
C.A. PARIS 30 SEPTEMBRE 1977
Aff. PERKIN ELMER
c. DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.

Demande de brevet n. 74.07614
PIBD 1977.202.III.414

DOSSIERS BREVETS 1977 - V - n. 5

- GUIDE DE LECTURE -

DEMANDE DE BREVET AVEC AVIS DOCUMENTAIRE DIFFERE A DEUX ANS :
REQUETE D'AVIS DOCUMENTAIRE-DELAI **

I - LES FAITS

- 6 Mars 1974 : Dépôt d'une demande de brevet par la Société PERKIN ELMER avec établissement d'avis documentaire différé à deux ans.
- 10 Mars 1976 : Requête aux fins d'avis documentaire avec paiement de la taxe correspondante.
- 15 Juin 1976 : Refus du directeur de l'I.N.P.I. d'enregistrer la requête et le paiement.
- 16 Juin 1976 : Notification de la transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité.
- 27 Janvier 1977 : PERKIN ELMER forme un recours contre cette décision
- 30 Septembre 1977 : La Cour d'Appel de Paris rejette le recours.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (PERKIN ELMER)

prétend qu'une requête aux fins d'établissement d'avis documentaire peut être introduite plus de deux ans après le dépôt, jusqu'à la décision administrative portant transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

b) Le défendeur (DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.)

prétend qu'une requête aux fins d'avis documentaire ne peut pas être introduite plus de deux ans après le dépôt de la demande de brevet, fut-ce avant la décision administrative de transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

2/ Enoncé du problème

Une requête aux fins d'avis documentaire peut-elle être introduite plus de deux ans après le dépôt et jusqu'à la décision de transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«La transformation d'office s'analyse comme un choix manifesté par le défaut de requête d'établissement de l'avis documentaire dans le délai imparti. Ce délai est de rigueur et la notification adressée au déposant est la constatation de la transformation d'office.

Considérant que le délai prévu par l'article 19 alinéa 3 et 4 constitue un délai préfix par lequel la loi a voulu, pour satisfaire à des nécessités d'ordre public, contraindre le demandeur à prendre parti, le caractère impératif de la règle légale étant d'ailleurs parfaitement exprimé par l'emploi, à l'article 19 in fine, du présent de l'indicatif («... cette transformation est prononcée d'office»);

Considérant que le Directeur de l'I.N.P.I. n'a pas à cet égard de pouvoir d'appréciation et que la transformation doit intervenir d'office; que par les mots «au terme du (...) délai» la loi entend le moment auquel se produit le fait générateur de la transformation et non celui où cette transformation est «prononcée» c'est-à-dire, compte tenu de ce qui vient d'être dit, déclaré par l'autorité compétente.

2/ Commentaire de la solution

L'ambiguïté de la situation résulte de la rédaction de l'article 20 de la loi du 2 janvier 1968 qui prévoit qu'après un délai de deux années, la transformation d'une demande de brevet en demande de certificat d'utilité «est prononcée d'office» lorsque l'avis documentaire n'a pas été requis. Cette décision vient utilement compléter cet article en précisant que le délai de deux ans est un délai préfix et que le retard de l'administration à prononcer cette transformation d'office n'autorise pas le demandeur à agir après l'expiration de ce délai.

Ce délai avait été réduit de 2 ans à 18 mois dans le texte adopté par l'Assemblée Nationale dont l'article II modifiait l'article 20 actuel et prévoyait que «ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée».

La même solution a été retenue par la Cour de Paris le 5 octobre 1977, dans une affaire MARTIN-SIMOES c. Directeur de l'I.N.P.I. (P.I.B.D. 1977, 203. III. 433). La Cour indique, d'autre part, que le déposant ne pouvait justifier son retard par des «excuses légitimes», la situation visée, n'étant point assimilable à celle qu'envisage l'article 48 de la loi permettant la restauration des brevets déchus.

COUR D'APPEL DE PARIS

30 septembre 1977

A l'audience du vingt quatre juin mil neuf cent soixante dix sept, de la Cour d'Appel de Paris, quatrième Chambre composée de Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et de Messieurs FOULON et VAISSETTE, Conseillers, assistés de Madame TOUSSAINT, Secrétaire-Greffier, en présence de Monsieur FRANCK, Avocat Général a été appelé le recours N° E 00972,

Formé par :

La Société de droit américain THE PERKIN ELMER Corporation dont le siège social est à NORWAL (Connecticut 06852) U.S.A.

