LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALITÉ DE LA MARQUE

THÈSE PRÉSENTÉE
à la Faculté de Droit de l'Université de Neuchâtel
pour obtenir le grade de Docteur en droit.

PAR

JACQUES CORNU

PARIS
LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT & DE JURISPRUDENCE
Ancienne Librairie Chevalier-Maresco et Cie et ancienne Librairie F. Pichon réunies
R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS, ADMINISTRATEURS
Librairie du Conseil d'Etat et de la Société de Législation comparée
20, RUE SOUFFLOT (5e ARRt)
1930

LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALITÉ DE LA MARQUE

La Faculté de Droit de l'Université de Neuchâtel, sur le rapport de M. le Professeur Tell Perrin, autorise la publication de la présente thèse de M. Jacques Cornu :

« *Le Principe de l'Universalité de la Marque* ».

La Faculté ne donne ni approbation ni improbation aux opinions émises, ces opinions devant être considérées comme propres à l'auteur.

Neuchâtel, le 25 juin 1930.

Le Doyen de la Faculté de Droit,
F. H. Mentha.

A MON PÈRE

J. C.

INTRODUCTION

La marque, au temps actuel occupe une place première sur le marché économique mondial ; elle passe les frontières des Etats attachée aux produits qu'elle signale à l'attention des consommateurs ; elle exige protection dans l'intérêt de qui l'appose et dans l'intérêt du public mis en confiance par cette signature ; son rôle ne saurait qu'être artificiellement restreint à un pays déterminé.

Ces considérations amènent la doctrine à formuler le principe de l'universalité de la marque ; le signe choisi par un producteur pour individualiser sa production, par un commerçant pour garantir la qualité des marchandises qu'il met en vente mérite protection, parce qu'il correspond aux réels besoins de l'industrie et du commerce ; mais il ne suffit pas que les pouvoirs publics interviennent et donnent assistance pour prévenir ou réprimer les atteintes, il faut encore qu'ils interviennent dans les divers Etats tout à la fois, puisque ce droit immatériel ignore toute localisation spatiale. L'effet international s'impose ; ce qu'il est seul raisonnable d'exiger du titulaire d'une marque, c'est l'accomplissement, dans les pays où s'étendent ses affaires, où il prétend la faire valoir, des

formalités prescrites par les lois locales dont dépend la reconnaissance de son droit tel qu'il l'a acquis, et, le cas échéant, des publications nécessaires pour avertir les tiers des futures usurpations qu'ils pourraient commettre.

Très bien en théorie.

Mais les nècessités pratiques posent d'inévitables restrictions ; certaines conséquences logiquement déduites du caractère universel de la marque sont incompatibles avec les exigences des marchés d'exportation où elle est introduite ; des difficultés viennent alors que la jurisprudence évite par application du système opposé de la nationalité.

J'étudierai l'influence de l'un et l'autre principe sur le droit aux marques dès qu'elles vivent internationalement, à savoir hors de leur pays d'origine, et plus spécialement la mesure de la protection accordée en Suisse à celles qui sont étrangéres.

CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT A LA MARQUE

§ 1.

Indispensable au début de mon travail l'indication rapide de la fonction de la marque dans la vie économique actuelle, et de sa nature juridique, car de la conception admise dépend le caractère plus ou moins absolu du droit à la protection, son attribution, son étendue.

L'emploi de la marque répond à une nécessité indiscutable ; signe distinctif apposé sur une marchandise ou sur son emballage à l'effet d'en constater l'origine, elle individualise un produit, en exprime certaines qualités, le rattache au créateur qui l'a lancé sur le marché, au commerçant qui l'a choisi entre plusieurs similaires pour le revendre, et prétendent l'un comme l'autre donner pleine satisfaction aux acheteurs et aux consommateurs ; — si bien que chacun a intérêt à ce qu'une protection efficace lui soit accordée ; pour le titulaire, valeur réelle, révélatrice de son savoir faire, résultat d'une activité consciencieuse, ou d'une réclame habile ; pour le public, signature du produit et garantie de sa bienfacture.

Inutile d'insister sur des données aussi élémentaires.

§ 2.

Aussi bien aucun auteur ne nie l'utilité d'une protection des marques, et les Etats civilisés l'organisent. Cependant si tout le monde se rencontre sur la chose, l'accord est loin d'être établi sur la nature juridique et les fondements de ce droit.

Certains [1] enseignent qu'il est une manifestation de la personnalité humaine, une variété du nom ; — que partout où cette personnalité s'affirme, une et indivisible, la marque, une et indivisible également devrait être protégée et protégée telle qu'elle existe au lieu de son origine ; — qu'il est fâcheux que ce droit personnel, absolu, universel, naturel en un mot se heurte à l'imperfection des lois positives.

D'autres [2], au contraire, voient dans la marque un bien patrimonial, accessible à chacun par occupation et susceptible dès lors de faire l'objet d'un droit réel, d'un droit de propriété.

D'autres [3] enfin rangent la marque dans la classe nouvelle des droits intellectuels, proposée par Picard en adjonction à la division tripartite, romaine et classique ; ces droits intellectuels ont pour objet une conception de l'esprit purement abstraite ; ils procèdent de la prise de possession de cette conception, de son invention et consistent dans la reconnaissance de ce fait par la société, qui se grève d'une servitude au profit de l'inventeur.

[1] Kohler.
[2] De Ro, Pascale Fiore.
[3] Picard, Braun et Capitaine, Dunant.

§ 3.

Que valent ces théories ?

Et d'abord, le droit à la marque n'est pas un droit naturel, accessible à chacun et sans conditions ; certes, il faut souhaiter qu'il soit protégé le plus parfaitement possible et partout où il peut être invoqué, puisqu'il est le bénéfice légitime d'une activité humaine ; mais c'est un fait que cette protection est subordonnée à l'accomplissement de formalités qui n'ont rien d'immuable, qui sont une création de la loi positive et dont la réglementation appartient à l'Etat ; si la matière des marques tient au droit des gens, l'Etat fixe cependant et comme il l'entend les limites et conditions de la protection accordée, avec générosité ou parcimonie, mais sans jamais violer aucun principe naturel. Que le refus d'enregistrement d'une marque étrangère acquise dans un pays de non réciprocité par exemple soit fâcheux, cela va de soi ; qu'il soit contraire au droit naturel, je ne le pense pas.

Le droit à la marque n'est pas un droit strictement personnel ; certes, il établit un lien entre le producteur et le produit, rattache l'un à l'autre ; mais aussi il est indépendant de la nationalité de qui l'exerce, déterminé en général par la situation de l'établissement dont il couvre les produits ; de plus transmissible entre vifs ou à cause de mort.

Le droit à la marque n'est pas davantage un droit de propriété ; le procès n'est plus à faire de l'usage abusif de ce terme dans le domaine des droits intellectuels ;

certes, il est expressif et facile d'emploi mais ne correspond malheureusement pas à la réalité.

La véritable propriété, telle que léguée par la tradition juridique porte essentiellement sur un objet matériel et permet au titulaire d'en retirer toute l'utilité qu'il comporte naturellement; or, d'une part le droit à la marque s'exerce sur une combinaison intellectuelle de signes, de couleurs, de lignes, purement abstraite et indépendante de sa réalisation matérielle; d'autre part il est affecté de diverses restrictions : droit inexistant s'il n'a été enregistré, relatif, dès que plusieurs peuvent apposer la même marque sur des produits différents, transmissible, mais avec réserves suivant les lois, temporaire ensuite d'omission des formalités exigées pour sa conservation. Ainsi amoindri, ce prétendu droit de propriété n'en est plus un; un auteur [1] notait que bon nombre de docteurs et jurisconsultes aiment à se servir de cette expression, se mettent d'accord sur le mot, mais restent en désaccord sur la chose, ce qui augmente la confusion doctrinale. Ecrite au siècle dernier cette remarque a quelque valeur actuellement encore.

§ 4.

Ni droit personnel, ni droit réel.

Mais droit d'usage, concédé par la loi positive au créateur de la valeur économique concrétisée sous forme de

[1] RENOUARD, *Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil*, p. 341.

marque ; droit qui ne profite au titulaire que parce que l'Etat ajoute à l'avantage de sa possession l'interdiction faite aux tiers d'y porter atteinte ; concession accordée à une personne et refusée à toute autre ; « servitude dont la société se grève au profit de quelques-uns » [1] ; monopole établi aussi bien en faveur de l'ayant droit qu'en faveur du public à qui il offre une garantie, un signe de la loyauté commerciale.

Droit d'usage : *dominium usus*.

L'intervention de l'Etat est indispensable pour assurer son respect, puisque immatériel dans son essence et non localisé dans l'espace ; le législateur dès lors organise selon son bon vouloir la protection nécessaire, la délimite, l'accorde sous conditions ou la refuse, admet indifféremment chacun à en jouir ou seulement certains privilégiés. Aucun principe de droit naturel ne saurait l'obliger à reconnaître la marque de qui ne possède un établissement dans le pays par exemple ; mais des considérations utilitaires d'opportunité, d'assainissement du marché commercial intérieur peuvent l'amener à octroyer plus ou moins libéralement le droit dont il s'agit, qui se résume donc et se concentre dans un monopole.

§ 5.

Je note encore le fait que ce monopole est facultatif, que les législations modernes ne connaissent plus, — conséquence de la liberté de commerce et d'industrie (Constitution fédérale, article 31) — l'obligation de marquer

[1] Rénouard.

les produits telle que réglementée au moyen-âge, qui permettait la recherche des responsabilités.

Cependant des mesures de police votées dans un but de sécurité publique peuvent imposer cette obligation, et c'est ainsi qu'une loi fédérale du 2 novembre 1898 interdit la vente en Suisse d'allumettes non marquées (ad. article 6).

CHAPITRE II

DES ÉTRANGERS AYANT LE SIÈGE DE LEUR PRODUCTION EN SUISSE OU QUI Y POSSÈDE UNE MAISON DE COMMERCE RÉGULIÉREMENT ÉTABLIE.

§ 1.

Suivant l'article 7, 1° et 3° de la loi de 1890, modifié par la loi du 21 décembre 1928, les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse, les commerçants qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie, les administrations publiques suisses qui exploitent une entreprise de production ou de commerce sont autorisés à faire enregistrer leurs marques [1].

L'établissement effectif, sérieux, le véritable centre d'affaires, et non pas le simple dépôt de vente ou le bureau d'échantillon, est seul pris en considération [2].

[1] Avec l'exception prévue au règlement d'exécution en ce qui concerne les personnes non soumises à l'obligation de l'inscription dans le registre du commerce ; en tant qu'elles fabriquent ou font le commerce à titre professionnel, le domicile leur tient lieu d'établissement industriel, de maison de commerce régulièrement établie.

[2] Il n'est *d'ailleurs pas réclamé que cet établissement soit un* établissement principal : une succursale peut en tenir lieu. Cf. A. T. F. 31. I. 504.

L'étranger, indépendamment de toute convention internationale, de même que le national est habile à réclamer la protection légale ; la marque qu'il présente au dépôt et dont il obtient l'enregistrement est tenue pour une marque nationale ; le droit à celle-ci dépend exclusivement des règles posées par la loi suisse, tant pour les conditions de fond que pour celles de forme, en ce qui concerne son acquisition, sa transmission et sa perte.

§ 2.

Un cas est possible dont il importe d'écrire quelques mots : quelle sera la situation de celui qui possède le siège de sa production ou un établissement de commerce en Suisse et dans le même temps à l'étranger ?

Son droit à la marque est reconnu — en supposant les formalités de dépôt accomplies dans les deux pays — aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. La question qui se pose est de savoir si ces deux droits sur la même marque sont indépendants l'un de l'autre ou si la protection de l'un est accessoire de la protection de l'autre.

Pillet [1] qui la soulève, résoud la question en déclarant qu'il y a marque étrangère, malgré l'établissement national, du moins dans le cas où l'usage de la marque fait à l'étranger a précédé l'usage de la même marque fait dans le pays ; — dans le cas contraire, marque nationale, du moment où son appropriation dans le pays est première en date.

[1] Pillet, *Le régime international de la Propriété industrielle*, à p. 211.

C'est le point de vue également adopté par les auteurs de la convention d'Union. L'autre solution, qui admettrait la coexistence de deux marques distinctes n'est en effet pas satisfaisante, spécialement en ce qu'elle contredit et le principe de l'universalité et celui de l'unité de la marque.

Une question vient encore, à propos d'un cas semblable : celui qui possède un établissement en Suisse, ayant enregistré sa marque, peut-il être admis à l'apposer sur les produits similaires d'un établissement qu'il posséderait à l'étranger, sans dépôt dans ce dernier pays ?

VALÉRY [1] faisant sienne cette idée que le législateur s'est proposé uniquement de favoriser l'industrie et le commerce nationaux écrit : « ... Il en résulte que la protec« tion de la loi est accordée uniquement aux marques « employées pour les produits fabriqués ou mis en vente « dans les établissements français; la personne qui pos« sédant un établissement à l'étranger en créé un autre « en France, devra donc adopter une marque particulière « pour les objets qu'elle aura à y produire ou à y vendre » Et inversement en stricte logique.

Cette solution est critiquable; je n'arrive pas à comprendre pourquoi un industriel serait contraint à faire choix de deux marques pour désigner ses produits suivant qu'ils sortent de sa fabrique suisse ou étrangère; il est responsable de ses marchandises; il a tout intérêt à ce qu'elles répondent à la renommée qu'il aura su créer;

[1] VALERY. *Manuel de droit international privé.* Paris, 1914, à p. 90; — de même Pouillet: Marques: n° 327, *contrà*, KOHLER, *op. cit.* à p. 211.

ce qui importe ce n'est pas tant de savoir que le produit acheté sort de la fabrique suisse, mais bien qu'il est garanti par une marque connue. De plus, la loi ne fait aucune différence entre la marque de fabrique (Erzeugungsmarke) et la marque de commerce (Handelsmarke); l'industriel qui produit aussi à l'étranger peut donc mettre en vente sur le marché suisse toute sa production sous le couvert d'une marque unique [1].

Je réserve d'ailleurs le cas où il aurait un établissement [2] dans un centre ou un pays réputé pour tel produit, et le fabriquerait non seulement dans cet établissement, mais encore dans d'autres, situés à l'étranger; sa marque peut acquérir une valeur telle que le consommateur l'assimilera à une indication de provenance : il dira du chocolat Suchard que c'est un chocolat suisse. Cet industriel alors doit être tenu d'indiquer au public que le produit sort de son établissement étranger, afin de ne pas l'induire en erreur par la seule apposition de sa marque déposée ou non dans le pays étranger.

Enfin il y a le cas d'un industriel, établi en Suisse et possédant deux marques absolument distinctes, qui couvrent respectivement les produits d'établissements situés l'un en Suisse et l'autre à l'étranger; la marque natio-

[1] En ce sens un jugement du tribunal civil de Grenoble en date du 21 février 1907 cité dans Clunet, année 1908 p. 816 : Lorsqu'il s'agit d'une marque déposée en France, par des Français qui en ont acquis régulièrement la propriété, et dont ils demandent la protection à un tribunal français, le fait que la marchandise est fabriquée à l'étranger ne fait pas considérer la marque comme marque étrangère.

[2] En cas de marque de commerce. Cf. article 19, de la loi suisse sur les marques.

nale de cet industriel ne sera pas la même que sa marque étrangère. Pourra-t-il dès lors réclamer l'enregistrement de celle-ci en fondant sa prétention sur le fait qu'il est établi en Suisse —, ou n'aura-t-il aucun droit s'il ne prouve à la fois que le pays de situation de son établissement étranger accorde aux suisses réciprocité de traitement et protection de sa marque ?

PILLET [1] admet qu'il serait difficile de refuser à cet industriel le dépôt qu'il demande. Cette solution est équitable bien qu'on puisse avoir des doutes sur sa légitimité, très spécialement lorsque la marque étrangère ne saurait être protégée dans le pays de l'établissement étranger ; un refus d'enregistrement suisse sera logique ; par contre si elle est protégée, il me paraît indifférent que l'Etat étranger accorde ou non la réciprocité de traitement, pour autoriser le dépôt suisse.

§ 3.

La plupart des législations étrangères connaissent les exigences du droit suisse ; les marques ne reçoivent une protection efficace que pour autant que celui qui les exploite a sur le territoire de l'Etat un établissement d'industrie ou de commerce [2]. Cela tient au désir de protéger le travail national et les produits selon leur origine ; — une marque appartient à un pays du moment où elle couvre les objets fabriqués dans ce pays ou qui y sont vendus

[1] *Op. cit.*, p. 65.

[2] Je fais abstraction de la réciprocité qui sera étudiée au chapitre suivant.

après un choix judicieusement fait, — de favoriser ceux qui contribuent à la prospérité générale.

D'autre part, il est certains Etats qui ne font aucune différence entre nationaux et étrangers et admettent à l'enregistrement sans obligation d'établissement non plus que de réciprocité législative ou diplomatique les marques présentées par ceux-ci. Ce qui est de beaucoup plus satisfaisant.

Le malheur est qu'il ne faut pas songer à voir une prompte généralisation de ce système tant que de bons esprits raisonneront comme raisonne Vidal NAQUET [1], un auteur entre plusieurs, qui écrit : « ... en un mot la con-
« ception de la nature de la marque devait entraîner
« cette conséquence que non seulement la nationalité ne
« devait pas être prise en considération, mais encore qu'il
« ne fallait pas tenir compte du lieu de situation de l'éta-
« blissement. Théoriquement ce dernier système doit
« avoir nos préférences, mais à l'heure actuelle trop de
« pays n'admettent la protection des marques qu'en cas
« d'établissement sur le territoire ou d'une réciprocité
« de traitement, dans le cas où l'étranger n'est pas éta-
« bli, pour qu'on puisse souhaiter son adoption immé-
« diate en France... Et puis il ne faut pas oublier que
« les marques françaises sont les plus nombreuses et les
« plus recherchées sur les grands marchés du monde et
« que pour le moment, l'adoption d'un pareil système de
« législation nous ferait perdre beaucoup plus qu'il ne

[1] *Des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial en droit international.* Paris, 1898, p. XVII.

« nous ferait gagner... Lorsque le système législatif qui « ne fait aucune distinction suivant la situation des éta- « blissements aura été adopté par un plus grand nombre « de pays, la France pourra sans crainte modifier sa « législation. Jusque-là le besoin d'une réforme ne se « fait nullement sentir ».

Défendue par de tels raisonnements, — à vous de commencer si vous voulez que ... — cette attitude, favorable aux intérêts internationaux du commerce et de l'industrie, qui assure la sécurité du public acheteur aussi bien que celle des possesseurs de marques sous une protection libéralement accordée, n'a aucune chance d'être une fois reçue par l'ensemble des Etats. Ce qu'il est permis de regretter [1].

§ 4.

La position prise par le Tribunal fédéral, plus intéressante, mérite une approbation sans réserve : une entre-

[1] Et que penser du point de vue si étroitement nationaliste d'André ALLART : ... Le souci de chaque Etat est d'assurer des garanties à son commerce intérieur ; alors il n'accorde la protection aux étrangers que dans la mesure où cela lui paraît nécessaire pour atteindre son but. Encore bien qu'à cet égard il ait les tendances les plus libérales, il lui faut tenir compte des intérêts de ses nationaux qui souvent ne bénéficient pas à l'étranger d'une protection suffisante et souvent n'en trouvent aucune. Aussi dans un but de représailles ou de défense s'efforce-t-il de n'accorder rien de plus aux ressortissants des Etats étrangers que ce que ceux-ci octroient à ses propres nationaux. — ALLART, *op. cit.*, p. 453. — C'est mal raisonner : l'intérêt des nationaux ne veut-il pas plutôt que toute appropriation illégitime de marques, dans un but de tromperie, puisse être réprimée comme il convient ?

prise étrangère mettait en vente ses produits en Suisse par l'intermédiaire d'un représentant qui fit enregistrer la marque étrangère à son nom ; ensuite de circonstances dont le détail importe peu, l'entreprise confia sa représentation pour la Suisse à autrui qui se vit dans l'obligation fâcheuse d'être défendeur à un procès en usurpation de marque. La question se posait donc de savoir quel était le véritable ayant droit du premier représentant ou de l'entreprise étrangère.

Le Tribunal a admis : qu'il n'y a aucune raison de refuser à l'entreprise étrangère l'usage d'une marque, malgré qu'elle ne soit pas habile à la faire enregistrer ; — que si l'article 7 de la loi demande soit l'établissement, soit la réciprocité pour l'octroi de la protection légale, de telles restrictions ne se justifient pas en ce qui concerne le seul usage ; — que le droit à la marque est un droit individuel et qui doit être reconnu au propriétaire d'une entreprise, étrangère aussi bien que nationale. — Jugement d'équité, qui en l'absence d'une disposition légale souhaitable donnant aux étrangers établis ou non, couverts par la réciprocité ou non, le droit de déposer leurs marques et d'être conséquemment aptes à réclamer la protection spéciale de la loi, accorde à ceux-ci du moins l'usage légitime d'un droit qu'ils ont acquis [1].

[1] *A. T. F.*, 43, II, 245.

Ce que nous demandons, c'est qu'au lieu d'une entente internationale se manifestant par un traité plus ou moins étendu, les divers Etats parviennent à effacer de leurs codes toutes distinctions entre nationaux et étrangers et n'exigent plus aucune condition de récipro-

cité ou d'établissement pour la protection des marques de fabrique ou de commerce.

... Nous voudrions qu'on se souvint enfin que les « commerçants sont citoyens de tous les pays » et que cette pensée fit supprimer tout au moins toute distinction directe ou indirecte entre eux et les nationaux des pays où ils trafiquent et négocient. VIOAL-NAQUET, *op. cit.*, p. 335.

CHAPITRE III

DES ÉTRANGERS COUVERTS PAR LA RÉCIPROCITÉ

SECTION 1. — Généralités.

§ 1.

D'après l'article 7, 2° et 3° de la loi du 26 septembre 1890, modifié par la loi du 21 décembre 1928, les industriels, producteurs et commerçants, les administrations publiques étrangères qui exploitent une entreprise de production ou de commerce, établis dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement sont autorisés à faire enregistrer leurs marques, s'ils fournissent la preuve qu'elles sont protégées au lieu de leur établissement [1].

La marque ainsi enregistrée et sous protection de notre loi nationale ne reste pas moins marque étrangère; il s'agit d'un droit étranger d'origine et de nature dont on demande simplement d'assurer le respect et l'effet au

[1] La conférence de Washington a introduit dans le texte de la Convention un article qui prévoit une protection des marques collectives, identique à celle des marques individuelles, article 7 *bis*; — par la loi du 21 décembre 1928, ajoutant à celle de 1890, un article 7 *bis*, le législateur suisse a réglementé cette question, restée à l'état embryonnaire dans la loi de 1890 (article 7, numéro 3).

dehors du pays où il a pris naissance. D'où suit la conséquence logique que le droit sera en principe soumis aux règles prescrites par la loi de son lieu d'origine, en ce qui concerne son acquisition, sa transmission et sa perte et ne sera soumis aux conditions posées par notre loi qu'autant que ces conditions sont imposées par des considérations d'ordre public.

Il y a là protection accessoire de la marque étrangère.

§ 2.

Cette solution est celle de la doctrine en général [1] et de la jurisprudence, qui reconnaissent qu'il y aurait un non-sens à donner à une marque étrangère la protection nationale si elle en est dépourvue dans son pays d'origine. Elle se recommande aussi d'une clause habituellement insérée dans les traités et qui n'accorde protection dans l'Etat contractant qu'aux marques préalablement acquises dans l'Etat co-signataire ; elle est admise par la Convention d'Union et l'arrangement de Madrid ; elle n'est pas douteuse à la lecture du texte formel de l'article 7-2° de la loi suisse.

§ 3.

Les conditions prévues pour que la loi accorde sa protection spéciale à l'étranger sans établissement en Suisse sont donc :

[1] Pouillet, Dunant, Braun, Vidal-Naquet, Braun et Capitaine, Laborde, Pillet et Chabaud, Kohler, Pinzger et Heinemann. *Contra :* Allart, Osterrieth.

1° la condition de réciprocité,
2° la condition de protection au pays d'origine,
3° la condition de dépôt en Suisse.
Elles feront l'objet des sections et chapitres suivants.

Section 2. — De la réciprocité.

§ 1.

Plus libéral que le principe qui réserve le droit à la marque aux seuls industriels, nationaux ou étrangers établis dans le pays, le principe de la réciprocité ne va pas sans difficultés. Notre loi, à la différence d'autres, ne fait aucune distinction entre réciprocité législative ou diplomatique ; elle prévoit l'une aussi bien que l'autre dans la formule très générale de l'article 7-2° [1].

Il y a réciprocité lorsqu'un Etat accorde à une marque suisse la même protection qu'il accorde aux marques nationales. Il ne suffit donc pas que cet Etat accorde protection aux marques suisses ; il faut encore qu'il ne fasse aucune différence entre ses marques nationales et les marques suisses ; mais il ne suit pas de là que la protection étrangère doive être l'équivalente de la protection suisse ; une inégalité de traitement est possible. Pour

[1] Il en va de même en Allemagne, de par la loi du 12 mai 1894 (article 23) ; en Autriche, de par la loi du 6 janvier 1890 (article 32) ; en France, la loi du 23 juin 1857 ne connaissait que la réciprocité diplomatique ; une loi du 26 septembre 1873 (article 9) ajouta la réciprocité législative ; — en Belgique la loi du 1er avril 1879 n'admet que la réciprocité diplomatique.

certains auteurs au contraire [1], il ne suffit pas que dans un pays les étrangers soient assimilés aux nationaux pour qu'il y ait réciprocité, car, le système de la réciprocité reposant sur l'idée première d'égalité de traitement, le droit considéré doit bénéficier dans les deux pays de garanties sensiblement analogues. — Bien. Mais qui appréciera cette analogie ? N'y a-t-il pas quelque arbitraire à laisser trancher une telle question par les autorités soit administratives, soit judiciaires du pays dans lequel l'étranger réclamera le bénéfice de la réciprocité ? Et que devient le respect des droits acquis si ces autorités tout en reconnaissant que les marques étrangères jouissent dans le pays considéré de la même protection que les marques nationales, l'estiment insuffisante ? — A mon sens, le seul obstacle à l'application du principe de la réciprocité est le fait que l'Etat étranger ignore toute protection des marques.

§ 2.

La simple réciprocité législative, d'application restreinte d'ailleurs, ensuite de la tendance actuelle à conclure des traités internationaux et de l'adoption de la Convention de Paris par une forte majorité d'Etats civilisés, appelle quelques remarques critiques. PILLET [2] avec raison observe que si tous les Etats se rangeaient à ce système, les marques ne seraient protégées nulle part hors de leur

[1] Cf. PILLET, *op. cit.*, p. 53.
[2] PILLET et CHABAUD, *op. cit.*, p. 73.

pays. Son argumentation ingénieuse vaut la citation : « Que l'on suppose la France en présence d'un pays ayant dans ses lois une disposition analogue : chacun des deux pays accordera à l'autre le respect de ses marques à la condition que celui-ci agisse de même ; mais aucun d'eux ne prenant l'initiative de reconnaître purement et simplement le droit de propriété des marques des sujets de l'autre, ces dispositions n'auront par elles-mêmes aucun effet et le droit de propriété entre les deux pays demeurera sans protection ». — Bien évidemment.

A ce sujet la loi allemande prévoit expressément que la réciprocité législative alors même qu'elle existe n'a aucune valeur tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publication dans la feuille officielle de l'empire (*Reichsgesetzblatt*). Une telle prescription ignorée de la loi suisse a le mérite de ne pas laisser à l'appréciation des autorités administratives ou judiciaires cette importante question et de préciser la date à partir de laquelle les marques de tel pays seront protégées [1].

Une autre critique porte sur le fait que la validité des marques étrangères dans un Etat est dépendante de la législation des autres Etats et en conséquence des variations qu'elle subit, d'où suit une instabilité préjudiciable aux droits, lourde d'inconvénients.

[1] En fait la réciprocité est généralement attestée par échange de notes diplomatiques et publiée dans la feuille officielle. — Il y a lieu d'admettre que le point de départ de l'effet de réciprocité législative est fixé au jour où à l'étranger une loi nouvelle entre en vigueur qui admet à protection les marques étrangères.

§ 3.

La réciprocité diplomatique, d'application plus fréquente échappe en partie à ces reproches. En effet, les traités consacrent directement l'idée du respect de la marque sur le territoire des Etats contractants [1]. Il n'en demeure pas moins fâcheux que le droit repose sur une base aussi instable que celle d'un traité international, toujours sujet à dénonciation.

