielle dont la valeur peut atteindre des sommes de l'ordre de dix millions de dollars.

Or les agents de brevets sont *personnellement responsables* de la totalité du dommage causé à leurs clients par une erreur commise dans leur cabinet. Il ne s'agit pas seulement en l'occurrence des erreurs de l'agent de brevets lui-même mais aussi de celles de son

* Agent de brevets (*Patentanwalt*), ingénieur diplômé, Munich; Président de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI).

personnel. La responsabilité personnelle de l'agent s'étend sans exception à la totalité de ses biens. Une erreur comme le défaut de paiement d'une taxe ou l'omission de déposer en temps voulu une pièce déterminée peut entraîner la perte du droit correspondant et, par conséquent, la responsabilité personnelle de l'agent de brevets pour le dommage ainsi causé à son client, à concurrence de la valeur réelle du droit de protection.

Les montants indiqués plus haut, qui sont parfaitement réalistes, pour la valeur des droits de propriété industrielle, montrent que la responsabilité personnelle des agents de brevets a pris une dimension inconnue auparavant, qui pourrait rendre la profession d'agent de brevets si peu attrayante qu'elle n'attirera plus pour assurer la succession un nombre suffisant de candidats, ceux-ci ayant d'autres possibilités.

Rappelons à ce sujet que c'est grâce aux efforts de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets qu'une série de modifications et de dispositions nouvelles qui lèvent ou atténuent tout au moins certains dangers qui étaient inhérents au système a été introduite dans le PCT et dans la CBE. Il n'en reste pas moins qu'une erreur risquée, tout comme auparavant, d'entraîner la perte totale d'un droit de propriété industrielle, par exemple, dans le cadre du PCT, avec le dépôt d'une demande internationale auprès d'un office récepteur qui n'est pas compétent (article 10 du PCT) ou, dans le cadre du brevet européen, avec le dépôt tardif de la désignation de l'inventeur (article 91.5 de la CBE). De toute évidence, même en prenant toutes les mesures de précautions raisonnables, un agent de brevets ne peut pas exclure totalement la possibilité d'une erreur.

Les agents de brevets ont résolu ce problème de responsabilité, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, en prenant des assurances responsabilité civile professionnelles. Le montant assuré le plus élevé admis par une assurance à notre connaissance, en République fédérale d'Allemagne par exemple, est de trois millions de marks allemands. Des contacts pris avec les compagnies d'assurance ont montré que celles-ci hésitent beaucoup à couvrir des montants plus élevés.

Devant une telle situation, il faut s'attendre à ce que l'importance sans précédent de la responsabilité personnelle qui devra toujours, dans l'avenir, être calculée de façon réaliste, et qui ne peut être que fatale dans chaque cas particulier, rende la profession d'agent de brevets si peu attrayante du fait des risques professionnels qu'elle comporte — risques qui ne peuvent être cachés — que des jeunes particulièrement qualifiés s'en détourneront. Et l'on ne pourrait les en blâmer. Ils choisiront inévitablement des professions comportant moins de risques car même l'audace a des limites. Le cas limite de la construction d'installations nucléaires a montré dans la pratique que les risques

liés à l'opération ne peuvent plus être pris en charge que par de très grosses entreprises. L'étendue de la responsabilité d'une entreprise doit en effet garder un rapport raisonnable avec ses capacités financières. Pour les agents de brevets, cela signifie que la responsabilité assumée en pleine connaissance de cause par un membre de la profession ne peut pas représenter un multiple du chiffre d'affaires qu'il s'efforce de réaliser. L'idée ne viendrait à aucun gouvernement d'imputer une responsabilité personnelle entière à ceux de ses fonctionnaires qui travaillent dans les services techniques ou les services de construction pour une erreur de jugement qui aurait conduit à une catastrophe, par exemple à l'effondrement d'un pont, indépendamment du fait que, devant un tel système, plus aucun fonctionnaire n'accepterait de prendre ce genre de risque.

Le fait que la profession d'agent de brevets devienne tellement peu attrayante pour les jeunes générations ou même franchement rébarbative ne manquerait pas d'avoir de sérieuses conséquences pour la défense de la situation économique de la petite et moyenne industrie qui participe au développement technique. Les entreprises de cette catégorie dépendent de l'assistance d'agents de brevets indépendants, étant donné qu'elles ne peuvent pas se doter de leur propre service des brevets. La santé économique de ces entreprises et le plus souvent même leur survie dépendent du bon fonctionnement du système des brevets et surtout de la haute qualité des conseils techniques et juridiques dont elles bénéficient. Or l'évolution qui est à redouter pour la profession d'agent de brevets créerait à terme pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises une situation dangereuse qu'il faut éviter à tout prix pour des raisons économiques qui n'entrent pas dans le cadre du présent article. En tout état de cause, c'est l'un des objectifs déclarés des gouvernements européens et par-dessus tout de la Commission des communautés européennes.

Les dangers que fait peser sur la profession d'agent de brevets l'élargissement de cette responsabilité ne peuvent être écartés que si la profession est autorisée à limiter sa responsabilité, au moins dans ce domaine, en parallèle avec une assurance correspondante. Les pays scandinaves ont déjà adopté une pratique de ce genre et, à notre connaissance, celle-ci a donné des résultats satisfaisants. Il existe donc déjà des solutions de type législatif pour ce problème.

Jusqu'à maintenant, les agents de brevets ne se sont jamais soustraits au principe de la responsabilité personnelle pleine et entière puisqu'ils admettent que l'exercice de leur profession exige un sens particulièrement grand des responsabilités. Toutefois, cette position de principe peut ne plus être réaliste lorsque la responsabilité prend des dimensions exorbitantes. On pourrait même alors se demander si le fait d'accepter des risques aussi grands peut encore être considéré comme un acte responsable.

La responsabilité en cas de faute professionnelle des mandataires en brevets aux Etats-Unis d'Amérique

J. A. DeGRANDI * et C. E. McCANN **

Le nombre d'actions intentées pour faute professionnelle (*malpractice*) contre des avocats aux Etats-Unis d'Amérique a augmenté de 200% au cours des dix dernières années et 1,65 milliard de dollars de primes d'assurance au titre de la faute professionnelle sont versés annuellement par les avocats et autres membres de professions libérales hormis ceux des professions médicales¹. Si les procès pour faute professionnelle intentés contre des avocats et des agents de brevets sont encore relativement rares dans le pays, l'étendue potentielle de la responsabilité des mandataires en brevets est en revanche impressionnante. Le présent article examine quelles peuvent être les sources de la responsabilité du mandataire en brevets et si l'assurance contre la faute professionnelle est un moyen de protection suffisant contre des pertes personnelles pouvant se révéler désastreuses².

Sources de la responsabilité en cas de faute professionnelle

Un large éventail d'actes ou d'omissions du mandataire en brevets peut donner lieu à une action en faute professionnelle aux Etats-Unis d'Amérique. Dans l'exposé qui suit, ces actes sont généralement définis comme faisant partie du domaine de la négligence, de la rupture de contrat, de la tromperie ou du manquement à une obligation découlant d'un rapport de confiance. Nous verrons que leur définition

peut avoir des conséquences importantes pour les personnes envers lesquelles le mandataire peut être responsable et pour l'étendue des dommages-intérêts qui pourront être fixés.

Aux Etats-Unis d'Amérique, l'action la plus courante intentée contre des avocats au titre d'une faute professionnelle est fondée sur le droit applicable en matière de négligence. En *common law*, l'action pour négligence doit se fonder sur la preuve de l'existence d'une obligation envers le lésé, d'un manquement à cette obligation par un acte ou une omission dus à la négligence, d'un préjudice causé au lésé et d'un rapport causal immédiat entre le manquement à l'obligation et le dommage. Dans une action pour faute professionnelle intentée par un client contre son avocat ou son agent, le premier élément nécessaire à l'ouverture d'une instance, l'existence d'une obligation envers le client, découle de la promesse du mandataire, expresse ou tacite en vertu de la loi, de rendre des services à son client. Normalement, le mandataire offre ses services contre des honoraires ou un salaire, mais leur paiement n'est pas un élément indispensable à l'existence d'une obligation envers le client³ et même l'offre d'un conseil gratuit peut créer cette obligation⁴. Une fois créée, celle-ci demeure jusqu'à ce que le mandataire ait achevé la tâche qu'il a promis d'accomplir, ou jusqu'à ce qu'il soit relevé de son obligation par son client ou un tribunal.

Pendant la période où le mandataire en brevets a une obligation de diligence envers son client, la négligence peut être établie si ce mandataire ne fait pas preuve du degré de diligence nécessaire par un acte ou une omission. Pour les avocats non spécialisés, ce degré de diligence a été défini comme exigeant la fourniture de services avec le degré de « compétence, prudence et diligence que les avocats dotés de compétences et de capacités ordinaires possèdent généralement et dont ils font preuve dans l'accomplissement de leurs tâches »⁵. Pour un avocat ou un agent qui se donne pour un spécialiste dans le domaine du droit des brevets, ce degré de diligence est plus élevé et exige qu'il rende des services avec le degré de compétence, de prudence et de diligence que possèdent généralement les mandataires en brevets dotés de compétences et de capacités ordinaires⁶. Si une partie importante de la jurisprudence admet qu'un spécialiste puisse se soustraire à l'exigence d'une diligence plus élevée dans l'accomplissement d'une tâche en faisant valoir

* Avocat, *Partner*, Cabinet Beveridge, DeGrandi et Kline, Washington, D. C.; ancien Président de la Section du droit des brevets, des marques et du droit d'auteur de l'Ordre des avocats américains (*American Bar Association*).

