

C.A. PARIS 18 MARS 1977
Aff. FRISHMAN
c/ Directeur de l'I.N.P.I.

Demande de brevet n° 74 21 627
P.I.B.D. 1977, 192, III, 201.

DOSSIERS BREVETS 1978 - I - N° 4

— GUIDE DE LECTURE —

DEMANDE DE BREVET AVEC AVIS DOCUMENTAIRE DIFFÉRÉ A DEUX ANS :

- | | |
|--|---|
| - ALLEGATION DE LA FORCE MAJEURE | * |
| - APPLICATION DE L'ART. 5 BIS DE LA CONVENTION DE PARIS | * |
| - APPLICATION DE L'ART. 29 DU DÉCRET DU 5.12.1968 | * |
| - INTERPRÉTATION DU FORMULAIRE REMPLI AU MOMENT DU DÉPOT | * |

I - LES FAITS.

- 21 juin 1974 : Dépôt d'une demande de brevet par D. FRISHMAN avec établissement d'avis documentaire différé à deux ans.
- 20 juillet 1976 : Requête aux fins d'établissement de l'avis documentaire.
- 3 août 1976 : Refus du directeur de l'I.N.P.I. d'enregistrer la requête tardive et transformation de la demande de brevet en certificat d'utilité.
- 11 août 1976 : Confirmation par le directeur de l'I.N.P.I. de sa décision du 3 août 1976.
- : D. FRISHMAN forme un recours contre ces décisions.
- 18 mars 1977 : La Cour d'Appel de Paris rejette le recours.

II - LE DROIT.

1er PROBLEME : ALLÉGATION DE LA FORCE MAJEURE.

A/ LE PROBLEME.

1/ Préentions des parties.

a) Le demandeur au recours (D. FRISHMAN)

prétend que le délai prévu à l'article 19 al. 3 et 4 de la Loi du 2.1.1968, est un délai de prescription et que le cas de force majeure qu'il a rencontré en a suspendu le cours.

b) Le défendeur au recours (Directeur de l'I.N.P.I.)

prétend que le délai prévu à l'article 19 al. 3 et 4 de la Loi du 2.1.1968 n'est pas un délai de prescription, et que l'empêchement qu'il a rencontré ne constitue pas un cas de force majeure.

2/ Enoncé du problème.

Le délai prévu à l'article 19 al. 3 et 4 de la Loi du 2.1.1968 est-il un délai de prescription susceptible d'être suspendu par un événement ayant le caractère de la force majeure ?

B/ LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Le délai prévu par l'article 19 al. 3 et 4 de la Loi constitue non un délai de prescription, mais un délai préfix. En toute hypothèse le non-fonctionnement de télex allégué, au demeurant non établi, ne présente en tous cas en l'espèce le caractère, ni d'un fait irrésistible ni d'un fait imprévisible. Par ailleurs le mandataire ne saurait vis-à-vis de son mandant être considéré comme un tiers.»

2/ Commentaire de la solution.

Un arrêt de même date rendu par la Cour de PARIS (18 mars 1977, FRITZ SCHWARTZ GMBH c/ Dir. de l'I.N.P.I., D.B. 1977 - IV - 6) avait déjà fixé pareille solution. Ce délai était qualifié de préfix, il n'était point susceptible d'être interrompu ou suspendu. Il était par conséquent normal d'écarter l'application de l'adage «contra non valentem...», d'autant qu'en l'espèce les juges relèvent qu'il n'était point établi que le demandeur eût été dans l'impossibilité d'agir. Il convient de relever que la question traitée ici est sensiblement différente de celle qui avait été posée à la Cour dans l'affaire «PERKIN ELMER c/ Directeur de l'INPI

jugée le 30 septembre 1977 (D.B. 1977, V -5). Il s'agissait de savoir si l'on pouvait introduire la requête aux fins d'établissement d'avis documentaire plus de deux ans après le dépôt de la demande, jusqu'à la décision administrative portant transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité. La qualification, constante, de ce délai comme délai préfix entraîne là encore le rejet de ce recours.

2e PROBLEME : APPLICATION DE L'ARTICLE 5 BIS DE LA CONVENTION DE PARIS OU DE L'ARTICLE 29 DU DÉCRET DU 5 DÉCEMBRE 1968.

