

C.A. PARIS 4 MAI 1977
Aff. GULF OIL CORPORATION
c. Directeur de l'I.N.P.I.

Brevet n. 1.380.832

DOSSIERS BREVETS 1977 - V - n. 8

- GUIDE DE LECTURE -

- DECHEANCE DU BREVET	: DECISION DE CONSTATATION DE DECHEANCE :	*
	NECESSITE	
- RECOURS EN RESTAURATION : DELAI		*

I - LES FAITS

- 6 Décembre 1963 : Dépôt d'une demande de brevet français.
- : Délivrance du brevet n. 1.380.832.
- 16 Août 1971 : Cession du brevet au profit de la GULF OIL CORPORATION.
- 31 Décembre 1975 : Echéance de la 13ème annuité.
- 1 Juillet 1976 : Expiration du délai de règlement de la 13ème annuité moyennant surtaxe.
- 30 Décembre 1976 : Absence de toute décision et, par conséquent, notification de la part du Directeur de l'I.N.P.I.
- : Règlement des 13ème et 14ème annuités, ainsi que de la surtaxe de retard.
- 16 Mars 1977 : Introduction par GULF OIL CORPORATION d'un recours en restauration.
- 4 Mai 1977 : La Cour d'Appel de Paris rejette le recours.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME (DECHEANCE ET ROLE DE LA «CONSTATATION» ADMINISTRATIVE) *

1/ Prétentions des parties (GULF OIL CORPORATION)

prétend qu'en l'absence d'une décision de constatation de déchéance du directeur de l'I.N.P.I. la Cour doit soit recevoir son recours en restauration, soit constater la validité du brevet.

2/ Enoncé du problème

En l'absence d'une décision de constatation de déchéance du Directeur de l'I.N.P.I., la Cour doit-elle soit recevoir le recours en restauration, soit constater la validité du brevet ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Mais considérant qu'aux termes de l'alinéa deux de l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968, la déchéance est constatée par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui la notifie au breveté ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de décision de constatation de déchéance, la Cour ne peut être saisie valablement d'un recours en restauration car, en cas de rejet, elle constaterait nécessairement, quoique implicitement, la déchéance des droits attachés au brevet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi, «la déchéance est constatée par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle» et que ce texte tel que rédigé, ne donne pas à la Cour la possibilité de constater la déchéance ou l'absence de déchéance des droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet».

2/ Commentaire de la solution

La loi du 2 janvier 1968 n' a pas envisagé la possibilité que la déchéance du brevet pour non acquittement de taxes ne soit pas constatée par le Directeur de l'I.N.P.I. dans le délai imposé (cf. P. MATHELY : Le droit français des brevets d'invention, p. 536 et 537). La Cour d'Appel de Paris a décidé dans cette hypothèse qu'il n'était pas possible au juge de se substituer au directeur de l'I.N.P.I., même implicitement, en accueillant un recours en restauration non plus qu'en constatant que le brevet était toujours en vigueur.

Par une décision remarquable rendue le 26 mars 1973 dans une affaire SPERBERG, la Cour de Cassation avait admis que la déchéance du brevet pour non paiement des annuités n'intervenait pas automatiquement mais supposait la constatation par le directeur de l'I.N.P.I. et refusait à l'autorité judiciaire la faculté de tirer conséquence de cette extinction du droit, fut-ce en recevant un recours en restauration : «en se substituant au Directeur de l'I.N.P.I. pour constater une déchéance du brevet bien que le breveté n'ait pas reçu la notification l'informant du délai dont il disposait pour exercer son recours en restauration et en se prononçant sur un litige dont elle n'était pas saisie, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés» (PIBD 1973. III. 188) .Maître MATHELY commentait la solution rendue dans les termes suivants : «Comme il n'est pas possible de restaurer ce qui n'est pas déchu, la constatation ou de la déchéance est la condition de la recevabilité de recours en restauration». Les derniers termes de la décision de 1977 laissaient, cependant, entrevoir que la Cour de cassation avait été inspirée par le souci de ne pas permettre à une juridiction de statuer ultra petita, au-delà, par conséquent de ce qui lui était demandé par les intéressés directs. Ces réserves ne sont plus de mise après l'arrêt ici présenté, qui offre l'intérêt supplémentaire de voir la Cour refuser de constater que le brevet est à l'inverse, toujours en vigueur. Cette décision est préjudiciable au breveté car la Cour considère cependant que le délai pour agir en restauration court malgré l'absence de constatation et de notification effectuées par le directeur de l'I.N.P.I., la lettre de l'article 61 du décret d'application du 5 décembre 1968 imposant la solution.

Le rapprochement de la solution donnée au premier problème par la jurisprudence et de la solution donnée au second par le décret d'application peut déboucher sur une certaine incohérence. Il faudrait abandonner la première ou la deuxième solution. Le texte voté par l'Assemblée Nationale le 24 novembre 1977 choisissait la seconde voie et son article 24 modifiait l'article 48 du texte initial de 1968 : «le breveté peut, dans les trois mois de la notification de la décision, présenter un recours en restauration» (D.B. 1977. IV. doc. n. 1).

(Sur l'ensemble de la question, J.M. MOUSSERON, La restauration des brevets in Mélanges D. BASTIAN, 1974, p. 277).