** Avocat, *Associate*, Cabinet Beveridge, DeGrandi et Kline, Washington, D. C.

¹ *San Francisco Chronicle*, 5 juin 1982, p. 44.

² La jurisprudence dans le domaine de la faute professionnelle étant peu abondante en ce qui concerne les mandataires en brevets en particulier, la plupart des cas cités dans la présente étude se réfèrent à des avocats non spécialisés. Aux Etats-Unis d'Amérique, les avocats de brevets ont tous les qualifications, droits et responsabilités de n'importe quel avocat non spécialisé. Nous n'avons relevé aucune affaire dans laquelle les responsabilités d'un avocat de brevets sont directement assimilées à celles d'un agent de brevets, mais le règlement de procédure de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique (*Rules of Practice of the U.S. Patent and Trademark Office*) (37 CFR, § 1.344) ne fait pas de distinction entre les deux, imposant à l'un comme à l'autre de se conformer aux règles déontologiques et professionnelles énoncées dans le Code de responsabilité professionnelle de l'Ordre des avocats américains (*Code of Professional Responsibility of the American Bar Association*).

³ *Westinghouse Electric Corp. v. Kerr-McGee Corp.*, 580 F.2d 1311 (7th Cir. 1978), *cert. den.*, 439 U.S. 955, 99 S.Ct. 353.

⁴ *George v. Caton*, 93 N.M. 370, 600 P.2d 822 (1979), *cert. den.*, 93 N.M. 172, 598 P.2d 215 (1979).

⁵ *Neel v. Magana, Olney, Levy, Cathcart & Gelfand*, 6 Cal.3d 176, 98 Cal.Rptr. 837, 491 P.2d 421 (1971).

⁶ Un plus haut degré de diligence a été exigé pour les spécialistes d'autres domaines du droit. *Horne v. Peckham*, 97 Cal.App.3d 404, 158 Cal.Rptr. 714 (1979); *Rodriguez v. Horton*, 95 N.M. 356, 622 P.2d 261 (1980); *Lentino v. Fringe Employee Plans*, 611 F.2d 474 (3d Cir. 1979).

à son client qu'il possède moins de compétence ou de connaissances pour accomplir cette tâche que d'autres spécialistes du même domaine⁷, une autre partie s'y oppose⁸.

On peut distinguer un certain nombre de situations précises dans lesquelles on peut juger qu'un mandataire en brevets n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en s'acquittant de ses obligations envers son client. Tout particulièrement, le défaut de dépôt d'une demande de brevet ou d'une réponse à l'Office des brevets en temps opportun, s'il entraîne une forclusion légale ou fait entrer une référence ou un événement dans l'état de la technique, peut donner lieu à une action pour négligence s'il est causé par une inadvertance ou une erreur du mandataire⁹. De même, on peut obtenir gain de cause dans un procès pour faute professionnelle intenté contre un avocat qui omet de déposer certaines parties d'un mémoire descriptif original indispensables pour que la divulgation de l'invention soit conforme aux règles du droit américain des brevets. L'action pour négligence peut aussi être intentée contre un avocat ou un agent de brevets dans le cadre d'une procédure de collision (*interference*) ainsi que, pour l'avocat de brevets, dans un litige en matière de brevets porté devant les tribunaux¹⁰. Un client qui, à son détriment, suit un conseil donné avec négligence peut invoquer ce fait à l'appui d'une action pour faute professionnelle¹¹ et, lorsque le conseil a pour effet immédiat que le client commet involontairement des actes de contrefaçon, la loi américaine prévoit la possibilité de tripler les dommages-intérêts dus au titulaire de brevet au titre de la contrefaçon¹². Le client qui intente une action pour faute professionnelle contre son avocat ou son agent pourrait lui réclamer ces dommages-intérêts triplés. Il peut aussi y avoir une responsabilité importante au titre de la législation des Etats-Unis d'Amérique sur les valeurs¹³ lorsque des déclarations essentielles mensongères d'un mandataire en brevets figurent dans une

déclaration d'enregistrement de valeurs¹⁴. On peut donner comme dernier exemple de négligence pouvant donner lieu à action le fait que, si un mandataire en brevets décide de mettre fin à l'accord conclu entre lui et son client, en raison de l'omission de celui-ci de lui régler une dette dans le passé ou pour un autre motif similaire, il est fort probable que le mandataire sera reconnu responsable de négligence si la manière dont il est mis fin au contrat risque de porter atteinte aux droits de son client¹⁵.

Une partie importante de la jurisprudence estime qu'un mandataire n'a une obligation de diligence qu'envers son client et qu'il ne peut donc être actionné en justice que par lui¹⁶. Toutefois, la tendance qui s'est manifestée a été de suivre l'exemple des tribunaux californiens¹⁷ qui, après une mise en balance des intérêts en jeu, ont permis d'étendre à des tiers l'obligation d'un avocat, lorsque les services de celui-ci étaient destinés à bénéficier au tiers en question¹⁸. Quand bien même les décisions constatant l'existence d'une responsabilité à l'égard de tiers au titre de cette balance des intérêts impliquaient des bénéficiaires de testaments rédigés avec négligence et d'autres situations sans rapport avec le droit des brevets, il s'ensuit en théorie que des preneurs de licences de brevets, des actionnaires et même les clients du client d'un mandataire en brevets pourraient être habilités à introduire l'action pour faute professionnelle dans certaines circonstances.

Un mandataire en brevets qui a commis une faute professionnelle peut être indirectement tenu pour responsable envers ces tiers lorsque ceux-ci ont un droit d'action contre son client et qu'ils le poursuivent en dommages-intérêts, le mandataire étant alors associé à son client en tant que défendeur. Ces attaques indirectes sont souvent rejetées pour des raisons de principe, notamment parce qu'il est important que le mandataire exerce ses facultés de jugement d'une manière indépendante pour le compte de son client et qu'il lui demeure entièrement loyal¹⁹. Toutefois, d'autres tribunaux ont admis des actions reconventionnelles pour

⁷ *The Restatement Second, Torts*, article 292A.

⁸ *Wahl v. Foreman*, 398 F. Supp. 526 (S.D.N.Y. 1975) (un avocat a perdu un procès en contrefaçon de brevet pour avoir négligé un point du droit des brevets, et n'a pu, par conséquent, invoquer à l'encontre de l'action pour faute professionnelle le motif que son client l'avait engagé comme avocat plaquant et non pas comme conseil en brevets).

⁹ *Boehm v. Wheeler*, 65 Wis.2d 668, 223 N.W.2d 536 (1975) (le défaut, par des avocats de brevets, de déposer une demande complète de brevet durant l'année qui a suivi l'utilisation publique et la vente d'une invention a entraîné une forclusion légale).

¹⁰ *Wahl v. Foreman*, *supra*.

¹¹ *Eckert v. Schaal*, 251 Cal.App.2d 1, 58 Cal.Rptr. 817 (1967); *Modica v. Crist*, 129 Cal.App.2d 144, 276 P.2d. 614 (1954).

¹² 35 USC 284. Il est à noter, toutefois, que le fait d'accorder des dommages-intérêts triplés est du ressort du pouvoir discrétionnaire du juge et qu'il est très improbable que ceux-ci soient accordés en l'absence d'une tromperie directe.

¹³ Loi de 1933 sur les valeurs (*The Securities Act of 1933*) (15 USC, § 77k.a.4).

¹⁴ Voir M. Lathrop, "The Exposure of the Patent Attorney to Claims for Legal Malpractice: The New Frontier", *APLA QJ*, Vol. 3, N° 3 (1975), pp. 221-244.

¹⁵ *Gleason v. Clark*, 9 Cow. 57 (N.Y. 1828).

¹⁶ Par exemple, *Slotkin v. Citizens Casualty Co. of N.Y.*, 614 F.2d 301 (2d Cir. 1979); *Sachs v. Levy*, 216 F.Supp. 44 (E.D.Pa. 1963). Voir aussi R. Mallen et V. Levit, *Legal Malpractice*, 2d Ed. (1981), paragraphe 79.

¹⁷ *Biakanja v. Irving*, 49 Cal.2d 647, 320 P.2d 16 (1958); *Lucas v. Hamm*, 56 Cal.2d 583, 15 Cal.Rptr. 821, 364 P.2d 685 (1961). Voir R. Mallen et V. Levit, *supra*, paragraphe 80.

¹⁸ Il a aussi été avancé que, selon la même règle de la mise en balance des intérêts en jeu, l'obligation soit étendue à un tiers si l'on peut raisonnablement prévoir que celui-ci aurait été lésé par la faute professionnelle de l'avocat; aucun tribunal ne semble toutefois avoir statué dans ce sens. Voir R. Mallen et V. Levit, *supra*, paragraphe 81.