Une loi sur les marques compréhensive des véritables intérêts de l'industrie et du commerce peut supprimer ces inconvénients par abandon pur et simple du régime de la réciprocité et assimilation des étrangers aux nationaux.

Section 3. — Des conventions conclues par la Suisse au sujet de la protection des marques.

§ 1.

La Suisse a adhéré dès la première heure à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle créée par la Convention de Paris du 20 mars 1883, et à laquelle actuellement les pays suivants appartiennent :

Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie,

[1] Le point de départ de la réciprocité diplomatique est fixé en Suisse, sauf stipulation contraire du traité, au jour de sa ratification par le Conseil fédéral, ensuite d'approbation par l'Assemblée fédérale, et non pas au jour de sa signature par les plénipotentiaires.

Canada, Cuba, Danemark (avec les îles Féroé), Dantzig (ville libre), Espagne, Esthonie, Etats-Unis d'Amérique, Fédération Australienne (avec le territoire de Papoua et le territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée), Finlande, France (avec l'Algérie et les colonies), Grande-Bretagne (avec Ceylan, la Nouvelle-Zélande, Tobago et la Trinité), Grèce, Hongrie, Irlande (Etat libre), Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Norvège, Pays-Bas (avec les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao), Pologne, Portugal (avec les Açores et Madère), Roumanie, Saint-Domingue, Suède, Syrie et Liban, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

Il est prévu que les pays qui n'ont point pris part à la Convention seront admis à y adhérer sur leur demande ; cette adhésion doit être notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres ; elle emporte de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la Convention, et produit ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

De même les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la Convention ou de la dénoncer pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou territoires administrés en vertu d'un mandat de la Société des Nations, ou pour certains d'entre eux.

La Convention est conclue pour un temps indéterminé

et demeure en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en est faite, qui doit être adressée au Gouvernement de la Confédération suisse ; elle ne produit son effet qu'à l'égard du pays dénonçant ; pour les autres pays contractants elle reste exécutoire.

§ 2.

D'autre part, la Suisse a adhéré à l'Union restreinte créée par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce et à laquelle actuellement les pays suivants appartiennent :

Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Cuba, Dantzig (ville libre), Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

L'arrangement de Madrid prévoit les mêmes formalités d'adhésion, réservée aux Etats membres de l'Union générale, et de dénonciation que prévoit la Convention de Paris.

§ 3.

Bien que l'Union de Paris réserve aux pays contractants le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendront pas aux dispositions de la Convention, la Suisse n'est pas liée envers d'autres Etats par des arran-

gements spéciaux en matière de marques, sauf en ce qui concerne la Colombie : un traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu avec ce pays contient une disposition prévoyant l'application de la clause de la nation la plus favorisée en matière de propriété industrielle, scientifique ou littéraire [1].

[1] *Recueil officiel*, 1909, p. 617, édition française.

CHAPITRE IV

DE LA PROTECTION AU PAYS D'ORIGINE

Section 1. — Généralités.

La première condition réclamée par l'article 7-2° de la loi de 1890 modifiée en 1928 aux industriels, producteurs et commerçants qui n'ont pas en Suisse le siège de leur production ou n'y possèdent pas une maison de commerce régulièrement établie et qui prétendent à l'enregistrement suisse est donc la condition de réciprocité telle qu'étudiée précédemment : mais de plus ils doivent fournir la preuve que leurs marques ou raisons de commerce sont protégées au lieu de leur établissement ; et c'est la deuxième condition qui fera l'objet des développements de ce chapitre.

Section 2. — De la nécessité de la protection au pays d'origine.

§ 1.

Il est un principe que la doctrine [1] formule généralement ainsi : « l'étranger ne saurait avoir hors de chez lui plus de droits que dans son pays ».

[1] Fait exception : Bozérian dans un article sur le droit des étran-

Application faite au domaine des marques cela revient à dire que le droit à une marque n'est accordé et ne subsiste au profit d'un étranger que pour autant qu'il existe et qu'il est conservé au profit de cet étranger dans le pays où il est établi, ou plus exactement encore, que ce droit n'est pas transformé du fait qu'une loi étrangère lui accorde la protection qu'elle accorde aux droits semblables de ses nationaux : il ne s'agit donc en aucun cas de la création d'un droit nouveau, mais de l'extension à d'autres territoires des effets d'un droit existant [1] : enregistrée en Suisse une marque étrangère demeure marque étrangère. La protection accordée par le pays d'importation est assise sur la base nécessaire de la protection dans le pays d'origine. La protection internationale devient l'accessoire de la protection nationale. C'est purement et simplement la reconnaissance de ce fait que lorsqu'un étranger est admis à faire enregistrer en Suisse une marque dont il jouit dans son pays, c'est le droit étranger qui est reconnu par cet enregistrement, qui ne saurait établir un droit indépendant.

Ce principe est fécond dans ses effets, qu'il importe de bien fixer. Il est admis par l'article 7- 2° de la loi de 1890. De même l'article 6 1er alinéa de la Convention d'Union de 1883 [2] pose la règle que toute marque de fabrique ou

gers en France en matière de marques, paru dans *Clunet*, année 1890, p. 193 et suivantes.

[1] Cf. DUNANT, *op. cit.*, p. 570 : Nous savons que le principe du droit international en matière de marques de fabrique n'est pas de créer des droits nouveaux, mais d'étendre à d'autres territoires les effets d'un droit existant.

[2] *Idem* : article 1 de l'arrangement de Madrid.

de commerce, régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, et ajoute en son alinéa 5, nouveau depuis la Conférence de la Haye de 1925 que la disposition de l'alinéa 1er n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais qu'aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

§ 2.

En sens contraire certains auteurs [1] enseignent qu'il serait beaucoup plus juste de ne tenir aucun compte de la marque étrangère, du moins dans le cas où l'ayant droit ne s'en prévaut pas : il n'y a aucune raison alors de se reporter à celle-ci, — qu'il est indifférent d'ailleurs qu'elle existe ou n'existe pas ; l'ayant droit peut avoir intérêt à économiser un dépôt pour la marque de ses produits d'exportation, — que la marque s'est transformée en ce qui a trait à sa destination : alors qu'autrefois, obligatoire et personnelle, elle donnait à l'acheteur le moyen de rechercher les responsabilités, aujourd'hui elle n'est plus qu'une réclame et distingue les produits, doit voyager avec eux et par conséquent n'a besoin que d'être conforme à la législation du pays où ils sont importés. « Ainsi la marque étrangère ne devrait pas être considérée chaque fois que l'étranger ne se prévaut pas de l'usage ou du dépôt qu'il en a fait. En conséquence non

[1] Cf. A. Laborde, Allart, Osterrieth et Axter.

seulement on ne devrait pas exiger qu'il soit propriétaire d'une marque dans son pays pour lui accorder protection en France, mais on ne devrait point considérer l'étendue des droits que lui confère la législation du pays d'origine. Il n'y aurait lieu de le faire que dans le cas où revendiquant la priorité à raison de l'usage ou du dépôt de sa marque étrangère, il demande en quelque sorte dans notre pays, la consécration ou la sanction de son droit sur cette marque » [1].

Cette opinion est insoutenable. D'une part elle crée une marque d'un caractère inconnu de la législation ; en effet, la marque nationale est celle d'un établissement situé dans le pays ; la marque étrangère celle d'un établissement, situé, à l'étranger ; le pays d'établissement lui donne la nationalité [2] ; si donc elle n'est pas déposée dans le pays d'établissement, elle ne saurait être ni marque étrangère ni marque nationale, et les lois l'ignorent, avec raison ; le public a tout intérêt à connaître si le produit qu'il achète est couvert par une marque nationale ou non, sort d'établissements du pays ou non. — D'autre part, en application du principe de l'universalité, il n'est pas logique (si la marque est déposée au pays d'origine) d'admettre que le même signe, déposé dans deux pays différents au profit de la même personne puisse faire l'objet de deux droits indépendants l'un de l'autre. C'est la même marque, ce doit être le même droit. Il y a lieu de constater d'ailleurs, dans ce dernier cas, que dans tous les

[1] H. A. Allart, *op. cit.*, p. 472.

[2] Sous le régime de la Convention d'Union, la notion du pays d'origine a été étendue. Cf. section 3 ci-dessous.

pays où le droit exclusif à une marque s'acquiert par l'usage et non par le dépôt, l'ayant droit aura avantage toujours à fonder sa prétention à l'enregistrement sur le droit acquis antérieurement. Il y a lieu de constater enfin, que le bénéfice de l'enregistrement « tel quel » réclamera fort souvent le dépôt préalable au pays d'origine.

§ 3.

D'autres auteurs prétendent résoudre la question de la protection au pays d'origine en distinguant suivant que la réciprocité législative ou la réciprocité diplomatique est invoquée pour la marque étrangère. Dans le cas de réciprocité diplomatique, la protection de la marque dans le pays d'importation sera subordonnée au dépôt préalable au pays d'origine. La plupart des traités connaissent cette exigence ; si par hasard elle n'était pas formulée dans un tel acte diplomatique, cet acte pourrait être complété en ce sens par interprétation. La clause qui impose le dépôt préalable au pays d'origine est devenue clause de style. Ceci n'appelle aucune observation.

Dans le cas de réciprocité législative par contre, il suffirait de prouver que la marque étrangère est susceptible d'être protégée dans le pays d'origine (sans qu'elle le soit en fait, faute de dépôt) pour qu'elle puisse obtenir l'enregistrement dans le pays d'importation. La distinction paraît rationnelle à ces auteurs du fait que lorsqu'un Etat stipule la protection des marques de ses nationaux, il ne peut avoir en vue que les marques qu'il protège parce qu'elles sont déposées chez lui, tandis que rien n'oblige à supposer, en cas de réciprocité législative, que la protec-

tion au pays d'origine existe en fait : il suffit qu'elle soit possible.

Cela n'est pas satisfaisant ; l'administration ou les tribunaux du pays d'importation seront donc amenés à dire si une marque étrangère est susceptible d'être protégée au pays d'origine. N'est-il pas plus simple et logique de réserver cette décision à l'administration et aux tribunaux de ce pays d'origine, — et d'admettre que dans tous les cas, une marque ne pourra être enregistrée dans le pays d'importation, si elle ne l'a été préalablement dans le pays d'exportation [1].

§ 4.

La même controverse a retenu les commentateurs de la Convention d'Union de 1883 ; certains [2] ont déclaré que l'article 2 [3] de cette convention devait être pris isolément et contenait un principe absolu sans restriction, et que

[1] Cf. A. Laborde, *op. cit.*, p. 225.

[2] Bozérian, Osterrieth et Axter, Laborde, Masnil, Amar.

[3] Article 2 (texte de la Haye 1925). Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous les autres pays de l'Union en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente convention. En conséquence ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Toutefois aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

l'article 6 [1] stipulait une faveur nouvelle. Ainsi l'étranger aurait le choix ou de réclamer le traitement du national (sans obligation de domicile ou d'établissement), de composer alors une marque nouvelle, conforme à la législation du pays dans lequel il prétend la faire enregistrer ; ou de s'appuyer sur l'article 6 pour exiger le bénéfice de l'enregistrement « tel quel » d'une marque déjà déposée dans le pays de son établissement. — Les autres [2], partisans du statut personnel de la marque ne peuvent admettre un enregistrement dans le pays d'importation qui ne soit précédé d'un dépôt au pays d'origine. J'ai déjà indiqué les raisons qui me font donner la préférence à cette dernière opinion ; il est inutile d'y revenir mais intéressant de noter ici les débats intervenus aux conférences internationales de 1911 et 1925. La délégation allemande à Washington proposait à la conférence de voter la proposition suivante, qui eut mis fin à la controverse :

« Le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce « au pays d'origine n'est pas nécessaire si la marque est « conforme à la législation du pays où la protection est « demandée. La protection d'une marque déposée dans « un des pays de l'Union sera indépendante de la protec- « tion obtenue pour la même marque dans les autres « pays ».

[1] Article 6, 1er alinéa : Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle qu'elle dans les autres pays de l'Union.

[2] Pouillet, Pillet et Chaaaud, Pelletier et Vidal, Weiss, Brun, Capitaine, Dunant, Seligsohn.

Elle justifiait sa proposition dans les termes suivants [1] : « C'est par une extension erronée de l'article 6 que l'on est arrivé à considérer la convention comme consacrant le principe de la dépendance des marques. Quoi qu'il en soit il est nécessaire de déclarer le contraire. On ne voit aucun motif pour subordonner la protection de la marque de l'étranger à la protection de la même marque dans son propre pays ».

« Exiger que l'étranger dépose préalablement chez lui la marque qu'il veut faire protéger dans un autre pays, c'est restreindre son choix et lui imposer des frais inutiles. Les nécessités du commerce international ont transformé les anciennes notions de la marque. Actuellement le produit doit être revêtu d'une marque différente d'après le pays où il est vendu et cette marque doit être conforme au goût du consommateur ; il faut donc permettre à un ressortissant de l'Union d'adopter des marques différentes appropriées aux différents pays auxquels il destine ses produits, sans lui imposer de les déposer d'abord dans le sien, où elles ne correspondront peut-être pas à la conception nationale de la marque et où elles ne pourront dès lors pas être admises. D'ailleurs le meilleur moyen de se débarrasser de toutes les difficultés qu'engendrent les applications de l'article 6, c'est de rendre les marques indépendantes [2] ».

[1] *Actes de Washington*, p. 300 et 301.

[2] Il est curieux de noter que si les Allemands se présentaient comme les partisans du principe de l'indépendaoce des marques, la loi allemande sur les marques subordonne expressément au § 23,3° la protection des marques étrangères en Allemagne à la condition de protec-

Cette thèse fut combattue énergiquement par la délégation française qui estimait que l'article 6 reposant sur la théorie du statut personnel doit avoir pour conséquence logique qu'une marque ne peut pas être enregistrée dans d'autres pays si elle n'a pas été régulièrement déposée au pays d'origine ; — qu'il serait choquant qu'un étranger puisse avoir des droits qu'il n'aurait pas dans son pays, et faire protéger une marque dans un pays dont les ressortissants seraient sans droits pour faire admettre une marque de même nature dans le pays d'établissement de cet étranger ; — que grâce au système de l'enregistrement au pays d'origine, une surveillance peut-être exercée par les industriels d'un pays sur les dépôts effectués à l'étranger par leurs compatriotes ; que l'indépendance des marques aura cet inconvénient que les étrangers pourraient déposer dans un pays des marques à apparence nationale qui seraient de nature à tromper sur l'origine des produits, alors que de telles marques seraient nécessairement rejetées au pays d'origine ; — qu'enfin si l'on veut arriver à l'unification dans ce domaine, il y a tout intérêt à ne pas donner aux étrangers plus de droits que dans leurs pays, afin qu'ils réclament de leurs législations les modifications qui les rapprocheront de la conception idéale de la mar-

tion de ces marques dans leur pays d'origine. — Cette attitude de la délégation allemande tient en particulier au fait que le grand jurisconsulte Kohler, qui avait établi en théorie que la marque internationale n'était que l'accessoire de la marque nationale déclara se rallier en 1908, à l'opinion diamétralement opposée à celle qu'il avait soutenu précédemment, fit sienne la thèse de l'indépendance des marques et envisagea l'éventualité d'une modification, en ce sens, de la loi allemande, entraînant à sa suite divers auteurs.

que, qui doit conprendre tout signe distinctif des produits d'une fabrication ou d'un commerce.

La proposition allemande, appuyée en particulier par les délégations de l'Angleterre, de l'Autriche, des États-Unis et de l'Italie, fut votée en commission par 10 voix contre 5 et plusieurs abstentions, mais ne passa pas dans le texte définitif, repoussée par les délégués des puissances signataires.

La délégation allemande à la Haye, en 1925, renouvela sa proposition et constatant que l'essentiel de celle-ci se trouvait contenu dans les deux premiers alinéas de la proposition présentée sur le même sujet par la Grande-Bretagne, se rallia à cette dernière ainsi libellée [1] :

« L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de « commerce dans le pays d'origine ne pourra pas consti- « tuer une condition nécessaire pour obtenir la protection « dans d'autres pays ; toutefois la marque doit être con- « forme à la législation du pays où la protection est « demandée.

« La protection d'une marque de fabrique ou de com- « merce enregistrée dans l'un des pays de l'Union sera « indépendante de la protection obtenue pour la même « marque dans d'autres pays. »

Un débat suivit au cours duquel les délégations britannique, serbo-croato-slovène [2], autrichienne, allemande et

[1] *Actes de la Haye* à p. 442-443-444.

[2] Cette délégation fit remarquer qu'en Serbie, Croatie et Slovénie on interprète le régime de l'Union en ce sens que l'étranger assimilé au national, en vertu de l'article 2 peut fort bien demander l'enregistrement de sa marque, si elle est conforme aux prescriptions léga-

celle des Etats-Unis exposèrent leurs points de vue favorables au principe de l'indépendance des marques.

La délégation espagnole s'y déclara contraire. La délégation française fit remarquer que théoriquement il faut s'en tenir au principe du statut personnel et que pratiquement les commerçants français se sont toujours déclarés contraires à ce qu'une marque qui ne serait pas protégée au pays d'origine fut protégée en France, en raison de la facilité que pourraient avoir dans les pays ne pratiquant pas l'examen préalable les ressortissants étrangers pour déposer des marques susceptibles de tromper le public et pour se livrer ainsi à des actes de concurrence déloyale.

Ultérieurement la délégation italienne fit observer que l'avantage essentiel du système de la dépendance ou du statut personnel de la marque est de protéger le pays d'importation contre les marques refusées au pays d'origine à la suite de l'examen préalable, — et qu'il lui paraissait indiqué de limiter l'application du principe de l'indépendance de la marque aux marques déjà admises dans le pays d'importation. — Cette proposition ne fut pas formulée dans un texte soumis à la conférence, bien que la délégation italienne eut été invitée à le faire, si elle le jugeait utile.

Au vote, 18 délégations se déclarèrent favorables au principe de l'indépendance des marques, 7 contraires et 2 s'abstinrent. La question ainsi résolue fut renvoyée à

les, encore qu'il ne justifie pas d'un dépôt préalable au pays d'origine.

la commission de rédaction qui proposa ultérieurement sur ce sujet une disposition qui devait constituer la première partie de l'alinéa 4 de l'article 6, mais fut rejetée par la Commission générale de la Conférence.

La controverse est donc possible encore.

§ 5.

Je note ici, pour mémoire simplement que le dépôt préalable et nécessaire au pays d'origine est réclamé par l'article 1er de l'arrangement de 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce.

§ 6.

La jurisprudence internationale, de même que la doctrine est divisée sur ce sujet du dépôt nécessaire et préalable. Le Tribunal fédéral [1] l'admet implicitement, qui n'a jamais été appelé à trancher la question directement; dans un arrêt du 7 décembre 1895 il considère comme rapportée la preuve que les marques litigieuses étaient protégées à l'étranger, car d'après le texte de la loi l'enregistrement suisse dépend de cette justification.

La jurisprudence allemande constante [2], très affirmative à cet égard, admet qu'une marque non protégée au pays d'origine ne saurait recevoir protection en Allemagne, même ensuite de dépôt, ce qui est d'autant plus

[1] *A. T. F.* 24. II. 52; *A. T. F.* 39. II. 640; *A. T. F.* 52. II. 335.
[2] *Reichsgericht,* 13. XI. 1897; 8. III. 1910; 1. X. 1912; 5. II. 1915.

remarquable que l'enregistrement est attributif de droit. En France, le Tribunal civil de Lyon [1], abandonnant une jurisprudence antérieure, a déclaré qu'en vertu du traité de réciprocité existant entre la France et l'Allemagne, les marques allemandes déposées au greffe du tribunal de commerce de la Seine et inscrites à l'Office national de la propriété industrielles, sont protégées en France sans qu'il soit nécessaire de justifier qu'elles ont été également déposées en Allemagne au Patentamt.

Le Tribunal de commerce d'Alost [2] en Belgique a admis que le fabricant étranger qui n'a pas déposé sa marque au pays de son établissement, n'est pas reçu, même après dépôt en Belgique, à y agir en contrefaçon de marque; en sens contraire, le Tribunal de commerce de Liège [3], avait jugé antérieurement qu'en cas de réciprocité diplomatique, un étranger a le droit en Belgique d'agir en contrefaçon d'une marque non déposée au pays d'origine.

Une décision américaine, isolée, a admis l'enregistrement d'une marque que l'étranger n'aurait pu faire enregistrer dans son pays, aux termes de sa législation.

[1] 23 février 1912, cité dans *Clunet* 1912, p. 1188. De même : tribunal de la Seine, 26 juillet 1898; — *Contrà* : tribunal de Lyon, 1er mai 1907; tribunal de la Seine, 16 mars 1903; cour de Paris, 25 novembre 1904; cour de Lyon; 10 février 1904; cour d'Aix, 16 janvier 1924. Tous arrêts cités dans *Clunet*.

[2] 18 mars 1909. — *Clunet*, 1911, p. 648. — *Idem* : tribunal de Bruxelles, 26 novembre 1900 et 15 février 1906; cour de Bruxelles, 27 juillet 1903.

[3] 9 décembre 1889. — *Clunet*, 1911, p. 648. — *Idem* : Cour de Bruxelles, 31 décembre 1894 et 11 février 1903.

Section 3. — De ce qu'il faut entendre par pays d'origine de la marque.

§ 1.

Le législateur suisse considère comme pays d'origine de la marque le pays de situation de l'établissement d'industrie ou de commerce effectif, sérieux, dont elle couvre les produits ou les marchandises. Les lois étrangères adoptent le même critère ; l'établissement crée la nationalité de la marque.

J'ai déjà noté précédemment qu'en l'absence de traité, la protection n'est accordée aux marques étrangères que pour autant que leur pays d'origine, donc de situation de leur établissement protège les marques suisses. Une difficulté vient alors si je suppose, théoriquement, un Etat n'ayant adhéré à aucun traité, à aucune convention ou les ayant dénoncés, qui appelle marques nationales non seulement celles couvrant les produits d'établissements situés dans le pays, mais encore celles acquises ou par des étrangers simplement domiciliés, ou par des nationaux sans établissement ni domicile [1]. Si cet Etat accorde sa protection aux marques étrangères, suisses particulièrement, refusera-t-on à un de ses ressortissants ou à un étranger y domicilié l'enregistrement suisse de leurs marques acquises sous le prétexte du défaut d'un établisse-

[1] La législation portugaise par exemple protège comme marques nationales celles des Portugais établis hors du pays.

ment régulier? Le texte formel de la loi de 1890 et du réglement d'exécution le laisse prévoir; une lacune que je me contente de signaler.

§ 2.

Tout différent est le principe de la Convention d'Union, admis également par l'arrangement de Madrid; la situation de l'établissement ne détermine plus à elle seule le pays d'origine; subsidiairement la nationalité du déposant, ou ce qui est de nature à en tenir lieu, le domicile sont pris en considération. Sera dès lors considéré comme pays d'origine, le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et s'il n'a pas un tel établissement, le pays de l'Union où il a son domicile, et s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

Le texte, formulé par la Conférence de la Haye, établit une « cascade » qui ne laisse pas d'alternative à l'arbitre du déposant; ainsi à défaut d'établissement ou de domicile dans un pays de l'Union, le déposant bénéficie encore de sa nationalité unioniste et dans ce cas son propre pays devra accepter obligatoirement le dépôt de la marque en tout état de cause.

Une éventualité doit être prise en considération : si le déposant unioniste ou non-unioniste possède deux ou plusieurs établissements ou succursales dans divers pays de l'Union, ou le cas échéant de l'Union restreinte, il aura le choix entre deux ou plusieurs pays d'origine ; — il ne

saurait y avoir d'inconvénient à cette particularité ; du moment où une administration nationale est saisie du dépôt, le pays d'origine est fixé d'une façon certaine. Du reste, comme le fait remarquer l'exposé des motifs, toutes ces facilités ne seront pas très nombreuses pour les déposants unionistes, quand on songe à la variété des nécessités pratiques révélées par la guerre et l'après-guerre.

Section 4. — De la preuve de la protection au pays d'origine.

La loi et le règlement d'exécution ne stipulent rien à cet égard ; le requérant doit prouver que sa marque est protégée au lieu de son établissement, au pays d'origine ; il lui suffit à cet effet d'un simple certificat d'enregistrement, tel que prévu par la convention d'Union [1], délivré par l'autorité compétente du pays d'origine.

La preuve pourra d'ailleurs être rapportée de toute autre façon, pour autant que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle la veuille agréer.

[1] ad article 6, dernier alinéa, texte revisé à la Haye.

CHAPITRE V

DU DÉPOT ET DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE ÉTRANGÈRE

SECTION 1. — Généralités.

§ 1.

L'industriel, le producteur ou le commerçant étranger établi dans un pays de réciprocité, qui fournit la preuve que sa marque est protégée au lieu d'origine, doit encore, pour pouvoir revendiquer son droit devant les tribunaux suisses, accomplir les formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites par la loi de 1890 modifiée en 1928 et le règlement d'exécution ; et c'est la troisième condition, condition de pure forme, qui fera l'objet des développements de ce chapitre.

§ 2.

Tous les pays ayant une législation sur les marques connaissent la nécessité du dépôt et de l'enregistrement, qui répond à deux ordres de préoccupations : d'une part ces formalités permettent de fixer exactement le moment à partir duquel le droit à la marque reçoit protection de

la loi spéciale ; d'autre part, par l'effet de la publicité, elles avertissent les tiers que le droit exclusif de faire usage d'un signe déterminé est reconnu à telle personne, d'où suit qu'ils doivent s'abstenir désormais de tout acte y contraire. Ainsi compris le dépôt est une mesure administrative d'ordre public, qui atteint les étrangers aussi bien que les nationaux.

Unanimes sur la nécessité du dépôt, les législations varient quant à l'effet qu'elles lui attribuent.

En France il est simplement déclaratif du droit ; il ne le crée ni ne le rend définitif ; il n'est qu'une présomption *juris tantum*, qui peut toujours être combattue par la preuve contraire du premier usage. En Allemagne inversement il est attributif du droit, et condition de son existence ; celui qui le premier a enregistré une marque peut seul en faire usage et en interdire l'emploi même aux possesseurs antérieurs.

Le législateur anglais enfin a tenté la conciliation des avantages des deux systèmes ; l'enregistrement ne crée tout d'abord au profit de celui qui l'a obtenu qu'une présomption de légitimité du droit à la marque ; s'il en use alors de bonne foi et à juste titre durant un délai [1] qui court dès l'enregistrement, le dépôt devient attributif, de déclaratif qu'il était, et ne pourra plus être attaqué.

§ 3.

Je note les différences suivantes encore :

Certains pays connaissent un examen formel et matériel

[1] Délai de 7 ans (*Trade Marks Acts* 1905, 1914 and 1919. § 41).

de la demande d'enregistrement de la marque ; formel, en ce sens que la demande doit être présentée dans les formes prévues par la loi ; matériel, en ce sens que la marque doit satisfaire aux exigences légales d'une part, et ne pas porter atteinte à des droits antérieurement acquis d'autre part, — pour obtenir l'enregistrement.

D'autres se contentent du pur examen formel de la demande, et acceptent le dépôt de toute marque, aux risques et périls du demandeur.

Certains pays connaissent la procédure d'opposition : le tiers qui pense voir une atteinte à son droit dans le fait de l'enregistrement d'une marque peut s'y opposer durant un certain délai ; l'autorité administrative ou judiciaire suivant le cas, statue sur cette opposition, ordonne ou non l'enregistrement. D'autres l'ignorent, le tiers qui s'estime lésé doit alors agir en justice en radiation de marque. Enfin, certains pays font dater la reconnaissance du droit du jour de l'enregistrement ; d'autres du jour seulement de la publication du dépôt dans une feuille officielle [1].

Et ces différences donnent lieu à quelques difficultés du moment où la marque vit internationalement.

Section 2. — Des formalités du dépôt et de son caractère en droit suisse.

§ 1.

L'étranger, établi dans un Etat qui accorde aux Suisses la réciprocité de traitement, qui prétend faire enregistrer

[1] A noter des différences aussi dans la durée de protection : toutes

sa marque, doit adresser au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne :

1° une demande d'enregistrement, écrite dans une des trois langues nationales, signée et datée ;

2° la marque ou sa reproduction exacte ;

3° un cliché de la marque telle qu'elle est revendiquée, pour sa reproduction typographique ;

4° la taxe d'enregistrement ;

5° la preuve qu'il a son établissement régulier dans un Etat qui accorde aux Suisses la réciprocité de traitement ;

6° la preuve que sa marque est protégée dans cet Etat (certificat de dépôt étranger) ;

(De plus, en ce qui concernerait une association d'industriels, de producteurs ou de commerçants, la preuve qu'elle jouit de la capacité civile dans l'Etat étranger dont elle ressort).