A/ LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur au recours (D. FRISHMAN)

prétend que la formalité visée à l'article 19 (1) de la Loi constitue le paiement d'une taxe pour le maintien d'un droit de propriété industrielle et que donc l'article 5 bis de la Convention de Paris (2) doit être appliqué qu'au surplus, l'article 29 du décret du 5 décembre 1968 (3) doit être également appliqué.

b) Le défendeur au recours (Directeur de l'INPI)

prétend que la formalité visée à l'article 19 de la loi ne constitue pas le paiement d'une taxe pour le maintien d'un droit de propriété industrielle et que, donc, l'article 5 bis de la Convention de Paris ne doit pas être appliqué. Qu'au surplus, l'article 29 du décret du 5 décembre 1968 ne doit pas être appliqué.

2/ Enoncé du problème.

La formalité visée à l'article 19 de la Loi constitue-t-elle le paiement d'une taxe pour le maintien d'un droit de propriété industrielle ?

L'article 29 du décret du 5 décembre 1968 peut-il être appliqué ?

(1) Article 19 de la Loi du 2.1.1968 : «La demande de brevet, dès qu'elle a été reconnue conforme aux dispositions de l'article 16, donne lieu à l'établissement d'un avis documentaire sur l'invention.

Cet avis, établi sur la base des revendications, cite les éléments de l'état de la technique qui, au sens des articles 8 et 9, sont susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention.

Le déposant d'une demande de brevet, sauf si le dépôt a pour objet un médicament, peut demander que l'établissement de l'avis documentaire soit différé pendant deux ans ; il peut renoncer expressément à cette demande à tout moment, il doit le faire avant d'ouvrir une action en contrefaçon. A partir de la publication prévue à l'article 17 tout tiers peut requérir l'établissement de l'avis documentaire.

Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, le déposant peut également transformer sa demande de brevet en une demande de certificat d'utilité ; au terme dudit délai, si le déposant n'a pas requis l'avis documentaire, cette transformation est prononcée d'office».

(2) Article 5 bis de la Convention de Paris : «Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une».

(3) Article 29 du Décret du 5 décembre 1968 : «Si, en dehors des cas où la demande est déclarée irrecevable par application des dispositions du présent décret, le dépôt de la demande de brevet n'est pas régulier en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de celles prises pour son application en vertu de l'article 106, ou en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement des taxes autres que celles qui sont exigibles au moment du dépôt, notification motivée en est faite au déposant qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette notification pour régulariser son dépôt ou payer les taxes exigibles. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans pouvoir excéder trois mois.

Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervenait pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur de l'Institut national de la Propriété Industrielle et notifiée au déposant».

B/LA SOLUTION.

1/Enoncé de la solution.

«Sur l'article 5 bis de la Convention de Paris, considérant que cet article est ainsi rédigé :

«Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

«Mais considérant que la formalité prévue par l'article 19 ne saurait s'analyser comme le simple paiement de taxes ;

«Qu'au contraire le déposant doit, à l'instar de ce que peut faire un tiers, manifester sans équivoque sa volonté (le texte parlant pareillement, dans les deux hypothèse, de «requérir» l'avis documentaire).

«Considérant, surabondamment, qu'il n'est pas inutile d'observer qu'au cours des travaux préparatoires de la loi du 2.1.68, où Gouvernement et Parlement ont été d'accord pour rechercher entre les intérêts des tiers et ceux du déposant un strict équilibre, il n'a pas été fait état du délai de grâce de l'article 5 bis de la Convention, ce qui serait inexplicable si ce délai eût été applicable en pareille hypothèse.

«Considérant :

1/ que l'article 29 susvisé figure sous le titre : «chapitre V - Rejet de la demande» ;

2/ Que sa rédaction vise en propres termes le cas où : «le dépôt de la demande de brevet n'est pas régulière en la forme».

3/ Qu'il ne prévoit pas d'autre sanction que le rejet de la demande de brevet,

4/ Qu'au surplus le Directeur de l'I.N.P.I. a avec raison respecté les dispositions de l'article 37 du décret, applicables en l'espèce, lesquelles sont inconciliables avec elles de l'article 29 :

«Considérant que dès lors les dispositions réglementaires de l'article 29 précité sont étrangères au cas de défaut de demande d'avis documentaire, où la sanction est, non le rejet de la demande, mais sa transformation d'office en demande de certificat d'utilité, le cas prévu par l'article 19 (al. 3 et 4) de la loi constituant une hypothèse spéciale, où il est dérogé aux règles générales, précédemment exposées de l'article 29 du décret.»

