

3621

MESSAGE

du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

(Du 20 septembre 1937.)

Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec message à l'appui, un projet de loi modifiant la loi du 26 septembre 1890/21 décembre 1928 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

I.

A la fin de notre message sur les actes convenus à Londres le 2 juin 1934 par la conférence de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle, nous avons relevé que la convention d'union révisée oblige à modifier et à compléter la législation fédérale sur les brevets d'invention, les droits de priorité et les marques de fabrique et de commerce. Nous avons en outre expliqué qu'il convenait, pour la loi sur les brevets et celle sur les droits de priorité, de combiner la revision imposée par les actes de Londres avec la revision générale, actuellement en cours, et d'approuver exceptionnellement les actes de Londres sans adapter au préalable ces deux lois. Pour la loi sur les marques, nous exposons, en revanche, que rien ne s'opposait à une adaptation immédiate. C'est pourquoi nous vous soumettons ici le projet d'une loi assurant cette adaptation.

II.

Le premier projet d'une loi d'adaptation a été adressé aux organismes qui représentent une grande partie des milieux intéressés à la modification de la loi; ces organismes sont: le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie (abrégé: directoire), le groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle (abrégé: groupe suisse) et l'association suisse des conseils en matière de propriété industrielle. En élaborant le présent projet, nous avons tenu compte, dans la mesure

du possible, des suggestions faites par ces différents groupements. Nous n'avons cependant pas pu donner suite aux vœux du groupe suisse relatifs à l'admission des marques défensives et à la répression des violations du droit sur la marque qui ne sont pas commises par l'emploi d'un signe fait à titre de marque (sur le produit ou son emballage), mais par l'emploi du signe dans des réclames ou sur des papiers d'affaires. Il en a été de même du vœu exprimé tant par le groupe suisse que par le directoire, qui désiraient que la loi énonçât expressément le principe dit de la territorialité. Ces vœux ne tiraient pas leur origine des actes de Londres, et c'est pour cette raison surtout qu'il ne pouvait y être donné suite. Si l'on avait voulu néanmoins le faire, on aurait dû, forcément, donner encore à d'autres milieux l'occasion d'exprimer leurs désirs. On en serait ainsi arrivé, sans qu'on le veuille, à reviser la loi dans une plus large mesure, ce qui eût demandé plus de temps. Pour pouvoir ratifier les accords de Londres dans les délais après y avoir adapté au moins la loi sur les marques, il est cependant nécessaire de limiter la présente révision aux points touchés par les décisions prises à Londres.

III.

Le projet de loi ci-annexé donne lieu aux explications suivantes :

Ad art. 6.

1^{er} et 2^e al. Texte actuel.

3^e al. Cette modification a pour but d'adapter le 3^e alinéa à la nouvelle disposition de l'article 5, lettre C, 3^e alinéa, de la convention d'union (relative aux marques de « Konzern »).

En tant qu'il s'agit seulement d'admettre l'enregistrement de la même marque pour plusieurs « copropriétaires », une modification de la loi n'est pas nécessaire; d'après l'article 13, 2^e alinéa, le déposant peut, en effet, maintenir sa demande même si une marque identique ou semblable est déjà enregistrée. Cependant, il pourrait arriver que des maisons du même groupement économique qui auraient chacune fait enregistrer la même marque doivent se défendre contre un tiers qui emploierait une marque identique. Celui-ci pourrait en effet objecter, devant le juge, que les marques que ces maisons ont fait enregistrer ne sont pas valables parce qu'elles ne se distinguent pas entre elles (art. 6, 1^{er} al.) et que, par conséquent, elles ne sont pas propres à caractériser les produits qui les portent comme provenant d'une entreprise déterminée. Vu le nouveau texte conventionnel, il convient d'empêcher cette objection en précisant que le 1^{er} alinéa de l'article 6 n'est pas applicable lorsque la même marque est enregistrée par des maisons appartenant au même groupement économique.

Ad art. 7.

1^{er} al. Texte actuel.

2^e al. En vertu du texte actuel de l'article 6 de la convention d'union, la protection d'une marque régulièrement déposée dans le pays d'origine

ne pouvait être refusée que pour des motifs déterminés indiqués dans l'article 6 lui-même (principe dit « telle quelle »). Ainsi, pour un renouvellement de marque comme pour une transmission, la législation suisse pouvait exiger la preuve que la marque était *encore* enregistrée dans le pays d'origine au nom du titulaire ou du cessionnaire (pour le renouvellement, art. 8, 1^{er} al., 3^e phrase, de la loi; pour la transmission, art. 19 du règlement d'exécution).