¹⁹ Par exemple, *Held v. Arant*, 67 Cal.App.3d 748, 134 Cal.Rptr. 22 (1977).

permettre l'intervention d'un conseil juridique à l'instance, en donnant ainsi au lésé la possibilité d'obtenir une indemnité de son conseil²⁰. Sous l'empire d'autres juridictions, l'intervention des conseils juridiques à l'action est facilitée par les lois des Etats²¹. Dans d'autres encore, l'intervention a été permise pour des motifs généraux de procédure sans tenir aucunement compte des aspects de principe particuliers qui étaient en jeu²².

Les actions pour fautes professionnelles intentées contre des avocats et des agents de brevets peuvent être aussi fondées sur le droit contractuel. Ainsi, lorsqu'un client promet à un mandataire de lui verser des honoraires ou un salaire en paiement de services de caractère juridique, celui-ci est tenu de fournir lesdits services qui permettront à son client d'obtenir la protection par brevet à laquelle il a légalement droit. Si le mandataire ne remplit pas cette obligation, il peut être tenu à des dommages-intérêts pour rupture de contrat.

Aux Etats-Unis d'Amérique, la majeure partie des tribunaux font une distinction entre les actions pour faute professionnelle fondées sur la négligence et celles fondées sur une rupture de contrat et permettent que ces deux types d'actions soient présentés sous forme d'une action unique²³. Toutefois, d'autres tribunaux ne reconnaissent pas cette distinction, du fait que les deux types d'actions portent sur le manquement à une obligation envers un client lésé et sont très semblables en théorie. En pratique, une action pour faute professionnelle intentée contre un mandataire en brevets peut être également efficace, qu'elle se fonde sur la négligence ou sur la rupture de contrat, sauf lorsque la partie lésée n'est pas le client de l'avocat mais au contraire une tierce personne. Quand des tiers intentent des actions pour faute professionnelle, leurs chances d'avoir gain de cause sont plus grandes si les actions sont fondées sur la négligence²⁴.

Les actions intentées pour faute professionnelle peuvent être fondées sur des actes qui constituent une tromperie directe ou indirecte. Les éléments du fonde-

ment de l'action pour tromperie directe consistent en une déclaration essentielle mensongère, faite en connaissance de cause, à laquelle on s'est fié et qui est la cause immédiate du préjudice subi par la partie lésée²⁵. Lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de divulguer tous renseignements pertinents à l'Office des brevets²⁶, les éléments de la tromperie directe consistent en la rétention intentionnelle des renseignements dont le caractère essentiel est connu²⁷. Une action pour faute professionnelle fondée sur une tromperie directe peut être considérée comme particulièrement onéreuse dans certains Etats car un tribunal peut, en sus, accorder à la partie lésée des dommages-intérêts punitifs (*exemplary damages*) dans certaines circonstances²⁸. Des dommages-intérêts triplés peuvent aussi être accordés à la partie lésée, en vertu de la législation antitrust²⁹, si un acte ayant constitué une tromperie directe a permis au client titulaire d'un brevet d'obtenir un brevet qui aurait autrement été nul³⁰. Le mandataire peut être tenu de verser à son client le triple de la somme dans la mesure de sa participation à l'acte trompeur par rapport à celle de son client. Enfin, lorsque l'acte commis par le mandataire peut être défini comme une tromperie directe, il peut être plus facile d'établir la responsabilité pour faute professionnelle envers une personne autre que son client³¹. Par ailleurs, lorsque l'acte commis constitue une tromperie indirecte, ou une tromperie non intentionnelle³²,

²⁵ *Almgren v. Engelland*, 94 Ill.App.3d 475, 418 N.E.2d 1060 (1981); *Ames Bank v. Hahn*, 205 Neb. 353, 287 N.W.2d 687 (1980).

²⁶ Règle 56 de l'Office des brevets (37 CFR § 1.56).

²⁷ D'après la règle 56 de l'Office des brevets, les renseignements sont essentiels quand « il y a de fortes chances pour qu'un examinateur sensé les considère comme importants pour sa décision de donner suite ou non à une demande de brevet ».

²⁸ Voir, par exemple, *N.Y.Jud.Law*, article 487 (McKinney). Cette loi d'Etat ainsi que d'autres sont analysées par R. Mallen et V. Levit, *supra*, paragraphe 110. Des dommages-intérêts punitifs peuvent aussi être imposés en *common law*. Par exemple, *McClain v. Faraone*, 369 A.2d 1090 (Del.Super. 1977). Voir aussi R. Mallen et V. Levit, *supra*, paragraphe 315.

²⁹ Loi Sherman (*Sherman Act*), article 2.

³⁰ *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp.*, 382 U.S. 172 (1975). Comme les tribunaux sont généralement peu enclins à accorder des dommages-intérêts triplés en pareil cas, il s'agit de savoir si ces dommages-intérêts seraient demandés à un titulaire de brevet innocent qui aurait obtenu un brevet grâce à des actes trompeurs commis par son mandataire en brevets. Voir cependant *Halliburton Co. v. Dow Chemical Co.*; 185 USPQ 769 (10^e Cir. 1975). (Un titulaire de brevet a été reconnu responsable des actes de ses agents de brevets dans le champ d'application de leur mandat, même lorsqu'ils allaient à l'encontre de la politique de la société.)

³¹ Par exemple, *Roberts v. Ball, Hunt, Hart, Brown & Baerwits*, 57 Cal.App.3d 104, 128 Cal.Rptr. 901 (1976); *Goerke v. Vojvodich*, 67 Wis.2d 102, 226 N.W.2d 211 (1975).

³² La tromperie indirecte peut provenir d'un manquement à une obligation découlant d'un rapport de confiance, abstraction faite du motif ou de l'intention. Elle a été définie comme étant un acte, une déclaration ou une omission qui a l'effet d'une tromperie directe sur une personne, ou qui, si elle était généralement admise, serait préjudiciable à l'intérêt public, sans avoir nécessairement été commise avec une intention égoïste ou malveillante. *Black's Law Dictionary*, 4^e éd. revue (1968).

²⁰ *American Motorcycle Association v. Superior Court*, 20 Cal.3d 578, 146 Cal.Rptr. 182, 578 P.2d 899 (1978); *Siegel v. Superior Court*, 118 Cal.App.3d 226, 173 Cal.Rptr. 261 (1981).

²¹ Par exemple, règle 2252.a) du Règlement de procédure civile de la Pennsylvanie.

²² *Pioneer National Title Insurance Co. v. Child, Inc.*, 401 A.2d 68 (Del. 1979); *Royal Crown Cola Bottling Co. of Oklahoma City, Inc. v. Aetna Casualty and Surety Company*, 438 F.Supp. 39 (W.D. Okl. 1977).

²³ Par exemple, *Budd v. Nixen*, 6 Cal.3d 195, 98 Cal.Rptr. 849, 491 P.2d 433 (1971); *Neel v. Magana, Olney, Levy, Cathcart & Gelfand*, *supra*.

²⁴ Lorsque l'action est fondée sur une rupture de contrat, les tiers peuvent prétendre à la légitimation active en qualité de « tiers bénéficiaires ». Toutefois, ce fondement de la légitimation a été critiqué par les tribunaux (voir par exemple *Heyer v. Flaig*, 70 Cal.2d 223, 74 Cal.Rptr. 225, 449 P.2d 161 (1969)), qui ont préféré des motifs d'ordre public fondés sur la négligence (voir notes 13 à 15, *supra*, et le texte auquel elles se rapportent).

il n'y aura probablement pas obligation de verser des dommages-intérêts punitifs en vertu de la législation antitrust, des différentes lois d'Etat ou de la *common law* des Etats-Unis d'Amérique.

Un acte qui viole les obligations découlant d'un rapport de confiance entre un mandataire en brevets et son client peut donner lieu à une action pour faute professionnelle. Aux Etats-Unis d'Amérique, les obligations découlant d'un rapport de confiance avec un avocat sont énoncées dans le Code de responsabilité professionnelle de l'Ordre des avocats américains, qui fait autorité dans pratiquement tous les Etats. L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis exige expressément que les avocats et les agents de brevets agissent selon les règles déontologiques et professionnelles énoncées dans le Code³³. Des tribunaux ont reconnu qu'un avocat de brevets a les mêmes obligations découlant du rapport de confiance et les mêmes responsabilités déontologiques que n'importe quel autre avocat³⁴.

Les actions intentées pour faute professionnelle fondées sur le manquement à une obligation découlant d'un rapport de confiance, comme celles fondées sur la négligence, reposent sur le droit des actes dommageables (*tort*)³⁵ et il n'est pas nécessaire de prouver l'intention ou la mauvaise foi. Toutefois, les deux bases sur lesquelles ces actions sont fondées ont été jugées indépendantes et distinctes³⁶. Les obligations découlant d'un rapport de confiance que le Code reconnaît comme dues au client comprennent l'obligation d'entière loyauté et l'obligation de tenir secrètes les informations communiquées par le client.

L'obligation d'entière loyauté a été le plus souvent violée dans des situations où le mandataire tire un avantage personnel de ses rapports avec son client ou lorsque l'avocat a un intérêt, préalable ou acquis ultérieurement, contraire à celui de son client. Dans le cadre du droit des brevets, le premier type de situation peut se présenter quand un mandataire dépose sa propre demande de brevet pour une invention en rapport avec celle de son client³⁷ ou quand il tire secrètement profit de l'invention de son client en y intéressant des investisseurs³⁸. Le second type de situation

advient le plus souvent lorsque le mandataire représente d'autres clients qui sont concurrents de son premier client³⁹.