Requérante
Ayant pour avocat Me BRAQUET

contre une décision de Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 4.11.76 maintenant deux décisions des 15 et 16 juin 1976

A cette audience, tenue publiquement ont été entendus l'avocat de la requérante puis le ministère public en ses observations orales ;

L'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;

Après délibération par les mêmes magistrats, l'arrêt suivant a été rendu :

LA COUR,

Statuant sur le recours introduit par la société de droit américain THE PERKIN ELMER Corporation, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;

Considérant que le recours, déposé le 27 janvier 1977, est dirigé contre la décision du Directeur de l'I.N.P.I. du 4 novembre 1976 qui a :

1 - constaté que la requête aux fins d'avis documentaire formée par ladite société le 10.3.76 avec versement de la taxe correspondante ; relativement à sa demande de brevet d'invention n° 74-07614 déposée le 6.3.74 était irrecevable comme tardive ;

2 - transformée d'office ladite demande de brevet en demande de certificat d'utilité ;

Considérant que la société requérante rappelle ainsi comment est intervenue la décision qu'elle critique :

"Par lettre du 15 juin 1976, le Directeur de l'I.N.P.I. :

" - a refusé d'enregistrer le paiement sus-visé au motif que le délai de deux ans à compter de la date de dépôt du brevet, était expiré ;

" - a averti le mandataire de l'exposante que "la demande de brevet sera transformée d'office au tour d'ordre du dossier, en demande de certificat d'utilité".

"Par lettre du 16 juin 1976, le Directeur de l'I.N.P.I. a informé le mandataire de l'exposante que "la demande de brevet a été transformée d'office, en demande de certificat d'utilité, en application de l'alinéa 4 de l'article 19".

"Conformément à l'article 37 du décret du 5 décembre 1968, le mandataire de l'exposante a présenté des observations.

"Par décision du 4 novembre 1976, constituant la décision de rejet prévue par l'article 37 sus-visé, le Directeur de l'I.N.P.I. a maintenu ses décisions des 15 et 16 juin 1976.

"Ce sont les décisions déferées à la censure de la Cour..."

Considérant qu'au soutien de son recours, la Société demanderesse présente essentiellement l'argumentation ci-après littéralement citée, qu'elle fait reprendre et développer à la Barre :

"Aucun texte de la loi, (...), n'interdit au déposant de solliciter l'avis documentaire plus de deux ans après la date du dépôt. La loi dispose seulement qu'au terme du délai de deux ans, la transformation de la demande de brevet en certificat d'utilité peut intervenir d'office. Cependant, cette transformation doit être prononcée.

"Dès lors, aussi longtemps que le prononcé n'est pas intervenu, la demande de brevet subsiste, et le déposant peut demander l'établissement de l'avis documentaire.

"Toute autre interprétation irait contre la loi.

"En effet, la loi de 1968 a instauré plusieurs sanctions à l'encontre du breveté ;

" - pour le non paiement des annuités, l'article 48 de la loi a établi la sanction de la déchéance, l'article 42, alinéa 2 prévoit : "la déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. Elle est constatée par le Directeur de l'I.N.P.I. qui l'anotifie au breveté".

" - pour l'ajournement de l'avis documentaire, l'article 19 de la loi prévoit que la sanction est la transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Toutefois, la loi prévoit que : "cette transformation est prononcée d'office".

"Dès lors, aussi longtemps que la transformation n'est pas prononcée par une décision du Directeur de l'I.N.P.I. ; la demande de brevet subsiste et le déposant peut demander l'établissement de l'avis documentaire, et payer la taxe..."

Qu'en outre elle s'appuie sur les termes de la lettre critiquée (la demande "sera transformée d'office au tour d'ordre du dossier") pour écarter jusqu'à son prononcé, toute transformation d'office ;

Qu'enfin elle invoque la pratique précédemment suivie, dit-elle, par l'Administration ;

SUR LE MERITE DU RECOURS

Considérant que la décision critiquée, faisant l'exégèse des dispositions législatives envisagées, a exactement et pertinemment relevé :

" (...) l'article 19, alinéa 3 et 4 de la loi du 2 janvier 1968 prévoit que le déposant, s'il requiert que l'établissement de l'avis documentaire soit différé, peut "pendant le délai prévu à l'alinéa précédent" c'est-à-dire "pendant deux ans", demander que sa demande de brevet soit transformée en demande de certificat d'utilité "il s'agit bien d'un délai à l'intérieur duquel doit être présentée une requête.

"Le dernier alinéa de l'article 19 doit être considéré dans son ensemble et non pas "être lu seulement à partir du point virgule. Il constitue un tout exprimant une "même idée. La transformation d'office s'analyse comme un choix du titulaire manifesté "par le défaut de requête d'établissement de l'avis documentaire dans le délai imparti. "Ce délai est de rigueur et la notification adressée au déposant est la constatation "de la transformation "d'office".

