

PARIS, 10 MAI 1978
Aff. HEGLER c/ INPI

Brevet n. 7439576

P.I.B.D. 1978, 218, III, 265

DOSSIERS BREVETS 1978 - V.n.5

GUIDE DE LECTURE

- DEMANDE :

- RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE *

- TRANSFORMATION D'OFFICE DE DEMANDE DE BREVET EN DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITE. *

| |
|---------------|
| I - LES FAITS |
|---------------|

- 14 novembre 1974 : Le Cabinet X dépose une demande de brevet n° 74 39 576 au nom du mandant HEGLER et requiert l'établissement différé à deux ans de l'avis documentaire.
- 7 février 1975 : Le cabinet X dépose une demande de brevet n° 750 4421 au nom d'un autre mandant, la Société MONEGA ANSTALLT.
- 27 octobre 1976 : Le cabinet X acquitte la taxe d'avis documentaire correspondant à la demande 750 4421, du numéro figurant sur la quittance.
- 27 janvier 1977 : Le cabinet X demande à l'I.N.P.I. une rectification d'erreur matérielle alléguant que la taxe acquittée pour la demande n° 750 4421 l'était, en réalité, pour la demande n° 74 39 576.
- 4 février 1977 : Le cabinet X acquitte la taxe d'avis documentaire pour la demande n° 750 4421.
- 31 mars 1977 : Le Directeur de l'I.N.P.I. refuse la rectification sollicitée et restitue la taxe acquittée le 4 février pour la demande 750 4421.
- 20 juillet 1977 : L'I.N.P.I. transforme la demande 74 39 576 en demande de certificat d'utilité au motif que la taxe d'avis documentaire, afférante n'a pas été acquittée.
- 21 septembre 1977 : Le cabinet X conteste la décision prise par l'I.N.P.I., allègue de nouveau l'erreur matérielle, et acquitte une nouvelle fois, la taxe correspondant à la demande n° 750 4421.
- 8 novembre 1977 : L'I.N.P.I. restitue à nouveau le montant de la taxe et maintient sa décision de transformation de la demande 74 39 576 en demande de certificat d'utilité.
- ? : HEGLER forme un recours contre les décisions du Directeur de l'I.N.P.I. du 20 juillet 1977 et du 8 novembre 1977 devant la Cour d'Appel de Paris.
- 10 mai 1978 : La Cour d'Appel de Paris confirme les deux décisions.

II - LE DROIT

* 1er PROBLEME : l'erreur matérielle

A - LE PROBLEME

1) Prétention des parties

a) Le demandeur au recours (HEGLER)

prétend que le paiement erroné d'une taxe visant une autre demande de brevet est une erreur matérielle au sens de l'art. 24 du décret du 5 décembre 1968, susceptible de rectification.

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

prétend que le paiement erroné d'une taxe visant une autre demande de brevet, n'est pas une erreur matérielle au sens de l'art. 24 du décret du 5 décembre 1968, susceptible de rectification.

2) Enoncé du problème

Le paiement erroné d'une taxe visant une autre demande de brevet est-il une erreur matérielle, au sens de l'art. 24 du décret du 5 décembre 1968, susceptible de rectification ?

B - LA SOLUTION

1) Enoncé de la solution

« Il appartient à HEGLER, pour pouvoir invoquer utilement l'article 24 du décret du 5 décembre 1968, de prouver l'erreur prétendument commise ; or considérant que la taxe payée le 27 octobre 1976 l'a bien été pour le brevet 750 4421 ; que la quittance préparée par le Cabinet BOIVIN est éloquente à cet égard, puisqu'elle porte le n° 75.04421 concernant un brevet dont l'objet est une « unité de réactif, appareil et procédé de fabrication pour des « unités de réactif destinées à des micros... » qui n'est pas le brevet HEGLER ; qu'ainsi HEGLER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; ...

2) Commentaire de la solution

La présente décision semble un peu en retrait sur une évolution que l'on pouvait constater en jurisprudence, qui faisait de l'erreur matérielle un concept assez souple (V. Paris 9 janvier 1978, D.B. 1978.II, 5). L'arrêt, avec sévérité, n'admet pas ici que la preuve de l'erreur ait été rapportée.