7° éventuellement une pièce établissant dûment le droit du déposant sur les distinctions honorifiques renfermées dans la marque dont l'enregistrement est demandé ;

8° des pouvoirs écrits autorisant, cas échéant, le mandataire à signer la demande, lorsque le déposant est représenté par un mandataire.

Ces différentes pièces doivent être écrites dans la même langue que la demande d'enregistrement ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue, officiellement attestée conforme.

les législations l'admettent illimitée dans le temps, mais presque toutes la subordonnent à des renouvellements de dépôt à temps fixe et ceci dans le but de balayer du registre toutes les marques inemployées ; de plus un intérêt fiscal s'ajoute à cette meaure.

§ 2.

Dès la réception de la demande le Bureau examine si le tout répond aux prescriptions légales et réglementaires ; si d'une part, et au vu des preuves fournies, le requérant est habile à réclamer l'enregistrement ; si d'autre part, la marque au vu des exigences de la loi, est susceptible de faire l'objet d'un dépôt. Sur requête, si elle est jugée insuffisamment précise et motivée, la demande doit être complétée.

Lorsque le Bureau estime qu'une marque, dont le dépôt est demandé, ne se distingue pas par des caractères essentiels de celles qui se trouvent déjà enregistrées, ou qui ont été radiées depuis moins de cinq années, il en avise confidentiellement le requérant qui peut maintenir, modifier ou abandonner sa demande ; — si le requérant la maintient ou ne répond pas dans le délai d'une semaine, la marque est enregistrée.

Le Bureau doit refuser l'enregistrement :

1° Si le requérant n'est pas habile à le réclamer, soit parce qu'il ne possède pas d'établissement dans un état qui accorde aux Suisses la réciprocité de traitement ; soit parce qu'il ne fournit pas la preuve que sa marque est protégée dans cet état [1]. Jusqu'à preuve du contraire, le Tribunal Fédéral a jugé qu'il faut admettre que le Bureau a pris en sérieuse considération les titres du requérant [2].

[1] Je note qu'il n'appartient pas au bureau d'examiner si l'enregistrement étranger a été accordé régulièrement ou non.

[2] A. T. F. 21., p. 1051. Dans une autre affaire le Tribunal, a admis également que le seul enregistrement en Suisse d'une marque étran-

J'ai déjà indiqué ce qu'il faut entendre par réciprocité et par protection au pays d'origine : il est donc inutile d'y revenir.

2° Si la marque étrangère ne répond pas aux exigences du droit suisse, limitativement énumérées ; je réserve pour un chapitre suivant les considérations qu'il y a lieu de noter à ce sujet.

3° Si plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque. Le Bureau réserve l'enregistrement jusqu'au moment où l'une d'elles produira une renonciation dûment certifiée de ses concurrents, ou un jugement passé en force de chose jugée.

Dans le cas où le Bureau refuse l'enregistrement d'une marque, le demandeur peut recourir contre cette décision dans le délai péremptoire de trente jours au Tribunal fédéral [1]. Cette voie de recours est ouverte aux étrangers comme aux nationaux.

Dans le cas où le Bureau admet la marque au dépôt, il l'inscrit immédiatement dans le registre spécial, aux risques et périls du déposant, et lui en donne acte ; la marque est alors publiée dans les quatorze jours de l'enregistrement, par les soins du Bureau et sans frais, dans la feuille fédérale désignée à cet effet [2].

gère établit la présomption que cette marque est protégée dans son pays d'origine. A. T. F. 30. I. 123.

[1] Loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire, du 11 juin 1928, article 4, lettre *c* et annexe 1, n° 1.

[2] Feuille officielle du commerce.

§ 3.

La loi de 1890 connaît, à l'exemple de la loi française, le dépôt simplement déclaratif, prudent, qui empêche qu'un tiers peu scrupuleux s'attribue définitivement, par un prompt enregistrement, un signe sur lequel il ne saurait avoir aucun droit ; ainsi conçu le dépôt ne crée qu'une présomption de légitimité ; l'ayant droit à la marque est tenu pour celui qui le premier l'a mise en circulation, et de ce fait lui a acquis quelque valeur ; — mais il verra son droit d'usage contesté devant les tribunaux et le cas échéant annulé au profit de qui alléguera, avec preuves à l'appui un usage antérieur préférable [1]. Encore faut-il que cet usage l'ait été à titre de marque, qui consiste en l'apposition du signe distinctif sur le produit ou sur son emballage ; — la simple utilisation dans des annonces, catalogues, affiches, est inopérante. Sera considéré par contre comme un fait d'usage suffisant, le dépôt en pays étranger.

Il y a donc acquisition du droit à la marque par l'usage, mais protection légale dès le moment où elle lui est reconnue par l'enregistrement.

§ 4.

Le dépôt est une mesure administrative et d'ordre public ; si dans le pays d'origine de la marque étrangère

[1] Parce qu'une marque indûment enregistrée lèse non seulement le véritable ayant droit mais encore les concurrents et le public, la loi donne également aux tiers la légitimation active pour conclure à la nullité d'une marque pour défaut de priorité.

le dépôt est attributif de droit, le dépôt suisse de cette même marque ne cessera pas pour cela d'être déclaratif.

LABORDE [1] prétend que cette solution met les partisans du statut personnel de la marque en contradiction avec leur principe. Je n'arrive pas à saisir où est la contradiction ; si un droit à la marque a été attribué par une autorité étrangère compétente à une personne qui en réclame la protection telle quelle est prévue par notre loi, le dépôt établira une présomption de légitimité en sa faveur, de même qu'il l'établit en faveur du premier usager ; il n'y a rien d'illogique à cela ; — en vain objecterait-on que ce droit, parce qu'acquis définitivement au pays d'origine ne saurait plus être contesté devant nos tribunaux ; ils peuvent toujours lui en opposer un qu'ils jugent meilleur. Bien évidemment [2].

De même la durée du dépôt suisse d'une marque étrangère sera déterminée par la loi suisse qui accorde une protection de vingt ans indéfiniment renouvelable. A noter que si ce délai est plus long que celui accordé par la loi étrangère, il ne supprime pas la conséquence que si la protection vient à faillir en pays étranger, faute de renouvellement du dépôt en temps utile, elle manquera en Suisse également ; inversement par contre, le défaut de renouvellement du dépôt suisse, d'où suivra la perte de

[1] LABORDE. *Op. cit.*, p. 229.

[2] Et inversement il n'y a point d'inconvénient à ce qu'un droit reconnu en pays de dépôt déclaratif fasse l'objet d'un enregistrement attributif. Si la protection vient à lui manquer au pays d'origine, ce manque entraînera la déchéance du droit attribué ; la jurisprudence allemande s'est toujours prononcée en ce sens.

la protection légale, ne peut avoir aucune influence sur la protection de la marque étrangère au pays d'origine ; le principal ne saurait être lié au sort de l'accessoire.

§ 5.

Le renouvellement réclame les mêmes formalités et conditions que le dépôt premier, et plus spécialement donc l'ayant droit sera tenu de prouver à nouveau l'établissement dans un état de réciprocité et la protection de sa marque au pays d'origine.

De même toute demande concernant l'extension de l'emploi d'une marque à des produits ou marchandises autres que ceux protégés par le dépôt primitif sera traitée comme s'il s'agissait d'un nouvel enregistrement. La preuve de la protection au pays d'origine portera sur les nouveaux produits ou marchandises revendiqués.

Par contre la demande de restriction de l'emploi d'une marque à un moins grand nombre de produits ou marchandises que ceux antérieurement indiqués ne réclame absolument pas la prise en considération du dépôt au pays d'origine, et elle est enregistrée gratuitement par le Bureau sur simple présentation d'un écrit.

Section 3. — Du premier usage à l'étranger.

§ 1.

Le fait d'usage consiste en l'apposition de la marque sur le produit ou sur son emballage, et dans sa mise sur le

marché. Celui qui prouve [1] qu'il est le premier à avoir fait usage d'une marque, peut poursuivre toutes les usurpations commises à son préjudice dès à partir de l'enregistrement, et cela même contre qui aurait déposé la marque avant lui et serait par là au bénéfice de la présomption légale.

§ 2.

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral donne une interprétation très large à cette expression [2] : elle admet non seulement que celui qui possède en Suisse un établissement et appose sa marque sur ses produits, — ou encore celui qui, établi à l'étranger, écoule en Suisse sa marchandise marquée, — doivent être considérés comme usagers, mais aussi celui qui, établi à l'étranger, ne vend ses produits que sur le marché étranger. Elle fait là une très judicieuse application du principe de l'universalité de la marque, et a confirmé par une série d'arrêts, celui rendu en date du 8 décembre 1900 [3] :

La demanderesse, une société industrielle établie à Vienne en Autriche, dès 1843, avait ajouté en 1894 à sa dénomination commerciale le nom « Apollo » qu'elle employait déjà depuis quelques dix ans pour désigner des bougies de sa fabrication vendues en Suisse dès 1891.

[1] La preuve de ce fait d'usage n'est soumise à aucune forme particulière.

[2] Cf. A. T. F. 30. II. 586 ; 43. II. 98 ; 47. II. 354 ; — A. T. F. 50. I. 328 ; 52. II. 335.

[3] A. T. F. 26. II. 644.

En 1893 et 1895 elle fit enregistrer ce mot en Autriche, accompagné de signes figuratifs ; en 1897 elle déposa en Suisse sur la base d'un enregistrement autrichien de la même année la seule dénomination « Apollo » pour des savons et se mit à les exporter.

Entre temps, en 1896, la défenderesse, une société en commandite suisse en possession d'une fabrique dès 1892, avait fait enregistrer, après avis du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle lui notifiant qu'ils n'étaient pas déposés en Suisse, les mots « Savons Apollo » pour désigner ses produits.

Elle se vit alors actionnée en radiation de marque par la demanderesse devant les tribunaux bernois qui ordonnèrent conformément aux conclusions de la demande la radiation. D'où recours au Tribunal fédéral qui confirma le jugement de la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne.

Après avoir résolu affirmativement la question de savoir si la demanderesse, société autrichienne, pouvait prétendre à la protection de sa marque en Suisse, au vu du texte du traité conclu entre l'Autriche et la Suisse en date du 22 juin 1895, admettant réciprocité de traitement, le Tribunal fédéral s'est demandé si en application de l'article 5 de la loi, soit un enregistrement, soit un usage antérieur en Autriche pouvait créer le droit à la marque au préjudice de qui ne justifierait que d'un dépôt ou d'un usage postérieur en Suisse.

Il a admis d'une part, que l'inscription antérieure à l'étranger ne pouvait conférer à l'intéressé le véritable droit d'usage exclusif du mot « Apollo » en Suisse, car

l'institution du registre des marques est purement territoriale ; mais d'autre part, que l'usage antérieur de ce mot en Autriche devait être assimilé à l'usage antérieur en Suisse, car il crée un droit individuel qui ne saurait être lié à un territoire donné, parce que de nature il n'est pas national mais universel.

La distinction établie ainsi entre les effets du dépôt de la marque à l'étranger et les effets de l'usage de cette même marque à l'étranger doit être approuvée. Comme l'arrêt le fait remarquer l'institution du registre des marques dont les conditions varient d'un pays à l'autre est limitée dans ses effets au territoire auquel appartient le registre. Sous réserve d'ailleurs des dispositions de l'arrangement de Madrid, créant l'enregistrement international des marques, qui feront l'objet d'un paragraphe suivant.

Mais il est juste de déclarer que le droit dérivant des faits d'usage ne saurait être national seulement. Il est individuel et universel. Le caractère universel des droits attachés à la personne, qui se retrouve dans la marque n'est pas limité par les frontières d'un Etat. Il mérite d'être reconnu d'autant plus que ceux qui font usage de marques ne confinent pas leurs relations commerciales à un territoire déterminé, mais les transportent au delà des frontières nationales et que le signe distinctif doit les y suivre naturellement [1]. Seule une disposition expresse, que la

[1] Je note ici, réservant la discussion à propos de la nouveauté d'emploi, que les jurisprudences françaises et belges adoptent une solution différente ; elles ne tiennent aucun compte de l'usage anté-

loi de 1890 ignore, pourrait limiter arbitrairement dans l'espace ce droit individuel.

§ 3.

Tel est donc le principe qui, suivant DUNANT [1], comporterait toutefois une exception en faveur de qui a fait le premier, usage de bonne foi et par hasard en Suisse d'une marque analogue à une marque étrangère; le bénéfice de sa bonne foi devrait lui être octroyé. J'admets cette réserve en tant qu'elle fait obstacle à ce qu'il soit condamné à des dommages-intérêts pour usurpation de marque; pour le reste la bonne foi manifeste du déposant suisse ne saurait empêcher que son droit ne soit annulé au profit d'un droit meilleur, acquis par l'usage, en Suisse aussi bien qu'à l'étranger. L'intérêt du public acheteur veut cette solution rigoureuse, car si le cas d'un fabricant ou d'un commerçant qui, en bonne foi, ignorant tout d'une marque étrangère en choisit une analogue pour des produits de même nature reste une rareté, malgré les jeux indéniables du hasard, on ne saurait en dire autant de la mauvaise foi de ceux qui comptent sur la renommée acquise par une marque, à l'étranger, pour écouler sous son couvert leurs marchandises, dans le pays.

rieur à l'étranger, exception faite s'il y a mauvaise foi manifeste de l'usager français ou belge, postérieur.

[1] DUNANT, *op. cit.*, p. 226.

Section 4. — Du délai de priorité établi par la Convention d'Union. — Article 4.

§ 1.

Il est utile d'indiquer ici le bénéfice du droit de priorité concédé par la Convention d'Union à celui qui a régulièrement fait le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des pays contractants, ou à son ayant cause ; il jouira pour effectuer le dépôt de cette même marque dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant un certain délai.

L'article 4 de la Convention, adopté en 1883, qui prévoit cette mesure prudente pour l'ensemble d'ailleurs des droits industriels, a donné lieu à des controverses nombreuses et a connu au cours des conférences successives de revision, des rédactions diverses précisant son application et portant, en ce qui concerne les marques, le délai prévu de 3 à 4, puis à 6 mois.

Je n'ai pas, étant donné l'objet de mon étude, à exposer en détail les questions soulevées par cet article, questions qui prennent une importance très spéciale lorsqu'il s'agit de brevets d'invention ou de modèles d'utilité ; il me suffira de noter quelques points.

§ 2.

Le bénéfice du délai de priorité répond à des exigences sérieuses ; il fut même considéré comme une « pierre

d'angle » — « un des plus grands bienfaits donnés par la Convention si elle se fait » [1].

En effet, il eut été à craindre, d'une part, qu'une marque ayant été déposée en Suisse (à titre d'exemple) par un fabricant, et publiée, un autre fabricant ne s'empresse de déposer la même à l'étranger avant que le premier ait eu le temps de le faire, et s'attribue ainsi indûment un droit ; il eut été à craindre, d'autre part, qu'immédiatement après le dépôt la marque ne soit employée par d'autres que son créateur à l'étranger et ne tombe de ce fait dans le domaine public. Pour parer à ces éventualités donc, la Convention accorde au premier déposant dans l'un quelconque des pays de l'Union un délai de priorité de six mois durant lequel aucun dépôt ne peut être effectué à son préjudice, et durant lequel aussi aucun fait d'usage ne pourra faire tomber la marque dans le domaine public, dans aucun des pays de l'Union.

Il faut noter, en ce qui touche le premier de ces deux cas prévus que le droit de priorité ne peut avoir de valeur que dans les pays où l'appropriation de la marque résulte de l'enregistrement. La priorité d'enregistrement constituant un titre pour revendiquer la marque il y a intérêt pour le déposant à ne pouvoir être devancé par personne durant un certain délai. Dans les pays par contre où le dépôt est non pas attributif, mais simplement déclaratif de droit, c'est-à-dire où les contestations portent non pas sur la date d'enregistrement de la marque,

[1] Déclaration de M. Weibel, délégué de la Suisse à la conférence de 1880. — *Actes*, p. 38.

mais sur celle de son emploi ou de sa création, il est indifférent d'avoir déposé le premier une marque, si un autre s'en est servi auparavant, plus spécialement si la jurisprudence ne fait aucune différence entre l'usage dans le pays et l'usage à l'étranger.

§ 3.

Le bénéfice de l'article 4 n'est accordé que sous réserve des droits des tiers. Cette expression malheureuse a suscité toutes les controverses [1]. Elle fut introduite dans le texte de la Convention de 1880 (à chaque conférence de revision sa suppression est réclamée sans succès) [2], à la demande d'un délégué des Pays-Bas, qui jugeait l'article incomplet : il avait en vue l'usage antérieur, sans dépôt, d'une marque dans un pays donné ; il s'agissait, dans son idée, d'éviter qu'en vertu du droit de priorité, un étranger s'étant emparé d'une marque déjà employée par un tiers ne pût évincer ce dernier dans les pays où le droit à la marque appartient au premier usager ; cette adjonction était inutile, et le moins qu'on puisse penser, c'est que le délégué des Pays-Bas n'avait pas saisi la portée de la solution proposée ; en aucun cas le droit de priorité ne peut être opposé à un droit résultant d'un fait d'usage ou

[1] Cf. *Actes* de 1880, p. 39.

[2] Particulièrement parce que la doctrine et la jurisprudence internationales oublient généralement que la réserve en question vise les moyens de fabrique, — admettent presque toujours qu'elle se rapporte aux brevets et en prennent prétexte pour discutailler. — Cf. *Actes de Washington*, p. 45.

d'un enregistrement antérieur au premier dépôt unioniste. Cela allait de soi.

§ 4.

Il importe de noter encore que les auteurs de la Convention ont résolu la question en faisant une stricte application du principe du statut personnel de la marque. Car si seul l'ayant droit, c'est-à-dire celui qui a régulièrement fait un dépôt dans l'un des pays contractants ou son ayant cause, peut réclamer le bénéfice du délai de priorité, il ne le peut que pour la seule marque déposée. Sa prétention échouera naturellement s'il réclame ce bénéfice pour une marque différente, et cela est logique.

Enfin s'il n'utilise pas le délai qui lui est accordé pour présenter une demande d'enregistrement dans les autres Etats de l'Union, il n'est pas déchu de ce fait, du droit de la présenter ultérieurement, sauf à courir le risque de se voir apposer un droit meilleur, acquis avant le sien et une fois le délai couru, ou la prise de possession du signe par le domaine public.

Section 5. — De l'enregistrement international des marques : arrangement de Madrid.

§ 1.

L'idée maîtresse de l'arrangement de Madrid est de pourvoir à l'enregistrement collectif et simultané, pour ainsi dire automatique d'une marque dans les différents

pays de l'Union restreinte ; préalablement enregistrée dans son pays d'origine, si c'est un des pays contractants, et enregistrée ensuite internationalement au Bureau de Berne, toute marque bénéficie dans les autres pays contractants de la même protection que si elle y avait été directement déposée. L'arrangement est dominé par la préoccupation du respect des législations particulières ; d'une part il consacre absolument la théorie du statut personnel, puisqu'il repose sur la nécessité du dépôt préalable au pays d'origine, principe qui a le mérite de la simplicité et de l'unité ; d'autre part, il laisse aux pays dont la législation prévoit la possibilité d'un refus d'enregistrement, un délai pour exercer cette faculté, faute de quoi l'enregistrement devra y être considéré comme définitif. L'intéressé, au cas où sa marque n'aurait pas été admise, a les mêmes moyens de recours que si elle avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection lui est refusée [1].

Ainsi l'arrangement ne produit pas d'effet par lui-même ; tout se passe comme si la marque avait fait l'objet de dépôts distincts dans chacun des Etats de l'Union restreinte ; il n'assure pas une protection uniforme dans chacun de ces Etats, mais la seule protection à laquelle la marque pourrait prétendre si elle y avait été directement déposée. Le but cherché et effectivement atteint a été de rempla-

[1] L'arrangement ne supprime même pas dans les pays qui la connaissent l'obligation pour le déposant de faire choix d'un représentant domicilié, à qui seront transmises toutes les communications intéressant la marque, et qui seul pourra agir en justice pour obtenir le respect du droit.

cer des formalités multiples et les dépenses considérables qui en résultent par une formalité unique effectuée à un prix minime ; considération purement utilitaire.

La seule conséquence qui soit particulière est de porter à vingt ans la protection d'une marque dans les pays où sa durée normale serait inférieure à ce terme, moyennant renouvellement en temps utile au pays d'origine, ce qui n'est qu'une conséquence du principe du statut personnel.

La marque ainsi enregistrée est dite marque internationale ; la marque enregistrée directement dans un Etat étranger, sans l'intermédiaire du Bureau de Berne est dite marque étrangère. Cette terminologie n'implique pas une différence de protection (exception faite en ce qui concerne sa durée) mais simplement une différence dans les formalités de dépôt. Au reste, lorsqu'une marque déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants est postérieurement enregistrée par le Bureau international, au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international est considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers. La marque étrangère devient marque internationale.

Enfin, l'ayant droit à une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifie aux pays que cette renonciation concerne.

§ 2.

Il est sans intérêt pour mon étude d'exposer en détail le mécanisme de l'enregistrement international; je me borne à l'indiquer; ce n'est pas le déposant lui-même, mais l'administration du pays d'origine qui transmet, après avoir enregistré la marque, la demande de dépôt international au Bureau de Berne; celui-ci l'enregistre et la notifie à toutes les administrations de l'Union restreinte, puis publie la marque dans son journal : *Les Marques internationales* [1].

Chaque administration unioniste a un délai d'une année pour refuser la protection demandée, si la législation intérieure l'y autorise, et sous les conditions qui s'appliqueraient à une marque déposée à l'enregistrement national; elle notifie sa décision, avec indication des motifs, au Bureau de Berne, qui la transmet à l'administration et au déposant intéressé. Ce dernier peut alors recourir directement, dans les formes et délais prévus, à l'autorité compétente du pays de refus.

L'enregistrement peut être indéfiniment renouvelé, pour autant que le dépôt au pays d'origine subsiste. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappelle au titulaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. Si la marque présentée au renouvellement du précédent

[1] Cette publicité doit être considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne peut être exigée du déposant.

dépôt a subi une modification de forme, les administrations unionistes peuvent se refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement, et le même droit leur appartient en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer.

L'addition ultérieure de nouveaux produits à la liste de ceux pour lesquels la protection est accordée ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt.

CHAPITRE VI

DES MARQUES ÉTRANGÈRES QUI NE SAURAIENT ÊTRE PROTÉGÉES EN SUISSE

Section 1. — Généralités.

§ 1.

La marque est un signe apposé sur une marchandise ou son emballage, à l'effet d'en constater l'origine ; sa présence individualise le produit ; elle renseigne l'acheteur sur sa provenance et sur la qualité qu'il est en droit, après expérience faite, de lui attribuer ; sa fonction économique, qui est de distinguer dans l'intérêt du producteur et du commerçant aussi bien que dans l'intérêt du consommateur un produit d'entre tous les produits similaires, exige qu'elle soit spéciale et nouvelle.

La spécialité d'une marque dépend de son ensemble, qui doit produire une impression telle qu'elle ne puisse pas être confondue avec d'autres ; sa nouveauté est condition de sa spécialité, car une marque qui serait spéciale sans être nouvelle ne se conçoit évidemment pas.

La loi de 1890 admet comme marque de fabrique et de commerce tout signe susceptible de distinguer un produit industriel et agricole et d'en constater la prove-

nance ; par là très libéralement, elle institue le régime du libre choix ; dès lors, un ou plusieurs mots, une raison de commerce, un assemblage de lettres ou de chiffres, un dessin, une combinaison d'éléments figuratifs et verbaux sont pris en considération en tant que marque.

§ 2.

Si l'une ou l'autre des conditions de nouveauté et de spécialité n'existe pas ou vient à manquer, la marque, bien qu'enregistrée, n'est pas protégeable et tout intéressé a la légitimation active pour conclure à sa nullité par prononcé de l'autorité judiciaire.

La marque peut n'être pas nouvelle parce qu'un tiers s'est approprié déjà le signe pour individualiser des produits semblables à ceux pour lesquels elle est revendiquée : la protection légale lui fera défaut. Revendiquée par contre pour des produits d'une nature totalement différente, de telle façon qu'en aucun cas elle ne saurait porter atteinte au droit antérieurement acquis, elle peut faire l'objet d'une appropriation exclusive ; — d'autre part la reproduction de certains éléments d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, pour autant que, dans son ensemble, elle diffère suffisamment de la première pour ne pas donner facilement lieu à confusion ; la nouveauté est donc relative.

Ce caractère de relativité explique l'article 10 de la loi selon lequel une marque radiée ne peut être valablement déposée par un tiers pour les mêmes produits ou mar-

chandises, qu'après l'expiration de cinq années à partir de la radiation.

La marque peut n'être pas ou n'être plus spéciale dès qu'elle est soit dénomination objective, soit marque descriptive, soit marque libre. Il va de soi qu'une dénomination servant à désigner couramment un produit ou une de ses qualités ne puisse l'individualiser, puisqu'elle est nécessaire ; son appropriation exclusive donnerait à l'ayant droit un monopole incompatible avec la liberté du commerce ; admise pour tout un genre de marchandise, elle est générique et consacrée par l'usage commun, vulgaire.

Pour une raison identique, une expression verbale qui décrit ou définit une marchandise, en indique le mode d'emploi, le prix, une propriété, une qualité est impropre à lui servir de marque.

Enfin, à un signe utilisé d'une manière générale pour une catégorie de produits, — le caducée pour les produits pharmaceutiques est un exemple classique — manque également la condition de spécialité ; c'est alors la marque libre (Freizeichen [1]) de la doctrine allemande.

Nouveauté et spécialité sont laissées à l'appréciation de l'autorité judiciaire qui décidera dans chaque cas, par

[1] PINZGER et HEINEMANN, en l'absence d'une définition légale donnent la suivante : Freizeichen sind Zeichen welche an sich den Anforderungen des Gesetzes an Schutzfähigheit eines Zeichens genügen, sich aber für bestimmte Waren im freien Gebrauch einer grösseren Anzahl von inländischen Gerverbetreibenden befinden, die ohne Beziehung zu einander sind, derart, dass das Zeichen für diese Waren nicht mehr als Kennzeichen der Ware eines bestimmten Geschäftsbetrieben zu wirken vermag.

jugement d'espèce, si le défaut originaire ou postérieur à l'appropriation du droit, de l'une ou l'autre condition, le prive de la protection légale.

§ 3.

Nouvelle et spéciale, susceptible conséquemment d'individualiser un produit, la marque ne saurait être enregistrée par l'office, — sous réserve de recours à l'autorité judiciaire fédérale, — et si elle l'est par erreur sera radiée sur ordonnance du département de justice et police ou sur jugement passé en force de chose jugée, lorsqu'elle est contraire à des prescriptions de la législation fédérale (art. 3, modifié, art. 13 *bis*, art. 14 loi fédérale du 21 décembre 1928) ; lorsqu'elle comprend l'emblème de la croix-rouge sur fond blanc, les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » ; — lorsqu'elle contient de quoi maltraiter les bonnes mœurs ; — lorsqu'enfin elle porte une indication de provenance évidemment fausse, ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité.

Ces cas sont expressément et limitativement énumérés par la loi ; énumération indispensable, une fois le principe posé que tout signe caractéristique peut servir de marque.

§ 4.

Je consacrerai les développements de ce chapitre à examiner dans quelle mesure les causes prévues par une loi

nationale, plus spécialement par la loi de 1890, qui excluent de l'emploi à titre de marque certains signes ou provoquent la déchéance du droit enregistré, affectent les marques étrangères et internationales.

Je note immédiatement que ces causes reposent en général sur le postulat de l'ordre public. Dès lors chaque Etat aura souverainement à examiner si, du point de vue des règles tracées par sa législation, — quant au respect de principes supérieurs ou quant au respect d'intérêts privés déterminés, soit de la collectivité, soit des particuliers — la marque étrangère ou internationale qu'on lui demande de reconnaître par un enregistrement ou par un jugement, mérite de recevoir la consécration légale. Il vérifiera si elle n'est pas en contradiction avec un principe politique ou moral, si elle ne lèse pas des droits acquis à des tiers, si elle est nouvelle et spéciale sur son territoire.

Le principe de l'universalité s'efface alors en cette matière devant celui de la nationalité.

