

DOSSIERS BREVETS 1977-I-N.2

T.G.I. PARIS 24 AVRIL 1976

P.I.B.D. 1976 - 181 - III - 477

ACTION EN ANNULATION : AVIS DE NOUVEAUTÉ : SURSIS A STATUER.

I - LES FAITS.

- 24.09.1971 : FUJI PHOTO FILM Ltd dépose une demande de brevet 2.108.555 portant sur un matériau d'enregistrement en couleurs
- : La demande de brevet n'est pas soumise à la procédure d'avis documentaire (période transitoire)
- 6.05.1975 : ZANDERS FEINPAPIERE assigne FUJI PHOTO FILM Ltd en annulation de brevet
- 17.12.1975 : FUJI PHOTO FILM requiert l'établissement d'un avis documentaire conformément à l'article 98 du décret du 5.12.1968.
- 14.01.1976 : FUJI PHOTO FILM LTD demande au T.G.I. un sursis à statuer jusqu'à établissement de l'avis documentaire
- 12.02.1976 : ZANDERS FEINPAPIERE s'oppose à la demande de sursis à statuer
- 24.04.1976 : T.G.I. Paris fait droit à la demande de sursis à statuer.

II - LE DROIT.

A - LE PROBLEME.

1 - Prétentions des parties.

a - LE DEMANDEUR AU SURSIS (FUJI)

prétend que le sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure d'avis documentaire qui permet la modification «informée» des revendications est d'application spéciale aux actions en contrefaçon.

b - LE DÉFENDEUR AU SURSIS (ZANDERS)

prétend que le sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure d'avis documentaire, qui permet la modification «informée des revendications, n'est pas d'application aux actions en contrefaçon et peut être décidé en matière d'action en annulation».

2 - Enoncé du problème.

En cas d'action en annulation d'un brevet «nouveau régime» non soumis à la procédure d'avis documentaire, le juge doit-il surseoir à statuer jusqu'à la production de celui-ci ?

B - LA SOLUTION.

1 - Enoncé de la solution.

Attendu que la Société FUJI PHOTO, dont les brevets n'ont pu être examinés, se trouve donc aujourd'hui désavantagée par rapport aux titulaires des brevets soumis à la procédure de l'avis documentaire, dès l'entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 1969 ; -----

Qu'il est certain, en effet, que les observations de l'Administration et les documents que celle-ci est amenée à citer à propos de l'état antérieur de la technique sont susceptibles d'affecter la nouveauté des inventions et leur activité inventive ; que ces éléments constituent ainsi pour la Société titulaire des brevets une source d'information extrêmement importante puisqu'à partir de ces informations, elle pourra éventuellement définir plus exactement la portée de ses brevets en modifiant les revendications ; -----

2 - Commentaire de la solution.

Enoncée à notre connaissance pour la première fois, à raison même du faible nombre de demandes principales en annulation, l'extension à pareilles actions de la règle posée à propos des actions en contrefaçon paraît fort opportune.

Elle révèle, une fois encore, la liaison établie entre la procédure d'avis documentaire et les modifications de revendication. Le breveté avait eu la faculté de modifier ses revendications durant la période de délivrance mais ses modifications n'avaient pu être éclairées par les informations de l'avis documentaire.

On ne voit pas, en revanche, pourquoi le demandeur au sursis invoquait l'article 98 relatif aux demandes déposées avant le 1er janvier 1965 et point l'article 103 relatif aux demandes déposées après le 1er janvier 1969 mais échappant, provisoirement, à la procédure d'avis documentaire.

- Art. 98 : L'avis de nouveauté que doit produire tout demandeur dans une instance en contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat d'addition, demandé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 87 du présent décret.

- Art. 103 : L'avis documentaire que doit produire tout demandeur dans une instance en contrefaçon d'un brevet demandé après la date d'entrée en vigueur du présent décret et délivré sans avoir été soumis aux dispositions du chapitre VI du présent décret est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification de la taxe prévue à l'article 80 du présent décret.

La décision influe sur l'application extensive de l'article 55 al. 3 de la loi : «Le tribunal saisi (d'une action en contrefaçon) surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet».

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

24 AVRIL 1976

ENTRE : La Société ZANDERS FEINPAPIERE Gmbh, Société de droit allemand, siège à BERGISCH-GLADBACH (507), (Allemagne Fédérale).

ET : La Société FUJI PHOTO FILM CO, Ltd, siège 210 Nakanuma Minami Ashigara Machi, Ashigara Kamigun, KANAWAGA (Japon).