A Londres, il a été décidé qu'on pourrait bien, comme auparavant, exiger pour toutes les marques qu'elles soient enregistrées dans le pays d'origine avant d'être admises dans un autre pays de l'union, mais que les marques conformes à la loi du pays d'importation seraient à partir de l'enregistrement dans ce pays indépendantes de l'enregistrement dans le pays d'origine; seules les marques non conformes à la législation du pays d'importation, admises seulement en vertu du principe « telle quelle », restent après comme avant dépendantes de l'enregistrement dans le pays d'origine (art. 6, lettres A et D, de la convention d'union).

Pour tenir compte de cette nouvelle réglementation relative au renouvellement de marques étrangères, il convient de compléter l'article 8, 1^{er} alinéa, de la loi. Les formalités de transmission ne sont, par contre, pas réglées dans la loi (cf. art. 11) mais dans le règlement d'exécution (art. 19), de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la loi sur ce point.

Vu ce qui précède, nous proposons d'ajouter à l'article 7 un 2^e alinéa prévoyant, pour les marques de déposants étrangers qui sont conformes à la législation suisse, l'indépendance complète de la protection dans le pays d'origine, c'est-à-dire l'admission, déjà lors du premier enregistrement, sans preuve de cette protection. Cette innovation tient compte d'un vœu exprimé aussi bien par le directoire que par le groupe suisse; elle est compatible avec l'article 6 du texte de Londres, qui permet simplement aux pays de l'union, mais ne les oblige pas de réclamer lors du premier enregistrement la preuve de la protection dans le pays d'origine. Il s'agit toutefois d'un avantage qui ne doit être accordé qu'aux ressortissants des pays qui, de leur côté, acceptent lors du premier dépôt les marques de déposants domiciliés en Suisse sans exiger la preuve qu'elles sont enregistrées en Suisse.

L'article 6 de la convention d'union n'est, par contre, pas applicable aux marques collectives; c'est pourquoi il n'y a aucune raison de les déclarer indépendantes de la protection dans le pays d'origine soit déjà lors du premier dépôt, soit même lors du renouvellement ou de la transmission.

Ad art. 7bis.

Al. 1 à 5. Texte actuel.

6^e al. D'après le texte actuel, seules les collectivités étrangères de droit privé ou de droit public qui possèdent la personnalité peuvent déposer des marques collectives en Suisse. Cette exigence ne peut plus être main-

tendue eu égard à l'article 7bis modifié de la convention d'union; au contraire, il doit suffire que ces collectivités soient constituées conformément à la législation de leur pays.

Ad art. 7ter.

Aux termes des articles 7, chiffres 2 et 3, et 7bis, 6^e alinéa, de la loi, les marques de titulaires domiciliés à l'étranger ne peuvent être enregistrées en Suisse que si la preuve est fournie qu'elles sont protégées dans le pays d'origine; la pratique n'a considéré cette condition comme remplie que s'il y avait « identité complète » entre la marque enregistrée dans le pays d'origine et celle présentée au dépôt en Suisse comme marque nouvelle ou comme renouvellement (cf. ATF 57, I, n° 6). Conformément à l'article 6, lettre B, 2^e alinéa, de la convention révisée, la marque ne peut plus être refusée si elle ne diffère que par des éléments non essentiels de celle qui a été enregistrée dans le pays d'origine.

Ad art. 8.

1^{er} et 2^e al. Voir les explications données au sujet de l'article 7.

3^e al. Texte du 2^e alinéa actuel.

Ad art. 9.

1^{er} et 2^e al. Texte actuel.

3^e al. Cette nouvelle disposition tient compte de la prescription de l'article 5, lettre C, 2^e alinéa, de la convention d'union.

Ad art. 11.

1^{er} et 2^e al. Le nouvel article 6quater de la convention d'union admet le partage territorial du droit sur la marque. Un tel partage étant considéré jusqu'à présent par la pratique suisse comme incompatible avec l'article 11 de la loi (cf. ATF 36, II, n° 42, cons. 3), une adjonction a dû être faite au 1^{er} alinéa.