"Aucune disposition législative ne prévoit que l'établissement de l'avis documentaire "puisse être requis jusqu'à notification de la transformation d'office ; alors que la "loi prévoit qu'il doit être requis "pendant le délai prévu à l'alinéa précédent"..."

Considérant qu'à suivre la thèse de la société demanderesse, on aboutirait d'ailleurs à une incertitude tant sur le sort de la demande de brevet que, le cas échéant, sur la date où la demande de brevet s'est trouvée transformée en demande de certificat d'utilité, ce qui serait doublement inacceptable et est contraire à la volonté du législateur ;

Considérant que, pour s'opposer à l'allongement du délai prévu, le Représentant du Gouvernement, lors des débats parlementaires qui ont abouti à l'article 19 de la loi sus visée du 2.1.68 s'étant d'ailleurs exprimé dans les termes suivants :

" ... La position du Gouvernement est déterminée principalement par le fait qu'il "n'est pas possible de laisser l'industrie française sans aucune information pendant "six années sur des brevets qui couvrent des inventions dont l'importance peut être "considérable et qui peuvent exercer sur son développement une pression sérieuse. Il "semble juste que, si le demandeur prétend obtenir une protection de vingt années, il "se soumette, dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à la procédure d'éta- "blissement de l'avis documentaire sur la nouveauté de telle sorte, que les tiers "concurrents puissent connaître si son brevet a une réelle valeur. " Ainsi l'incertitude juridique sur la question de savoir si l'on peut exploiter li- "brement ou non une invention doit disparaître dans les meilleurs délais, ce qui "n'est pas le cas lorsque l'avis de nouveauté peut être publié seulement après six "années..."

Considérant que le délai prévu par l'article 19 alinéa 3 et 4 constitue un délai préfix par lequel la loi a voulu, pour satisfaire à des nécessités d'ordre public, contraindre le demandeur à prendre parti, le caractère impératif de la règle légale étant d'ailleurs parfaitement exprimé par l'emploi, à l'article 19 in fine, du présent de l'indicatif (... cette transformation est prononcée d'office) ;

Considérant que le Directeur de l'I.N.P.I. n'a pas à cet égard de pouvoir d'appréciation et que la transformation doit intervenir d'office ; que par les mots "au terme du (...) délai" la loi entend le moment auquel se produit le fait générateur de la transformation et non celui où cette transformation est "prononcée" c'est-à-dire compte tenu de ce qui vient d'être dit, déclaré par l'autorité compétente ;

Considérant que le caractère impératif du délai de deux années de l'article 19 de la loi a été également reconnu par les rédacteurs du décret n° 68-1100 du 5.12.68, dont l'article 73, alinéa 1er exclut du champ de ses prévisions tout demande de certificat d'addition rattachée à une demande de brevet "pour laquelle l'établissement de l'avis documentaire n'aura pas été requis au terme du délai fixé à l'article 19 de la loi..."

Considérant que les observations prévues à l'article 37 du même décret ont essentiellement pour but de permettre à l'intéressé de faire éventuellement valoir une inexactitude dans la constatation faite par l'Administration de l'écoulement du délai imparti ;

Considérant qu'on ne peut rien déduire quant au mérite du présent recours des termes de la lettre susvisée de l'Administration en date du 15.6.76, laquelle, en toute hypothèse, ne saurait prévaloir contre les prescriptions légales, telles que ci-dessus définies ;

Considérant, enfin, que n'est pas plus pertinent le fait que l'Administration ait pu, un temps, suivre parfois une pratique différente ;

Considérant, surabondamment, qu'en l'espèce il est constant que l'attention de la société demanderesse a été appelée, en temps utile, sur l'utilité pour elle de requérir l'avis documentaire et d'acquitter la taxe correspondante ;

PAR CES MOTIFS

Dit la société THE PERKIN ELMER Corporation recevable mais mal fondée en son recours et l'en déboute ;

Dit que le Greffier en Chef de cette Cour notifiera le présent arrêt, dans les huit jours de son prononcé et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tant au Directeur de l'I.N.P.I., qu'à la société demanderesse ;

Condamne ladite société aux dépens du présent recours ;

Prononcé à l'audience publique du trente septembre mil neuf cent soixante dix sept, la Cour étant composée de Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et de Messieurs FOULON et VAISSETTE, Conseillers, assistés de Mme TOUSSAINT, Secrétaire-Greffier, en présence de M. FRANCK, Avocat Général.

Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et Mme TOUSSAINT Secrétaire-greffier ont signé la minute du présent arrêt.