

Com. 30 avril 1974, Bull. Cass. 1974,
IV, n° 136, p. 108

D
O
S
S 1975 - n° 2
I
E
R

GUIDE DE LECTURE

I - LES FAITS

- 9. 8. 1963 : La Société américaine The NIPPERT company dépose une demande de brevet français, délivré sous le numéro 1.365.854.
- 1. 9. 1971 : Echéance de la neuvième annuité, non payée.
- : L'I.N.P.I. n'adresse pas au breveté l'avertissement prévu par l'article 60 du décret du 5 décembre 1968.
- 1. 3. 1972 : Expiration du délai de grâce prévu par l'article 41 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968.
- 1. 9. 1972 : Expiration du délai de recours en restauration
- 4. 9. 1972 : Le Directeur de l'I.N.P.I. notifie au breveté la constatation de la déchéance de ses droits.
- : Le breveté intente un recours en restauration.
- 9. 1. 1973 : La Cour de Paris rejette le recours.
- : Le breveté se pourvoit en cassation.
- 30.4.1974 : La Cour de cassation rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

A) PROBLEME

1°) Prétention des parties

* Demandeur au pourvoi (NIPPERT CY) : Le breveté critique l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, confirmant la décision de déchéance, pour deux raisons :

a) Il a fourni toutes instructions nécessaires et le non paiement de l'annuité est dû à la faute des mandataires, qui, en tant que fait extérieur à sa propre volonté, constitue l'excuse légitime prévue par la loi.

b) Il soutient, en outre, que la décision du Directeur de l'I.N.P.I. constatant la déchéance du brevet n'a pas été précédée de l'avertissement prévu à l'article 60 du décret du 5 décembre 1968 ; elle ne peut pas produire d'effet.

* Défendeur au pourvoi (I.N.P.I.) Adoptant des motifs contraires à ceux des demandeurs, il entend faire approuver l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

a) Le non-paiement de l'annuité est dû à la négligence du breveté qui a omis de donner à ses mandataires successifs les instructions nécessaires ; ce comportement est exclusif de l'excuse légitime prévue par la loi.

b) Le défaut d'avertissement de l'article 60, al. 1 "ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet" (art, 60, al. 2).

2°) Enoncé du problème

La Cour de cassation devait donc répondre aux deux problèmes posés par les prétentions des parties au pourvoi.

- 1 - La négligence du breveté qui omet de donner les instructions utiles à ses mandataires est-elle exclusive de l'excuse légitime prévue par l'article 48 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968 ?
- 2 - L'absence d'avertissement prévu par l'article 60 du décret du 5 décembre 1968, peut-elle priver d'effet la constatation de déchéance des droits du breveté ?

B) SOLUTIONS

1°) Enoncé de la solution

- a) "La Cour d'appel ayant ainsi fait apparaître la négligence commise par la société The Nippert company a pu en déduire que celle-ci ne justifie pas d'une excuse légitime permettant de la restaurer dans les droits attachés à son brevet ;
- b) Attendu, enfin, que l'article 60 du décret du 5 décembre 1968 dispose dans son alinéa 2 que l'absence de l'avertissement prévu par ce texte "ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet" .

2°) Commentaire de la solution (au 1er problème)

Deux séries d'éléments de fait s'affrontent dans la présente affaire : d'une part, un "malentendu au cours du transfert des dossiers entre les deux mandataires", et de l'autre absence de la part du breveté, d'instructions concernant le paiement des annuités et transfert des dossiers. pouvait être l'influence de chacun de ces éléments sur l'existence d'une excuse légitime au profit du breveté ?

a - Comportement du mandataire

Le comportement du mandataire soulève deux questions ;

Le breveté prétend que le non-paiement est entièrement dû à un malentendu entre les mandataires lié au transfert du dossier. Si ce "malentendu" est une faute, en quoi a-t-elle pu consister ? Deux solutions sont possibles : ou bien l'ancien mandataire (SCHMIEDLING) n'a pas transmis au nouveau les instructions concernant le paiement des annuités, ou bien le nouveau mandataire (BIEBEL) n'a pas exécuté ou mal interprété ces instructions.

Pour pouvoir choisir entre ces deux hypothèses, il faudrait connaître le contenu exact du contrat de mandat, et les obligations légales des mandataires ; le premier mandataire ne peut, en effet, être en faute, que s'il a failli à une obligation préexistante. Nous ne pouvons résoudre ce problème, car le contrat envisagé était probablement soumis au droit américain. Le breveté semble d'ailleurs admettre qu'une telle obligation ne pesait pas sur ces mandataires, puisqu'il tente de démontrer qu'il a lui-même donné les instructions nécessaires au paiement.