L'admissibilité de la cession du droit sur la marque pour une partie seulement des produits pour lesquels la marque est enregistrée a été reconnue dans un deuxième alinéa nouveau, qui a pour but d'adapter la loi à la nouvelle prescription de l'article 9ter, 1^{er} alinéa, de l'arrangement de Madrid sur les marques.

3^e al. Texte du 2^e alinéa actuel, avec une modification rédactionnelle.

Ad art. 18.

1^{er} et 2^e al. Texte actuel.

3^e al. En ce qui concerne les marques, est punissable non seulement celui qui emploie la marque d'autrui pour ses propres produits, mais aussi celui qui vend, met en vente ou en circulation des produits qu'il sait être revêtus d'une marque apposée illicitement (art. 24, lettres a, b et c). Pour

les indications de provenance (art. 24, lettre *f*, en liaison avec l'art. 18, 3^e al.), est par contre seul menacé d'une peine celui qui munit un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle; celui qui, sciemment, ne fait que mettre en circulation un produit déjà revêtu d'une telle indication n'est pas punissable. Il s'agit là manifestement d'une lacune de la loi (cf. ATF 22, p. 1117) qui, à cette occasion, doit être une fois comblée.

Ad art. 19 et 20.

L'article 3 de l'arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance déclare que le vendeur ne peut faire figurer son nom ou son adresse sur des produits provenant d'un autre pays que si la réelle provenance de ces derniers est indiquée par une adjonction bien visible. La disposition de l'article 20, chiffre 1, de la loi n'est pas compatible avec le principe posé audit article 3 (de l'arrangement); elle doit donc être supprimée et l'article 19 de la loi complété en conséquence.

Ad art. 27.

Chiffre 1. Texte actuel.

Chiffre 2, lettre a. Conformément à l'adjonction faite à Londres à l'article 10 de la convention d'union, la légitimation active pour poursuivre les fausses indications de provenance ne peut plus, comme actuellement (chiffre 2, lettre *a*), n'être accordée qu'aux fabricants, etc. établis dans le territoire faussement indiqué.

En outre la disposition actuelle d'après laquelle seules les collectivités possédant la personnalité ont qualité pour ouvrir action ne peut plus, vu la teneur de l'article 10^{ter} de la convention d'union, être maintenue à l'égard des collectivités étrangères.

Chiffre 2, lettre b. Texte actuel.

Chiffre 3. Texte actuel.

Veillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 septembre 1937.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,
MOTTA.

Le chancelier de la Confédération,
G. BOVET.

(Projet.)

Loi fédérale

modifiant

celle du 26 septembre 1890/21 décembre 1928 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 décembre 1900, le 2 juin 1911, le 6 novembre 1925 et le 2 juin 1934;

vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 1937,

arrête :

Article premier.

Les articles 6, 7 et 7bis de la loi du 26 septembre 1890/21 décembre 1928 (*) concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 6. La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées.

La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion.

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas :

- 1^o Aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte;

(*) RO 12, 1 et 45, 151.

- 2° Aux marques dont les titulaires sont étroitement liés au point de vue économique avec le déposant de la marque déjà enregistrée, à condition que leur emploi n'ait pas pour effet de tromper le public et ne soit pas d'une autre façon contraire à l'intérêt public.

Art. 7. Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques :

- 1° Les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse et les commerçants qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie;
- 2° Les industriels, producteurs et commerçants établis dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement, 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'Etat auquel elles appartiennent et que cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse.

Les déposants étrangers désignés au premier alinéa, chiffres 2 et 3, et dont les marques sont conformes à la législation suisse ne sont pas tenus de fournir la preuve qu'elles sont protégées dans l'Etat en question si celui-ci accorde la réciprocité à la Suisse.

Art. 7bis. Les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants qui possèdent la personnalité sont autorisées à déposer des marques destinées à distinguer les marchandises produites par les membres de ces collectivités ou mises par eux dans le commerce (marques collectives); ce droit appartient à la collectivité même si elle n'exploite pas elle-même d'entreprise.

Le premier alinéa s'applique par analogie aux personnes morales du droit public.

Dans la règle, les marques collectives ne sont pas transmissibles. Le Conseil fédéral peut admettre des exceptions. L'article 11, 1^{er} alinéa, de la présente loi n'est pas applicable aux marques collectives.