L'obligation découlant d'un rapport de confiance de ne pas divulguer les secrets du client est particulièrement importante dans le domaine du droit des brevets. La divulgation des secrets techniques appartenant aux clients a donné lieu à des actions pour faute professionnelle intentées contre le mandataire en brevets⁴⁰.

Dommages-intérêts

En raison de la valeur potentiellement immense que peuvent avoir les droits de brevets et en raison des dispositions légales qui permettent de tripler les dommages-intérêts effectifs dans certains cas, l'étendue de la responsabilité en cas de faute professionnelle commise par un spécialiste du droit des brevets aux Etats-Unis d'Amérique est impressionnante. Les dommages-intérêts les plus élevés seront dus pour la perte de droits de brevets de grande valeur ou pour la violation des droits de brevets d'autrui, mais d'autres dommages-intérêts directs, indirects et punitifs peuvent aussi être accordés.

Les dommages-intérêts directs sont destinés à réparer le préjudice immédiat, naturel et prévisible de l'acte illicite commis⁴¹. Ils comprennent des dommages-intérêts fixés d'après le manque-à-gagner subi par le client à cause des actes commis par le mandataire, et ils peuvent inclure des dommages-intérêts fondés sur la valeur d'un brevet escompté. S'il est peu probable ou hypothétique que le brevet ait une valeur quelconque, le mandataire n'est pas tenu pour responsable⁴². Mais s'il est possible de constater que le brevet a une certaine valeur, la seule question restant à trancher étant celle du montant de cette valeur et des dommages-intérêts indirects, l'on ne peut alors nier la responsabilité pour le motif que la détermination de ce manque-à-gagner est hasardeuse⁴³. On peut encore citer les autres dommages-intérêts directs suivants: le montant d'un recouvrement réclamé en justice par un client si ce recouvrement est perdu du fait d'une faute professionnelle de l'avocat⁴⁴; la différence entre le montant du règlement d'un différend en *equity* et

Dans le domaine du droit des brevets, la tromperie indirecte peut inclure des fausses déclarations ou des omissions qui constituent des négligences graves mais sont dépourvues de mauvaise intention. *Norton v. Curtiss*, 433 F.2d 779 (CCPA 1970). On constate qu'il n'y a pas de frontière bien nette tracée entre la tromperie directe et la tromperie indirecte, étant donné que l'intention requise pour établir la tromperie directe a été déduite de la constatation d'un mépris téméraire, par exemple *Helms v. Burlington*, 180 Okl. 390, 70 P.2d 65 (1937).

³³ 37 CFR, § 1.344.

³⁴ *State v. Mayes*, 216 Kan. 38, 531 P.2d 102 (1975).

³⁵ *Citizens State Bank of Dickenson v. Shapiro*, 575 S.W.2d 375 (Tex.Civ.App. 1979).

³⁶ *Clodfelter v. Bates*, 44 N.C.App. 107, 260 S.E.2d 672 (1979), *cert. den.*, 299 N.C. 329, 265 S.E.2d 394 (1980).

³⁷ *Water Hammer Arrester Corp. v. Tower*, 66 F.Supp. 732 (E.D.Wis. 1944).

³⁸ *Overholt v. Matthews*, 48 App.D.C. 482 (1919).

³⁹ Par exemple, *Jerry Lipps, Inc. v. Postell*, 139 Ga.App. 595, 229 S.E.2d 78 (1976).

⁴⁰ Par exemple, *Illinois Tool Works, Inc. v. Kovac*, 43 Ill.App.3d 789, 357 N.E.2d 639 (1976); *Hawkins v. General Motors Corp.*, 427 F.2d 148 (4th Cir. 1970), *cert.den.*, 400 U.S. 1021, 91 S.Ct. 582, 27 L.Ed. 632 (1971).

⁴¹ *C.J.S. Damages*, paragraphe 2.

⁴² Voir, par exemple, *Commercial Standard Tile Co. v. Superior Court*, 92 Cal.App.3d 934, 155 Cal.Rptr. 393 (1979); *Walter v. Doe*, 93 Misc.2d 286, 402 N.Y.S.2d 723 (1978).

⁴³ *Brown v. Critchfield*, 100 Cal.App.3d 858, 161 Cal.Rptr. 342 (1980).

⁴⁴ Voir, par exemple, *Ware v. Durham*, 246 Ga. 84, 268 S.E.2d 668 (1980).

le montant du règlement effectif et insuffisant dû à la faute professionnelle du mandataire⁴⁵; ou le montant des dommages-intérêts exigés d'un client lorsqu'ils résultent d'actes de contrefaçon involontaire qui ont été recommandés à tort par le mandataire⁴⁶.

Les dommages-intérêts indirects ne découlent pas directement de l'acte qui constitue la faute professionnelle, mais seulement de quelques conséquences ou résultats de cet acte⁴⁷. Ils peuvent comprendre le remboursement des frais ayant servi à réparer le préjudice causé par la faute professionnelle du mandataire⁴⁸. En matière de pratique du droit des brevets, on pourrait citer l'exemple des frais de défense dans un procès en contrefaçon intenté comme conséquence d'un avis inconsidéré. Si la défense est correctement assurée, les frais peuvent être pris en compte dans le cadre d'une action pour faute professionnelle⁴⁹. D'autres dommages-intérêts indirects pourraient inclure le remboursement des dépenses de construction d'une installation qui ne peut être utilisée parce que le procédé qu'elle était destinée à mettre en œuvre a porté atteinte aux droits de brevets d'une tierce personne sans que cela soit voulu, alors que le mandataire avait déclaré à tort, et par négligence, qu'il n'y aurait pas d'atteinte.

Le montant des dommages-intérêts directs et indirects peut être accru par l'adjonction de dommages-intérêts punitifs lorsque la nature de la faute professionnelle est particulièrement grave, pour soulager la partie lésée ou sanctionner le mandataire. D'ordinaire, les dommages-intérêts punitifs peuvent être alloués lorsqu'une tromperie directe a été commise et peuvent être fondés sur une loi d'Etat, sur la *common law*⁵⁰ ou sur une loi fédérale⁵¹.

Assurance responsabilité professionnelle

Bien choisie, une assurance responsabilité professionnelle peut protéger le mandataire en brevets contre les actions pour faute professionnelle qui pourraient

⁴⁵ Voir, par exemple, *Dubree v. Myers*, 464 F.Supp. 442 (D.Vt. 1978). Voir aussi R. Mallen et V. Levit, *supra*, paragraphe 580.

⁴⁶ Les dommages-intérêts effectifs peuvent être triplés. Voir la note 11, *supra*, et le texte auquel elle se rapporte.

⁴⁷ *Black's Law Dictionary*, *supra*.

⁴⁸ Par exemple, *Ninth Ave. & Forty-Second Street Corp. v. Zimmerman*, 217 App.Div. 498, 217 N.Y.S. 123 (1926) (avocat tenu des dépenses encourues par son client pour défendre un droit sur des biens immeubles non commercialisables achetés sur le conseil de son avocat).

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ Voir la note 25, *supra*, et le texte auquel elle se rapporte.

⁵¹ Voir les notes 11, 26 et 27, *supra*, et le texte auquel elles se rapportent. Etant donné que les dommages-intérêts punitifs en vertu d'une loi fédérale seront plus probablement demandés au client en premier lieu, les dommages-intérêts imposés au mandataire dans le cadre d'une action ultérieure intentée pour faute professionnelle par son client seraient définis comme des dommages-intérêts directs ou indirects.

découler des sources de responsabilité évoquées plus haut. Il convient cependant de prendre des précautions en déterminant le montant de la couverture et en s'assurant que l'assurance contractée couvrira les actes ou les omissions constituant une tromperie indirecte ou non intentionnelle.

D'une façon générale, la police d'assurance responsabilité professionnelle d'un mandataire en brevets sera interprétée conformément aux règles d'interprétation applicables aux polices d'assurance. Elle sera donc interprétée en fonction de son sens évident⁵² et, si celui-ci est ambigu, elle sera interprétée en faveur de l'assuré⁵³. En matière d'interprétation des polices d'assurance aux Etats-Unis d'Amérique, la tendance récente est d'interpréter le document de façon à répondre aux attentes objectives et raisonnables de l'assuré. Cette présomption en faveur de l'assuré peut être importante lorsqu'il s'agit de déterminer la signification des clauses d'exclusion⁵⁴, celle des clauses d'inclusion⁵⁵ et de déterminer les situations dans lesquelles l'assureur a l'obligation de défendre l'assuré contre une action pour faute professionnelle⁵⁶.