Section 2. — Des marques étrangères inconnues du droit suisse.

§ 1.

Les législations des divers pays ne formulent pas toutes des exigences identiques en ce qui concerne les signes distinctifs admis au dépôt. A cet égard, la loi suisse, plus libérale que d'autres qui ne donnent protection ni aux chif-

fres, lettres, mots s'ils ne revêtent une apparence figurative originale, ni aux marques qui ne contiendraient telles ou telles indications précises et par elles déterminées, — est moins libérale que certaines lois qui permettent l'enregistrement de tout signe ou moyen matériel, de genre et de forme quelconques servant à individualiser les produits de l'industrie et du travail afin que le public qui les connaît, ne puisse les confondre avec d'autres, d'espèce semblable :

C'est ainsi que l'étiquette est considérée comme marque du moment où elle est suffisamment distinctive par sa forme, sa teinte, la disposition des caractères typographiques [1]. C'est ainsi que la forme du produit, son emballage, la façon dont il sollicite l'attention du public reçoivent protection légale, quand bien même ces éléments n'auraient pas un cachet spécial d'originalité ; il suffit qu'ils soient caractéristiques eu égard au produit [2]. C'est ainsi encore que la seule couleur, lorsque par application nouvelle à la marchandise, elle arrive à lui donner un aspect inédit, peut être enregistrée.

Dès lors la question se pose de savoir si ces signes, qui

[1] La disposition du Conseil fédéral qui assimilait l'étiquette à la marque n'a pas été adoptée par les Chambres. A noter d'ailleurs que la protection de la loi sur les marques ne saurait être refusée à une marque pour cela seul qu'elle remplirait en même temps la fonction d'étiquette, — si elle forme un tout synoptique, une image d'ensemble cohérente, spéciale et nouvelle.

[2] Le projet du Conseil fédéral accordait de même la protection spéciale de la loi à la forme du produit, ou de son contenant, enveloppe ou emballage, à l'« Ausstattung » de la terminologie allemande, ce qui n'a pas été admis par les Chambres.

ont une existence légale dans leur pays d'origine doivent être admis au dépôt dans le pays d'importation, — la condition de réciprocité étant résolue affirmativement, — en prenant argument du caractère universel et du principe du statut personnel, ou s'ils ne sauraient y être protégés parce que la loi de ce dernier pays ne leur reconnaît pas le caractère de marque.

§ 2.

Sous le régime de la convention d'Union, la question est tranchée dès 1883 par l'alinéa 1° de l'article 6, et qui pose un principe, n'ayant subi au cours des conférences de revision aucune altération :

« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée [3] dans le pays d'origine, sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union. »

C'est le principe de la marque « telle quelle ».

Il s'agissait surtout, au moment où il fut voté, d'arriver à la protection générale des marques verbales, exclues par certaines législations ; sous l'influence de la Convention, cette exclusion a disparu, mais le principe reçoit encore application aujourd'hui dans les quelques pays qui formulent des exigences très strictes pour ce qui donne ou ne donne pas le caractère de marque à une catégorie de signes; ceux-ci dès qu'ils remplissent les

[3] L'enregistrement n'a pas à être valable, il suffit qu'il soit régulier. Cf. *Actes* 1880, p. 105 et *Actes de Washington*, p. 296.

conditions fixées par la législation d'origine et sont régulièrement enregistrés doivent être admis au dépôt et à la protection dans tous les Etats contractants.

Il n'appartient plus au pays d'importation d'apprécier si la marque étrangère ou internationale est conforme à sa propre législation ; considérée en elle-même et abstraitement, il suffit qu'elle soit conforme à la loi du pays qui l'a vu naître, et cette loi seule peut dire s'il y a marque ou non.

L'article 6, 1er alinéa pose ainsi nettement le principe du statut personnel en ce qui concerne la forme de la marque ; mais l'effet de la Convention ne va pas au delà ; Braun et Capitaine [1] ont une expression heureuse lorsqu'ils écrivent qu' « il reste à savoir si la marque sera apte à recevoir l'espèce d'exequatur qui lui est nécessaire pour que sa personnalité s'affirme dans le pays d'importation ». Cette question fera l'objet des sections suivantes ; je note pour l'instant que la jurisprudence internationale est unanime, à une exception près, dans l'interprétation du principe de la marque « telle quelle ». L'exception vient de la Cour suprême de Christiania [2], qui a décidé que la disposition de l'article 6 de la Convention ne peut avoir voulu que les marques étrangères, enregistrées en Norvège soient protégées dans le royaume quand d'après la législation de ce pays, on ne peut leur attribuer le caractère d'une marque de fabrique ; que dès lors un fabricant français de produits pharmaceutiques qui dépose en

[1] Braun et Capitaine, *op. cit.*, p. 533.
[2] 18 mai 1904, cité dans *Clunet* 1905, p. 732.

Norvège comme marque un flacon triangulaire destiné à contenir des drogues médicinales ne peut empêcher une maison norvégienne de se servir de flacons de même genre et forme pour la vente de produits similaires.

Une telle décision méconnaît la portée de l'article 6 ; seul le manque de nouveauté ou de spécialité pouvait être opposé à la reconnaissance de la marque française par la Cour suprême de Christiania.

Le Tribunal fédéral a toujours admis le principe [1], — sans avoir à en faire application à des cas d'espèce — que la validité d'un signe étranger doit être appréciée non point à teneur des dispositions de la loi fédérale sur la matière, mais bien d'après les lois du pays d'origine, parce que « de sérieux motifs militent en faveur de l'application de ce droit en ce qui concerne la forme de la marque ». *A. T. F.* 22, p. 1097. — Ce qu'un industriel ou un commerçant en effet a intérêt à faire protéger dans tel ou tel pays d'importation, ce n'est pas une marque quelconque, mais bien celle connue et appréciée du public, qui lui est un gage certain de bienfacture et de valeur des marchandises qu'il achètera.

§ 3.

Une solution identique me paraît s'imposer dans le cas où le pays d'origine du droit n'est pas un Etat signataire

[1] *A. T. F.* XIX, p. 234 ; XXII, p. 459 ; XXII, p. 1097 ; *A. T. F.* 35. II. 451 ; 36. II. 432 ; 39. II. 382 ; 52. II. 300. *A. T. F.* 53. II. 335.

Par ailleurs, cf. le protocole de clôture, voté par la Conférence de Paris, *ad* article 6, qui ne laissait subsister aucun doute quant à cette interprétation.

de la Convention d'Union ; malgré cette circonstance, la marque étrangère sera reconnue en Suisse « telle quelle ». Cela se justifie sans autre : en organisant la protection des marques le législateur ne pouvait pas ne pas se préoccuper des marques étrangères; il les admet donc au dépôt sous condition de réciprocité ; mais cette protection qu'il leur octroie serait incomplète et souvent même illusoire si leur validité devait être appréciée selon les règles du droit positif interne; la concession dans cette hypothèse serait de pure forme, ou plutôt n'acquerrait de valeur pratique qu'en cas de similitude absolue des deux législations, nationale et étrangère. Pour obvier à cette difficulté, le principe de la marque « telle quelle » doit recevoir application, même s'il n'est pas stipulé en toutes lettres.

Section 3. — Du défaut de nouveauté ou de spécialité de la marque étrangère.

§ 1.

J'ai déjà indiqué sommairement qu'une marque doit être nouvelle et spéciale du fait de sa fonction économique. Si l'une ou l'autre de ces qualités lui fait défaut, la marque n'est plus susceptible d'appropriation exclusive; les signes qui la composent ne perdent évidemment pas toute valeur, mais simplement la protection légale. Et cela est possible dans deux cas : soit qu'ils fassent l'objet d'un droit acquis antérieurement par un tiers, et dès lors

la marque n'est plus nouvelle, — soit qu'ils appartiennent à l'usage commun, qu'ils soient dans le domaine public, et dès lors la marque n'est plus spéciale.

Nouveauté, spécialité ; conditions nécessaires pour qu'un signe puisse être revendiqué exclusivement dans un pays donné ; conditions de fait soumises à l'appréciation des autorités administratives ou judiciaires de ce pays, qui accordent ou refusent la protection de la loi en basant leurs décisions sur les usages du marché interne, sur l'opinion des milieux intéressés, sur la bonne foi et la loyauté commerciale, sans avoir à considérer que la marque dont ils fixent le sort est nationale, étrangère ou internationale.

Le principe de l'universalité s'efface devant celui de la nationalité, et plus spécialement, la loi et le marché suisses sont pris en considération.

Ayant admis que toute marque, régulièrement enregistrée au pays d'origine serait protégée « telle quelle » dans le pays d'importation, les auteurs de la Convention d'Union ont jugé nécessaire de déclarer textuellement que ce principe ne concernait que la forme de la marque et que pour le reste la législation intérieure de chaque Etat contractant recevrait son application. Précisant, au cours des conférences de revision la portée de cette réserve, ils ont décidé que :

« pourront être refusées ou invalidées :

1° les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits antérieurement acquis par des tiers, dans le pays où la protection est réclamée ;

2° les marques dépourvues de tout caractère distinctif,

ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque [1]. »

Et cela va me permettre de préciser dans quelles hypothèses une marque étrangère ou internationale, admise au dépôt en Suisse, pourra être invalidée par décision judiciaire.

§ 2.

Une remarque d'abord : la loi suisse ne connaît pas l'examen préalable ni la procédure d'opposition, tels qu'organisés par la loi allemande [2], par exemple ; j'ai indiqué autre part les cas, limitativement énumérés dans lesquels le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle est autorisé à refuser un dépôt ; si par contre la condition de nouveauté fait défaut à une marque, le Bureau doit l'enregistrer cependant, aux risques et périls du requérant, lorsque après avis confidentiel, il maintient sa demande ; dès ce moment, tout intéressé a la légitimation

[1] Article 6 revisé à La Haye, 2e alinéa.

[2] § 5 et § 6 de la loi allemande du 12 mai 1894.

active pour conclure à l'annulation du droit litigieux par sentence judiciaire.

La seule différence donc entre ces deux procédures est que les mêmes questions, relatives à la validité de la marque sont soulevées et résolues préalablement par l'administration, dans les pays d'examen et d'opposition, tandis que dans les autres et particulièrement en Suisse, elles ne peuvent être soulevées que devant les tribunaux ; dans le premier cas le droit n'est pas reconnu ; dans le second, reconnu dès l'inscription au registre, il est ensuite annulé par jugement.

Des droits distincts, réclamés par des personnes différentes sur le même signe qui doit individualiser des produits semblables ne sauraient avoir une existence simultanée. Il n'est pas concevable que la loi puisse protéger plusieurs droits qui par leur nature spécifique s'excluent l'un l'autre ; si donc il advient qu'une marque est revendiquée par plusieurs, le juge décidera son attribution ; qu'elle soit nationale ou étrangère importe peu ; seule son appropriation première en date dans le pays ou au dehors par l'une des parties crée à son profit le droit le meilleur ; et la preuve de ce fait rapportée convenablement lie le juge.

L'objection est vaine que l'état civil, la validité d'une marque étrangère est régie par la loi de son pays d'origine, — qu'aucun autre Etat ne peut contester cette validité sans empiéter sur la souveraineté de celui qui a accepté le dépôt primitif, — qu'en décider autrement aboutirait au résultat étrange d'une protection accordée dans tel pays et refusée dans tel autre. En réponse à cette

argumentation fâcheuse, le Tribunal fédéral [1] déclare que la Convention d'Union ne soumet ni a la loi ni à la juridiction du pays d'origine des questions telles que celle de savoir si une marque porte atteinte à des droits antérieurement acquis ; — qu'il faut aussi reconnaître qu'elle ne peut du seul fait de son enregistrement au pays d'origine être protégée absolument dans tous les Etats de l'Union ; — que pour autant que la législation intérieure de chacun d'eux fait règle, la protection lui sera accordée ici et refusée là ; — que cette différence de traitement a pour cause soit une différence des législations elles-mêmes, soit la circonstance que les autorités d'un Etat émettront une appréciation différente des éléments de fait que celles d'un autre Etat, soit l'existence d'un droit meilleur parce qu'antérieurement acquis.

Souvent ce ne sont pas deux signes semblables qui entrent en collision, mais deux signes dont l'un peut être confondu par le public avec l'autre, sans que d'ailleurs cette confusion soit préméditée [2]. Dans ce cas, le juge après avoir résolu affirmativement la question de savoir si la ressemblance des marques peut amener l'acheteur suisse à prendre l'une pour l'autre, attribuera le droit au premier usager; il ne tiendra pas compte du fait qu'une autorité étrangère a pu nier la confusion, s'il lui paraît que sur le marché suisse elle est probable ou possible. D'autre part, une marque étrangère n'est pas privée de

[1] Cf. *A. T. F.* : XXII. 1097 ; 39. II. 352 ; 53. II. 335 ; 52. II. 900.

[2] J'abandonne à un chapitre suivant la question d'imitation et de contrefaçon.

protection légale par cela seul qu'elle contient des éléments de marques déjà déposées, si elle en diffère suffisamment ou s'applique à des objets de nature totalement différente ; questions de fait laissées à l'appréciation souveraine du juge suisse ; dans des cas particuliers, la marque sera protégée pour partie, soit seulement dans certains de ses éléments constitutifs, soit seulement pour quelques-uns des produits pour lesquels elle était revendiquée.

Je note une solution encore, qui me paraît équitable, plus intéressante en théorie que probable d'application ; une marque étrangère semblable à une marque radiée, et déposée pour de semblables produits dans le délai de cinq ans dès la radiation, pourra-t-elle être annulée à la requête d'un tiers intéressé ? — en d'autres termes, la mesure de l'article 10 de la loi est-elle d'ordre public ?

Je ne le pense pas ; le législateur a tenu à empêcher principalement les actes de pirateries commerciales commis au détriment du public, et dans certains cas aussi de l'ancien ayant droit à la marque qui peut avoir intérêt à la déposer à nouveau ; un délai de cinq ans lui est réservé pour ce faire. Mais il est peu vraisemblable que le titulaire d'une marque étrangère ou internationale la dépose dans l'intention de tromper le public d'un marché national ; il sera mis ainsi au bénéfice de sa bonne foi, alors que celle d'un tiers est suspecte qui s'empresse de déposer nationalement une marque radiée depuis peu. Une distinction s'impose ; en équité, un droit inexistant ne saurait être opposé à un droit reconnu par une loi étrangère ; dès lors, si l'ancien titulaire de la marque radiée ne prétend la déposer à nouveau, et ne réclame pas en con-

séquence l'annulation de l'inscription de la marque étrangère, intervenue dans le délai de l'article 10, on ne saurait reconnaître à personne d'autre la légitimation active pour porter cette réclamation devant l'autorité judiciaire.

§ 3.

Ce n'est pas seulement dans les cas où la marque étrangère entre en collision dans le pays d'importation avec une marque déjà acquise que toute protection légale lui est refusée, mais dans ceux aussi où ce qui la compose est tombé dans le domaine public, — la condition de spécialité lui fait alors défaut.

Permettre à un particulier l'appropriation exclusive d'un mot qui sert à désigner communément un produit (Freier Warenname) d'une expression verbale qui le décrit ou le définit, en désigne l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine (Sachbezeichnung) en place de la rattacher à tel ou tel commerçant, d'un signe devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce (Freizeichen) conduirait à lui donner un monopole de fait inadmissible et que la loi ne saurait sanctionner par l'octroi d'une protection. La collectivité a intérêt à ce que l'emploi de tels mots ou signes soit permis à chacun, puisqu'ils sont plus ou moins nécessaires pour caractériser ou nommer le produit. Il suit de là que toute marque qui les contient comme élément essentiel ne saurait être enregistrée ; si elle l'est par erreur elle sera annulée sur ordonnance du département fédéral compétent, ou par jugement, à la demande

d'un intéressé quel qu'il soit. C'est à l'autorité à apprécier le manque de spécialité ; elle basera son opinion sur les usages du commerce ; admettra la validité d'une marque qui par l'adjonction d'éléments distinctifs à ceux du domaine public ou du fait de son apposition sur des marchandises autres que celles qu'elle désigne couramment prend une valeur caractéristique nouvelle ; la niera, si, spéciale au moment de son appropriation, elle a perdu ensuite cette condition d'existence ; sa décision sera provoquée par la conception généralement reçue dans les cercles intéressés : acheteurs, consommateurs, revendeurs ; le fait que la marque étrangère a conservé dans son pays d'origine un caractère de désignation individuelle n'a aucune importance [1] ; seul est déterminant le marché intérieur, seules les idées qui ont cours en Suisse.

A plusieurs reprises le Tribunal fédéral [2] a eu l'occasion d'affirmer qu'en ces matières c'est le principe de la territorialité qui doit avoir le pas sur celui de l'universalité.

[1] POUILLET prétend au contraire que le maintien de la protection au pays d'origine relève la marque importée de la déchéance qu'elle aurait encourue, en se fondant sur l'idée que la Convention a eu pour effet de faire des territoires des Etats adhérents un ensemble unique. — *Contrà* BRAUN et CAPITAINE, p. 551, *op. cit.* ; DUNANT, p. 539 qui déclare très justement que les étrangers sont soumis aux mêmes causes de déchéance que les nationaux, mais qu'on devra se montrer plus difficile à leur égard sur la preuvre d'un prétendu abandon de leurs droits, l'éloignement pouvant dans une certaine mesure expliquer leur inaction.

[2] *A. T. F.* 22. 1097 ; 22. 459 ; 35. II. 451 ; 36. II. 432 ; 31. II. 741 ; 36. II. 252 ; 36. II. 604 ; 41. I. 543 ; 42. II. 166 ; 43. II. 98 ; 52. II. 900.

C'est ainsi qu'il a jugé que les dispositions de la loi suisse sur la protection des marques sont de nature impérative et ne peuvent être écartées que si elles sont contraires aux dispositions formelles d'un traité ; — que ceci ne se présente qu'en ce qui concerne la forme des marques de fabrique et de commerce ; — que pour tous les autres points en conséquence, c'est le droit suisse qui est déterminant sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il concorde avec le droit du pays d'origine de la marque ; — que c'est le cas notamment pour les questions de savoir si un signe est un signe libre, ou s'il n'est pas susceptible de protection parce qu'il contient des indications sur le mode de confection, la nature ou la destination du produit qu'il couvre ; — qu'il est vrai que pour autant que les deux législations sont semblables, les jugements rendus dans le pays d'origine à propos d'une marque déterminée peuvent revêtir aux yeux du juge suisse une importance relative, sinon décisive ; — mais qu'en revanche le seul fait de l'enregistrement de la marque au pays d'origine ne saurait délier le juge du libre examen de ces questions, relativement aux marques étrangères comme aux marques nationales, *A. T. F.* 22. 459 ; — qu'une marque apposée sur des produits vendus aussi bien dans le pays qu'à l'étranger sera considérée comme vulgaire dès que vulgaire en Suisse, *A. T. F.* 36. II. 251 ; — et qu'il saute aux yeux qu'aucun Etat ne peut consentir à laisser juger en application d'une autre législation que la sienne propre, la question de savoir si admise au dépôt chez lui, elle est tombée dans le domaine public sur son territoire, *A. T. F.* 22, p. 1097.

Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a refusé protection au mot « Vaseline » parce que désignation générique du produit en Suisse, sans considérer qu'il restait marque individuelle dans son pays d'origine ; — au terme « Citro-vanille » enregistré régulièrement au Patentamt pour un produit pharmaceutique qui contenait effectivement de l'essence de citron et de la vanille, parce que pure indication de qualité (Beschaffenheitbezeichnung) ; — à la marque « AS » déposée en Allemagne pour des produits chimiques parce qu'usuelle dans l'industrie suisse des colorants.

Donc jurisprudence constante et si parfaitement justifiée, qu'aucun partisan du statut personnel de la marque ne la peut critiquer ; car il s'agit dans tous ces cas de déterminer objectivement [1] si l'on est en présence d'une marque réelle, c'est-à-dire qui individualisera d'une façon suffisamment certaine un produit et indiquera au public son appartenance à tel ou tel producteur ; la manière de voir du marché national doit dès lors incontestablement être prise en considération, à l'exclusion de toute autre.

[1] J'ai indiqué autre part que la marque considérée subjectivement est déterminée par la législation du pays d'origine, qui seule peut attribuer le caractère de marque à certains signes. Cf. Braun et Capitaine, p. 538 : le caractère distinctif est bien un élément tenant à la marque considérée en soi, en ce sens qu'une marque ne peut pas ne pas être distinctive ; le principe est donc de l'essence de la marque, mais son application dans chaque cas donné ne l'est plus. Le caractère distinctif de telle ou telle marque est donc à apprécier objectivement, parce qu'il peut se trouver différent d'après l'Etat considéré.

§ 4.

Si la conception du marché national permet de refuser protection à une marque qui manquerait de nouveauté ou de spécialité, suffit-il inversement qu'une marque soit nouvelle en Suisse pour y faire l'objet d'un droit parfaitement valable ? — Ces conditions sont-elles nécessaires et suffisantes ?

Je note tout aussitôt que les marques étrangères doivent bien évidemment être nouvelles et spéciales dans leurs pays, puisqu'elles ne seront enregistrées en Suisse que sur preuve du dépôt originaire. Mais cette exception formulée, la marque doit-elle être aussi nouvelle et spéciale au dehors pour être appropriée exclusivement au dedans d'un territoire ?

Le Tribunal fédéral avait commencé par admettre [1] qu'une marque devenue banale dans un pays devait être considérée comme banale dans tous les autres, alors même qu'elle n'y serait pas tombée dans le domaine public, parce qu'elle vaut pour le marché universel et que cette considération est incompatible avec le fait qu'elle puisse être tenue dans tel pays pour libre, et dans tel autre pour valable ; car si elle est libre dans un pays tous les intéressés ont le droit de l'employer, et, conséquence de la liberté de commerce, de l'exporter dans d'autres où elle aurait conservé sa valeur distinctive ; dès lors il est inadmissible de les empêcher de ce faire par l'octroi de

[1] Suivant l'opinion de KOHLER, *op. cit.*, p. 190.

la protection légale nationale à une telle marque, *A. T. F.* 25. II. 772.

Plus récemment il a abandonné cette jurisprudence et déclaré : — que si la conception du marché étranger, ensuite de l'influence qu'elle peut prendre sur la conception du marché national dans les questions relatives au caractère distinctif d'une marque peut être considérée, elle n'est aucunement déterminante ; — que cela résulte sans autre de l'article 3 (alinéa 2) de la loi, qui ne saurait comprendre sous la désignation de « signes devant être considérés comme propriété publique » d'autres signes que ceux qui le sont de fait en Suisse ; — que la diversité des législations sur les marques et le manque de normes communes ne permettent pas d'apprécier une marque nationale du point de vue du marché international, quand bien même cela serait dans l'intérêt du commerce universel ; — que si la doctrine d'après laquelle une marque libre dans un Etat quelconque met en jeu l'existence du droit à cette marque dans tous les Etats, était adoptée, il en résulterait une incertitude constante et une limitation fâcheuse dans la protection ; — qu'adoptée d'autre part, la question de savoir quand une marque peut être considérée comme d'usage libre sur le territoire d'un quelconque Etat civilisé paraît insoluble, qu'aucun partisan du principe de la marque mondiale (Weltrechtstheorie) n'a abordé ; — que l'opinion dominante de la doctrine actuelle pose le principe de la nationalité et juge déterminante la conception du marché intérieur ; — qu'enfin le Tribunal fédéral, dans une série de décisions a établi qu'une marque devenue générique en Suisse n'a plus droit à la

protection quand bien même elle a conservé son caractère individuel à l'étranger et admet par là que l'opinion des milieux intéressés nationaux est seule déterminante ; — que dans les cas où une marque est d'usage libre à l'étranger il faut — en donnant également la préférence au principe de la territorialité — lui accorder protection légale si elle est encore suffisamment caractéristique en Suisse, et distinctive, *A. T. F.* 39. II. 112 [1].

Bien que la décision prise par le Tribunal Fédéral dans cette dernière espèce, mette à mal le principe de l'universalité, elle ne peut être qu'approuvée. Dans l'état actuel des choses en effet, quand bien même il serait désirable qu'un signe légalement approprié dans son pays d'origine soit protégé partout où la marque qu'il constitue pourra être introduite, on ne peut exiger raisonnablement d'un commerçant ou d'un industriel qu'il connaisse toutes les dénominations qui ont cours sur les marchés étrangers, soit appropriées par un tiers, soit tombées dans le domaine public [2].

Il y a là d'ailleurs deux cas distincts.

Et d'abord si la marque a été appropriée par un tiers à l'étranger, et qu'il vienne à réclamer protection en Suisse, où une marque identique a fait l'objet d'un dépôt national, la priorité d'usage décidera l'attribution du droit ; — le tiers étranger ne sera aucunement lésé par un usage ou un dépôt postérieur. Il en va différemment en France [3] ;

[1] Cf. de même *A. T. F.* 39. II. 129.

[2] Cf. DUNANT, p. 136.

[3] De même les tribunaux américains en jugeant ces questions de premier usage refusent de tenir compte des faits accomplis à l'étran-

la jurisprudence constante ne tient aucun compte des faits d'usage accomplis hors du territoire ; elle décide qu'une marque employée à l'étranger uniquement peut appartenir en France à celui qui le premier l'utilise sur le territoire français ; que dès lors il peut s'opposer à l'introduction du produit étranger revêtu d'une marque semblable à la sienne, quelle que soit la date de l'emploi de cette marque en pays étranger ; que c'est là une conséquence du caractère relatif de la nouveauté requise par la loi.

Cette jurisprudence a paru excessive à la majorité de la doctrine ; elle a essayé de limiter ses conséquences fâcheuses par l'apport de deux tempéraments ; le déposant français de mauvaise foi ne pourra se prévaloir de son dépôt ; le déposant français de bonne foi ne pourra poursuivre en contrefaçon le titulaire étranger, car l'usage antérieur de la marque lui crée une exception de possession qui lui permet de le continuer même sur territoire français [1]. — Il est inutile de démontrer la supériorité de la jurisprudence du Tribunal fédéral en cette matière sur la jurisprudence française ; elle va de soi [2].

Il me paraît en place de noter ici la disposition nouvelle de l'article 6 *bis* introduite dans le texte de la Convention par la Conférence de La Haye, prescription de caractère

ger ; c'est le premier usage aux Etats-Unis qui détermine la priorité. Les juges anglais ne veulent également avoir égard qu'aux faits passés sur territoire anglais.

[1] Cf. POUILLET, n° 335. *Contrà* ALLART, p. 22 et 467.

[2] Cf. BEAUCHET, dans un article paru dans *Clunet*, 1890, p. 428 et suivantes qui adopte le même point de vue.

impératif, obligatoire pour tous les pays, y compris le pays d'origine, qui tend à réprimer une catégorie spéciale d'abus « dont l'expérience démontre la pratique fréquente : il n'est pas rare de voir des commerçants ou même d'autres personnes déposer des marques étrangères très connues afin de s'en assurer la propriété et d'empêcher le vrai possesseur de la marque de s'en servir dans le pays, ou bien de pouvoir lui faire subir chèrement le droit de s'en servir... » [1]. Elle est formulée comme suit :

« Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office, si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits de même genre ou d'un genre similaire. Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de ces marques. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi. »

Lors des délibérations de la Conférence, diverses délégations, entre autres celle de la Suisse ont fait observer que la protection de la marque notoirement connue devait être appréciée du point de vue de la lutte contre la con-

[1] *Actes de La Haye*, p. 241 et 242.

currence déloyale, ce qui a été admis [1] ; l'article 6 *bis* ne porte donc pas atteinte au principe de la priorité d'usage : il donne simplement le droit au titulaire, de faire radier, sans avoir eu besoin de déposer la sienne en Suisse, toute marque qui en serait une reproduction ou une imitation ; mais il va de soi que le droit de poursuivre en contrefaçon ne lui sera acquis qu'ensuite d'enregistrement.

Une marque tombée dans le domaine public à l'étranger, — et c'est le second cas distingué plus haut — peut faire l'objet d'une appropriation exclusive en Suisse, si elle y a gardé une valeur distinctive suffisante. Le premier arrêt du Tribunal fédéral, que j'ai cité, mettait en lumière ce qu'une telle solution a de fâcheux lorsqu'un signe étant d'usage libre dans un pays donné, ne peut être exporté dans un autre, parce que là, protection légale est octroyée à un signe identique ; inversement, valable en deçà de la frontière il ne sera plus reconnu au delà.