2/ Commentaire de la solution.

La Cour de Paris avait déjà adopté cette position très nette et peu contestable dans l'arrêt précité rendu à la même date.

3e PROBLEME : INTERPRÉTATION DU FORMULAIRE REMPLI AU MOMENT DU DEPOT.

A/ LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur au recours (D. FRISHMAN)

prétend qu'il a bien accompli la formalité de l'article 19 in fine, dès le dépôt de la demande de brevet puisque la requête porte la mention suivante : «le déposant requiert l'établissement différé à deux ans» .

b) Le défendeur au recours (Directeur de l'I.N.P.I.)

prétend que le demandeur n'a pas accompli la formalité de l'article 19 in fine dès le dépôt de la demande de brevet bien que la requête porte la mention suivante : «le déposant requiert : «l'établissement différé à deux ans de l'avis documentaire».

2/ Enoncé du problème.

Le demandeur a-t-il accompli la formalité de l'article 19 in fine dès le dépôt du brevet dans la mesure où la requête porte la mention : le déposant requiert «l'établissement différé à deux ans de l'avis documentaire».

B/ LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant que si la rédaction du formulaire alors en usage a, certes, pu sembler au déposant non exempte de quelque ambiguïté, l'essentiel demeure que, selon l'intention de celui-ci, la formule a été manifestement entendue, à l'époque, comme ne signifiant pas autre chose que : «le déposant demande que soit différé pendant deux ans l'établissement de l'avis documentaire», sans que ni l'administration ni le déposant aient jamais pu avoir en vue que ce dernier aurait par là : «requis l'avis documentaire» ; que ce moyen ne saurait donc être accueilli ».

2/ Commentaire de la solution.

La Cour reprend ici la formule même de l'arrêt SCHWARTZ, l'argument ne tenait guère car ce qui était requis n'était point l'établissement différé à deux ans de cet avis, mais la possibilité - pendant deux ans - de requérir cet établissement.

RAPPROCHER

Paris 18 mars 1977, aff. Fritz SCHWARTZER c. Directeur de l'I.N.P.I., D.B. 1977, IV, 6.

Paris 30 septembre 1977, aff. THE PERKIN ELMER c. Directeur de l'I.N.P.I., D.B. 1977, V, 7.

COUR D'APPEL DE PARIS

18 mars 1977

ENTRE : Monsieur Daniel FRISHMAN - de nationalité américaine, chimiste né à BROOKLYN (Etats-Unis) le 19 octobre 1919 - demeurant 14 Castle Height Road à ANDOVER (Etat du Massachussetts) - ETATS-UNIS

Requérant
ayant pour avocat Me LEBEL

ET : Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en dates des 3.8.76 et 11.8.76.

A cette audience, tenue publiquement ont été entendus, l'avocat du requérant 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 Daniel FRISHMAN, de nationalité américaine, domicilié à ANDOVER (Massachussetts - U.S.A.), contre :

1 - la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 3.8.76 qui a :

a) rejeté comme tardive sa requête du 20 juillet 1976 tendant à l'établissement d'un avis documentaire sur sa demande de brevet n° 74-21-267 déposée le 21.6.74 ;

b) prononcé la transformation de celle-ci en certificat d'utilité ;

2 - la décision du même Directeur qui, a confirmé le 11.8.76 sa décision précédente ;

Considérant que le requérant expose :

1/ que la non transmission d'un télex adressé le 17.6.76 par le Cabinet américain WILKINSON au Cabinet français KESSLER, (tous deux ses mandataires qualifiés) télex transmettant à ce dernier Cabinet des instructions pour la réquisition de l'Avis documentaire, constitue un cas de force majeure, en même temps qu'une excuse légitime ;

2/ que la décision du Directeur de l'I.N.P.I. du 3.8.76 est encore nulle, comme ayant refusé la demande d'Avis documentaire déposée dans le délai de grâce institué par l'article 5 bis de la Convention de PARIS, révisée, (demande accompagnée de la taxe correspondante) ;

3/ que l'établissement de l'Avis documentaire ayant été (est-il encore soutenu) requis en l'espèce dès le dépôt de la demande de brevet, les décisions entreprises doivent être annulées de ce chef ;

SUR LA FORCE MAJEURE

Considérant que le délai prévu par l'article 19 alinéas 3 et 4 de la loi constitue non un délai de prescription mais un délai préfix ;