En déterminant le montant du risque couvert par une police d'assurance responsabilité professionnelle en faveur d'un mandataire en brevets, il est évidemment indispensable d'envisager le préjudice potentiel évoqué au chapitre précédent, qui pourrait être invoqué à titre de dommages-intérêts réclamés au mandataire à la suite de la perte de droits de brevets ou à la suite d'une contrefaçon. Bien qu'il soit recommandé d'envisager une responsabilité fondée sur des dommages-intérêts punitifs, la plupart des polices d'assurance ne couvrent pas ce risque car celles que l'on peut trouver en général contiennent une clause d'exclusion de la tromperie directe et l'allocation de dommages-intérêts punitifs est habituellement réservée aux cas dans lesquels l'action intentée pour faute professionnelle se fonde sur la tromperie directe. Avant de déterminer le montant du risque couvert, il convient en outre de tenir compte de facteurs comme le genre de groupement que constitue le cabinet du mandataire (la société implique généralement une responsabilité personnelle plus limitée qu'un cabinet de groupe ou individuel), le montant de l'actif financier personnel du mandataire qu'il y a lieu de protéger ainsi que la compétence et l'expérience du mandataire.

Le plus souvent, les polices d'assurance responsabilité professionnelle excluent de l'assurance la « tromperie », sans définir précisément de quelle sorte de

⁵² *Transamerica v. Keown*, 451 F.Supp. 397 (D.N.J. 1978).

⁵³ *Donnelly v. Transportation Insurance Co.*, 589 F.2d 761 (4th Cir. 1978).

⁵⁴ *Mission Insurance Co. v. Nethers*, 119 Ariz. 405, 581 P.2d 250 (1978).

⁵⁵ *Donnelly v. Transportation Insurance Co.*, *supra*.

⁵⁶ *Maneikis v. St. Paul Insurance Co. of Illinois*, 655 F.2d 818 (7th Cir. 1981).

tromperie il s'agit⁵⁷. Il n'y a donc aucune distinction entre la tromperie directe et la tromperie indirecte et un mandataire en brevets peut se trouver totalement sans défense s'il est poursuivi pour des actes « trompeurs » qu'il n'a pas commis intentionnellement⁵⁸. Compte tenu du grand nombre d'actions judiciaires portant sur des brevets qui invoquent la tromperie indirecte et étant donné que les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique sont davantage enclins depuis quelque temps à conclure à la tromperie, notamment lorsqu'elle est invoquée comme moyen de défense dans une action en contrefaçon de brevets, le risque d'une perte personnelle pour le mandataire en brevets est très important lorsque la tromperie indirecte n'est pas assurée.

Une partie de la jurisprudence pense que les clauses d'exclusion de la tromperie ne pourraient pas être reconnues applicables à la tromperie indirecte⁵⁹. Toutefois, pour écarter toute ambiguïté, il convient de choisir une police d'assurance précisant que la tromperie visée par la clause d'exclusion est la tromperie directe.

Conclusion

La pratique du droit des brevets aux Etats-Unis d'Amérique comporte des risques dont l'importance peut être au moins aussi grande que celle de la valeur des droits de brevet. En raison de la responsabilité potentiellement énorme du mandataire et du nombre croissant d'actions intentées pour faute professionnelle, il est indispensable au praticien en matière de brevets de contracter une assurance responsabilité professionnelle.

Parmi les actes qui peuvent efficacement fonder une action pour faute professionnelle, on trouve la négligence, la rupture de contrat, la tromperie et la violation d'une obligation découlant d'un rapport de confiance. Des dommages-intérêts directs et indirects peuvent être mis à la charge du mandataire en raison de sa faute professionnelle et si la tromperie directe est invoquée avec succès, des dommages-intérêts punitifs peuvent venir s'y ajouter. A l'exception des cas impliquant une tromperie directe, une police d'assurance responsabilité professionnelle soigneusement choisie peut protéger le mandataire en brevets contre une perte potentiellement désastreuse de ses biens personnels.

⁵⁷ Les clauses typiques d'exclusion de la tromperie excluent « tous actes ou omissions malhonnêtes, trompeurs, criminels ou malveillants de l'assuré, de ses associés ou de ses employés ». *St. Paul Fire and Marine Insurance Co. v. Aragona*, 33 Md.App. 499, 365 A.2d 309 (1976). Voir aussi R. Mallen et V. Levit, *supra*, page 899.

⁵⁸ Voir note 30, *supra*, et le texte qui l'accompagne.

⁵⁹ *Jefferson-Pilot Fire and Casualty Co. v. Boothe, Prichard & Dudley*, 638 F.2d 670 (4th Cir. 1980) (un acte « illicite », constituant par exemple une violation de la loi antitrust, a été jugé comme ne constituant pas nécessairement un acte trompeur).

Limitation de la responsabilité des mandataires en propriété industrielle

D. J. RYAN *

L'étude de la limitation de la responsabilité des mandataires en propriété industrielle en Australie commence nécessairement par l'étude de la structure de la profession dans le pays et du fondement juridique de cette responsabilité. Nous examinerons ensuite dans quelles circonstances cette responsabilité peut être mise en cause et par quels moyens on peut réduire la fréquence des risques. Nous considérerons enfin les méthodes qui permettent de limiter la responsabilité des intéressés.

A. Structure de la profession

L'Australie est membre du *Commonwealth* britannique. Les premiers colons européens sont venus de Grande-Bretagne à la fin du XVIII^e et au XIX^e siècles. Le pays a hérité du Royaume-Uni la structure des institutions juridiques, y compris les professions juridiques et parajuridiques. L'Australie est une fédération composée de six Etats souverains et de deux Territoires. La profession juridique est régie par les lois des divers Etats et Territoires. La structure de la profession varie selon les Etats et les Territoires mais, dans l'ensemble, les lois des uns et des autres sont très semblables. Les charges d'avocat et d'avoué sont séparées en droit ou en fait, dans les Etats de Queensland, de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, mais peuvent être cumulées à des degrés divers dans les autres Etats et Territoires. Les hommes de loi ont, sous réserve de certaines exceptions, le droit exclusif d'établir les documents qui ont pour effet de créer ou de transférer des droits entre des personnes, de déposer une requête devant un tribunal et de représenter leurs clients devant les tribunaux¹.

Les mandataires en propriété industrielle ne sont généralement pas des hommes de loi. Ils constituent une profession à part et ont des droits, privilèges et obligations précis en vertu de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques². Sans être avocats, ils portent le titre d'avocats de brevets (*patent attorneys*). Leurs droits, privilèges et obligations sont définis dans les Lois susmentionnées, et l'un de leurs privilèges réside dans l'exclusivité de l'élaboration des descriptions de brevets et de leurs modifications³. C'est

* Avocat de brevets agréé, *Barrister and Solicitor*, Cabinet Davies and Collison, Melbourne (Australie).

¹ La profession juridique est régie par les lois et ordonnances des Etats et des Territoires, par les règlements des diverses Cours suprêmes et par la *common law*.

² Articles 132 à 139 de la Loi de 1952 sur les brevets.

³ *Ibid.*, article 137.

pourquoi, quand un individu fait appel aux services de consultants professionnels, c'est presque toujours un avocat de brevets, et non un avoué, qui dépose la demande de brevet.

Les avocats de brevets doivent être titulaires d'un diplôme universitaire d'ingénierie ou de sciences, avoir passé avec succès l'examen d'un jury d'examineurs constitué en vertu de la Loi sur les brevets et avoir été employés pendant au moins 12 mois par un avocat de brevets agréé⁴. Les avocats de brevets agréés en Australie sont au nombre de 118; la plupart d'entre eux exercent dans le secteur privé et presque tous dans le cadre de cabinets de groupe. La profession ne peut être exercée dans le cadre d'une société⁵. Il n'existe pas de disposition spéciale tendant à exclure ou à limiter la responsabilité des avocats de brevets. La situation de ceux-ci est donc la même que celle de nombreuses autres personnes exerçant une profession libérale en Australie — avocats, médecins et experts comptables —, et chacun court le risque de se voir intenter une action en réparation pour tout préjudice résultant de ses actions ou omissions. En cas d'association, chaque associé est responsable solidairement⁶, si bien que, dans un procès contre l'association, la totalité des avoirs de l'association et la totalité des avoirs de chaque associé peuvent être mobilisés en exécution du jugement.

B. Fondement juridique de la responsabilité

L'Australie est sous le régime de la *common law*, qui est celle du Royaume-Uni, dans la mesure où la loi anglaise n'a pas été modifiée par des décisions des tribunaux australiens, ou par les lois et ordonnances édictées par les parlements et les conseils des Etats et Territoires. Les décisions de la Cour d'appel et de la Chambre des Lords d'Angleterre lient les tribunaux de première instance des Etats, sauf décision contraire des juridictions supérieures australiennes, et les décisions comparables des tribunaux du Royaume-Uni et d'autres juridictions de *common law* exercent une grande influence. Le droit contractuel et celui des actes dommageables (*tort*) sont, sauf s'ils ont été modifiés comme on vient de le voir, ceux qui prévalent au Royaume-Uni.