Solution fâcheuse, mais inévitable parce qu'elle tient à la conception variable des milieux intéressés, circonstance de fait qui s'impose. Aussi bien, comme remarque DUNANT [2], « aujourd'hui que le commerce international a pris une si grande extension, on ne saurait trop mettre en garde les industriels contre de semblables causes de déchéances ». S'ils veulent exporter leurs produits, ne pas les livrer à une consommation purement locale, leur intérêt

[1] Cf. Message du Conseil fédéral du 15 février 1928 proposant ratification des actes signés à La Haye.

[2] DUNANT, *op. cit.*, p. 125.

est de s'assurer d'abord que la marque choisie pour les désigner à l'attention du public est susceptible de recevoir protection partout où ils la revendiqueront.

§ 5.

Les mots de fantaisie particulièrement sont aptes à individualiser un produit et gages de succès auprès du public, si amusants ou typiques. Une question dès lors est de savoir si un terme, nécessaire ou descriptif devient de fantaisie par traduction en langue étrangère. Je la discute à cette place, brièvement, car elle me paraît intéresser le principe de l'universalité.

La jurisprudence et doctrine françaises admettent que si la traduction en langue étrangère d'un terme descriptif, banal ou même nécessaire, n'est pas comprise du plus grand nombre des acheteurs français, elle répond à toutes les conditions requises pour l'existence d'une marque verbale valable. La pratique anglaise par contre, et parce que la Grande-Bretagne a pour marché le monde entier tient compte de l'opposition faite à l'enregistrement de telles marques qui pourraient léser les intérêts de ses industriels et négociants. En Suisse, l'article 3 du règlement d'exécution prévoit que :

« Le dépôt et l'enregistrement en une seule langue d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes. »

Et DUNANT applique cette disposition aux marques qui ne se composent que de mots.

La solution française est rigoureusement logique, puisqu'il suffit à un terme d'être distinctif pour obtenir la protection légale ; la dénomination nécessaire traduite ne révèle ni la nature, ni la qualité du produit si les acheteurs pour qui elle est conçue ne la peuvent comprendre ; et il importe peu que quelques savants le puissent. Cependant cette solution qui semble s'imposer conduit à certaines conséquences qui mettent en doute son exactitude : c'est ainsi qu'elle pourra créer un monopole sur le produit au profit du fabricant national et au détriment des concurrents étrangers dans la langue desquels la traduction a été faite, — au détriment encore des fabricants nationaux exportateurs qui se verront refuser le droit d'apposer sur les marchandises le mot qui dans le pays étranger en est peut-être la seule désignation. La pratique de l'office anglais me paraît préférable ; il y aurait donc lieu de refuser en principe protection à une marque qui ne serait de fantaisie que du fait de sa traduction ; s'il est admissible de ne pas tenir compte du domaine public étranger dans l'appréciation du caractère distinctif d'un signe déposé nationalement, parce que la preuve d'un libre usage serait difficile à rapporter, — cette difficulté est inexistante lorsqu'il s'agit simplement de décider si une marque verbale est ou n'est pas la traduction d'une dénomination tenue par les milieux intéressés pour nécessaire ou banale [1].

[1] Cf. *Actes de la Haye*, p. 448 et 449. Une proposition américaine consistant dans la faculté de refuser ou invalider les marques com-

Section 4. — Des marques étrangères contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

§ 1.

Une marque étrangère bien qu'elle soit distinctive et ne lèse aucun droit antérieurement acquis doit être refusée à l'enregistrement, ou enregistrée par erreur, annulée, si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il appartient aux autorités administratives ou judiciaires de décider du point de vue national, quelle marque contredit l'une ou l'autre de ces notions, vagues et générales, susceptibles d'être étendues ou resserrées plus ou moins.

C'est ainsi que le refus de protection ensuite du manque de nouveauté ou de spécialité trouve sa justification dans l'ordre public ; la marque ni nouvelle ni spéciale lui est contraire. Mais la doctrine restreint la définition aux seules marques qui contiennent des éléments formellement exclus par la loi. Dès lors ce seront, en Suisse :

1° les marques comprenant des armoiries publiques ou autres signes qui sont considérés comme propriété d'un Etat ou d'une commune suisse (article 3, alinéa 2) ;

2° les marques portant une indication de provenance évidemment fausse, une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, des distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité (article 14-4°) ;

posées de mots constituant en n'importe quelle langue le nom commun du produit n'a pas été acceptée.

3° les marques de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs (article 3, alinéa 3).

D'autre part, la Convention d'Union admet que :

« pourront être refusées ou invalidées :

. . . . . .

3° les marques qui sont contraires à la morale et à l'ordre public.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public. »

Ici encore, le principe de la nationalité prend la première place et logiquement : la marque étrangère contraire à l'une ou l'autre notion ne sera pas protégée dans le pays d'importation.

Mais plus spécialement, les dispositions prévues par la loi suisse sont-elles d'ordre public interne, applicables aux seules marques nationales, ou d'ordre public international, applicables également aux marques étrangères et si oui dans quelles mesures.

Pour répondre à ces questions il me paraît nécessaire de considérer le but que le législateur voulait atteindre en votant l'une ou l'autre disposition ; si ce but a été de pourvoir à l'intérêt général de la collectivité sous le rapport économique, moral ou religieux et si cet intérêt semble devoir être compromis par l'enregistrement d'une marque étrangère, toute protection devra lui être refusée ; mais si par contre cet intérêt n'est pas compromis, j'ac-

corderai préférence au principe de l'universalité et l'admettrai au dépôt en Suisse.

§ 2.

Et d'abord, les marques étrangères comprenant des armoiries publiques ou tous autres signes considérés comme propriété d'un Etat ou d'une commune suisse, recevront-elles protection?

La disposition de l'article 3, 2e alinéa a été prise spécialement dans l'intention de réprimer l'abus commis par certains commerçants ou industriels peu scrupuleux; ils lancent sur le marché leurs produits sous le couvert de tels signes susceptibles de tromper le public quant à leur provenance; en effet le consommateur ne pensera pas acheter un chocolat allemand par exemple, offert dans un emballage sur lequel figurent les armoiries des vingt-deux cantons; — d'autre part, un tel usage, même s'il n'est pas déceptif, méconnaît cependant les égards dus aux Etats intéressés; il y a là une atteinte à leurs droits moraux sur les insignes de leurs souverainetés, et « le sentiment national des ressortissants d'un pays est profondément blessé lorsqu'ils doivent remarquer que les armoiries ou les autres emblèmes de leur propre pays peuvent être employés à l'étranger et sont employés à l'étranger dans n'importe quel but » [1].

Pour ces raisons le législateur suisse, à l'exemple de

[1] Déclaration suisse à la Conférence de la Haye. Cf. *Actes de la Haye*, p. 437.

bien des législateurs étrangers a tenu à les écarter du marché commercial. En 1928, donnant un complément à la loi de 1890, il exclut de l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des particuliers ou comme éléments d'une telle marque :

1° les armoiries de la Confédération, des cantons, de leurs districts, cercles et communes, ou les drapeaux représentant de telles armoiries : la croix fédérale, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons ;

2° d'autres emblèmes de la Confédération ou des cantons ; les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération, des cantons, de leurs districts, cercles et communes ;

3° les signes pouvant être confondus avec ceux qui sont mentionnés sous chiffres 1 et 2.

De plus le législateur met le texte de la loi en accord avec la Convention de Paris (art. 6 *ter*) en déclarant contraires aux bonnes mœurs les marques qui contiennent des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes étrangers, d'autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie étranger, des signes qui peuvent être confondus avec ceux-ci, en tant que la présence de tels signes dans les marques est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités des produits portant la marque ou sur la situation commerciale du titulaire de la marque, en particulier sur le prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont le signe figure dans la marque.

Si la présence de tels signes n'est pas trompeuse, la

marque sera enregistrée, à moins que l'Etat auquel les signes appartiennent, prohibe également ceux, fédéraux ou cantonaux, du même genre. — Toujours le marchandage de la réciprocité.

L'interdiction d'enregistrement ne s'étend pas aux contrefaçons ou imitations de poinçons de contrôle ou de garantie, lorsqu'elles servent à distinguer des marchandises totalement différentes de celles auxquelles sont destinés les véritables poinçons.

Je note pour mémoire et dans le même ordre d'idées que la loi fédérale du 14 avril 1910, interdit l'application en tant que marque de l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge, ou Croix-de-Genève sur des marchandises. — Ces raisons valent aussi pour les marques étrangères, qui ne sauraient être protégées en Suisse lorsqu'elles contiennent de tels éléments.

Un arrêt du Tribunal fédéral est significatif à cet égard ; le recourant soutenait que la disposition de l'article 3 alinéa 2 n'enlevait pas protection à sa marque (armoiries de l'Etat ottoman, entre autres) qui, parce qu'enregistrée en Angleterre où de telles restrictions n'existent pas devait être admise au dépôt telle quelle en Suisse. Le Tribunal a décidé que la validité de la marque litigieuse ne dépend pas en ces matières de la validité de la marque originale et qu'il n'y a aucun doute que sur notre territoire toutes les armoiries et autres signes publics, non seulement nationaux mais encore étrangers ne peuvent être protégés en tant que marques. *A. T. F.* 30. II. 466.

Une exception s'impose : si un Etat emploie ses armoi-

ries dans un but commercial, ou en autorise l'emploi dans un tel but à ses ressortissants, et enregistre leurs marques, il serait bien curieux qu'on refuse la protection accessoire qu'ils pourront revendiquer en Suisse, en étant plus royaliste que le Roy ; en ce cas l'ordre public ne fait plus échec au principe de l'universalité.

La Conférence de la Haye a élaboré un article nouveau [1] qui oblige les états contractants à refuser ou à invalider l'enregistrement, ou à interdire l'utilisation comme marques de fabrique ou de commerce, ou comme éléments de celles-ci, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etats, des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie des autres pays contractants (si l'autorisation des pouvoirs compétents fait défaut), des signes qui apparaissent comme en étant une imitation au point de vue héraldique. En ce qui concerne les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, l'interdiction est limitée aux marques qui doivent servir à des marchandises du même genre, ou d'un genre similaire, que celles auxquelles ces signes et poinçons sont destinés.

Pour l'application de ces mesures d'interdiction il est prévu que les pays contractants se communiqueront réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des signes qu'ils prétendent faire protéger ainsi que toutes modifications ultérieures qui lui seraient apportées, et que ces listes doivent être mises à la disposition du public.

Enfin il est permis aux nationaux de chaque pays qui

[1] Article 6 *ter* révision de la Haye.

seraient autorisés à faire usage des signes d'Etat, de les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays.

Par ces dispositions est réprimé internationalement l'abus signalé.

§ 3.

Ensuite, les marques étrangères portant une indication de provenance évidemment fausse, une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, des distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité, recevront-elles protection en Suisse ?

Trois cas distincts qui n'appellent pas une solution identique; en ce qui concerne d'abord la marque étrangère portant une indication de provenance évidemment fausse, il est certain qu'elle ne peut obtenir protection légale ; une telle marque induit manifestement le public en erreur en faisant jouir un produit de la renommée d'un lieu de fabrication ou de production dont il ne provient pas. Il est inutile d'insister sur cette hypothèse théorique ; car d'une part les législations étrangères en général répriment cette forme de la concurrence déloyale ; dès lors une telle marque non protégée au pays d'origine ne pourra faire l'objet d'un dépôt en Suisse ; d'autre part les articles 9 et 10 combinés de la Convention d'Union et plus spécialement l'arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises rendent illusoire le droit à une telle marque, si par hasard il est reconnu.

En ce qui concerne ensuite la marque étrangère portant

une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, il me paraît par contre qu'il y a lieu à application du principe de la marque « telle quelle » en thèse générale ; il n'est pas permis au pays d'importation d'examiner le point de savoir si une marque de cette nature doit ou non être protégée sur son territoire ; cette question se rattache à la conception subjective de la marque et n'engage ni l'ordre public, ni l'intérêt social. Le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet que la validité de la marque au point de vue des conditions de forme devant s'apprécier au regard de la loi du pays d'origine, la marque « Villar y Villar » (le recourant voyait dans ces mots une désignation de fantaisie qui ne pouvait constituer une raison de commerce) doit être admise au dépôt et protégée telle quelle en Suisse, du moment qu'elle a fait dans le pays d'origine l'objet d'un enregistrement régulier. *A. T. F.* 35. II. 451. Si d'ailleurs la tromperie est réellement préjudiciable aux milieux intéressés, ce ne peut être que parce que la marque laisse croire à une indication de provenance fausse, et dès lors la solution indiquée plus haut, relative à ce cas s'impose, — ou parce qu'elle lèse un droit antérieurement acquis, et dès lors son annulation sera prononcée par jugement.

En ce qui concerne enfin la marque étrangère portant des distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité, il est certain qu'elle ne peut obtenir protection légale ; le Bureau de la propriété intellectuelle la refusera à l'enregistrement si le déposant ne lui adresse pas une pièce établissant dûment son droit sur les distinctions honorifiques qu'elle contient. Si par erreur elle

est enregistrée, tout fabricant, producteur ou négociant exerçant l'industrie ou le commerce de produits similaires à celui qui a été faussement muni d'une mention illicite, peut en réclamer l'annulation, parce que le fait de s'approprier illégalement de semblables distinctions porte préjudice à ceux qui en sont les ayants droit véritables, amoindrit la valeur de celles-ci et déçoit le public.

L'ordre public fait échec au principe de la marque « telle quelle ».

§ 4.

Il va de soi, enfin, qu'aucune protection ne saurait être revendiquée en Suisse pour une marque étrangère de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs, et que la conception du public national relative à celles-ci est seule déterminante. La notion de ce qui est contraire à la morale et aux mœurs est variable et dans le temps et dans l'espace : tel signe séditieux sur territoire monarchique est anodin en république ; telle image de Saint ou de Sainte, apposée sur une marchandise blessera le sentiment religieux d'un peuple catholique, qui laisse indifférent le protestant ; telle marque innocente, considérée en elle-même est injurieuse en corrélation avec le produit qu'elle doit individualiser ; des normes ne peuvent être fixées. Dans chaque cas particulier donc, l'autorité décidera selon les idées reçues dans le pays, en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

§ 5.

Je note pour mémoire l'article 7 de la Convention d'Union, adopté en première lecture en 1880 [1] et qui n'a été *discuté ni modifié* depuis :

« La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque. »

Cela empêche le refus d'enregistrement, dans un pays d'importation d'une marque pour ce seul fait que la marchandise qu'elle individualise est considérée comme illicite ; il est intéressant en effet pour son titulaire de garantir ses droits pour le jour où le produit, interdit actuellement, sera ultérieurement admis.

[1] Cf. Actes de 1880, p. 68.

CHAPITRE VII

DE LA CESSION OU TRANSMISSION DU DROIT A LA MARQUE ÉTRANGÈRE

SECTION 1. — Généralités.

La cession des marques étrangères pose des questions délicates à résoudre et en fait ignorées par la doctrine ; il est curieux de constater qu'elle se préoccupe de la naissance du droit, de sa reconnaissance hors du pays d'origine, de son extinction, et ne dit rien de sa transmission qui a pourtant quelque importance.

La jurisprudence internationale de son côté ne fut appelée à se prononcer qu'au sujet d'une marque de réputation mondiale, dans des circonstances d'espèces très particulières ; il est impossible dès lors de déduire des jugements intervenus des principes admissibles dans tous les cas.

Il me paraît indiqué d'analyser d'abord l'affaire des Chartreux, puis dans une section suivante d'essayer l'esquisse d'une théorie générale de la cession des marques étrangères.

Section 2. — De la marque des Chartreux devant les tribunaux.

§ 1.

Les faits sont connus : la loi du 1er juillet 1901 sur les congrégations religieuses disperse l'ordre des Chartreux établis en France ; loi politique et d'exception, elle prévoit la sécularisation de leur patrimoine qui comprend entre autres biens l'établissement où ils distillent leur incomparable liqueur, et avec cet établissement une marque de fabrique [1], enregistrée non pas au profit de l'ordre, mais au nom de certains religieux jugés personnes interposées. Un administrateur séquestre est désigné qui fait prononcer par jugement français que le droit à la marque des congréganistes tombe dans l'actif à liquider. Or, pendant que le liquidateur la saisit et met en vente, les Chartreux transportent leur industrie en Espagne, à Tarragone et font circuler leur liqueur sous le signe ancien.

D'où conflits inévitables entre le représentant de la liquidation et le représentant des Chartreux, chacun d'eux prétendant interdire à l'autre et garder pour lui seul l'usage de la marque mondialement connue. Les tribunaux de la plupart des Etats doivent se prononcer sur ces prétentions, et après quelques hésitations tous attribuent le droit enregistré chez eux nationalement à la Congrégation.

[1] En réalité plusieurs marques différentes.

Le liquidateur en est réduit à écouler sa marchandise sur territoire français uniquement.

§ 2.

L'argumentation présentée en faveur du liquidateur porte plus spécialement sur les points suivants :

1° La marque est une et indivisible, quel que soit le nombre de pays où elle jouit de la protection légale ; le droit n'est pas localement délimité ; en soi, il n'est lié à aucun territoire ; il contient l'extension juridique aux pays autres que celui d'origine du droit y reconnu ; son titulaire peut donc le faire valoir dans tous pays après avoir rempli les formalités exigées à cet effet.

2° Sur le point de décider la situation de ce droit, il ne peut y avoir de difficultés ; il est naturel de le situer dans le pays de l'établissement ; c'est là qu'il a pris naissance ; c'est là son pays d'origine.

3° Selon une doctrine incontestable, la marque est accessoire de l'établissement, dont elle suit le sort ; celui qui a le droit d'exploiter l'établissement a le droit d'employer la marque, sous réserve de stipulations contraires.

4° De ce que la loi sur les congrégations religieuses est une loi politique, et de là territoriale, il ne résulte pas qu'elle ne puisse produire aucune conséquence à l'étranger ; un droit acquis en vertu d'une telle loi d'ordre public, s'il l'a été régulièrement, peut engendrer un droit respectable au point de vue international.

5° Dès lors, le liquidateur, mis en possession par jugement régulier de l'établissement industriel où se fabrique

la chartreuse doit être autorisé à utiliser dans tous les pays la marque qui distingue les produits de cet établissement.

§ 3.

En faveur des Chartreux on invoque les considérations suivantes :

1° La loi qui atteint les Congrégations a un caractère nettement politique ; de plus, loi d'exception et de confiscation, elle revêt un caractère odieux, aux sens où l'entendaient les Bartolistes dans leur distinction entre statuts favorables et statuts odieux. Il n'en faut pas davantage pour qu'elle ne puisse produire aucun effet à l'étranger.

2° Il n'existe aucun rapport de dépendance nécessaire entre une marque enregistrée au pays d'origine et celles déposées à l'étranger relatives au même produit. Chacune d'elles constitue un droit distinct, soumis dans le pays où il satisfait aux prescriptions légales à des principes qui lui sont personnels et différents de ceux qui régissent le droit originaire ; en particulier il peut faire l'objet d'une cession qui ne comprend pas le droit à la marque dans le pays d'importation.

5° Dès lors les marques des Chartreux déposées hors de France ne doivent pas être exploitées par le liquidateur ; une telle prétention, qui heurte le bon sens et l'équité, est de tous points inadmissible ; si la faveur du public va à leur liqueur, ce n'est pas à raison du lieu de situation des établissements où elle est distillée, mais à raison du secret de fabrication, emporté par les religieux en exil.

« Que l'on suppose — écrit spirituellement PILLET [1] — le triomphe des prétentions du liquidateur, et l'on arrivera à cette situation absurde d'un industriel fabriquant la chartreuse et d'un autre la vendant, celui qui la fabrique n'ayant pas le droit de la vendre, et celui qui la vend n'ayant pas le pouvoir de la fabriquer.

§ 4.

Appelés à trancher cette importante question, les tribunaux le firent en faveur des Chartreux. Les motifs donnés à l'appui de leur décision sont de trois ordres ; certains admettent que la loi de 1901, parce que loi politique ne saurait sortir des effets extraterritoriaux, ni un jugement français basé sur cette loi, disposer des marques régulièrement enregistrées à l'étranger ; d'autres déclarent que si la cession de la marque originaire transfère les marques étrangères au cessionnaire, le procédé de cession est cependant tel que contraire à leur ordre public ; leur loi n'autorise la transmission d'une marque qu'avec l'établissement dont elle distingue les produits ; or la valeur de la liqueur des Chartreux est due à des procédés spéciaux et secrets ; ces religieux les ont emportés avec eux à l'étranger et par là l'établissement, car ce mot doit s'interpréter dans un sens très large et ne vise pas simplement les bâtiments dans lesquels les Chartreux exploitaient leur industrie ; — enfin, les cours de justice anglaises et américaines se placent surtout au point de vue des

[1] *Revue de Darras*, p. 528, année 1907.

intérêts de l'acheteur ; elles voient dans l'usage de la marque par le liquidateur un acte de concurrence déloyale ; il vend une imitation sous le signe de la véritable liqueur ; il en résulte une tromperie du public qui mérite répression.

§ 5.

Il me paraît regrettable que la nature de la cause, si particulière ait faussé la stricte et logique application des principes juridiques. L'équité exigeait des tribunaux étrangers qu'ils ne sanctionnent pas le dépouillement des Chartreux au profit du liquidateur, mais n'exigeait certes pas des jugements étayés de motifs plus ou moins contestables. Je n'ai pas la prétention de les discuter, mais je tiens à relever quelques considérants inexacts et fâcheux.

La loi de 1901, bien que loi politique et de là territoriale amenait cependant cette conséquence (le principe de l'unité de la marque reconnu) que les enregistrements étrangers devaient être inscrits, ensuite de l'inscription française, au nom du liquidateur ; car dès l'instant où le droit originaire, situé en France, passait en ses mains, la légitimation nécessaire lui était conférée pour le revendiquer dans tous les états ; un droit acquis, même en vertu d'une loi d'ordre public mérite reconnaissance partout où on l'invoque. Cette solution fut admise par le Tribunal civil de Hambourg, en date du 23 février 1906 qui jugea [1] : — que le droit accordé en Allemagne aux marques étrangères est purement accessoire ; qu'il n'y a pas pour les

[1] *Revue de Darras*, année 1907, p. 430.

étrangers de marque allemande qui porte en soi sa protection, mais simplement la marque du pays d'origine protégée comme telle ; que son transfert existe, d'après le droit allemand s'il y a eu transfert de l'établissement commercial dont elle désigne les produits ; que dès lors le liquidateur doit être considéré comme seul et véritable titulaire de la marque.

Sur appel, la Cour hanséatique de Hambourg [1], en date du 5 novembre 1907 réforma le jugement sous prétexte : qu'il résulte du caractère accessoire cette seule conséquence, que si la marque n'est pas ou n'est plus protégée au pays d'origine, la protection lui est également refusée à l'étranger ; que pour le reste elle devient un bien qui obéit à des principes propres, c'est à dire au droit allemand ; que dès lors la décision française rendue en vertu d'une loi strictement territoriale ne saurait en disposer.

Si je suppose un instant la valeur de la chartreuse tenant non pas au secret de fabrication, mais au fait de la distillation d'herbes aromatiques spéciales au coin de France dont elle provenait, de sorte que les religieux établis en Espagne aient été incapables de mettre sur le marché leur liqueur ancienne, il faut reconnaître que la solution de la Cour hanséatique eut accordé protection légale à une tromperie manifeste commise au préjudice de l'acheteur ; en ce cas il est possible que la Cour ne l'eut pas adoptée, mais eut confirmé au contraire le premier jugement. Cette possibilité là tout justement est singulièrement fâcheuse.

[1] *Revue de Darras*, p. 949, année 1907.

Critiquable également la décision du Tribunal de commerce de Bruxelles [1], en date du 13 février 1907 qui pour les besoins de la cause étend si largement la notion de l'établissement industriel et n'admet pas que le mode de dévolution de la marque intervenu en France au profit du liquidateur soit susceptible de produire ses effets en Belgique parce que la loi belge n'autorise pas la cession d'une marque sans l'entreprise.

La jurisprudence anglo-américaine seule me paraît avoir résolu la question d'une manière pleinement satisfaisante pour s'être demandé, abstraction faite des autres motifs invoqués par les plaideurs, lequel des deux industriels, la Congrégation d'une part et le liquidateur de l'autre, pouvait tromper le public et commettre une fraude en vendant la liqueur sous la marque litigieuse. Ainsi posé le problème n'admettait qu'une solution, favorable aux Chartreux, justifiable en tous points, équitable enfin sans malmener les principes juridiques.

Section 3. — D'une théorie de la transmission des marques étrangères.

§ 1.

La cession des marques étrangéres pose principalement des questions ayant trait soit à la cessibilité de la marque, soit au point de savoir si le mode de cession est tel qu'il puisse produire des effets internationaux. Le droit à la

[1] *Revue de Darras*, p. 273, année 1907.

marque est susceptible d'être transmis et toutes les législations l'admettent ; mais alors que certaines accordent la faculté de céder la marque indépendamment du fonds de commerce ou d'industrie, d'autres en subordonnent la cession à celle de ce fonds. Et de là naissent des difficultés au point de vue international.

Ces deux réglementations tiennent à une conception différente de la marque ; si elle est simplement un bien d'une nature particulière, une valeur due à une activité humaine, un produit du travail intelligent, il est facile et logique d'admettre que sa cession ne sera pas autre que la cession d'un droit réel quelconque ; un individu l'a choisie, lui a acquis une renommée particulière ; il peut en disposer et la vendre comme bon lui semble ; — mais si elle est considérée comme une indication de la qualité ou bienfacture du produit, de sa provenance d'un établissement industriel ou commercial déterminé, il est naturel de subordonner sa cession à celle de l'établissement ; l'intérêt du public exige qu'il soit assuré de trouver toujours sous le couvert de la même marque, le même produit, éprouvé et apprécié ; emblème de l'entreprise la marque en suit le sort [1]. D'où une règle telle que celle de l'article 11 de la loi de 1890 :

« La marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. »

[1] Cf. PILLET, p. 387, *op. cit.* : « On aurait pu sans doute aller plus loin et interdire complètement la cession des marques de fabrique ou ce qui eut été presque aussi prudent ne la permettre qu'à la condition d'obliger le cessionnaire à indiquer par quelque signe de convention, sur la marque même sa qualité de cessionnaire. »

Ce système paraît assurer au public plus de garanties que le premier cité, empêcher qu'il ne soit induit en erreur ; à première vue donc, il y aurait lieu d'admettre que la mesure de l'article 11 est d'ordre public international et qu'aucune transmission de marque étrangère ne saurait produire d'effets en Suisse si elle n'est en corrélation avec l'entreprise dont elle individualise les produits. Cette solution a pour elle l'autorité du Tribunal fédéral [1].

Pour ma part je la trouve critiquable ; il me paraît nécessaire, dans l'intérêt du commerce international d'assurer à une cession de marque régulière au lieu où elle est intervenue une reconnaissance dans tous les Etats où elle pourra être invoquée ; en d'autres termes et plus spécialement, je considère l'article 11 comme d'ordre public interne, applicable aux seules marques nationales.

A noter d'abord que l'acheteur ne souffrira pas d'une telle reconnaissance ; la marque cédée, si elle signifie quelque chose, si elle a une valeur véritable, et le fait de son enregistrement international ou de son dépôt dans plusieurs Etats autorise cette supposition, gardera sa signification ; l'intérêt du cessionnaire à tenir intacte la réputation acquise se confond avec l'intérêt de l'acheteur à ne pas être induit en erreur sur la qualité du produit ; — ce n'est pas le transfert de l'établissement industriel en même temps que la marque qui empêchera que le public ne soit trompé par l'activité d'un cessionnaire peu scrupuleux ou simplement incapable ; dès lors il importe peu à la vérité que les produits mis sur le

[1] Cf. *A. T. F.* 35. II. 451.

marché sortent de l'établissement ancien ou d'un établissement nouveau.

Il importe beaucoup par contre qu'un droit acquis régulièrement dans un pays puisse être invoqué dans d'autres; que le cessionnaire ne se voie pas opposer une soi-disant règle d'ordre public qui l'empêchera de réclamer la protection qui lui est due; cette solution est anormale. — Comment donc ; cet industriel, établi dans un pays de réciprocité aurait le droit de déposer en Suisse une marque acquise antérieurement, et sans l'établissement, mais ne serait pas admis à en réclamer l'inscription à son nom si elle y est déjà enregistrée, sous prétexte que le mode de cession n'est pas valable ? — et les concurrents malhonnêtes pourront impunément user d'une telle marque, s'ils prouvent que sa transmission est intervenue indépendamment du fonds de commerce ou d'industrie ? Cela ne joue pas.

