

PARIS 3 FEVRIER 1978
Aff. LAFAYETTE R. HUBBARD
c/ I.N.P.I.

Brevet n. 1.194.130

(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1978. IV. n. 5

GUIDE DE LECTURE

- OBLIGATION AU PAIEMENT DES ANNUITES .
- NULLITE DE LA NOTIFICATION DE DECHEANCE

**

I - LES FAITS

- 5 décembre 1968 : LAFAYETTE R. HUBBARD dépose un brevet n. 1.594.130 concernant un «appareil destiné à mesurer les modifications de la résistance d'un corps vivant».
- : L.R.H. charge le cabinet BERT et DE KERAVENTANT de surveiller les annuités.
- 1er juin 1970 : Le brevet est délivré.
- Début 1975 : L.R.H. révoque le mandat confié au Cabinet BERT et DE KERAVENTANT et donne mandat de surveiller les annuités à l'Association HUBBARD de Scientology à Paris.
- 21 février 1975 : L'Association HUBBARD de Scientology, nouveau mandataire, informe l'INPI de la situation et «le prie de lui faire parvenir les factures de renouvellement».
- 31 décembre 1975 : Expiration du délai normal pour le règlement de la 8ème annuité sans que l'INPI en ait averti le nouveau mandataire.
- 27 août 1976 : L'INPI notifie la décision de constatation de la déchéance pour défaut de paiement de la 8ème annuité à l'ancien mandataire qui n'avertit ni le nouveau mandataire, ni le breveté.
- 8 décembre 1976 : L'Association HUBBARD de Scientology adresse à l'INPI le règlement de la 9ème annuité.
- 31 décembre 1976 : L'INPI retourne le règlement en indiquant que le brevet est déchu pour défaut de paiement de la 8ème annuité.
- : LAFAYETTE R. HUBBARD forme un recours devant la Cour d'appel de Paris.
- 3 février 1978 : La Cour d'appel de Paris annule la notification de déchéance adressée le 26 août 1976 au Cabinet BERT et DE KERAVENTANT et, par voie de conséquence, la constatation de déchéance en date du même jour.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (LAFAYETTE R. HUBBARD)

prétend que le brevet est valable car la notification de la constatation de déchéance faite à un mandataire non habilité est un manquement de la part de l'administration à une formalité substantielle entraînant la nullité de la constatation de déchéance.

b) Le défendeur au recours (INPI)

prétend que le brevet est déchu car la notification de la déchéance faite à un mandataire non habilité n'est pas un manquement, de la part de l'administration, à une formalité substantielle, donc n'entraînant pas la nullité de la constatation de déchéance.

2/ Enoncé du problème

La notification de la déchéance faite à un mandataire non habilité est-elle un manquement, de la part de l'administration, à une formalité substantielle entraînant la nullité de la constatation de déchéance ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Attendu que la décision de constatation de déchéance doit en application de l'article 61 du décret du 5 décembre 1968 être notifiée dans les deux mois suivant la date d'expiration du délai de grâce ; que cette notification est une formalité substantielle comme ayant pour but de permettre au titulaire du brevet d'agir dans le délai prévu par l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Que la nullité de la notification entraîne la nullité de la décision de déchéance ;»

2/ Commentaire de la solution

Le présent arrêt est, semble-t-il, le terme d'une évolution dont il importe d'évoquer les principaux moments. L'article 61 al 1 du décret du 5 décembre 1968 dispose en effet :

«Le directeur de l'INPI notifie au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet la décision constatant la déchéance de ses droits pour défaut de paiement en temps utile de la taxe annuelle et de la surtaxe de retard»

Très tôt s'est posée la question de savoir quel effet il convenait d'attacher à cette notification administrative exigée -sans sanction- par le texte.

Dans un premier temps les arrêts déclarèrent que l'intervention administrative n'avait pour seul effet que d'avertir le breveté de la disparition de son droit et de la faculté dont il disposait d'en obtenir, dans un bref délai, la restauration (Paris, 12 février 1972, PIBD 1973, III, 29) et que son défaut ne faisait pas obstacle aux effets de la déchéance (Paris 10 mars 1972, PIBD 1973, III, 103).

Mais la Cour de cassation dans un important arrêt du 26 mars 1973 fit de la constatation de la déchéance la condition de la recevabilité du recours en restauration :

«Attendu qu'en se substituant ainsi au directeur de l'INPI pour constater une déchéance de brevet, bien que le breveté n'ait pas reçu la notification l'informant du délai dont il disposait pour exercer un 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» (Cass. com. 26 mars 1973, PIBD 1973 III, 188).

L'arrêt était cependant ambigu.

Quelques années plus tard, en l'absence de toute notification, et donc de toute constatation de déchéance, au-delà du délai de 6 mois suivant la période de grâce, un breveté introduisait un recours devant la Cour d'appel de Paris pour obtenir la restauration de son titre. Le recours fut rejeté, la Cour se déclarant,

aux termes de l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968, inapte à constater la déchéance ou l'absence de déchéance des droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet (Paris 4 mai 1977, Dossiers Brevets 1977, V, 8).