La responsabilité de l'homme de loi peut découler du droit contractuel ou de celui des actes dommageables, en particulier du domaine du droit relatif à la négligence. Nous analyserons la portée des obligations imposées par la loi, le degré de diligence requis et l'étendue des réparations.

i) Portée des obligations

Il est impossible, dans les limites du présent article, de décrire de manière exhaustive la législation relative à la responsabilité des consultants professionnels. On peut dire en raccourci, et avec toutes les réserves que suppose ce raccourci, que la loi australienne donne à l'avocat de brevets, à l'égard de son client, une responsabilité en vertu du droit contractuel et probablement aussi de celui des actes dommageables⁷, pour tout préjudice, fût-il financier, résultant d'une négligence ou d'une omission de sa part, de ses employés ou de ses agents, dans l'exercice de ses fonctions d'avocat de brevets pour le compte de son client. Il peut en outre assumer une responsabilité délictuelle à l'égard des tiers dont il sait ou devrait logiquement prévoir qu'ils risquent de compter sur son action ou d'être lésés par son omission⁸.

ii) Degré de diligence

Le degré de diligence attendu d'un consultant professionnel est ainsi défini dans l'ouvrage *Halsbury's Laws of England*, 3^e édition, volume 28, paragraphe 17 :

« L'exercice d'une profession, d'un art ou d'un métier qui, de par sa nature, exige des compétences, des capacités ou une expérience spéciales, s'accompagne de l'obligation de faire preuve, dans des limites raisonnables, du degré de compétence, de capacité et d'expérience nécessaire. L'individu qui exerce ainsi son activité sans posséder le degré de compétence et d'expérience qui est de règle dans sa profession ou dans son métier, ou en négligeant de mettre en œuvre les compétences et l'expérience qu'il possède ou le degré nécessaire de diligence exigé ou attendu, est normalement susceptible d'être poursuivi pour manquement à ses obligations contractuelles. »

Cette définition du degré de diligence attendu d'un consultant professionnel est celle qui a été retenue par le juge Graham, dans l'affaire *Andrew Master Hones Ltd. v. Cruickshank & Fairweather* au Royaume-Uni⁹. Il s'agit là de la seule affaire relatée au Royaume-Uni et concernant un procès pour négligence intenté à un mandataire en propriété industrielle ces dernières années. Aucune affaire n'a été relatée récemment en Australie.

iii) Etendue de la réparation

L'étendue de la réparation qui peut être allouée au demandeur qui obtient gain de cause dans une action pour rupture de contrat est proportionnelle à la perte subie par celui-ci et résultant d'une négligence ou d'une omission, « dont le défendeur aurait dû prévoir, lors de la conclusion du contrat, qu'il n'était pas improbable qu'elle résulte de la rupture du contrat »¹⁰.

⁷ *Midland Bank Trust Co. Ltd v. Hett, Stubbs & Kemp* [1978] 3 W.L.R.1.

⁸ *Hedley Byrne v. Heller & Partners* [1964] A.C. 465.

⁹ [1980] R.P.C. 16, p. 18.

¹⁰ *C. Czarnikow Ltd. v. Koufos* [1969] 1 A.C. 350.

⁴ *Ibid.*, article 133.

⁵ *Ibid.*, article 136.3).

⁶ Loi sur les associations (de l'Etat de Victoria).

On a beaucoup débattu des limites de cette formule, mais sa portée générale délimite suffisamment, aux fins de la présente étude, l'ampleur de la réparation à laquelle a droit le demandeur qui obtient gain de cause dans une action pour rupture de contrat ou actes dommageables.

En bref, il semble donc que l'avocat de brevets australien qui néglige de mettre en œuvre, pour le compte de son client, les compétences, la diligence et l'expérience que l'on est normalement en droit d'attendre d'un spécialiste compétent est responsable, à l'égard de son client et des tiers lésés, pour tout préjudice logiquement prévisible résultant de cette négligence. La totalité de ses avoirs et, s'il s'agit d'une association, de ceux de ses associés, pourra être mobilisée pour l'exécution de tout jugement prononcé contre lui.

C. Circonstances dans lesquelles la responsabilité peut être mise en cause

Nous avons vu que le mandataire en propriété industrielle est, en Australie du moins, entièrement responsable des conséquences de ses actes ou de ses omissions; il nous reste maintenant à voir de quelle manière sa responsabilité peut être mise en cause. Dans l'ensemble, les principaux cas d'erreur ou d'omission dans lesquels le mandataire est responsable en vertu de la loi sont les suivants:

1. donner des conseils erronés fondés sur des renseignements concrets insuffisants ou inexacts que le spécialiste est tenu de vérifier ou devrait normalement vérifier;
2. donner des conseils erronés fondés sur des connaissances ou des investigations insuffisantes ou inexacts touchant des aspects des lois ou de l'usage que le spécialiste est tenu de connaître ou de vérifier, ou découlant d'une incapacité de mettre ces connaissances en pratique avec la compétence voulue;
3. accomplir un acte ou une formalité qu'il n'aurait pas dû accomplir;
4. omettre d'accomplir un acte ou une formalité qu'il aurait dû accomplir;
5. omettre d'accomplir un acte ou une formalité en temps voulu ou, même en l'absence d'un délai précis, dans un délai raisonnable.

Le premier et le deuxième cas relèvent de la compétence de l'homme de loi, le troisième se présente rarement. Le quatrième et le cinquième sont les cas plus répandus de mise en cause de la responsabilité de l'avocat de brevets pour négligence dans l'exercice de ses fonctions. La fréquence des risques dans cette catégorie est extrêmement élevée pour les raisons suivantes:

- i) les formalités de dépôt d'une demande de brevet sont nombreuses et souvent complexes;
- ii) les délais dans lesquels ces formalités doivent être accomplies sont souvent courts et absolus;
- iii) les conséquences du non-accomplissement d'une formalité donnée, ou de son non-accomplissement dans le délai prescrit, sont habituellement rigoureuses, allant jusqu'à la déchéance de la demande¹¹;
- iv) l'obtention et le maintien en vigueur de brevets à l'étranger exigent une connaissance précise et l'observation rigoureuse des lois et procédures des pays étrangers et du pays du mandataire;
- v) l'obtention et le maintien en vigueur de brevets en vertu d'un instrument international comme la Convention sur le brevet européen ou le Traité de coopération en matière de brevets exigent des connaissances supplémentaires et le respect des procédures aussi nombreuses que complexes prévues par ces instruments¹²;
- vi) le fait de ne pas remplir une condition relative à une demande de brevet visée à l'alinéa v) entraîne généralement la perte des droits dans la plupart des pays concernés ou dans tous;
- vii) beaucoup des formalités sont de nature purement procédurale et sont donc, pour des raisons pratiques, nécessairement accomplies par le personnel de secrétariat plutôt que par les cadres;
- viii) il existe souvent des différences et des distinctions de procédure subtiles, ce qui complique énormément la gestion systématique des demandes;
- ix) le spécialiste est responsable non seulement de ses propres négligences mais de celles de son personnel, de ses agents et de leur personnel, et dans certains cas, même de celles de fonctionnaires.

Dans ces conditions, on conçoit que les principaux problèmes à résoudre relèvent des rubriques 4 et 5 ci-dessus; aussi nous attacherons-nous particulièrement aux moyens de réduire la fréquence des risques dans ces domaines.

D. Moyens de réduire la fréquence des risques

Il va sans dire que, pour le spécialiste, le meilleur moyen d'éviter les erreurs est d'entretenir convenablement ses connaissances et sa compétence, d'adopter

¹¹ En Australie par exemple, pour une demande nationale ordinaire et toute simple, il existe au moins dix phases distinctes dont la non-observation dans les délais entraîne l'annulation de la demande.

¹² Voir par exemple R. Singer, « *Re-Establishment of Rights in Proceedings Before the European Patent Office* », *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, vol. 13, p. 271 (1982).

des systèmes et des méthodes de travail appropriés et de s'entourer d'un personnel qualifié, compétent et consciencieux. Les erreurs sont toutefois inévitables. Toutes les précautions du monde ne les élimineront jamais tout à fait, et chaque précaution supplémentaire alourdit le coût du système dont c'est l'utilisateur qui fait les frais en définitive.

Il importe donc de déterminer s'il existe des moyens de réduire les risques d'erreurs de procédure ou d'omission et d'en atténuer les conséquences.

Etant donné la quantité de demandes de brevet dont sont saisis les grands offices de brevets et les organismes chargés de l'application des instruments internationaux, et la nécessité de publier rapidement des renseignements sur la teneur des demandes et de préserver les droits des tiers, il est évidemment indispensable de respecter aussi rigoureusement que possible les formalités et les délais. En outre, chaque formalité et chaque délai supplémentaires augmentent les risques d'erreur. Les administrations, du secteur public ou privé, ont un penchant qui semble presque irrésistible pour les formalités et, même si elles s'en défendent, se complaisent à les multiplier et à créer des catégories spéciales. Nous suggérons de faire l'analyse critique de chaque formalité pour en vérifier la nécessité. Celles qui paraîtraient nécessaires seraient alors étudiées quant à leurs modalités d'exécution afin d'éliminer le plus possible les différences par rapport à d'autres formalités analogues. Il faudrait supprimer les différences et distinctions subtiles et conférer, plutôt, le cas échéant, un pouvoir d'appréciation à l'administration intéressée.

Il y a lieu de reconsidérer les conséquences du manquement à une obligation. La sanction de la déchéance de la demande ne devrait intervenir que lorsque le déposant, en la personne de son avocat, ne peut accomplir ou néglige d'accomplir une formalité absolument nécessaire à l'instruction de sa demande. Dans de nombreux pays, dont l'Australie, et dans les procédures internationales à presque toutes leurs phases, la déchéance intervient en premier au lieu d'intervenir en dernier ressort. Dans un grand nombre de cas où elle est aujourd'hui de règle, il y aurait lieu de la remplacer par des amendes, lourdes si nécessaire.