Un droit acquis peut être cédé et toute cession régulière doit être reconnue internationalement; du moment où la marque originaire est transmise à un nouveau titulaire, il faut nécessairement admettre qu'il peut en demander l'inscription à son nom dans tous les pays d'importation où elle ne jouit que d'une reconnaissance accessoire.

A noter enfin, ce qui va de soi, qu'en vertu des principes généraux du droit, les formes de la cession relèvent de la loi du lieu où elle est faite.

§ 2

J'ai indiqué autre part ce qu'il fallait entendre par pays d'origine d'une marque; c'est le pays de situation de

l'établissement dont elle couvre les produits, et éventuellement sous le régime de la Convention d'Union le pays du domicile de l'ayant droit, ou à défaut le pays de sa nationalité.

Il est possible que la cession amène un changement dans la nationalité d'une marque ; cela a quelque importance puisque la protection qui lui est accordée à l'étranger se mesure sur celle qu'elle obtient nationalement. Logiquement il faut donner les conclusions suivantes : le cessionnaire ne sera admis à invoquer son droit en Suisse que si, d'une part, il est établi dans un Etat de réciprocité, domicilié dans l'Union ou ressortissant d'un Etat de l'Union, et si, d'autre part la marque est reconnue et protégée dans le nouveau pays d'origine. Transférée à un industriel ou à un commerçant établis en pays étranger, la marque demeure marque étrangère.

Si par contre le cessionnaire est établi en Suisse, la marque étrangère devient marque nationale ; la loi suisse lui est désormais applicable à l'exclusion de toute autre ; dans cette dernière hypothèse la protection me paraît devoir lui être continuée quand bien même elle ne serait pas susceptible, à raison des signes qui la composent, de faire l'objet d'un enregistrement national distinct ; il ne s'agit pas en effet d'admettre au dépôt une marque nouvelle, mais d'inscrire seulement au nom d'un nouvel ayant droit établi dans le pays une marque déjà existante et déjà protégée ; — le respect des droits acquis recommande cette solution équitable.

§ 3.

Une cession partielle de marque, soit relativement à certains produits, soit relativement à un territoire déterminé n'est pas admissible [1]; le droit est un, il ne supporte pas la fragmentation, il forme un tout indivisible. Dans le cas possible cependant où une telle cession serait intervenue, le cessionnaire ne pourra réclamer à mon sens que l'enregistrement d'une marque totalement distincte de celle du cédant, obéissant dès lors à des principes qui lui seront particuliers et dont la validité s'appréciera d'après la loi du pays dans lequel le nouvel ayant droit est établi, domicilié, ou dont il est ressortissant.

§ 4.

La transmission d'une marque étrangère sort ses effets à l'égard des tiers à partir de sa publication seulement; elle est annotée dans le registre au vu d'une pièce légalisée l'établissant dûment, après que les mêmes formalités et conditions aient été remplies, réclamées pour le premier dépôt. Les droits acquis par l'enregistrement

[1] *Contrà* : Pillet, *op. cit.*, p. 387 : ... si la transmission s'applique à une marque importée, sans atteindre la marque originaire, la marque importée demeurera cependant entre les mains du cessionnaire identique à la marque originaire, et si cette dernière vient à disparaître pour quelque cause que ce soit, la marque importée disparaîtra également et le cessionnaire sera privé de tout exercice ultérieur de son droit. — Une telle solution est incontestablement boiteuse.

d'une telle transmission ont une durée de vingt années dès la date de cet enregistrement.

Lorsqu'une marque, inscrite dans le registre international est transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission doit être notifiée au Bureau international par l'administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international, après avoir reçu l'assentiment de l'administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistre la transmission, la notifie aux autres administrations et la publie dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans son nouveau pays d'origine.

L'arrangement de Madrid prévoit expressément que nulle transmission de marque internationale, faite au profit d'une personne non admise à déposer une telle marque, ne sera enregistrée [1].

[1] Cf. également la disposition de l'article 9 *ter* de l'arrangement de Madrid, la seule qui soit contraire à la règle du statut personnel de la marque : « Les dispositions (précédentes) concernant les transmissions n'ont point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

CHAPITRE VIII

DE LA RÉPRESSIDN DES ATTEINTES A LA MARQUE

§ 1.

Tout acheteur et le titulaire du droit à la marque lésés par l'activité simplement imprudente ou manifestement frauduleuse d'un tiers, peuvent intenter dans les cas prévus limitativement par la loi [1], l'action civile ou l'action pénale qui tendent à la radiation de la marque litigieuse, au paiement de dommages-intérêts, à la publication du jugement intervenu, à une amende ou à l'emprisonnement. Les sanctions civiles sont encourues dans tous les cas où il y a faute quelconque ; les sanctions pénales en cas de dol, éventuel ou certain.

Je n'ai pas à donner le détail de cette répression ; elle n'intéresse qu'accessoirement le principe de l'universalité ; le point de savoir si la marque est nationale ou étrangère perd toute importance ; du jour où elle est enregistrée elle obtient protection de la loi ; dès lors le seul point

[1] Ainsi un titulaire de marque étrangère ne pourrait prétendre obtenir réparation d'une atteinte à son droit si elle n'est prévue par la loi suisse, alors même qu'elle serait prévue par la loi du pays d'origine. Cela va de soi.

intéressant est de rechercher dans quelles circonstances, en particulier dans quelles circonstances de lieu l'activité imprudente ou frauduleuse s'est manifestée.

Le principe est simple à formuler; les faits d'atteinte à une marque enregistrée, commis en Suisse sont exposés à la répression organisée par la loi suisse; ceux commis à l'étranger échappent le plus souvent à toute répression.

Cela ne fait aucun doute en ce qui concerne l'action pénale; il est admis sans contestation que toute loi ayant ce caractère est d'une part strictement territoriale, d'autre part d'ordre public international; les mesures répressives qu'elle prévoit ne sanctionnent que les délits commis sur le territoire et atteignent tous ceux, nationaux ou étrangers qui les ont commis.

Il suit de là que toute contrefaçon, imitation ou usurpation de marque, toute vente, mise en vente ou en circulation de produits ou marchandises revêtus d'une marque contrefaite, imitée ou indûment apposée, toute coopération consciente à ces infractions, qui se produisent sur territoire suisse provoquent les pénalités prévues, du moment où ces faits sont postérieurs à l'enregistrement de la marque et tant que l'action n'est pas prescrite. La nationalité de l'auteur du fait considéré comme délictueux importe peu, et de même il importe peu que ce fait soit parfaitement licite hors des frontières [1].

Il suit de là également que les mêmes atteintes commises sur territoire étranger au détriment d'une marque nationale, étrangère ou internationale enregistrée ne tom-

[1] Cf. *A. T. F.* 34. I. 800.

bent pas sous le coup de la loi suisse, aussi fâcheuses ou répréhensibles qu'elles puissent être. C'est là, une pure application du principe de la territorialité de la loi pénale.

Il est permis de se demander si la même solution vaut aussi en ce qui concerne l'action civile ; si le principe de l'universalité n'a pas pour conséquence de permettre au titulaire d'un droit de l'intenter lorsqu'une marque enregistrée en Suisse lui cause préjudice mais sur un marché autre que le marché national.

La question est douteuse en doctrine, qui me paraît devoir être tranchée par l'affirmative. Tout d'abord, de jurisprudence certaine [1], le Tribunal fédéral dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque par rapport à une autre tient compte de toutes les circonstances de fait ; il se place notamment au point de vue du public, quel qu'il soit, et non à celui d'experts ; or il est indéniable que tel signe qui pour tout acheteur moyen suisse se différencie nettement de tel autre sera le cas échéant source de confusion si les deux sont introduits sur un marché étranger. De jurisprudence non moins certaine, le Tribunal fédéral admet les actions déclaratives de droit en ce sens qu'un procès civil est recevable dès avant tout acte d'usage et qu'il est dès lors possible de demander la nullité d'une marque pour ce seul fait qu'elle est enregistrée. Ceci posé, il n'y a pas de raisons de refuser l'action civile qui permettra au titulaire d'une marque de faire radier un droit qu'il juge préjudiciable au sien sur un marché autre que le marché suisse et d'obtenir éventuellement des dommages-intérêts.

[1] Cf. *A. T. F.* 24. II. 52.

Cette procédure favorable, qui évite le procès devant une juridiction étrangére, fait tomber de plein droit avec la protection originaire la protection accessoire dans le pays considéré ; le principe de l'universalité de la marque la justifie et cette raison encore, logique, de reconnaître aux autorités judiciaires suisses le pouvoir de statuer sur la validité d'un droit nationalement acquis.

§ 2.

L'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites. Le droit existe mais la protection spéciale date du jour de sa reconnaissance officielle ; toute atteinte antérieure [1] ne saurait être poursuivie qu'en conformité des principes généraux du droit en matière d'obligations résultant d'actes illicites (article 41... CO) voie ouverte indifféremment aux étraogers [2] et aux nationaux sur le vaste territoire de la concurrence déloyale [3].

[1] De même toute atteinte postérieure à la radiation.

[2] Cf. art. 11. CGS.

[3] La conférence de Washington introduisit dans le texte de la Convention la notion de la concurrence déloyale. La conférence de la Haye adopta un article 10 *bis* pour suivre aux vœux émis par une réunion d'experts convoquée par la Société des nations, et ainsi rédigé :

Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concur-

§ 3.

Je note pour mémoire qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de Paris, adopté sans discussion en 1883, le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

rence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Notamment devront être interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent ;

2° les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer les produits d'un concurrent.

CHAPITRE IX

DE L'EXTINCTION OU DROIT A LA MARQUE ÉTRANGÈRE ET INTERNATIONALE

Section 1. — Généralités.

§ 1.

Si le droit à la marque s'acquiert en Suisse par l'usage, seul le dépôt de ce droit lui confère une existence légale ; dès qu'inscrit il est reconnu et protégé contre toute atteinte et cette protection ne prend fin que du moment où le droit est radié du registre. Ce qui peut intervenir pour divers motifs : si son titulaire n'a plus aucun intérêt à le conserver, il y renonce expressément ou n'en demande pas le renouvellement à l'expiration de la période de protection ; si, contraires à certaines prescriptions légales, elle est enregistrée par erreur, la marque est radiée sur ordonnance du département de justice et police ; s'il est attaqué en justice, un jugement passé en force de chose jugée peut requérir de même la radiation du droit litigieux. Dès lors il n'est plus reconnu ni protégé par la loi spéciale.

Toutes les législations connaissent les mêmes causes d'extinction du droit à la marque, à quelques variantes près.

§ 2.

Plus spécialement, le droit à la marque étrangère peut se perdre. J'ai indiqué précédemment que lorsqu'un étranger est admis à invoquer en Suisse le droit à la marque dont il jouit dans son pays, c'est bien le droit étranger qu'il transporte en Suisse, et non pas un droit suisse d'origine qu'il créerait à côté de celui-ci. D'où suit qu'en matière de perte de la marque, il y a lieu également à application de la législation étrangère. En effet, l'existence au pays d'origine de la marque étrangère déterminera toujours les conditions de sa validité en Suisse ; par suite, si elle ne peut plus y être utilement revendiquée, elle ne saurait l'être non plus dans notre pays.

La loi suisse d'ailleurs, n'est pas à cet égard sans influence : la marque importée demeurera soumise quant aux causes de perte qui peuvent l'affecter à la loi étrangère, mais elle sera soumise aussi à la loi suisse, pour cette raison que des considérations d'ordre public sont à la base des causes d'extinction du droit ; — or il est de principe international, que les règles d'ordre public s'appliquent sur tout le territoire, aux intérêts étrangers comme aux intérêts nationaux.

Ainsi donc, la perte du droit à la marque étrangère tient à deux ordres de dispositions législatives : à la loi du pays d'origine et à la loi du pays d'importation.

§ 3.

Je puis en écrire autant de la perte du droit à la marque internationale, puisque d'une part, l'arrangement de Madrid prévoit expressément que la protection résultant de l'enregistrement au Bureau de Berne, ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine, et que d'autre part, le pays d'importation peut toujours, en vertu des considérations d'ordre public retirer à une marque la protection qu'il lui avait octroyée.

Ce que je dirai donc dans les développements de ce chapitre de l'extinction du droit à la marque étrangère vaut également (les questions de formalités mises à part) en ce qui touche à l'extinction du droit à la marque internationale.

Section 2. — De l'extinction de la marque étrangère au pays d'origine.

§ 1.

Diverses causes, variables suivant les législations peuvent amener l'extinction du droit dans son pays d'origine; il est sans intérêt pour cette étude de les énumérer.

Je note seulement que l'existence légale de la marque est attestée toujours par une inscription dans un registre

spécial ; — tant que l'inscription subsiste, la marque est reconnue et protégée ; — du moment où elle fait défaut, toute protection lui est retirée. De la présence de l'inscription dépend l'existence du droit ; une renonciation expresse ou tacite, une ordonnance d'une autorité compétente, un jugement passé en force de chose jugée peuvent bien évidemment l'annuler, mais seule sa radiation rendra effective, à l'égard des tiers, cette annulation. Il suit de là qu'une autorité administrative ou judiciaire, appelée à se prononcer sur l'existence du droit à la marque étrangère dans son pays d'origine, ne saurait baser une décision sur une preuve autre que celle résultant de son inscription ou de sa radiation dans le registre des marques de ce pays ; il ne lui appartient pas de vérifier les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre de ces formalités est intervenue ; admise au dépôt la marque existe, dès qu'enregistrée et à ce titre a droit à la protection nationale aussi bien qu'internationale (cette dernière, en principe) ; — radiée, la protection nationale lui fait défaut, et par suite elle ne peut plus être utilement revendiquée internationalement.

La stricte application du principe du statut personnel veut cette solution logique et parfaitement justifiable ; car il y a lieu d'admettre que les autorités du pays d'origine ont enregistré ou radié une marque en connaissance de cause, et ont eu pour ce faire des éléments d'appréciation qui peuvent échapper aux autorités du pays d'importation, si elles prétendent en contrôler la légitimité.

§ 2.

Le Tribunal fédéral n'a jamais été appelé à se prononcer sur la question de savoir si une marque étrangère, enregistrée en Suisse, continue à y être protégée bien qu'elle ne le soit plus dans son pays d'origine. Dans un arrêt du 11 juillet 1913 [1] (qui a trait d'ailleurs à une question de transmission de marque et subit l'influence des circonstances de fait) il déclare qu'aucune solution précise n'est donnée par le droit international positif en ce qui touche à la subordination de la marque étrangère à la marque nationale, et paraît admettre que cette subordination n'existe plus dès l'instant où la marque étrangère est enregistrée en Suisse : elle devient un bien national, dont le sort futur est réglé par la loi interne : « ... En déclarant que toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, l'article 6 de la Convention de Paris laisse intacte la question de savoir si la marque enregistrée dans un pays est ou n'est pas indépendante de la marque originale étrangère. De même l'article 4 du protocole de clôture ne permet pas de conclure à un pareil rapport de subsordination ..... En d'autres termes, le dépôt de la marque est régi par la loi étrangère, mais son sort futur est réglé par la loi interne.

« Quant à l'arrangement de Madrid, il prévoit simplement à l'article 4 que les marques inscrites au Bureau

[1] *A. T. F.* 39. II. 640. Affaire des Chartreux.

international sont placées sur le même pied que les marques enregistrées dans les différents Etats contractants ; si les articles 6 et 9 parlent du pays d'origine il n'en résulte point que l'on ait voulu établir un rapport de subordination entre la marque nationale et la marque étrangère. Le droit positif donc, ne donne pas à la question une solution déterminée.

« Quant à la doctrine, elle considère que la marque devient, dès son dépôt, un bien national de l'Etat où elle a été enregistrée et qu'elle est soumise dès lors à la législation de cet Etat.

« En faisant par conséquent application du droit suisse, ... »

De même la Cour de justice civile de Genève, le 26 juin 1909 [1] déclare que « ... Si au moment de sa création la marque étrangère apparaît comme un accessoire de la marque originale, puisqu'il lui faut protection dans son pays d'origine pour acquérir la protection dans un autre pays, elle reçoit par son inscription la nationalité de cet autre pays. C'est en effet la loi de ce dernier qui fixe seule les conditions que la marque devra remplir pour être protégée, l'étendue de la protection, la manière dont elle s'exercera ; il est évident qu'elle est seule déterminante en ce qui concerne le maintien ou le transfert d'un droit que seule elle peut conférer. La marque étrangère est par conséquent soumise à des principes qui lui sont personnels et diffèrent de ceux qui régissent la marque originale; cela suffit pour la rendre indépendante de cette dernière ».

[1] Cité dans *Clunet*, année 1912, p. 648.

Je ne puis admettre une jurisprudence aussi critiquable. Et d'abord, s'il est exact que l'article 6 de la Convention de Paris ne permet pas de conclure à un rapport de subordination entre la marque originale et la marque étrangère, il est inexact de déclarer que l'arrangement de Madrid ne l'a pas voulu établir; j'ai indiqué déjà qu'il repose entièrement sur le caractère accessoire de la protection accordée à la marque dans les pays d'importation.

Je ne comprends pas quelle nécessité tendrait à subordonner l'enregistrement d'une marque à la preuve de son existence au pays d'origine (sous prétexte que l'étranger ne saurait avoir plus de droits hors de chez lui qu'il n'en a chez lui) si c'est pour en faire abstraction dès les formalités de dépôt accomplies.

Illogique : ou bien l'on admet l'indépendance totale et dès lors il est indifférent que la marque soit protégée ou non au pays d'origine, au temps de l'enregistrement suisse et postérieurement; ou bien l'on admet la dépendance, comme je l'admets et dès lors le sort de la marque étrangère est lié à celui de la marque originaire. Raisonner autrement aboutit à ce résultat surprenant qu'un droit, qu'on ne peut déposer que parce qu'il existe réellement, dont on ne veut qu'étendre les effets à un nouveau territoire, acquiert une vie nouvelle et indépendante, du fait de ce dépôt; — résultat surprenant plus spécialement encore lorsque le dépôt est purement déclaratif de droit comme il l'est en Suisse.

Si la loi attache cette importance décisive à l'existence du droit dans son pays lorsqu'il s'agit de lui accorder ou refuser protection en Suisse, il serait bien curieux que la

jurisprudence n'en tienne plus compte lorsqu'il s'agit de lui continuer ou retirer cette même protection.

Un dernier argument m'est fourni par le texte de l'article 8 de la loi [1] qui réclame, pour le renouvellement de la marque les mêmes formalités et conditions que pour le premier dépôt, et plus spécialement donc la preuve renouvelée de sa protection au pays d'origine. Cela vu, peut-on, sans faire erreur déclarer que seule la loi nationale du pays d'importation est déterminante en ce qui concerne le maintien ou le transfert d'un droit que seule elle peut conférer, comme le veut l'arrêt cité de la cour de justice civile de Genève ? D'ailleurs l'expression « confère » est-elle adéquate ? — « reconnaître » m'eut paru mieux en place : toutes les conséquences dès lors d'une simple reconnaissance d'un droit se justifiaient aisément.

Si j'ajoute enfin à ces considérations d'ordre strictement logique, l'intérêt que le public peut avoir à ce qu'une marque, déchue de protection dans son pays parce que tombée dans le domaine public, ou établissant confusion avec une autre, ou jugée déceptive, ou pour toute autre raison semblable ne puisse continuer à faire l'objet en Suisse d'un droit exclusif, il est à souhaiter que le Tribunal fédéral, s'il a à se prononcer sur cette question, abondonnant le point de vue critiqué, admette avec la jurisprudence allemande, que du moment où la protection vient à faire défaut à une marque dans son pays d'origine, elle lui fera défaut également dans le pays d'importation.

[1] Modifié le 21 décembre 1928.

§ 3.

Les administrations des pays d'origine notifient au Bureau de Berne les annulations, radiations, renonciations relatives aux marques internationales. Le Bureau inscrit ces changements dans le registre international, les notifie à son tour aux administrations des pays contractants, et les publie dans son journal. Dès lors toute protection est refusée dans les pays de l'Union restreinte à la ci-devant marque internationale [1].

Par contre le Bureau ne radie pas de son chef une marque, au cas où l'enregistrement national n'en est pas renouvelé au moment où expire sa durée de validité ; c'est un accroc au principe du statut personnel, mais justifié par des considérations d'opportunité [2] ; car d'une part de nombreux dépôts nationaux ne sont pas renouvelés parce que la marque au cours de sa durée de protection normale a déjà été déposée à nouveau nationalement, avec modification ou amplification de la liste des produits et qu'elle continue donc à être protégée dans son pays d'origine pour les produits qu'elle couvrait originairement ; sa protection est basée sur le second dépôt et non plus sur le premier, qui est tombé, mais en fait elle est restée ininterrompue ; — et d'autre part, il peut arriver qu'une

[1] Cf. *A. T. F.* 24. II. 52.

[2] Cf. *Actes de la Haye*, p. 136 et 157 et *P. I.* 1919, p. 15 et 16 ; 1922, p. 169 et 170. — Il me paraît qu'un tribunal suisse ayant à décider si une marque étrangère dont la protection dans son pays d'origine est assurée par un deuxième dépôt, dans les cas visés au texte est protégeable, pourra faire sienne l'argumentation du Bureau international.

marque éteinte faute de renouvellement soit à nouveau déposée par le même titulaire ; dans ce cas, le Bureau estime que pendant la durée de l'interruption de la protection de la marque au pays d'origine, la protection internationale est simplement suspendue, et qu'à partir du renouvellement, elle reprend vie jusqu'à l'expiration de la période de protection qui reste à courir.

Section 3. — De l'extinction de la marque étrangère ensuite de causes relevant du droit suisse.

§ 1.

La marque étrangère est soumise également quant aux causes de perte qui peuvent l'affecter à la loi du pays d'importation. Mais l'extinction qui en résulte, à la différence de celle survenue au pays d'origine du droit, ne produit que des effets strictement territoriaux. Le droit originaire n'est pas atteint, car le sort de l'accessoire est sans influence sur le principal.

De même que la protection peut être refusée à une marque étrangère dans un pays, parce qu'elle ne saurait y faire l'objet d'une appropriation exclusive, de même cette protection qui lui fut accordée peut lui être retirée, si elle n'est plus susceptible d'y être appropriée exclusivement.

Les autorités compétentes, administratives et judiciaires du pays d'importation sont seules juges en cette matière.

§ 2.

La radiation anéantit le droit à la marque étrangère ; elle est faite sans frais par les soins du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle :

1° sur la renonciation écrite de l'ayant droit. L'ayant droit à une marque internationale peut également renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'administration du pays d'origine de la marque pour être communiquée au Bureau international qui la notifie aux pays qu'elle concerne ;

2° lorsque six mois se sont écoulés depuis l'expiration de la période de protection, sans que le renouvellement de la marque ait été demandé. De même à l'expiration de la période de vingt ans le Bureau de Berne radie la marque internationale, si le renouvellement n'en est pas réclamé ;

3° lorsque la radiation est ordonnée par le département de justice et police, dans les cas où la marque, comprenant comme élément essentiel des armoiries publiques ou tous autres signes ou figures qui doivent être considérés comme propriété d'un Etat ou propriété publique, ou contenant des indications de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs, aurait été enregistrée par erreur ;

4° lorsque la radiation est requise en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Un tel jugement intervient en fin de procès qui porte sur la déchéance de la marque, entre autres cas soit parce que son appropriation est postérieure en date à une appropriation du même signe, pour la même catégorie de pro-

duits ou de marchandises au profit d'un tiers, soit parce qu'elle établit une confusion, voulue ou non au détriment d'une marque enregistrée, soit parce qu'elle est tombée dans le domaine public, toutes éventualités examinées précédemment, soit enfin, et ceci fera l'objet de la section suivante, parce qu'il n'en est pas fait usage pendant un certain délai.

SECTION 4. — Du défaut d'usage de la marque étrangère.

§ 1.

L'article 9 de la loi prévoit que celui qui n'a pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives est déchu de la protection; encore faut-il que cette déchéance soit prononcée par une autorité judiciaire, à la requête d'un tiers intéressé, car le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ne saurait radier une marque de sa propre initiative.

Cette perte est le parfait corollaire de l'acquisition du droit; l'usage d'un signe à titre de marque le crée, et le non-usage l'anéantit.

Le législateur, en établissant cette règle, que bien des lois étrangères ignorent, a tenu principalement à écarter du marché commercial suisse, de peur qu'elles ne deviennent des marques d'obstruction, les marques défensives (*Defensivzeichen*) et les marques de réserve (*Vorratzeichen*) admises par la pratique et la jurisprudence allemande. Accessoirement il avait en vue les surcharges inu-

tiles du registre : au fur et à mesure que les dépôts de marques se multiplient, ils rendent difficile pour l'avenir le choix d'une qui soit inédite ; l'obligation pour le titulaire d'une marque d'exploiter celle-ci, faute de quoi il perd son droit, est le seul moyen de faire tomber celles inemployées dans le domaine public. Il est normal qu'un industriel ou un commerçant s'il laisse passer un temps suffisamment long sans faire usage de sa marque acquise en Suisse, ne puisse plus élever de réclamations si d'autres l'utilisent ; il est à prévoir qu'il n'a plus aucun intérêt à la conserver, et dès lors sa radiation, qui allégera le registre s'impose, si elle est réclamée.

La loi de 1890 ne prévoyait aucune justification qui eût permis au titulaire d'éviter la déchéance ; la loi de 1928, modifiant l'article 9 admet que le défaut d'usage justifié empêche la déchéance ; influence de la Convention internationale sur le droit national.

§ 2.

Ainsi donc, le défaut d'emploi d'une marque étrangère ou internationale, s'il est justifié — et la justification ne doit pas être appréciée trop sévèrement en ce cas — ne permettra pas sa radiation, du registre suisse. Cela est normal :

Son titulaire, s'il ne l'utilise pas dans notre pays, soit parce que le marché n'est pas favorable à l'écoulement

[1] Cf. un article de G. Kœnig, sur les droits des étrangers en Suisse en matière de marques de fabrique et de commerce, sous l'empire de la loi de 1879, paru dans *Clunet* 1883, à p. 585 et suivantes.

rémunérateur de ses produits, soit parce qu'elle couvre une marchandise dont la vente, momentanément peut-être, est interdite par la loi ou monopolisée, peut fort bien l'utiliser à l'étranger ; du moment où la jurisprudence tient compte des faits qui y sont intervenus, dans l'appréciation du premier usage, par exemple, elle n'a aucune raison de n'en pas tenir compte lorsque se posera la question de déchéance. L'usage d'une marque de valeur internationale, est intimement lié aux nécessités d'exportation et d'échange des produits [1] ; les marchés changent fréquemment ; les crises économiques sévissent alternativement chez les différents peuples ; les affaires s'en ressentent et ces troubles ont leur répercussion sur le non emploi d'une marque dans tel pays d'importation pendant un laps de temps variable ; il suffit donc que la marque reste valable dans son pays d'origine pour qu'elle soit tenue pour valable dans les autres pays. Et cela est conforme au principe du statut personnel, protège les intérêts du titulaire d'une marque aussi bien que ceux du public en général.

§ 3.

La Conférence de la Haye s'est occupée de la question, ensuite de la constatation faite par le Bureau de Berne que des cas de déchéance d'une marque internationale se produisaient réellement dans certains pays, pour cause de non-usage ; il institua une enquête [2] et proposa l'adjonc-

[1] Cf. *Actes de la Haye*, p. 280.
[2] Cf. *P. I.* 1921, p. 135 ; 1920, p. 73, 102.

tion d'un alinéa nouveau à l'article 4 de l'arrangement de Madrid :

« La législation de chaque pays contractant pourra édicter l'obligation d'utiliser la marque sur le territoire national, avec la double restriction que le déposant aura dans chaque pays contractant pour cette mise en usage, un délai minimum de trois ans, compté à partir de l'enregistrement international, et que la déchéance de la marque comme sanction du défaut d'usage dans le délai légal pourra être prononcée seulement par une décision judiciaire » [1].

Les administrations allemande et autrichienne proposèrent une solution semblable pour le texte de la Convention d'Union et l'administration de la Grande-Bretagne l'adjonction suivante à l'article 7 :

« L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne pourra pas être annulé pour cause de non exploitation s'il est prouvé que la non-exploitation est due à des circonstances spéciales du commerce et non pas à l'intention d'abandonner ou de ne pas utiliser la marque. »

Après discussion [2], ce qui a passé dans les textes défi-

[1] Certains pays connaissent la radiation par simple mesure administrative, sans demande d'explication : c'est pour tempérer la rigueur d'une telle solution que le Bureau international proposait que seule une décision rendue en forme judiciaire prononce la déchéance, permettant ainsi au déposant d'être cité et entendu et de jouir du maximum de garanties pour la défense de son droit. Cf. *Actes de la Haye*, p. 282.