COUR D'APPEL DE PARIS

4 Mai 1977

A l'audience du seize mars mil neuf cent soixante dix sept de la Cour d'Appel de Paris, Quatrième chambre, composée de Monsieur Yves BERNARD Président et de Messieurs BONNEF et DUFOUR Conseillers, assistés de Maître P.DUPONT Secrétaire-Greffier, en présence de Monsieur LEVY Avocat Général, a été appelé le recours en restauration n° D- 14.865 formé par

La société à droit américain GULF OIL CORPORATION, dont le siège social est Pittsburgh (15230) Gulf Building 439, 7e avenue (Pennsylvanie - Etats-Unis d'Amérique) agissant poursuite et diligence de représentants légaux domiciliés audit siège.

Représentée par Maître G. GAUTIER Avocat.

A cette audience, tenue publiquement, ont été entendus, l'avocat de la requérante à sa plaidoirie, puis le Ministère Public en ses observations, l'affaire a été mise ensuite en libéré et renvoyée pour arrêt.

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

L A C O U R,

Statuant sur le recours formé par la société GULF OIL CORPORATION en restauration des droits attachés au brevet d'invention français n° I.380.832 ;

Considérant que la société GULF OIL CORPORATION, ci-après appelée "la requérante" est propriétaire de ce brevet, à la suite d'un acte de cession en date du 16 août 1971, qui a été régulièrement inscrit sous le numéro 62.102, le 27 octobre

1971, sur le registre national des brevets à l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Considérant que ce titre avait été demandé le 6 décembre 1963 et qu'ainsi les treizième et quatorzième annuités venaient régulièrement à échéance le 31 décembre des années 1975 et 1976 ;

Considérant que la treizième annuité n'a pas été payée le 31 décembre 1975, ni avec la surtaxe de retard, dans le délai supplémentaire de six mois prévu par l'article 41 de la loi du 2 janvier 1968 et qui expirait le 1er juillet 1976 ;

Considérant que la requérante a réglé cette treizième annuité, ainsi que la surtaxe de retard le trente décembre 1976 seulement en même temps que la quatorzième annuité ;

Considérant que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'a pas pris de décision de constatation de déchéance pour non paiement en temps utile des taxes et surtaxes relatives à la treizième annuité ;

Considérant que la requérante fait observer qu'il s'en est suivi que la notification prévue par l'article 61 alinéa premier du décret du 5 janvier 1968 ne lui a pas été faite et qu'ainsi elle n'a pu faire un recours ;

- Qu'elle ajoute qu'en conséquence il n'est pas possible de lui refuser la faculté de former un recours en restauration sans la priver d'un droit prévu par la loi ;

Mais considérant qu'aux termes de l'alinéa deux de l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968, la déchéance est constatée par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui la notifie au breveté ;

- Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de décision de constatation de déchéance, la Cour ne peut être saisie valablement d'un recours en restauration, car, en cas de rejet, elle constaterait nécessairement, quoique implicitement, la déchéance des droits attachés au brevet ;

Considérant au surplus que la notification prévue par l'article 61 du décret n'a pas pour effet de faire courir le délai du recours ;

Considérant en effet qu'aux termes de l'article 61, alinéa deuxième, du décret du 5 décembre 1968, "la notification" comporte l'indication de la date d'expiration du délai de recours en restauration prévu au troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968..." ;

Or considérant que ce troisième alinéa de l'article 48 de la loi dispose que "le breveté peut, dans les six mois suivant le terme du délai prévu à l'article 41 (de la loi), tenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits... l'expiration du délai de recours ou, le cas échéant, après du recours..." ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article de la loi que ce n'est pas la notification prévue par l'article du décret qui fait courir le délai de recours, mais l'expiration du délai supplémentaire de six mois prévu par le second alinéa de l'article 41 de la loi ;

Considérant qu'il en est de même du terme du délai lui aussi, est prévu par l'article 48 de la loi ;

Considérant encore que le troisième alinéa de l'article 61 du décret s'il prévoit que le propriétaire du brevet peut soit former un recours contre la décision de constatation de déchéance, soit "engager une action en restauration de ses droits devant la Cour d'Appel de Paris", cette disposition ne modifie pas le renvoi au troisième alinéa de l'article 48 de la loi ; fixe le point de départ du délai, par référence à l'alinéa de l'article 41 de la loi, ainsi que son terme ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la requérante demande à la Cour, si elle déclare le recours non recevable, de constater que le brevet n° I.380.832 est toujours en vigueur ;

Mais considérant qu'une telle constatation manque de base, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'aux termes de l'article 48 de la loi, "la déchéance est constatée par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle" et que ce texte tel que rédigé, ne donne pas à la Cour la possibilité de constater la déchéance ou l'absence de déchéance des droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet. ;

Considérant enfin qu'à supposer que le présent recours puisse être tenu comme un recours fondé sur l'alinéa deux de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968, il échet de noter que la disposition législative pour les recours formés" contre les décisions" du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de constater qu'en l'espèce, il est constant que celui-ci n'a pas pris ;

Considérant que la requérante est déclarée irrecevable en son recours et doit en supporter les dépens ;

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

Dit la société GULF OIL CORPORATION irrecevable en son recours ;

Dit n'y avoir lieu à faire la constatation demandée à titre subsidiaire ;

Dit que le Secrétaire-Greffier de cette Cour devant dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent arrêt tant à la société GULF OIL CORPORATION qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Met les dépens à la charge de la requérante,

Prononcé à l'audience publique du MERCREDI QUATRE MAI MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT par Monsieur le Président Yves BERNARD, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Maître P. DUPONT Secrétaire-Greffier.