La faute d'un mandataire n'est donc pas établie en l'espèce.

b - Comportement du breveté

La Cour de cassation, approuvant la Cour d'appel de Paris, relève que le breveté n'avait donné aux mandataires aucune instruction précise quant au paiement des annuités antérieurement à l'expiration du délai de grâce (1er mars 1972). La Cour semble donc mettre à la charge du breveté, et non du mandataire, l'obligation de donner les instructions nécessaires lors d'un transfert de dossiers. Elle considère, sans doute implicitement, qu'un breveté prudent et diligent aurait donné de telles instructions et qu'en s'en abstenant, le breveté a commis une faute.

Or, pareille faute est tenue par les tribunaux comme excluant l'excuse légitime et l'arrêt WALKER rendu par la Cour de cassation, le 16 février 1972 (P.I.B.D. 1972.III. 92) a même décidé que l'excuse légitime supposait établie l'absence de faute du breveté, cassant l'arrêt parisien au motif que :

"La Cour d'appel n'a pas établi la faute qu'elle retient à la charge de la société propriétaire du brevet pour en déduire l'absence d'une excuse légitime au sens de la loi".

Non seulement, par conséquent, la faute exclut l'excuse mais seule, encore, la preuve de l'absence de faute peut établir cette excuse. L'arrêt étudié confirme cette attitude que nous estimons excessivement favorable au breveté.

Joanna SCHMIDT

BREVETS D'INVENTION. — Perte des droits du breveté. — Déchéance. — Non-paiement d'une annuité. — Recours en restauration. — Excuse légitime. — Mandataires successifs. — Absence d'instruction donnée au nouveau mandataire.

Ayant relevé qu'une société qui, après changement de son mandataire, avait commis la négligence de ne pas donner les instructions nécessaires pour l'acquittement de la neuvième annuité d'un brevet avant la fin du délai de grâce, une cour d'appel a pu en déduire que cette société ne justifiait pas d'une excuse légitime permettant de le restaurer dans ses droits de propriétaire du brevet.

Et, selon l'article 60, alinéa 2 du décret du 5 décembre 1968, l'absence de l'avertissement prévu par ce texte ne constitue pas une cause de restauration desdits droits.

30 avril 1974.

Rejet.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1973), d'avoir confirmé la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 4 septembre 1972 constatant la déchéance des droits attachés au brevet n° 1.365.854, déposé le 9 août 1963 par la société de droit américain The Nippert company, dont le siège est à Delaware (Ohio, Etats-Unis), pour non-paiement de la neuvième annuité avant la fin du délai de grâce qui expirait le 1^{er} mars 1972, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société propriétaire du brevet a pris toutes précautions pour donner les instructions nécessaires à son nouveau mandataire, mais qu'en raison d'événements qui lui sont étrangers la transmission des documents utiles n'a pu avoir lieu entre les mandataires successifs et qu'au surplus, il n'apparaît pas que l'avertissement prévu par l'article 60 du décret du 5 décembre 1968 ait été adressé au breveté;

Mais attendu que l'arrêt déféré relève que la société The Nippert company qui avait eu pendant plusieurs années comme mandataire le cabinet Schmieding de Columbus (Ohio),

lequel s'était par la suite installé à San-Diego, à l'autre extrémité des Etats-Unis, avait alors choisi un nouveau mandataire, le cabinet Biebel de Dayton (Ohio), et que c'est par suite d'un malentendu au cours du transfert des dossiers entre les deux mandataires que la neuvième annuité du brevet précité n'a pas été acquittée; qu'à cet égard la Cour d'appel retient que la société The Nippert company ne produit aucun document antérieur au 1^{er} mars 1972 émanant d'elle et se rapportant aux instructions données par cette société à ses ancien et nouveau mandataires; que l'arrêt écarte les « affidavit » produits par la société The Nippert company en constatant que ces documents sont postérieurs à la date de constatation de la déchéance, qu'ils émanent de la partie requérante ou de personnes liées à elle et que notamment Schmieding déclare avoir lu un affidavit de Biebel qui n'a été dressé que quatre mois plus tard; que l'arrêt ajoute qu'il résulte de la correspondance produite que la société The Nippert company n'a envoyé directement aucune instruction au cabinet Schmieding pour le transfert des dossiers et qu'elle s'est contentée de donner des instructions verbales à Biebel sans lui fournir la moindre indication sur les brevets dont il devait dorénavant acquitter les taxes; que la Cour d'appel ayant ainsi fait apparaître la négligence commise par la société The Nippert company a pu en déduire que celle-ci ne justifie pas d'une excuse légitime permettant de le restaurer dans les droits attachés à son brevet;

Attendu, enfin, que l'article 60 du décret du 5 décembre 1968 dispose dans son alinéa 2 que l'absence de l'avertissement prévu par ce texte « ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet »;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 9 janvier 1973, par la Cour d'appel de Paris.

N° 73-10988. *Société de droit américain The Nippert company contre Procureur général près la Cour d'appel de Paris et autre.*

Président : M. Monguilan. — Rapporteur : M. Larère. — Avocat général : M. Delpéch, conseiller faisant fonctions. — Avocat : M. Beurdeley.