[2] Cf. *Actes de la Haye*, p. 439 et suivantes.

nitifs est le seul alinéa nouveau (7) à l'article 5 de la Convention d'Union :

« Si dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable, et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction. »

De ce fait si la question de déchéance pour cause de non-usage d'une marque enregistrée conformément aux textes de la Convention générale ou de l'arrangement de Madrid se pose dans un pays contractant, le juge aura en tous cas à tenir compte de la justification éventuelle, et qui déterminera sa décision, du titulaire du droit.

CHAPITRE X

DE LA PROTECTION TEMPORAIRE ACCORDÉE AUX MARQUES PENDANT LES EXPOSITIONS

§ 1.

La question d'une protection temporaire accordée aux marques étrangères pendant les expositions n'appelle pas de longs développements. Toute bonne loi sur les marques doit naturellement la prévoir, car elle tend à favoriser la participation d'industriels étrangers, établis ou non dans des pays de réciprocité, aux expositions nationales ; le Conseil fédéral peut garantir à leurs marques appliquées à des produits ou marchandises mis en montre dans de telles expositions une protection provisoire de deux ans au plus ; les industriels doivent en faire la demande accompagnée du cliché de la marque et de la taxe d'enregistrement au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle avant la clôture de l'exposition ; le Bureau l'inscrit dans un registre spécial et délivre au déposant un certificat qui lui permettra, le cas échéant, dans le délai prévu de poursuivre en justice tout imitateur ou contrefacteur, ou de demander la radiation d'un dépôt de marque identique, intervenu entre temps. L'abandon du régime de la réciprocité se justifie aisément par l'intérêt qu'il y a à faciliter

l'accès aux expositions qui ont pour effet de vulgariser les découvertes et les produits ; de même, la preuve d'une protection au pays d'origine n'a pas à être rapportée ; ainsi donc, si le signe, nouveau et spécial, n'est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, son enregistrement n'offre aucune difficulté.

§ 2.

Une telle protection, strictement nationale est insuffisante. Les rédacteurs de la Convention d'Union introduisirent en 1883 déjà l'article 11 ; c'est un engagement pris par les parties contractantes d'accorder une protection temporaire aux marques de fabrique et de commerce pour les produits qui figureraient à des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues ; mais ils laissèrent à la discrétion des lois intérieures les détails d'application. Bientôt cependant l'utilité d'une réglementation uniforme fut reconnue, étudiée et formulée par la Conférence de Rome en 1886 et par celle de Madrid de 1890.

Le protocole interprétatif et complémentaire de la Convention de Paris, adopté dans cette dernière réunion ne fut pas ratifié ; il prévoyait : — que la protection temporaire prévue consiste dans un délai de priorité s'étendant au minimum jusqu'à six mois (avec faculté pour chaque Etat de le prolonger) à partir de l'admission du produit à l'exposition, et pendant lequel l'application ou l'emploi non autorisé par l'ayant droit, de la marque ainsi protégée ne pourront pas empêcher que cet ayant droit fasse

valablement les dépôts nécessaires pour s'assurer la protection dans tous les territoires de l'Union ; — que la protection temporaire n'aura d'effets que si pendant sa durée il est présenté un dépôt en vue d'assurer à la marque à laquelle elle s'applique la protection définitive dans un des Etats contractants ; — que le délai de priorité de l'article 4 s'ajoute à cette protection temporaire.

Le protocole n'entra pas en vigueur ; la question demeura en suspens et fut portée devant la Conférence de Bruxelles en 1897. Là des difficultés d'ordre intérieur obligèrent quelques délégations à éviter une réforme complète ; la Conférence se borna en conséquence à préciser le texte de l'article 11 sans en changer le principe. Le résultat des délibérations de Washington ne fut pas plus satisfaisant ; cela tient pour une part au fait qu'une même mesure protectrice est prévue pour les marques, les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels ; adoption d'une règle unique pour des objets divers.

Quoiqu'il en soit, le Bureau international tenta un nouvel effort pour sortir du chaos des législations nationales, en demandant aux délégués à la Conférence de la Haye en 1925 de préciser dans l'article 11 les lignes essentielles de la protection temporaire aux expositions ; il présenta la solution suivante [1] :

« ... il ne paraît pas impossible de s'entendre en vue de réduire au minimum les formalités exigées pour obtenir la protection temporaire.

[1] *Actes de la Haye*, p. 257.

« Les listes d'expositions devraient être communiquées d'avance au Bureau international par tous les pays unionistes aux fins de publication dans la *Propriété industrielle*; la protection temporaire consisterait en un droit de priorité spécial, qui expirerait uniformément au bout de six mois à compter de la date de l'ouverture de l'exposition. Les tiers intéressés pourraient facilement connaître celle-ci par la simple lecture de cette Revue.

« La date à laquelle le délai de protection s'ouvre serait celle à laquelle l'exposant introduit son produit dans l'enceinte de l'exposition. C'est à partir de ce moment que l'objet risque d'être contrefait, qu'il convient donc de le protéger. Il n'y a pas de raison de faire remonter plus haut le délai de cette protection. L'exposant pourra faire constater cette introduction par tous les moyens de droit; par exemple, s'il demande un certificat *ad hoc* à la direction de l'exposition, il pourra faire état du témoignage des ouvriers ou transporteurs qui ont introduit l'objet exposé, etc.

« A celui qui voudra invoquer le bénéfice de la protection temporaire une seule formalité sera imposée obligatoirement : il devra au moment de déposer sa demande d'enregistrement ou au plus tard avant la publication de sa demande [1] déclarer dans quel pays et à quelle date il a exposé. Les indications de cette déclaration devraient être mentionnées dans la feuille périodique officielle éditée par l'administration du pays où est effectué le dépôt de la demande.

[1] Cette date ultime est admise, car c'est la publication de la demande qui révèlera aux tiers l'existence de celle-ci.

« Une autre formalité, mais une seule pourra être établie par les pays unionistes qui la jugeront utile, c'est le dépôt d'un certificat de la direction de l'exposition constatant la date de l'introduction, accompagné d'une copie de la marque. Afin d'épargner aux exposants des démarches et des frais superflus il convient encore de stipuler que le certificat précité sera dispensé de toute légalisation en ce qui concerne les procédures administratives.

« Enfin il faut penser que ce n'est pas nécessairement dans le pays où l'exposition a lieu que l'exposant déposera sa première demande d'enregistrement. Ce peut être dans un autre pays et un pays de langue différente. Pour ce pays l'examen du certificat s'il est libellé en une langue étrangère peut constituer une difficulté et entraîner des frais. Aussi sera-t-il sage de spécifier que chaque pays pourra exiger que le certificat soit accompagné d'une traduction en langue du dit pays. »

Le Bureau proposa trois textes entre lesquels la Conférence devait faire un choix ; en présence des divergences d'opinions manifestées au cours des débats il fallut nécessairement admettre que la question n'était pas encore mûre ; pour apporter cependant quelques précisions indispensables à l'article 11 manifestement insuffisant, une addition à ce texte fut adoptée ; il a dès lors la teneur suivante :

« Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce qui figureront aux expositions internatio-

nales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux. »

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. Chaque pays pourra exiger comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.

§ 3.

Il faut malheureusement constater que la protection temporaire internationale, demandée par chacun est inefficace, insuffisante telle que prévue par l'article 11 de la Convention. Ce qui est inévitable ; certains pays de l'Union n'ont même pas légiféré sur ce point ; en fait la protection n'y est pas assurée à supposer qu'en principe elle puisse théoriquement y être réclamée ; — certains n'accordent la protection que pour les expositions organisées pans le pays ; — certains enfin que moyennant la stricte réciprocité.

Cette situation anormale a conduit quelques auteurs à écrire que l'obligation prévue par l'article 11 existe de plein droit ; il suffirait que le déposant ait rempli dans le pays de l'exposition les formalités desquelles dépend l'obtention de la protection provisoire pour qu'il jouisse du bénéfice de cette sorte de neutralisation dans tous les pays de l'Union, possédant une réglementation à ce sujet ou n'en possédant aucune.

Ce point de vue très libéral s'accommode mal de la réserve insérée au texte : « Les pays contractants accorderont ... conformément à leur législation intérieure ... une protection, ... » L'opinion commune est que l'obligation contenue dans l'article 11 doit pour devenir efficace être sanctionnée par les législations internes des Etats de l'Union ; dès lors, en Suisse, une révision de l'article 35 est souhaitable qui le mettrait en harmonie avec les exigences formulées et qui serait rédigé en se sens :

ARTICLE 35

Une protection provisoire de deux ans au plus est garantie aux marques appliquées à des produits ou marchandises participant en Suisse à des expositions industrielles ou agricoles officielles ou officiellement reconnues.

La même protection est garantie aux marques appliquées à des produits ou marchandises participant à des expositions internationales, industrielles ou agricoles, officielles ou officiellement reconnues et provenant d'Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement.

Les propriétaires de marques, autorisés par l'article 7, chiffres 2 et 3 à les faire enregistrer, seront admis à transformer l'enregistrement provisoire en enregistrement définitif dans le dit délai. En ce cas l'enregistrement définitif prend la date de l'enregistrement provisoire.

ARTICLE 35 *bis*

Les ressortissants des pays de l'Union internationale qui ont mis en montre leurs marques dans une exposi-

tion officielle ou officiellement reconnue en Suisse ou dans un autre pays de l'Union et qui dans un délai de six mois à partir du jour de l'ouverture de l'exposition déposent en Suisse une demande d'enregistrement obtiennent un droit de priorité pour le dépôt suisse.

Ce droit a pour effet de rendre non opposable au dépôt en Suisse les faits survenus depuis le moment où la marque est entrée dans l'exposition. Toutefois ce moment ne prend date que trois mois au plus tôt avant le jour de l'ouverture de l'exposition.

Ainsi, les titulaires de marques établis dans des pays de non-réciprocité ne pourraient réclamer la protection provisoire que pour les marques mises en montre dans des expositions en Suisse [1] ; les titulaires de marques établis dans des pays de réciprocité pourraient réclamer la protection provisoire pour toute marque mise en montre dans une exposition nationale ou internationale ; les titulaires de marques enfin, ressortissants d'un pays de l'Union auraient l'alternative ou d'un dépôt définitif avec bénéfice du délai de priorité prévu à l'article 35 *bis* [2], ou d'un

[1] Puisque dans l'état actuel de la question, il faut admettre le principe de la réciprocité de traitement : s'il était abandonné, les deux premiers alinéas de l'article 35 ci-dessus pourraient être remplacés par un alinéa unique :

Une protection provisoire de deux ans au plus est garantie aux marques appliquées à des produits ou marchandises participant à des expositions industrielles ou agricoles, nationales ou internationales, officielles ou officiellement reconnues.

[2] Identique à l'article 7, 1er alinéa de la loi fédérale du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels.

dépôt provisoire d'une durée de deux ans; les exposants peuvent avoir intérêt, dans certains cas [1], rares il est vrai, à se contenter de cette simple protection provisoire, s'ils ont la certitude de pouvoir la transformer, les circonstances l'exigeant, dans le délai prévu, en protection définitive. — Du fait de l'adoption de ces deux articles, deux articles y relatifs dans le réglement d'exécution seraient rédigés en ce sens :

ARTICLE X

Les propriétaires de marques appliquées à des produits ou marchandises participant à des expositions industrielles ou agricoles, nationales ou internationales, officielles ou officiellement reconnues qui veulent jouir de la protection provisoire de deux ans telle qu'elle est prévue par l'article 35 de la loi devront en faire la demande au Bureau Fédéral avant la clôture de cette exposition.

Cette demande doit être accompagnée :

1° d'un cliché de la marque,

2° d'une déclaration écrite indiquant l'exposition dans laquelle la marque a été mise en montre.

3° de la taxe d'enregistrement de 10 Francs par marque.

Il est délivré au déposant un certificat sur lequel un exemplaire de la publication de la marque doit être collé.

Les demandes de protection temporaire sont inscrites dans un registre spécial.

[1] Dans le cas où ils n'auraient pas encore déposé leurs marques nationalement par exemple.

Les propriétaires de marques autorisés par l'article 7 2° et 3° à les faire enregistrer seront admis à transformer l'enregistrement provisoire en enregistrement définitif dans le délai de deux ans prévu sur simple demande accompagnée des pièces requises par l'article *x* du règlement (cf. art. 7 de la loi) et de la taxe de 10 francs par marque.

L'enregistrement définitif prendra la date de l'enregistrement provisoire. Il sera transcrit dans le registre général des marques et publié.

Article *x bis*

Les ressortissants unionistes qui veulent se prévaloir du délai de priorité prévu par l'article 35 *bis* de la loi devront adresser leurs demandes accompagnées :

1° des pièces requises par l'article *x* du règlement (cf. art. 7 de la loi);

2° d'une déclaration écrite indiquant l'exposition dans laquelle l'objet a été mis en montre ainsi que le jour d'ouverture de la dite exposition;

3° de la taxe de 20 francs par marque.

Ainsi serait réglementée la protection temporaire, efficace et nécessaire des marques étrangères, telle que réclamée par la Convention d'Union.

CHAPITRE XI

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES

Section 1. — Généralités.

L'antiquité connaît déjà le droit à la marque, signe facultatif d'individualisation de l'œuvre, mal ou peu protégé par des actions civiles rarement pénales. Le moyen-âge transforme ce droit en devoir : est poursuivi non seulement celui qui contrefait ou imite une marque, qui en use s'il n'est autorisé, mais encore celui qui néglige de l'apposer et prétend échapper par là à la censure des corporations toutes puissantes ; de cette époque datent les premiers registres, communaux ou provinciaux, qui fixent pour le territoire l'étendue de la protection et de l'obligation d'emploi ; la marque devient la signature forcée de qui répond du produit. Puis le régime corporatif voit son déclin et la marque une phase calme, aux XVII^e^ XVIII^e^, et début du XIX^e^ siècles.

A cette époque, par la force des choses elle gagne une place de premier plan, et reprend de par la liberté du commerce son caractère primitif de signe facultatif. Très vite le mouvement économique national et international s'intensifie ; il veut une protection nécessaire de la loyauté

commerciale, et les Etats l'organisent territorialement, sous des formes diverses ; des lois spéciales sont votées qui réglementent le droit aux brevets d'invention, aux dessins et modèles industriels, aux noms et raisons de commerce, aux marques de fabrique ; mais bientôt la rapidité et la facilité des échanges rendent ces mesures nationales insuffisantes ; il faut les étendre par delà les frontières, car les droits considérés n'étant pas localisés dans l'espace, il peut leur être porté atteinte en tous pays ; la question de la protection internationale est posée, se précise, exige des Etats la conclusion de traités ; ces stipulations particulières trop partielles, disparates, de peu de durée ne donnent pas satisfaction [1] ; une œuvre de plus vaste envergure, une union de tous pour protéger en tous lieux les droits industriels contre les entreprises audacieuses des plagiaires, des contrefacteurs, des usurpateurs est jugée indispensable, qui établira un régime conventionnel, fait de règles simples, uniformes, précises, une assurance mutuelle contre tout acte de concurrence déloyale.

En 1883, la Convention de Paris est signée.

Section 2. — De la Convention de Paris.

§ 1.

En 1873, à l'exposition universelle de Vienne, la première idée d'une convention internationale, spécialement

[1] Traités de commerce, généralement, avec clauses relatives à la propriété industrielle.

consacrée à l'étude des droits industriels et commerciaux et de leur protection efficace fut émise et fit un rapide chemin ; elle fut reprise et développée au Congrés du Trocadéro réuni à Paris à l'occasion de l'exposition de 1878 et nettement influencé par la doctrine française. Conformément au vœu de ce Congrès, purement privé, une Conférence officielle fut convoquée à Paris en 1880 et saisie d'un avant-projet de Convention [1] ; elle le discuta, modifia, transforma en projet accompagné d'un protocole de clôture, et le soumit aux Gouvernements de tous les Etats afin de provoquer leur adhésion ; son objet essentiel était de constituer les puissances signataires à l'état d'Union.

Le Gouvernement français réunit une nouvelle Conférence internationale à Paris, après avoir recueilli les observations que l'examen du projet avait suggérées ; cette Conférence n'a d'importance qu'au point de vue de la forme ; elle adopta le texte préparé et le mardi 20 mars 1883, à deux heures, en l'Hôtel du ministère des Affaires étrangères, Messieurs les Plénipotentiaire de onze Etats, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, signèrent la Convention pour la protection de la propriété industrielle, désignée sous le nom de Convention de Paris.

Pour suivre à l'article 14 qui prévoit des revisions périodiques en vue d'introduire dans le système de l'Union les améliorations de nature à la perfectionner, une Conférence eut lieu à Rome en 1886, dont les résolutions ne

[1] Avant-projet de JAGERSCHMIDT, délégué français.

furent jamais ratifiées et tombèrent donc d'elles-mêmes ; par contre la Conférence suivante, à Madrid, en 1890 et 1891 aboutit à la conclusion de quatre protocoles dont l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, et l'arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance, qui vinrent s'ajouter au texte primitif de la Convention ; deux actes additionnels du 14 décembre 1900, votés à la Conférence de Bruxelles modifièrent ce texte et le protocole de clôture y annexé ainsi que l'arrangement de Madrid sur les marques. La Conférence de Washington épura les textes des adjonctions laissées par les réunions précédentes et signa chacun d'eux en date du 2 juin 1911.

Ce furent alors les événements de 1914 à 1918, le bouleversement du monde, la création de situations économiques entièrement nouvelles, et le 30 juin 1920 l'adoption d'un arrangement, à Berne, concernant la conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale.

Enfin, en 1925, une Conférence diplomatique est convoquée à nouveau. Réunie à la Haye, elle admit aux séances à titre exceptionnel [1] des délégués du Comité économique de la Société des Nations (avec voix consultative et droit de présenter des propositions) et de la Chambre internationale de commerce (avec voix consultative seulement) ; elle revisa les trois Actes en vigueur, en élabora

[1] Dérogation au deuxième alinéa de l'article 14 qui prévoit que les conférences auront lieu successivement dans l'un des pays contractants entre les délégués desdits pays.

un nouveau, l'arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, et signa le tout le 6 novembre.

§ 3.

Les Conférences diplomatiques de revision, suivies de prés au début, plus espacées dans la suite, furent préparées par des réunions de groupements divers, dont quelques-uns particuliérement méritent la citation [1]; c'est d'abord l' « Association internationale pour la protection de la propriété industrielle » ; par ses congrès annuels où des rapports de haute valeur étaient discutés et condensés en résolutions souvent reprises d'années en années, elle présentait avant la guerre la somme de l'action collective des milieux intéressés ; — c'est ensuite la Commission économique et financière de la Société des Nations, qui étudie plus spécialement, avec la collaboration de spécialistes les mesures désirables pour la répression de la concurrence déloyale ; — c'est enfin la Chambre internationale de commerce dont le siège est à Paris ; par l'intermédiaire d'une commission internationale formée de délégués compétents de la plupart des pays industriels, elle élabore dans des sessions périodiques des résolutions et contribue ainsi utilement à l'œuvre de la revision des Actes de l'Union industrielle.

[1] Cf. *Actes de la Haye*, p. 216.

§ 4.

La Convention de Paris offre à tout ressortissant d'un pays contractant ainsi qu'à tout ressortissant d'un pays quelconque, domicilié ou ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'Union :

1° les avantages que les lois respectives de chacun des pays contractants accordent ou accorderont aux nationaux (articles 2 et 3) et par nationaux il faut entendre ceux qui jouissent dans le pays considéré des droits dont il s'agit.

2° Les avantages spéciaux qu'elle stipule, alors même qu'ils n'existeraient pas dans les lois intérieures des pays de l'Union où ils sont invoqués. Je les ai mentionnés au cours de cette étude ; ce sont : le délai de priorité (article 4) ; — le délai équitable durant lequel la marque enregistrée mais non utilisée ne pourra être radiée (article 5 *in fine*) ; — un délai de grâce de trois mois au minimum accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle (article 5 *bis*, 1er alinéa) ; — la prépondérance de la législation du pays d'origine sur celle du pays d'importation dans l'appréciation subjective des caractères de la marque (article 6) ; — le refus ou l'invalidation de toute marque qui est la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une autre notoirement connue (article 6 *bis*) ; — l'indépendance de la marque par rapport au produit au point de vue de sa validité (article 7) ; — l'admission au dépôt de marques appartenant à des collectivités (article 7 *bis*) ; — la protection indépendante, sans obligation

d'enregistrement, du nom commercial compris comme marque (article 9) ; — la saisie à l'importation dans ceux des pays de l'Union où la marque a droit à la protection légale de tout produit la portant illicitement (article 9 *bis*) ; — la protection temporaire des marques mises en montre dans les expositions internationales (article 11). A ces avantages s'ajoute une prohibition, celle des marques composées en tout ou partie d'armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays contractants, de signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ou d'une imitation au point de vue héraldique (article 6 *ter*).

De la combinaison de l'avantage général du traitement national et des avantages spéciaux cités résulte ce qu'on appelle couramment le minimum de garantie [1].

Il consiste d'une part dans la faculté accordée aux unionistes d'invoquer dans chaque Etat de l'Union la Convention de Paris si elle est plus protectrice de leurs droits que la loi interne, et inversement la loi interne si elle se trouve être plus favorable pour eux que la Convention. D'autre part dans la faculté réservée aux Etats contractants de prendre séparément entre eux des arrangements

[1] PILLET, *op. cit.*, p. 239 : la théorie du minimum de protection lui paraît contraire au droit général des traités : tout traité est une transaction dans laquelle les concessions faites de part et d'autre se balancent : dès lors il faut pour que la transaction garde ce caractère que l'on garantisse l'application constante des mesures posées. — Cette opinion me paraît aller contre l'esprit général de la Convention et inexistant l'argument tiré du fait que les traités ne connaissent pas une telle notion : elle peut être particulière au régime de l'Union sans mériter l'exclusion.

particuliers pour la protection des droits industriels, en tant que ces arrangements ne contreviendront point aux dispositions de la Convention ; il s'agit donc d'un minimum de protection garanti à tous les industriels capables de l'invoquer et susceptible d'être dépassé à leur profit par la législation interne ou par un traité spécial.

D'où suit en particulier cette conséquence qu'un unioniste peut avoir plus de droits que n'en a un national dans tel Etat considéré ; pour rétablir l'égalité de situation, certains auteurs admettent que le national peut également invoquer les avantages spéciaux de la Convention dans ses rapports de droits quels qu'ils soient, nationaux ou internationaux ; la jurisprudence française d'abord, puis une loi du 1er juillet 1906 ont consacré cette solution critiquable et fâcheuse : PILLET remarque à propos qu'un traité n'est pas une loi, qu'il ne saurait en remplir les fonctions, qu'il régit nécessairement les rapports de plusieurs pays, que « prétendre appliquer dans le sein d'un seul et même Etat aux rapports juridiques que les citoyens de cet Etat ont entre eux le texte d'un traité, c'est dépouiller celui-ci de sa signification particulière, c'est le détourner de sa véritable destination » [1] ; que ce faisant on subordonne en un certain sens le droit commun du pays à la discrétion des Etats étrangers.

La seule solution logique pour rétablir l'égalité de situation entre l'unioniste favorisé et le national qui l'est moins consiste dans le vote d'une loi nouvelle dans le cadre des normes unitaires du traité ; par là peu à peu un

[1] PILLET, *op. cit.*, p. 236 ; *idem*, LYON-CAEN.

droit unique fait la conquête des Etats, ce qui n'est point négligeable.

Par ailleurs le principe de l'assimilation des unionistes aux nationaux n'existe que pour le fond du droit; les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative, à la compétence des autorités, à l'élection de domicile, à la constitution d'un mandataire et applicables aux étrangers sont expressément réservées.

§ 5.

Indéniables les bienfaits, à moins de parti pris, d'une convention internationale telle que celle de Paris; elle institue un droit unique qui se superpose aux lois particulières des Etats et qui régit le territoire fictif de l'Union; c'est une arme contre toute concurrence déloyale; protectrice des intérêts particuliers des inventeurs, industriels et commerçants, elle l'est également de ceux généraux de la communauté. Puis ce droit unique, s'il est plus libéral que les lois particulières exerce sur l'évolution des conceptions juridiques une véritable force d'attraction. « Dans cette unité, pendant un temps donné, certains pays trouveront des avantages nouveaux, d'autres au contraire auront l'impression de donner plus qu'ils ne reçoivent. Puis les rôles changeront; mais la vie du droit international est faite de ces périodes alternées de conquêtes et de sacrifices acceptés et consentis dans l'intérêt d'une marche permanente » [1].

[1] PLAISANT-JACQ, *op. cit.*, p. 5.

Mais indéniables aussi les défauts de la Convention de Paris, à moins de parti-pris. Un des plus fâcheux, peut-être même le seul vraiment fâcheux, et inévitable actuellement tient au fait d'une réglementation en un texte unique de droits aussi dissemblables que ceux de l'inventeur sur son œuvre, de l'industriel ou du commerçant sur sa marque, ses dessins et modèles industriels, d'un ensemble de personnes sur une indication de provenance [1] ; un palliatif existe dans l'adoption d'arrangements particuliers, unions restreintes dans l'Union générale. Mais il ne demeure pas moins vrai que certains Etats se tiennent en dehors de la Convention, qui auraient adhéré à un traité international ayant un objectif plus restreint, conclu dans le seul but de protéger les marques par exemple, — que les conférences diplomatiques à venir se trouveront en face de revisions toujours plus vastes et complexes, et que les tentatives de conciliation de thèses plus ou moins opposées amènent nécessairement les Etats à céder sur tel point, pour maintenir leurs prétentions sur tel autre; — qu'un régime de compromis n'est jamais pleinement satisfaisant. Malgré ces réserves, la solution donnée au problème de la protection internationale des droits industriels par les auteurs de la Convention de Paris est excellente ; mais celle qui consisterait à

[1] Il est déjà regrettable que les Chambres, en Suisse, aient jugé utile de fondre en une loi unique les deux projets qui leur étaient présentés par le Conseil fédéral, l'un, projet de révision de la loi sur les marques ; l'autre, projet de loi concernant les indications de provenance de marchandises et les mentions de récompenses industrielles.

supprimer dans les codes toute distiction à ce sujet entre nationaux et étrangers serait peut-être meilleure encore.

Section 3. — De l'arrangement de Madrid.

§ 1.

En 1878 au Congrès du Trocadéro fut discuté pour la première fois la question de la protection internationale des marques, soit comme application du problème de la protection des droits industriels, soit au point de vue des règles spéciales qu'elle pouvait comporter. Certains vœux favorables à une unification et à une simplification des formalités furent votés. L'un d'eux réclamait l'unité du lieu d'enregistrement par la permission accordée au possesseur d'une marque de la déposer simultanément à l'autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères. Un second vœu plus audacieux prévoyait une réglementation internationale en vertu de laquelle il suffirait au possesseur d'effectuer un seul dépôt dans un Etat pour assurer la protection de la marque dans tous les pays concordataires. Mais la prétention d'éviter ainsi la multiplicité onéreuse et compliquée des formalités d'enregistrement dans plusieurs Etats supposait l'unification irréalisée et irréalisable de longtemps des diverses législations sur les marques.

La Conférence de Paris (1880 et 1883) se contenta de formuler le principe du statut personnel, unifiant par là les conditions de fond relatives au dépôt des marques dans les divers pays de l'Union ; elle ignora par contre

toute simplification des conditions de forme; tout restait à faire à ce point de vue.

L'administration suisse présenta, à la première conférence de revision, à Rome, en 1886 un projet d'arrangement instituant un enregistrement international des marques à l'usage des pays qui voudraient créer à cet effet une union restreinte, projet établi sur une idée ingénieuse, dont le mérite revient à Bernard Farey-Godet, premier secrétaire à cette époque du Bureau de Berne : renonçant à toute unification qui impliquerait une modification des lois nationales, en ce qui concerne les conditions matérielles de la protection, le projet, amendé par la délégation italienne prévoyait un dépôt unique au Bureau de Berne, produisant les mêmes effets qu'une demande d'enregistrement effectuée à la même date dans chacun des Etats contractants; idée simple, mais encore fallait-il l'avoir.