L'arrêt étudié franchit un pas de plus en annulant une notification irrégulière et, par voie de conséquence en annulant la décision de déchéance.

La présente décision est en presque complet accord, par avance, avec la solution retenue par la nouvelle loi du 13 juillet 1978 dont l'article 48 1 et 2 dispose :

48 (1) al 2 : *«la déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision du directeur de l'INPI ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par décret.*

48 (2) : *«le breveté peut, dans les 3 mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime au non paiement de l'annuité».*

V. sur l'ensemble de la question : J. - M. MOUSSERON, La restauration des brevets, in Mélanges Bastian, 1974, p. 277.

COUR D'APPEL DE PARIS

3 février 1978

Monsieur LAFAYETTE R. HUBBARD, nationalité britannique, domicilié en Grande-Bretagne, domicile au cabinet de son avocat, 10, square Henri Paté, PARIS 16e ;

contre : la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 27 août 1976 ayant constaté la déchéance de ses droits ;

LAFAYETTE R. HUBBARD est titulaire d'un brevet d'invention français 1.594.130 déposé le 5 décembre 1968, délivré le 1er juin 1970 et ayant pour objet : "appareil destiné à mesurer les modifications de la résistance d'un corps vivant" ;

Par décision du 27 août 1976, le Directeur de l'I.N.P.I. a constaté la déchéance du brevet pour défaut de paiement de la huitième annuité ;

Le 19 août 1977, le breveté a présenté requête aux fins d'annulation de cette décision, en application de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968, comme ayant été rendue au mépris de ses droits ;

Il expose qu'il avait dans un premier temps désigné comme mandataire chargé de surveiller les annuités du brevet le cabinet BERT & DE KERAVENTANT ;

Que les sept premières annuités ont été régulièrement payées par ce cabinet ;

Qu'au début de l'année 1975, il a donné mandat à l'Association HUBBARD de Scientology à PARIS, d'assurer la surveillance des annuités ;

Que BERT & DE KERAVENTANT a été informé de ce qu'il était mis fin à son mandat ;

Que d'autre part, par lettre du 21 février 1975, l'Association HUBBARD de Scientology, nouveau mandataire, a écrit à l'Institut National de la Propriété Industrielle dans les termes suivants, pour lui indiquer qu'elle était désormais chargée du règlement des annuités : "au sujet du brevet mentionné ci-dessus (1.594.130), je vous prie de bien vouloir me faire parvenir désormais les factures de renouvellement" ;

L'I.N.P.I. n'a pas averti ce nouveau mandataire, alors que le délai normal pour le règlement de la 8e annuité expirait le 31 décembre 1975 ;

L'I.N.P.I. a notifié, non pas au nouveau mandataire l'Association HUBBARD de Scientology, mais à l'ancien mandataire le cabinet BERT & DE KERAVENTANT le 27 août 1976 la décision de constatation de déchéance pour le défaut de paiement de la huitième annuité ;

Le cabinet BERT & DE KERAVENTANT n'a transmis ni au nouveau mandataire, ni au breveté HUBBARD, la notification de déchéance ;

L'Association HUBBARD de Scientology, après avoir interrogé téléphoniquement l'I.N.P.I. lui a adressé le 8 décembre 1976 le règlement de la 9e annuité, mais

l'I.N.P.I. lui a retourné ce règlement par lettre du 31 décembre 1976, en lui indiquant que le brevet était déchu du fait du défaut de paiement de la 8e annuité ;

SUR QUOI LA COUR

Considérant que lorsqu'est intervenue la décision de déchéance, l'I.N.P.I. savait que HUBBARD avait changé de mandataire ; que c'est donc à ce mandataire qui seul avait qualité pour la recevoir qu'aurait dû être notifiée ladite décision ; que la notification ayant été faite seulement à l'ancien mandataire est irrégulière et nulle ;

Considérant que la décision de constatation de déchéance doit en application de l'article 61 du décret du 5 décembre 1968 être notifiée dans les deux mois suivant la date d'expiration du délai de grâce ; que cette notification est une formalité substantielle comme ayant pour but de permettre au titulaire du brevet d'agir dans le délai prévu par l'article 48 de la loi du 2 janvier 1960 ;

Que la nullité de la notification entraîne la nullité de la décision de déchéance ; l'irrégularité de la notification ayant pour conséquence que HUBBARD n'a été prévenu ni de la sanction qui le frappait, ni de ses possibilités de recours ;

POUR CES MOTIFS

Prononce l'annulation de la notification de déchéance adressée le 27 août 1976 au cabinet BERT & DE KERAVENTANT, et par voie de conséquence la décision de constatation de déchéance en date du même jour ;

Dit que le présent arrêt sera inscrit sur le Registre National des Brevets, et sera publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Dit que le Greffier en Chef de cette Cour notifiera le présent arrêt, dans les 8 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.