LE TRIBUNAL,
siégeant en audience publique ; -----

Après que la cause eût été débattue en audience publique le 13 mars 1976 devant Monsieur GRONIER, Vice-Président, Madame BETEILLE & Monsieur SCHEWIN, Juges, assistés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, -----

A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradictoire ci-après : -----

Attendu que la Société FUJI PHOTO FILM CO.LTD, résident au JAPON, a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle, le 24 septembre 1971, un brevet numéro 2.108.555, et, le 25 octobre 1971, un autre brevet numéro 2.113.224, concernant l'un et l'autre un matériau d'enregistrement en couleurs et un développeur chromogène pour sa mise en oeuvre ; -----

Attendu que la Société de droit allemand ZANDERS FEINPAPIERE, dont la production se situe dans le domaine des papiers reproducteurs sans carbone, considérant qu'elle a intérêt à faire prononcer la nullité de ces deux brevets, a assigné à cette fin, le 6 mai 1975, la Société FUJI PHOTO ; -----

Attendu que par conclusions du 14 janvier 1976, cette Société demande au Tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'établissement de l'avis documentaire qui a été requis par elle le 17 décembre 1975, conformément à l'article 98 du décret du 5 décembre 1968, à propos des deux brevets en cause ; -----

Que la Société FUJI PHOTO indique que cet avis documentaire étant établi contradictoirement, des modifications seraient susceptibles d'intervenir dans la rédaction des revendications de ces deux titres d'inventions ; qu'elle en déduit que l'examen de la demande de la Société ZANDERS FEINPAPIERE ne saurait donc avoir lieu tant que cette procédure ne sera pas parvenu à son terme ; -----

Attendu que, suivant ses conclusions du 19 février 1976, la Société ZANDERS FEINPAPIERE s'oppose à cette demande de sursis à statuer ; qu'elle prétend qu'il ne s'agirait là que d'un moyen purement dilatoire qui ne devrait pas être accueilli, car l'action engagée n'est pas une procédure en contrefaçon, mais une procédure en nullité pour laquelle la présentation de l'avis documentaire n'est pas exigée ; qu'elle ajoute que les deux brevets sont acutellement publiés et en vigueur en leur état et qu'il serait donc normal qu'elle soit habilitée à engager une instance en nullité contre les revendications y figurant quant à présent ; que la Société précise encore qu'il lui appartiendrait, si ultérieurement la Société FUJI PHOTO était amenée à modifier ses revendications, de décider de l'extension de sa demande à ces nouvelles revendications à moins qu'elle s'en abstienne si ces nouvelles revendications ne la gênent pas ; -----

Attendu, après cet exposé des prétentions des parties que la Société FUJI PHOTO justifie avoir déclenché le 17 décembre 1975, la mise en oeuvre de la procédure d'avis documentaire pour chacun des brevets ; -----

Attendu, par ailleurs, que ceux-ci ont donc été délivrés sans avoir été soumis à l'examen préalable avec l'avis documentaire prévu par les articles 19 et 20 de la loi du 2 janvier 1968 ; que cette procédure, en effet, dont l'application a été progressive, n'était pas encore instaurée pour les inventions relevant du Secteur technique auquel appartenaient ces titres ; -----

Attendu que la Société FUJI PHOTO, dont les brevets n'ont pu être examinés, se trouve donc aujourd'hui désavantagée par rapport aux titulaires des brevets soumis à la procédure de l'avis documentaire, dès l'entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 1969 ; -----

Qu'il est certain, en effet, que les observations de l'Administration et les documents que celle-ci est amenée à citer à propos de l'état antérieur de la technique sont susceptibles d'affecter la nouveauté des inventions et leur activité inventive ; que ces éléments constituent ainsi pour la Société titulaire des brevets une source d'information extrêmement importante puisqu'à partir de ces informations, elle pourra éventuellement définir plus exactement la portée de ses brevets en modifiant les revendications ; -----

Attendu qu'il en est de même à l'égard de la Société ZANDERS FEINPAPIERE puisque ces informations lui permettront, de son côté, de mieux apprécier la portée des inventions par rapport à la technique antérieure ; -----

Attendu que, dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il convient d'accueillir l'exception soulevée par la défenderesse ; -----

P A R C E S M O T I F S -----

Statuant contradictoirement ; -----

Sursoit à statuer sur la demande en nullité introduite par la Société ZANDERS FEINPAPIERE jusqu'à l'issue de l'établissement des avis documentaires relatifs aux brevets numéros 2.108.555 et 2.113.224 ; -----

Réserve les dépens./. -----

Fait et jugé le 24 AVRIL 1976./. -----