Cette innovation rencontra une sympathie médiocre ; elle fut ajournée par onze voix contre une et deux abstentions. L'administration suisse ne se découragea pas et présenta à la Conférence de Madrid en 1890 un projet revisé et amélioré qui fut accueilli avec une grande réserve par certaines délégations, tandis que d'autres, mais peu nombreuses, s'y ralliaient avec empressement. Discuté avec soin, le projet, signé *ad referendum* par neuf Etats, ratifié ensuite par cinq seulement entra en vigueur le 1ö juillet 1892.

Le 1er janvier 1893, le service de l'enregistrement international des marques fonctionne [1].

[1] Cf. *Actes de Washington*, p. 149 et suivantes et *Actes de la Haye*, p. 173 et suivantes.

§ 2.

Incontestables les bienfaits de l'Arrangement de Madrid qui se lisent dans les résumés statistiques établis par le Bureau de Berne ; l'éloquence des chiffres n'est guère attirante ; je renonce à les citer, mais constate que le territoire de l'Union restreinte s'est considérablement agrandi depuis les origines ce qui a pour effet l'augmentation du nombre des dépôts internationaux dans d'extraordinaires proportions ; une institution qui fonctionne bien dans un cercle restreint rend assurément des services ; mais lorsque le cercle s'étend, la mesure des services rendus s'accroît selon un rythme géométrique ; tout possesseur d'une marque de valeur a un indéniable intérêt à obtenir sa protection dans vingt pays différents au moyen d'une formalité unique et d'une taxe insignifiante, comparée à celles qu'il devrait acquitter pour des dépôts particuliers ; il oppose ainsi un obstacle préventif à la contrefaçon et à l'usurpation, car il est évident que les personnes mal intentionnées regardent à deux fois avant de s'emparer d'une marque enregistrée ; — l'assainissement des marchés commerciaux est dès lors en relation directe avec l'intérêt des possesseurs de marques ; — de plus l'arrangement ne heurte pas les législations et pratiques diverses des Etats contractants. Tout cela est fort bien.

En fin d'une étude à propos de l'inscription de la 20.000e marque, parue dans la *Propriété Industrielle* [1], il est fait mention des trois principes essentiels à la base

[1] Année 1919, p. 15 et suivantes.

de l'Union restreinte ; la simplicité quant aux formalités et démarches prescrites, afin de conserver l'élasticité et la souplesse nécessaire dans les relations internationales ; l'économie qui est la somme la plus grande des facilités accordées pour le monde industriel ; et l'efficacité qui tend à prévenir les entreprises de concurrence déloyale dans l'intérêt commun du producteur, du distributeur et du consommateur.

Après quoi la cause est entendue.

Section 4. — D'un projet de marque mondiale.

§ 1.

J'ai indiqué dans les sections précédentes les étapes historiques de la question d'une protection efficace et internationale des marques, ainsi que la solution donnée par l'arrangement de Madrid.

A ce moment une préoccupation domine toute autre : l'élargissement du cercle des adhésions à l'Union restreinte ; certains esprits se montrent sceptiques ou même hostiles à son égard, lui prédisent un mince succès sinon même un échec ; quelques partisans alors, dans le désir de la voir s'agrandir sont entraînés à demander le sacrifice du principe fondamental de la protection nécessaire au pays d'origine, spécialement pour obtenir la signature de l'Allemagne au bas de l'Acte. Au cours d'un Congrès tenu à Bruxelles en 1910 un vœu est voté qui réclame le principe de l'indépendance des marques. La délégation

française, à la Conférence de Washington, coule à bon droit cette tentative.

Mais les juristes allemands ne se tiennent pas pour battus ; ils reprennent la question sous un angle nouveau celui de la création d'un droit mondial à la marque (*Weltmarkenrecht*). Un Congrès de l'Association internationale de philosophie juridique et économique, réuni à Darmstadt en 1911 nomme une commission sous la présidence d'honneur du grand Kohler et sous celle effective de Katz qui, dans son discours d'ouverture posa en principe que le commerce international a besoin d'un droit uniforme en matière de marques ; — que ce but ne saurait être atteint que par une convention l'établissant mondialement ; — que sa préparation réclame l'étude comparée des diverses législations et avant tout de « celles qui sont assez proches de la législation allemande pour qu'il soit aisé d'arriver à une entente ». Bien évidemment ; le contraire eut étonné.

La Commission ne fut pas en état avant la guerre de provoquer la réunion du Congrès qui devait approuver ses travaux ; ils furent cependant poursuivis et en janvier-février 1919 la revue *Markenschutz und Wettbewerb* publie la solution de Katz.

En 1922 l'Allemagne adhère à l'Arrangement de Madrid, dont elle reconnaît l'utilité ; ses juristes cependant n'abandonnent pas leur idée et Katz fait paraître en 1926 un livre bien documenté sur les législations de la plupart des pays civilisés et qui contient un projet de convention : *Entwurf eines Weltmarkenvertrages* [1].

[1] Katz, *Weltmarkenrecht*. Cf. Propriété industrielle, année 1919 : « à propos d'un projet de marque mondiale ».

§ 2.

Treize articles qui méritent une rapide discussion.

I. — Les Etats signataires forment une Union pour la protection de la marque mondiale, avec siège à Berne. — C'est sans autre le régime actuel de la Convention de Paris; création d'un Bureau international et répartition des frais entre les Etats selon la classification admise à l'article 13 de cette convention (article 1. et article 3).

II. — Est considéré comme marque mondiale tout signe susceptible d'individualiser une entreprise ; elle sera enregistrée non pour des produits déterminés mais pour l'entreprise elle-même dont ils proviennent et dont elle est l'emblème exclusif ; elle rappelle ainsi au public, satisfait d'une acquisition antérieure, qu'il peut acheter en confiance toute marchandise qui en est revêtue (article 2). Ne sont pas protégeables :

a) les marques identiques à une marque mondiale antérieurement déposée,

b) les marques composées de signes appartenant à un Etat ou à une commune (*Gemeinde*),

c) les marques immorales et les marques du domaine public (article 3).

Que le signe choisi soit distinctif et non contraire aux mœurs, cela va de soi ; en principe aucune difficulté, mais difficultés certaines dans la pratique ; le préposé à l'enregistrement sera-t-il à même de décider pour l'ensemble des Etats contractants si telle marque est distinctive ou non, telle autre contraire aux mœurs ou non ? le doute est permis. Que le signe choisi soit emblème de l'entre-

prise plutôt que du produit, je n'y verrais aucun inconvénient si l'observation n'était courante que certaines marques conviennent à tel genre de produit et non à tel autre et qu'une entreprise peut donc avoir intérêt à en posséder plusieurs. Dans son premier projet (1919) KATZ excluait encore de la protection les marques collectives et celles consistant dans le nom du titulaire ou de sa firme, le rôle de la marque étant précisément de remplacer ce nom dont l'enregistrement pourrait gêner les concurrents homonymes.

III. — Le droit à la marque est acquis par l'enregistrement au Bureau de Berne ; aucun usage antérieur ne saurait le créer (article 4) ; seul le titulaire de la marque mondiale a le droit de s'en servir dans tous les pays contractants, sur ses marchandises, paquets, enveloppes et documents d'affaires (article 2, 2e alinéa). Le Bureau international statue sur la demande d'enregistrement après avoir examiné si les conditions stipulées dans la Convention sont remplies ; s'il la juge suffisante il inscrit la marque et la public dans son journal [1] (article 6). La durée de la protection est de 20 ans à compter du jour de l'enregistrement et indéfiniment renouvelable ; la taxe de dépôt de 1.000 francs suisses ; celle de renouvellement de 500 francs (article 7).

Il y a là admission du dépôt attributif de droit du système allemand ; quelle que soit l'opinion professée sur ce point, il faut reconnaître qu'il mettrait un obstacle sérieux

[1] Le projet de 1919 prévoyait en cas de refus d'enregistrement un recours dans les six mois porté devant la cour de justice compétente.

à la signature d'une convention dont il est à la fois la pierre d'angle et la pierre d'achoppement. — Une des nouveautés du projet tient dans le fait qu'il laisse subsister les marques nationales à côté de la marque mondiale ; elles gardent leur efficacité conformément aux législations intérieures des différents pays ; ce sont toutes les marques de réputation purement locales ; — le dépôt à Berne est réservé au petit nombre de celles destinées au commerce international. Bien, mais les statistiques détruisent cette affirmation ; certains pays en effet ont un chiffre plus considérable de marques destinées à l'exportation que de marques strictement nationales ; pour ceux-là la conclusion de la Convention considérée serait défavorable, qui les priverait du bénéfice qu'ils retirent de l'enregistrement. D'autre part, la coexistence de marques nationales et de marques mondiales sur le même territoire amènerait inévitablement de sérienses difficultés pratiques.

IV. — Le droit à la marque est transmissible entre vifs et à cause de mort mais en corrélation avec l'entreprise ; la transmission ne produit d'effets qu'à partir de son inscription dans le registre des marques.

V. — Toute atteinte au droit à la marque est punie d'une amende de 1.000 à 100.000 francs suisses au profit du titulaire et de la destruction des produits revêtus de la marque litigieuse. La Cour de justice internationale de la Haye décide à ce sujet, en instance unique ; les jugements ainsi intervenus reçoivent l'exéquatur de plein droit dans chaque Etat où ils peuvent être invoqués et l'appui de la force publique (article 11). La Cour de justice internationale fixe la procédure à suivre et les frais (article 10).

VI. — La protection prend fin par la radiation de la marque dans les cas suivants :

a) lorsqu'une marque similaire était déposée antérieurement à son enregistrement ;

b) lorsque son renouvellement n'est pas effectué en temps utile ;

c) sur demande du titulaire ;

d) du moment où l'établissement cesse d'exister ;

e) si la radiation est requise en vertu d'un jugement.

Le Bureau de Berne publie la radiation intervenue (article 8). La Cour de justice internationale de la Haye décide en instance unique des radiations de marques, sur demande formulée par tout intéressé dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement (article 9).

Tout cela est très bien sur le papier ; encore faut-il se demander si le tribunal choisi [1] pourra suffire à la tâche imposante et délicate qui lui est confiée généreusement ; imposante par le nombre des affaires où il aura à intervenir ; délicate ensuite des enquêtes indispensables à conduire dans les divers pays de l'Union ; pratiquement c'est un non sens que de faire plaider des procès relatifs aux marques, même mondiales devant une Cour internationale unique et éloignée aussi compétente qu'elle puisse être.

VII. — Une mesure transitoire prévoit que les marques enregistrées internationalement en vertu de l'arrangement de Madrid, seront sur demande de leurs titulaires trans-

[1] En 1919 KATZ avait pensé au Tribunal fédéral suisse dont il loue la compétence.

crites sans frais dans le nouveau registre des marques mondiales, pour l'entreprise désormais et porteront la date du dépôt primitif (article 12).

Tel est le projet de KATZ dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est irréalisable actuellement, étant connues les divergences législatives des Etats, et que réalisé il donnerait lieu certainement à de grandes difficultés d'application.

Il est inutile et cruel d'établir une comparaison entre les avantages offerts par l'Union restreinte, respectueuse des lois des pays contractants et des principes généralement admis en matière de protection de marques, et les innovations bizarres de certains parmi Messieurs les juristes d'outre-Rhin.

SECTION 5. — Du traité pan-américain.

Une Union spéciale groupe les Etats suivants :

Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Salvador, Uruguay, Venezuela,

tous signataires en date du 20 août 1910 d'un traité concernant les marques de fabrique et de commerce, adopté au 4e Congrès pan-américain de Buenos-Aires.

Cette Convention est basée sur des principes très simples :

I. Le dépôt de la marque au pays d'origine ouvre un

délai de priorité de six mois ; aucun fait d'usage ou d'enregistrement intervenu durant ce délai ne peut être opposé au titulaire du droit s'il en demande l'enregistrement dans l'un quelconque des pays contractants (article 3).

II. Toute marque protégée au pays d'origine est acceptée telle quelle au dépôt dans tous les pays contractants, sous réserve des droits meilleurs des tiers et des dispositions légales internes (article 2).

III. Toute marque peut être déposée pour le territoire de l'Union dans l'un ou l'autre des Bureaux de la Havane ou de Rio de Janeiro créés à cet effet (articles 11, 12, 13, 14).

IV. Le nom commercial est protégé dans tous les pays contractants sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque.

Ce sont donc, réunis en un acte diplomatique unique, les avantages de la Convention de Paris et ceux de l'Arrangement de Madrid.

CHAPITRE XII

CONCLUSIONS

Je n'ai pas à insister sur la nécessité d'une protection des marques ; elle contribue indéniablement à l'assainissement du marché commercial, contrecarre le jeu malsain de la concurrence déloyale, favorise ceux dont le travail et l'habileté méritent une juste récompense.

La loi de 1890 assure cette protection, mais sous la condition fâcheuse pour l'étranger qu'il n'y peut prétendre qu'établi dans un pays de réciprocité ; ce qui se justifierait à la rigueur si le droit à la marque n'était qu'un monopole établi en faveur du titulaire ; je ne discuterais pas alors cette mesure économique de représailles, pas très généreuse, mais admissible.

Inadmissible par contre pour qui voit dans la marque non seulement une valeur profitable à l'ayant droit, mais encore une garantie accordée aux consommateurs, et estime que ce côté de sa nature serait semble-t-il le plus important à considérer à l'avenir. « Si l'on se pénétrait de cette idée, on ne verrait évidemment aucune difficulté à accorder aux étrangers le droit d'invoquer leurs marques et c'est dans l'intérêt même du public et pour éviter les

contrefaçons dont celui-ci peut être victime que ces droits seraient reconnus aux étrangers [1] ».

Les inconvénients du système de la réciprocité sont certes bien atténués par l'adhésion à la Convention de Paris d'un nombre respectable d'États avec lesquels la Suisse entretient des relations commerciales ; ils subsistent cependant ; une rédaction, légèrement modifiée de l'article 7 les supprimerait :

ARTICLE 7.

Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques :

1° . . . . . .

2° Les industriels, producteurs et commerçants établis à l'étranger pourvu qu'ils fournissent la preuve que leurs marques ou raisons de commerce sont protégées au lieu de leur établissement.

3° Les administrations publiques suisses ou étrangères qui exploitent une entreprise de production ou de commerce ; les administrations publiques étrangères doivent fournir la preuve que leurs marques sont protégées dans l'état auquel elles appartiennent. Ce qui amènerait les changements de rédaction suivants dans l'article correspondant du règlement d'exécution :

ARTICLE *x*.

Pour opérer le dépôt régulier d'une marque, il faut adresser au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle : 1° . . . 2° . . . 3° . . . 4° . . . .

[1] PILLET. *Op. cit.*, p. 183.

5° Les pièces requises en conformité de l'article 7 de la loi, pour établir le droit du demandeur à faire enregistrer une marque, savoir :

a) . . . . . .

b) de la part des industriels, producteurs et commerçants établis dans des états étrangers : la preuve qu'ils ont leur établissement régulier dans ledit état et que leurs marques y sont protégées ;

c) . . . . . .

a) de la part des administrations publiques des états étrangers : la preuve que leurs marques sont protégées par ledit état.

6° . . . 7° . . . . . .

C'est très simple.

La différence entre marque nationale et marque étrangère est maintenue ; j'ai indiqué l'influence sur le droit à ces dernières des principes de l'universalité et de la nationalité appliqués judicieusement par le Tribunal fédéral, — la mesure de la protection accordée, protection accessoire qui assure le respect et l'effet hors du pays où il a pris naissance d'un droit étranger d'origine et de nature, soumis en conséquence aux règles prescrites par sa loi nationale, en ce qui concerne son acquisition, sa transmission et sa perte, soumis aux conditions posées par la loi suisse dans la seule mesure où ces conditions sont imposées par des considérations d'ordre public.

Solution classique du problème de la protection universelle des marques, seule satisfaisante parce que seule logiquement justifiable et respectueuse des réalités économiques.

THÈSES

1.

Le développement international de l'industrie et du commerce veut une protection efficace des marques.

2.

Cette protection se justifie aussi bien par l'intérêt du public acheteur que par l'intérêt de l'industriel ou du commerçant.

3.

Cette protection est assurée par les lois spéciales de chaque état.

4.

Ces lois sont insuffisantes en ce sens que l'étranger non établi et non couvert par la réciprocité n'est pas reçu à les invoquer.

5.

Seuls quelques états assimilent l'étranger au national sans aucune condition d'établissement ou de réciprocité.

6.

Cette protection est assurée encore par le régime de la Convention d'Union.

7.

Ce régime est insuffisant, en ce sens que l'étranger ni sujet ni citoyen d'un des états de l'Union, qui n'a ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un d'entre eux n'est pas reçu à l'invoquer.

8.

La création d'une marque mondiale, protégée dans tous les états civilisés est irréalisable.

9.

Seul chaque état peut fournir une solution satisfaisante à la question d'une protection efficace de la marque en assimilant les étrangers aux nationaux sans aucune condition de réciprocité ou d'établissement.

10.

Cette solution se recommande du privilége de la liberté de l'industrie et du commerce, du principe de l'universalité de la marque, du respect des droits acquis et de la prise en considération des intérêts du public acheteur plus spécialement.

11.

Cette solution ne tend pas d'ailleurs à supprimer le régime de la Convention d'Union ; elle est calquée sur celui-ci, exception faite de la condition de réciprocité.

12.

Cette solution ne tend pas non plus à supprimer la distinction entre marques nationales et marques étrangères.

13.

La marque acquise par celui qui est établi dans le pays est marque nationale ; le droit à celle-ci tant pour le fond que pour la forme est soumis aux conditions prescrites par la loi nationale, en ce qui concerne son acquisition, sa transmission et sa perte.

14.

La marque acquise par celui qui est établi hors du pays est marque étrangère ; le droit à celle-ci est soumis aux conditions prescrites par la loi de son lieu d'origine ; il ne sera soumis aux conditions prescrites par la loi du lieu d'importation qu'autant que ces conditions seront imposées par des considérations d'ordre public international.

15.

Les solutions d'espèce sont affaires de la jurisprudence, tant administrative que judiciaire ; à une ou deux excep-

tions près, la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l'état actuel de notre législation nationale et internationale, fait une judicieuse application du principe de l'universalité de la marque.

16.

Cette jurisprudence adopte la solution la plus favorable à la liberté du commerce et de l'industrie, et de plus aux intérêts du public acheteur; elle mériterait donc d'être suivie dans l'hypothèse où une loi nouvelle assimilerait en Suisse l'étranger au national sans aucune condition d'établissement ou de réciprocité.

BIBLIOGRAPHIE

A. — *Doctrine*

(les ouvrages de doctrine consultés et parus avant 1900, sont cités au texte).

Allemagne.

ALLFELD. — *Grundriss des gewerblichen Rechtsschutzes.* Leipzig, 1910.

ALEXANDER-KATZ-B. — *Das Patent und Markenrecht aller Kultur staaten.* 2e édition. Berlin, 1924.

BINGT. — *Internationale Berichte über Patent, Muster und Zeichenweisen.* Wien, 1923-24.

BUSSE. — *Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen.* Berlin, 1925.

— *Werden die deutsche Sonderzeichen des Ausländers nach Art : 4 b des Madrider Abkommens durch die internationale Marke ersetz ?* Berlin, 1926.

ELSTER. — *Urheber = und Erfinder = Warenzeichen = und Wettbewerbrecht.* Berlin, 1928.

FINGER. — *Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen.* 3e édition. Berlin, 1928.

FREUND MAGNUS. — *Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen.* 5e édition. Berlin, 1908.

GADOW. — *Der gewerbliche Rechtsschutz der deutschen Reichsgesetze und Staatsverträge.* Berlin, 1922.

HAGENS. — *Warenzeichenrecht.* Berlin, 1927.

JÜNGEL-MAGNUS. — *Warenzeichenrecht.* Berlin und Leipzig, 1924.

KATZ. — *Weltmarkenrecht.* Berlin, 1926.

KOHLER. — *Warenzeichenrecht.* 1re édition, 1884. 2e édition, 1910. Mannheim.

NEUBERG. — *Das Warenzeichenrecht.* Leipzig, 1908.

— *Der internationale gewerbliche Rechtsschutz.* 2e édition. Berlin, 1908.

OSTERRIETH. — *Die Haager Konferenz 1925 zur Revision der Pariser Übereinkunft.* Berlin. 1926.

OSTERRIETH-AXTER. — *Die internationale Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums.* Berlin, 1903.

PINZGER-HEINEMANN. — *Das deutsche Warenzeichenrecht.* Berlin, 1926.

RAUTER. — *Das Warenzeichen.* Halle, 1922.

RHENIUS. — *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen.* 3e édition. Berlin, 1926.

ROSENTHAL. — *Reichsgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.* 7e édition. Berlin, 1928.

SELIGSOHN. — *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen.* 3e édition. Berlin und Leipzig. 1925.

WASSERMANN. — *Meilensteine im Markenrechte.* Berlin, 1929.

Angleterre et États-Unis.

FULTON. — *The law and practice relative to Patents, Trade-marks and Designs.* Londres, 1905.

HOPKINS. — *Law of Trade-marks, trade-names and unfair competition.* 2e édition. Londres, 1905.

KERLY. — *The law of Trade-marks.* 3e édition. Londres, 1927.

RAVENSCROFT. — *International Trade-mark Law and Practice.* Washington, 1925.

SEBASTIAN. — *The law of Trade-marks* Londres, 1911.

Andrew's *American law.* 1908.

Raldwin's *century édition of Bouvier's law Dictionnary.* New-York, 1926.

— *Encyclopedia of the laws of England.* Londres, 1909.

Kent's *commentaries.* Boston, 1896.

Autriche.

ABEL. — *System des oesterreischischen Markenrechts.* Wien, 1908.
ADLER. — *System des oesterreischischen Markenrechts.* Wien, 1909.
GELLER. — *Oesterreischisches und internationales Markenrecht.* Wien, 1913.

France et Belgique.

ALLART (H. et A.). — *Traité des marques de fabrique.* Paris, 1914.
BOETCHER (H.). — *La protection des marques de fabrique* .Paris, 1920.
BOETCHER (M). — *Caractère et effets du dépôt en matière de marque de fabrique.* Thèse, 1925.
BRAUN et CAPITAINE. — *Les marques de fabrique et de commerce.* Bruxelles, 1908.
CAPITAINE. — *Unification du droit des marques.* Bruxelles, 1912.
CHABAUD. — *La propriété industrielle, littéraire et artistique et les traités de paix.* Paris, 1921.
COHENDY et DARRAS. — *Code de commerce annoté,* t. II. Paris, 1904.
DALLOZ. — *Répertoire,* t. X, édition 1924. Paris.
DAVID. — *Nouveau manuel pratique des marques de fabrique.* Paris, 1914.
FERNAND-JACQ. — *Manuel pratique de la propriété industrielle et commerciale.* Paris, 1914.
LABORDE. — *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce.* Paris, 1914.
LABORI. — *Répertoire encyclopédique du droit français,* vo *Propriété industrielle.*
PILLET-CHABAUD. — *Le régime international de la propriété industrielle.* Paris, 1911.
PILLET-NIBOYET. — *Droit international privé.* Paris, 1928.
PILLET. — *Principes de droit international privé.* Paris, 1903.
— *Traité de droit international privé,* Paris, 1923-1924.
PLAISANT. — *L'œuvre de la conférence de Washington.* Paris, 1913.
PLAISANT-JACQ. — *Traité des noms et appellations d'origine.* Paris, 1921.
— *La Conférence de la Haye de 1925.* Paris, 1926.

POUILLET-TAILLEFER.
CLARO. — *Traité des marques de fabrique.* 6e édition. Paris, 1915.
— *Revision de l'ouvrage de Pouillet,* en 2 vol.
TAILLEFER. — *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale.* Paris, 1912.
THEODORIDES. — *Brevets d'invention et marques de fabrique en Grèce.* Athènes, 1924.

Italie.

BOSIO. — *Marchi di fabrica.* Turin, 1905.
CAIRO. — *Moderni regolamenti giuridici della proprieta industriale.* Milan, 1926.
RAMELLA. — *Trattato della proprieta industriale.* 2 vol. Rome, 1909.
UDINA. — *I recenti sviluppi della Unioni internazionala per la tutela della proprieta industriale.* Copodistria, 1926.

Suisse.

CAPT. — *Principe de protection des droits des marques de fabrique et de commerce des étrangers en Suisse.* Lausanne, 1905.
CURTI. — *Das Recht der Marken in der Schweiz.* Zurich, 1909.
DUNANT. — *Traité des marques de fabrique.* Genève, 1898.

B. — *Revues jurisprudentielles et doctrinales.*

Blatt für Patent. = Muster = und Zeichenwesen, dès 1894.
Deutsche Juristen Zeitung, dès 1896.
Das Recht, dès 1897.
Jahrbuch des deutschen Rechtes, dès 1902.
Juristische Wochenschrift, dès 1871.
Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (Pataille), dès 1855.
Revue du droit international et de législation. 1re série, 1869-1898 ; 2e série, 1899-1914 ; 3e série dès 1920.
Journal de droit international privé de Clunet, dès 1874.
Recueils de jurisprudence Dalloz, dès 1875.

Annales de droit commercial et industriel, français et étranger, de 1888 à 1914, dès 1920.
Revue de droit international privé (Darras), dès 1905.
Arrêts du Tribunal fédéral, Recueil officiel (A. T. F.).

C. — *Publications du Bureau international de Berne.*

Actes de Paris, 1880, 2e édition. Berne, 1902.
Actes de Paris, 1883, 2e édition. Berne, 1900.
Actes de Madrid, 1890. Berne, 1890.
Actes de Washington, 1911. Berne, 1911.
Actes de la Haye, 1925. Berne, 1926.
La protection internationale de la propriété intellectuelle et la guerre mondiale. Berne, 1919.
La propriété industrielle, dès 1885 (P. I.).

TABLE DES MATIÈRES

Pages

INTRODUCTION. 1

CHAPITRE PREMIER. — *De la nature juridique du droit à la marque* 3

CHAPITRE II. — *Des étrangers ayant le siège de leur production en Suisse ou qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie* 9

CHAPITRE III. — *Des étrangers couverts par la réciprocité* . 18

Section 1. — Généralités 18
Section 2. — De la réciprocité 20
Section 3. — Des conventions conclues par la Suisse au sujet de la protection des marques. 23

CHAPITRE IV. — *De la protection au pays d'origine* . . . 27

Section 1. — Généralités 27
Section 2. — De la nécessité de la protection au pays d'origine 27
Section 3. — De ce qu'il faut entendre par pays d'origine de la marque 40
Section 4. — De la preuve de la protection au pays d'origine 42

CHAPITRE V. — *Du dépôt et de l'enregistrement de la marque étrangère.* 43

Section 1. — Généralités 43
Section 2. — Des formalités du dépôt et de son caractère en droit suisse 45

Pages

Section 3. — Du premier usage à l'étranger . . . 51
Section 4. — Du délai de priorité établi par la Convention d'Union : article 4 56
Section 5. — De l'enregistrement international des marques ; Arrangement de Madrid. 59

CHAPITRE VI. — *Des marques étrangères qui ne sauraient être protégées en Suisse.* 64

Section 1. — Généralités 64
Section 2. — Des marques étrangères inconnues du droit suisse. 68
Section 3. — Du défaut de nouveauté ou de spécialité de la marque étrangère 73
Section 4. — Des marques étrangères contraires à à l'ordre public, ou aux bonnes mœurs 91

CHAPITRE VII. — *De la cession ou transmission du droit à la marque étrangère* 101

Section 1. — Généralités 101
Section 2. — De la marque des Chartreux devant les tribunaux 102
Section 3. — D'une théorie de la transmission des marques étrangères 108

CHAPITRE VIII. — *De la répression des atteintes à la marque.* 115

CHAPITRE IX. — *De l'extinction du droit à la marque étrangère et internationale* 120

Section 1. — Généralités 120
Section 2. — De l'extinction de la marque étrangère au pays d'origine 122
Section 3. — De l'extinction de la marque étrangère ensuite de causes relevant du droit suisse . . . 129
Section 4. — Du défaut d'usage de la marque étrangère 131

CHAPITRE X. — *De la protection temporaire accordée aux marques pendant les expositions* 136

Pages

CHAPITRE XI. — *Des conventions internationales relatives à la protection des marques* 146

Section 1. — Généralités 146

Section 2. — De la Convention de Paris. 147

Section 3. — De l'arrangement de Madrid 156

Section 4. — D'un projet de marque mondiale. . . 159

Section 5. — Du traité pan-américain 165

CHAPITRE XII. — *Conclusions* 167

THÈSES 171

BIBLIOGRAPHIE 175

SORTI DES PRESSES DE
L'IMPRIMERIE BARNÉOUD
LAVAL (FRANCE)