La collectivité ou la personne morale de droit public inscrite comme titulaire a seule qualité pour faire valoir les droits résultant de l'enregistrement d'une marque collective. Ce droit comprend aussi l'action découlant d'un dommage subi par un membre de la collectivité et causé par la violation du droit attaché à la marque collective.

Si la collectivité ou la personne morale de droit public tolère l'emploi de la marque contrairement à son but ou d'une manière propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander la radiation de la marque.

Les collectivités étrangères constituées conformément aux dispositions du droit privé ou public de l'Etat dans lequel elles ont leur siège sont autorisées à déposer des marques collectives si cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse et si ces marques sont protégées dans ledit Etat.

Art. 2.

La loi précitée est complétée par un article 7ter, ainsi rédigé:

Art. 7ter. La marque présentée au dépôt par un titulaire domicilié à l'étranger (art. 7, 1^{er} al., chiffres 2 et 3; art. 7bis, 6^e al.) sera admise à l'enregistrement même lorsqu'elle diffère de l'enregistrement dans le pays d'origine à condition que cette différence ne porte que sur des éléments non essentiels et n'altère pas l'impression générale produite par la marque.

Art. 3.

Les articles 8, 9, 11, 18, 19, 20 et 27 de la loi précitée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 8. La protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure vingt ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle.

Le titulaire peut demander en tout temps le renouvellement de la marque pour une même durée. Le renouvellement est soumis à la même taxe et aux mêmes formalités qu'un premier enregistrement; toutefois, le titulaire domicilié à l'étranger (art. 7, 1^{er} al., chiffres 2 et 3) d'une marque qui est conforme à la législation suisse n'a plus à fournir la preuve, lors du renouvellement, que la marque est protégée dans le pays d'origine.

L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant droit de l'expiration du délai de protection, toutefois sans y être astreint. La marque sera radiée si le renouvellement de l'enregistrement n'est pas demandé au plus tard dans les six mois dès l'expiration du délai de protection.

Art. 9. Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque.

Le premier alinéa est applicable aux marques collectives lorsque les industriels, producteurs ou commerçants auxquels ces marques sont destinées n'en font pas usage pendant le délai prévu.

Si une marque est employée par le titulaire dans une forme ne différant que par des éléments non essentiels de celle dans laquelle elle est enregistrée, la radiation de la marque ne peut pas être demandée et la protection de la marque, telle qu'elle est employée, ne sera pas diminuée.

Art. 11. La marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. Si l'entreprise s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise afférente à la Suisse soit transmise, à moins que l'emploi de la marque par le cessionnaire ne soit de nature à tromper le public.

La marque peut être transmise pour une partie seulement des produits pour lesquels elle est enregistrée si la partie de l'entreprise afférente à ces produits est également transmise et à la condition que les produits compris dans la partie cédée soient totalement différents de ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au nom du cédant et que l'emploi de la marque par le cessionnaire ne soit pas de nature à tromper le public.

A l'égard des tiers, la transmission a effet à partir de sa publication seulement (art. 16).

Art. 18. L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit.

L'usage de ce nom appartient à chaque fabricant ou producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle ou de vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revêtu d'une telle indication.

Art. 19. Celui qui habite un lieu réputé pour la fabrication ou la production de certaines marchandises et qui fait le commerce de produits semblables d'une autre provenance ne peut pas faire figurer son nom ou son adresse sur ces produits sans une adjonction bien visible disant clairement la réelle provenance de ceux-ci.

Art. 20. Il n'y a pas fausse indication de provenance dans le sens de la présente loi lorsqu'un produit est désigné par un nom de lieu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

Art. 27. L'action civile ou pénale peut être intentée:

1° En ce qui concerne les marques:

Par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque;

2° En ce qui concerne les indications de provenance:

- a. Par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, la localité, la région, etc. faussement indiquée ou dans le territoire où la fausse indication de provenance est employée, ou par une collectivité de ces fabricants, producteurs ou négociants qui possède la personnalité. Pour une collectivité étrangère, il suffit qu'elle soit constituée conformément à la législation du pays où elle a son siège si ce pays accorde la réciprocité à la Suisse;
- b. Par tout acheteur trompé au moyen d'une fausse indication de provenance;

3° En ce qui concerne les récompenses industrielles:

Par 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.

Art. 4.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires.

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. (Du 20 septembre 1937.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1937
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	3621
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.09.1937
Date	
Data	
Seite	108-117
Page	
Pagina	
Ref. No	10 088 323

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.