En réduisant le nombre des formalités requises, en supprimant les distinctions de procédure subtiles et en allégeant les sanctions, on atténuera le problème mais on ne le supprimera pas. Il faut encore mettre en place un dispositif de sécurité pour les cas où une formalité fondamentale n'a pas été accomplie, soit en cas de force majeure soit pour toute autre raison valable. La plupart des législations prévoient le cas du non-accomplissement pour cause de force majeure, mais nous préconisons des dispositions procédurales supplémentaires et d'application plus générale.

L'article 160 de la Loi australienne sur les brevets contient une disposition de caractère général autorisant le Commissaire à proroger le délai prescrit pour

accomplir un acte ou une formalité en cas de non-accomplissement par suite:

- a) d'une erreur ou d'une omission de la part d'un fonctionnaire de l'Office des brevets;
- b) d'une erreur ou d'une omission de la part du déposant, de son mandataire ou de son avocat; ou
- c) de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé.

Le Commissaire des brevets a en toute circonstance, sous réserve de révision par les tribunaux, des pouvoirs discrétionnaires pour accepter ou refuser de proroger des délais prévus par cet article. Celui-ci a été largement appliqué, et de façon plus ou moins automatique, pendant de longues années; mais il a fait l'objet d'amples controverses et études entre 1978 et 1982. Les tribunaux ont statué sur sa portée dans un certain nombre d'affaires. Ils ont considéré qu'il s'appliquait à la prolongation du délai pour déposer une demande en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle¹³, du délai d'acceptation d'une demande¹⁴ et du délai imparti par certaines directives relatives à la forme d'une description de brevet¹⁵.

L'article 160 de la Loi australienne contient des dispositions pour la protection des tiers lésés par une prorogation des délais: la publication, l'opposition et l'indemnisation¹⁶. La Commission consultative sur la propriété industrielle a procédé en 1980 à une étude, d'un point de vue téléologique de l'application de cet article eu égard à la prorogation du délai pour déposer une demande en vertu de la Convention. Dans un rapport intérimaire, elle a recommandé de fixer certaines limites à l'applicabilité de l'article à cet égard.

Il ressort de ce rapport¹⁷ qu'en 1977 et 1978 quelque 331 prorogations avaient été accordées en vertu de l'article 160. Dans près de la moitié des cas, il s'agissait de prorogations du délai prévu par la Convention et la plupart étaient inférieures à un mois. Environ 75% des demandes correspondantes invoquaient des retards d'acheminement postal¹⁸ et 20%

¹³ *A. B. Scaniainventor v. Commissioner of Patents* 36 A.L.R.101; *Australian Paper Manufacturers Ltd. v. C.I.L. Inc.* 37 A.L.R. 289.

¹⁴ *Lehtovaara v. Acting Deputy Commissioner of Patents* 39 A.L.R. 103.

¹⁵ *Board of Control of Michigan University v. Deputy Commissioner of Patents* 34 A.L.R. 529. En l'occurrence, bien que le tribunal ait considéré que l'article était applicable, la prorogation a été refusée en raison du retard excessif.

¹⁶ Article 160.4), 5) et 6).

¹⁷ *Industrial Property Advisory Committee* (Commission consultative sur la propriété industrielle) — *Report to Minister for Science & Technology, January 1981* (Rapport au Ministre de la science et de la technique, janvier 1981).

¹⁸ En 1978, le bureau de poste central de Sydney a été le théâtre de graves conflits internes qui ont provoqué de sérieux retards et la rétention du courrier.

environ une erreur ou une omission du déposant, de son mandataire ou de son avocat ¹⁹.

Les dispositions de la Loi australienne sur l'octroi de délais supplémentaires sont relativement généreuses. Au reste, elles semblent bien fonctionner et ne donnent pas lieu à des abus si elles sont appliquées correctement. Elles constituent pour les déposants de précieuses mesures de sauvegarde contre la perte de droits importants qui pourrait résulter d'erreurs ou d'omissions, due à une force majeure ou à d'autres causes. Elles ont aussi l'avantage de réduire considérablement la fréquence des risques auxquels le spécialiste est exposé. L'auteur considère que, dans la mesure où il existe des clauses de sauvegarde satisfaisantes en faveur des tiers lésés et où les dispositions sont conçues et appliquées de façon à mettre un frein à la négligence des déposants et de leurs mandataires, des dispositions de cette nature sont un bon moyen de résoudre le problème qui nous intéresse. Elles ont l'avantage supplémentaire de préserver les droits du déposant au lieu de lui laisser la seule possibilité de demander réparation à un mandataire ou à un avocat négligent.

E. Limitation de la responsabilité

Si le présent article a pour objectif premier de chercher les moyens de réduire la fréquence des risques, il n'en reste pas moins qu'il y aura toujours des cas où la responsabilité des mandataires sera mise en cause. Ces cas se produiront en particulier dans les circonstances mentionnées aux points 1 et 2 de la partie C, notamment à propos d'erreurs liées à la recherche menée dans la documentation juridique ou technique ou dans les descriptions de brevets. A propos des points 4 et 5, il pourra aussi arriver qu'aucune des solutions envisagées ne convienne ou ne suffise pour résoudre le problème. En pareil cas, les risques et la responsabilité demeurent et, on l'a vu, la responsabilité est considérable et indéterminée. C'est pourquoi les spécialistes s'efforcent de trouver des moyens de se prémunir contre les risques qui découlent de leur responsabilité. Mais il faut aussi tenir compte, en contrepartie, des intérêts du client et préserver la caractéristique essentielle de la relation professionnelle.

Il y a un certain nombre de possibilités à envisager.

i) Assurance

Traditionnellement, les spécialistes ont cherché à se prémunir contre les risques en contractant des assurances. L'assurance est certainement la forme la plus prisée de protection contre les conséquences des pertes puisqu'elle protège le spécialiste tout en dédommageant son client en cas de perte. L'incon-

venient est qu'une assurance satisfaisante risque d'être hors de prix. Etant donné la fréquence élevée des risques et l'ampleur que ceux-ci peuvent revêtir dans les cas extrêmes (à combien se serait montée l'indemnisation, par exemple, si les brevets de base concernant le polyéthylène avaient été en jeu ?) et le fait que, dans la plupart des pays, les membres de cette profession sont peu nombreux, l'assurance est très onéreuse ²⁰. La couverture doit être très large — une couverture de plusieurs millions de dollars est courante — même pour les petites sociétés, et quelle que soit son ampleur il arrivera qu'elle soit insuffisante. Réduire la fréquence des risques par les moyens proposés permettra de réduire les coûts, mais l'ampleur du risque demeurera grande. L'assurance devrait toujours demeurer, pour le spécialiste, la principale garantie contre les conséquences d'une négligence ou d'une omission. Il reste cependant à réduire les risques assurables dans des proportions convenables.

ii) Constitution de sociétés

Les entreprises commerciales non professionnelles s'efforcent généralement de réduire les risques auxquels elles sont exposées en créant des sociétés et en limitant la responsabilité de la société à son capital. Les consultants professionnels ont toujours objecté à cette forme de protection, estimant qu'elle altère la relation personnelle de confiance qui doit exister entre le consultant et son client et que le maintien de la responsabilité professionnelle est essentiel à cette relation. Lorsque, pour d'autres raisons, la création de sociétés regroupant des avoués, par exemple, a été envisagée, c'était en se fondant sur la prémisse que les présidents de la société soient des personnes qualifiées et demeurent, collectivement et solidairement, responsables de tous les actes et omissions de la société dans l'exercice de ses activités ²¹.

Même si l'on fait abstraction de ces restrictions, la constitution de sociétés ne permettra pas d'exonérer entièrement les présidents d'une société regroupant des spécialistes de leur responsabilité personnelle pour les actes ou omissions dommageables qui leur seraient imputables, dans l'exercice de leurs fonctions, en tant que membres de la société. En revanche, cette formule peut conférer une protection assez étendue aux spécialistes, qui ne portent plus dès lors l'entière responsabilité ni de leurs propres actes ou omissions, ni de ceux de leurs associés et employés ou de leurs agents.

Les objections classiques opposées par les spécialistes à la constitution de sociétés semblent plutôt relever de la mentalité conservatrice qui les caractérise que se fonder sur une vue réaliste de la façon

²⁰ Des primes de l'ordre de 1% de la couverture maximum semblent courantes pour ce genre d'assurance en Australie.

²¹ Voir par exemple le *Draft Bill to Amend the Legal Profession Practice Act* (Victoria) 1973 (Projet de loi visant à modifier la Loi sur l'exercice de la profession d'avocat (Etat de Victoria)).