Qu'en toute hypothèse le non fonctionnement du télex allégué, au demeurant non établi, ne présente, en tous cas en l'espèce, le caractère ni d'un fait irrésistible ni d'un fait imprévisible ; que par ailleurs, le mandataire ne saurait, vis-à-vis de son mandant, être considéré comme un tiers ;

Qu'enfin si l'excuse légitime, par une disposition spéciale figurant à l'article 48 de la loi, peut être admise en matière de non-paiement d'une annuité en restauration de brevet, cette notion est étrangère aux règles régissant les questions soulevées par la présente espèce ;

SUR L'ARTICLE 5 bis DE LA CONVENTION DE PARIS

Considérant que cet article est ainsi rédigé :

"Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une" ;

Considérant qu'il est soutenu que la formalité visée à l'article 19 de la loi constitue bien le paiement d'une taxe pour le maintien d'un droit de propriété industrielle ;

Que les dispositions précitées de l'article 5 bis de la Convention (lesquelles sont d'application directe) auraient donc lieu de recevoir application ;

Mais considérant que la formalité prévue par l'article 19 ne saurait s'analyser comme le simple paiement de taxes ;

Qu'au contraire le déposant doit, à l'instar de ce que peut faire un tiers, manifester sans équivoque sa volonté (le texte parlant pareillement, dans les deux hypothèses, de : "requérir" l'avis documentaire ;

Considérant, surabondamment, qu'il n'est pas inutile d'observer qu'au cours des travaux préparatoires de la loi du 2.1.68, où Gouvernement et Parlement ont été d'accord pour rechercher entre les intérêts des tiers et ceux du déposant un strict équilibre, il n'a pas été fait état du délai de grâce de l'article 5 bis de la Convention, ce qui serait inexplicable si ce délai eût été applicable en pareille hypothèse ;

Considérant qu'il est encore allégué, du moins dans les motifs des conclusions, qu'il eût dû être fait application des dispositions de l'article 29 du décret ;

Mais considérant :

1/ que l'article 29 susvisé figure sous le titre : "Chapitre V - Rejet de la demande" ;

2/ que sa rédaction même vise en propres termes le cas où : "le dépôt de la demande de brevet n'est pas régulier en la forme" ;

3/ qu'il ne prévoit pas d'autre sanction que le rejet de la demande de brevet ;

4/ qu'au surplus le Directeur de l'I.N.P.I. a avec raison respecté les dispositions de l'article 37 du décret, applicables en l'espèce, lesquelles sont inconciliables avec celles de l'article 29 ;

Considérant que dès lors les dispositions réglementaires de l'article 29 précité sont étrangères au cas de défaut de demande d'Avis documentaire, où la sanction est, non le rejet de la demande, mais sa transformation d'office en demande de certificat d'utilité, le cas prévu par l'article 19 (al. 3 et 4) de la loi constituant une hypothèse spéciale, où il est dérogé aux règles générales, précédemment exposées de l'article 29 du décret ;

SUR LE FORMULAIRE REMPLI LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET

Considérant qu'il est encore exposé que le mandataire de Daniel FRISHMAN, lors du dépôt de la demande de brevet, le 21.6.74, a rempli le formulaire préparé par l'Administration et spécialement diverses cases d'où résulte qu'il a, littéralement requis : "l'établissement différé à deux ans de l'Avis documentaire" ;

Qu'on en déduit que, dès le dépôt de la demande de brevet et encore que d'une manière différée, a bien été : "requis l'Avis documentaire", au sens de l'article 19 alinéa 4, in fine, de la loi ; que la décision entreprise doit dès lors, prétend-on, être annulées pour fausse application de la loi ;

Mais considérant que, si la rédaction du formulaire alors en usage a, certes, pu sembler au déposant non exempte de quelque ambiguïté, l'essentiel demeure que, selon l'intention de celui-ci, la formule a été manifestement entendue, à l'époque, comme ne signifiant pas autre chose que : "le déposant demande que soit différé pendant deux ans l'établissement de l'^{avis} documentaire", sans que ni l'Administration ni le déposant aient jamais pu avoir en vue que ce dernier aurait par là : "requis l'Avis documentaire" ; que ce moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CE MOTIFS

Déclare Daniel FRISHMAN recevable mais mal fondé 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 à l'intéressé qu'au Directeur de l'I.N.P.I.

Condamne FRISHMAN aux dépens du présent recours.