¹⁹ Ces chiffres sont quelque peu gonflés, car, selon l'usage d'alors, il était plus facile d'obtenir des prorogations pour cause d'erreur ou d'omission que pour tout autre motif.

dont le système altérerait la relation professionnelle entre le consultant et son client. Si le poste de président d'une société constituée de membres de professions libérales est réservé à des personnes qualifiées, on voit mal dans la pratique quelle différence il peut y avoir pour le client, en dehors de la question de la responsabilité, entre une société et une association de personnes. Quels que soient les devoirs et obligations imposés aux spécialistes installés à leur compte — obligation d'être agréé, tenue de comptes ou observation du code de déontologie — ceux-ci peuvent aussi bien être imposés à une société ou à son président en tant qu'individu. En revanche, on devrait pouvoir faire en sorte que la responsabilité de la société ne soit pas complètement limitée, en fixant par exemple des niveaux minimum de souscription du capital, et exiger que la société contracte une assurance proportionnelle au degré de responsabilité fixé.

iii) *Déni de responsabilité et exclusion de la responsabilité*

Dans la mesure où sa responsabilité à l'égard de son client est fondée sur un contrat, le consultant a la possibilité de l'exclure ou de la limiter expressément en insérant dans le contrat une clause à cet effet. Mais plusieurs facteurs limitent l'efficacité de cette formule. Premièrement, pour sortir ses effets, l'exclusion doit être conçue en termes clairs et constituer, sans équivoque, l'une des clauses du contrat entre le client et le consultant au moment de sa conclusion²². Cette condition soulève des difficultés presque insurmontables pour la pratique internationale en matière de brevets car les instructions se ramènent généralement à une lettre ou à une formule ou, pour les demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à une instruction communiquée par télex renvoyant au numéro d'une demande internationale.

Deuxièmement, les tribunaux de *common law* ont toujours eu tendance à réduire, quand ils le pouvaient, la portée des clauses d'exclusion et celles-ci ne peuvent pas être invoquées en cas de rupture fondamentale du contrat²³. C'est ce qui se produirait vraisemblablement dans l'hypothèse où la négligence aurait pour conséquence la perte intégrale d'un droit de brevet.

A la difficulté pratique d'insérer une clause efficace d'exclusion au moment de la formation du contrat entre le consultant en propriété industrielle et son client, étant donné les circonstances dans lesquelles ces contrats se concluent en général, s'ajoute une réticence compréhensible des deux parties à l'égard de ce genre de disposition, qui est généralement considérée comme désagréable du point de vue des relations avec le client.

²² Voir par exemple *Sydney City Council v. West* 114 C.L.R. 642.

²³ Voir l'affaire *West supra* et *Suisse Atlantique Société d'Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale* [1967] 1 A.C. 361.

Le dernier obstacle, et peut-être le plus important, à l'efficacité de la clause d'exclusion est qu'elle n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et ne saurait être invoquée pour modifier la responsabilité du consultant à l'égard des tiers.

iv) *Limitation légale*

Un autre moyen de limiter la responsabilité du consultant est celui d'instaurer une limite légale. Ce genre de limitation est prévu en droit australien pour les hôteliers et les transporteurs de marchandises et, en droit international, pour les transports aériens internationaux en vertu de la Convention de Varsovie. Cette formule viendrait à bout de la plupart des objections que suscite la limitation découlant de la constitution d'une société, puisqu'elle n'empiéterait pas sur les relations personnelles entre le consultant et son client. Mais la détermination des degrés de responsabilité ne manquera pas de soulever des difficultés considérables. La nécessité d'établir un équilibre entre les intérêts du spécialiste et ceux de son client et de conserver un certain niveau de risques pour éviter que le degré de responsabilité professionnelle n'en souffre est à prendre en considération, mais au même titre que pour les autres méthodes examinées plus haut. Avec la formule de la limitation légale, la controverse touchant le principe et le degré de la responsabilité a plus de chances, dans notre système tout au moins, d'atteindre le public que si elle se situe au niveau de la réglementation de la profession. Quoi qu'il en soit, si la limitation légale de la responsabilité des membres de professions libérales semble avoir rencontré un écho favorable dans d'autres pays, elle n'a pas été intensément débattue en Australie. On peut se demander en outre si le Gouvernement fédéral a, de par la Constitution, le pouvoir de légiférer dans ce domaine en l'absence d'instrument international auquel l'Australie aurait adhéré, et qui s'appliquerait à cette question. Le tout petit nombre d'avocats de brevets, en particulier dans les Etats peu peuplés, et la faible pression exercée par d'autres professions exposées au même genre de risques, donnent à penser qu'il est peu probable que la limitation légale soit une solution adaptée à l'Australie. La fixation d'un degré approprié de limitation de la responsabilité dans le cadre d'une société, comme il est suggéré plus haut, serait sans doute plus appropriée.

F. Conclusion

Les agents de propriété industrielle sont exposés à de très gros risques en Australie. A l'heure actuelle, l'assurance est le seul moyen de se prémunir contre ces risques. Le droit australien contient des dispositions relativement souples permettant de proroger les délais fixés en vertu de la Loi sur les brevets, mais ce n'est

là qu'une forme de protection limitée et applicable aux seules demandes de brevet australien.

Toute solution envisagée devra tenter d'établir un équilibre entre la nécessité d'éviter d'imposer aux spécialistes un régime de responsabilité exorbitant et la nécessité de dédommager les clients des pertes subies.

Il convient de prendre des dispositions pour réduire la fréquence des risques en réduisant la complexité des procédures et les conséquences des erreurs ou omissions de procédure, qui sont actuellement d'une rigueur excessive. Il faudrait adopter un plus grand nombre de dispositions de caractère général plus larges, inspirées de celles qui sont actuellement en vigueur dans

le pays, dans l'intérêt des spécialistes comme dans celui de leurs clients.

L'assurance devrait rester la principale forme de protection des spécialistes et le maintien d'une couverture appropriée devrait être exigé ou du moins encouragé. Néanmoins, pour que le fardeau de l'assurance soit maintenu dans des limites raisonnables et pour éviter que le mandataire n'ait une responsabilité illimitée, il importe de prendre des mesures en vue de fixer la limite du degré de responsabilité ou d'autoriser le spécialiste à le faire lui-même. Pour l'Australie, la constitution de sociétés regroupant des spécialistes est peut-être le meilleur moyen de parvenir à cette fin.

Expositions

ROUMANIE

Communication

**concernant la protection temporaire des inventions
et des marques de fabrique, de commerce
et de service,
exposées à la Foire internationale TIB'83
Bucarest 1983**

La Foire internationale - Bucarest 1983 sera organisée à Bucarest du 6 au 13 octobre 1983.

Les inventions et les marques de fabrique, de commerce et de service exposées à la Foire internationale - Bucarest 1983 bénéficieront de la protection temporaire prévue par la Loi N° 62/1974 concernant les inventions et la Loi N° 28/1967 concernant les marques de fabrique, de commerce et de service.

La Direction de la Foire internationale - Bucarest 1983 délivrera des certificats de garantie, sur demande, jusqu'à la date de clôture de l'exposition.

Nouvelles diverses

BELGIQUE

Directeur du Service de la propriété industrielle et commerciale

Nous apprenons que M. Leopold Wuyts a été nommé Directeur du Service de la propriété industrielle et commerciale.

FRANCE

Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)

Nous apprenons que M. Jean-Claude Combaldieu a été nommé Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Calendrier

Réunions de l'OMPI

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

1983

26 septembre (Genève) — Union de Paris — Célébration du centenaire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

26 septembre au 4 octobre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des Directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne)

17 au 21 octobre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur des statuts types à l'intention des organismes administrant les droits d'auteur dans les pays en développement (convoqué conjointement avec l'Unesco)

24 au 28 octobre (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail préparatoire

21 au 25 novembre (Manille) — Session d'étude sur les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques à l'occasion de l'exposition « Technology for the People »

28 novembre au 2 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur les questions spéciales et Groupe de travail sur la planification

5 au 7 décembre (Genève) — Union de Berne, Convention universelle sur le droit d'auteur et Convention de Rome — Sous-comités sur la distribution par câble du Comité exécutif de l'Union de Berne, du Comité intergouvernemental du droit d'auteur et du Comité intergouvernemental de la Convention de Rome (convoqués conjointement avec le BIT et l'Unesco)

8 et 9 décembre (Genève, siège du BIT) — Convention de Rome — Comité intergouvernemental (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco)

12 au 16 décembre (Genève) — Union de Berne — Comité exécutif — Session extraordinaire (tenant, pour l'examen de certaines questions, des réunions communes avec le Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur)

1984

27 février au 24 mars (Genève) — Revision de la Convention de Paris — Conférence diplomatique

Réunions de l'UPOV

1983

3 et 4 octobre (Genève) — Comité technique

11 octobre (Genève) — Comité consultatif

12 au 14 octobre (Genève) — Conseil

7 et 8 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique

9 et 10 novembre (Genève) — Réunion d'information avec les Organisations internationales non gouvernementales

1984

15 au 17 mars (La Minière) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur

11 au 15 juin (Bet Dagan) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères et Sous-groupes

26 au 29 juin (Lund) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles et Sous-groupes

21 au 23 août (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1983

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 7 au 9 novembre (Athènes) — Conseil des Présidents

Organisation européenne des brevets — 6 au 9 décembre (Munich) — Conseil d'administration

Pacific Industrial Property Association — 19 au 21 octobre (Washington) — 14^e Congrès international

Pharmaceutical Trade Marks Group — 13 et 14 octobre (Edimbourg) — 27^e Conférence

1984

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

1986

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 8 au 13 juin (Londres) — XXXIII^e Congrès