* 2e problème : La transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité

A - LE PROBLEME

1) Prétention des parties

a) Le demandeur au recours (HEGLER)

prétend qu'il a nécessairement requis l'établissement de l'avis documentaire en demandant que soit différé à deux ans l'établissement de l'avis et qu'aucun texte n'exige que la réquisition de l'établissement de l'avis documentaire soit accompagné dans le même délai du paiement de la taxe.

b) Le défendeur au recours (I.N.P.I.)

prétend que HEGLER n'a pas nécessairement requis l'établissement de l'avis et que les textes exigent que la réquisition de l'établissement de l'avis documentaire soit accompagné dans le même délai du paiement de la taxe.

2) Enoncé du problème

- Requier-t-on nécessairement l'établissement de l'avis documentaire en demandant lors du dépôt que soit différé à deux ans cet établissement ?

- Ces textes exigent-ils que la réquisition de l'établissement de l'avis documentaire soit accompagné dans le même délai du paiement de la taxe ?

B - LA SOLUTION

1) Enoncé de la solution

« Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, HEGLER n'a point, lors du dépôt de sa demande de brevet «requis l'établissement» de l'avis documentaire ; qu'il a, en réalité, expressément «requis l'établissement différé à 2 ans» de cet avis, c'est-à-dire qu'il a demandé que cet établissement soit différé pendant deux ans, usant ainsi de la faculté que lui reconnaissait l'article 19 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968 qui prévoit que «le déposant... peut demander que l'établissement de l'avis documentaire soit différé pendant deux ans» ;

Considérant aussi qu'il est indiqué, d'une part, au même alinéa, que le déposant «peut renoncer expressément à cette demande à tout moment», d'autre part, à l'alinéa 4 du même article, «qu'au terme dudit délai, si le déposant n'a pas requis l'avis documentaire» la transformation de la demande de brevet en une demande de certificat d'utilité est prononcée d'office,

Or considérant qu'il résulte du rapprochement de ces divers textes que la loi exige du déposant qui a demandé que l'établissement de l'avis documentaire soit différé une manifestation de volonté ultérieure s'il désire que cet avis documentaire soit établi ; qu'admettre, comme le prétend HEGLER, qu'il est possible de demander à la fois, dans une même formule, que l'établissement de l'avis documentaire soit différé et que cet avis soit établi enlèverait toute signification aux dispositions précitées ; qu'au surplus, l'Institut National de la Propriété Industrielle se trouverait paralysé dès lors, d'une part, qu'il serait sans droit à se substituer pendant le délai de deux ans au déposant qui, pouvant, au terme de la loi, renoncer à sa demande, peut, a contrario, ne point y renoncer, d'autre part, qu'une fois le délai de deux ans expiré l'avis documentaire ne peut plus être établi puisque la loi prévoit la transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité,

Considérant que cette interprétation trouve une confirmation dans les textes relatifs à la taxe exigible pour l'établissement de l'avis documentaire,

Considérant qu'en effet l'article 80 du décret du 5 décembre 1968 précise que cette taxe est exigible au moment du dépôt (de la demande de brevet) à moins que le déposant ait présenté la requête tendant à l'établissement différé de l'avis documentaire ; que l'article 34 dispose dans son 2^e alinéa que la renonciation à cette requête doit être fait par écrit et qu'elle n'est recevable que si elle est accompagnée

de la justification du paiement de la taxe ; qu'il ressort donc bien de la combinaison de ces textes qu'une manifestation de volonté du déposant est nécessaire au cours du délai de deux ans pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'avis documentaire

Considérant encore qu'il résulte de ces derniers textes que le paiement de la taxe relative à l'avis documentaire est exigible au moment où l'établissement de celui-ci est demandé, que cette demande soit implicite lors du dépôt de la demande de brevet, si l'établissement différé n'a pas été sollicité, ou qu'elle soit explicite au cours du délai de deux ans, dans le cas contraire ; que HEGLER, qui n'a point payé cette taxe, n'a pu donc se méprendre sur la portée de la requête qu'il a présentée lors du dépôt de sa demande de brevet.»

2) Commentaire de la solution

La décision, sur la question de la transformation d'office d'une demande de brevet en demande de certificat d'utilité, une fois le délai de deux ans écoulé, s'inscrit dans une déjà longue tradition jurisprudentielle refusant les arguties. des demandeurs, qui, ayant laissé passer le délai, tentent de solliciter les textes pour conserver leur brevet. On relèvera simplement cette fois le luxe d'arguments développés par la Cour pour justifier sa position.

RAPPROCHER

Paris, 18 mars 1977, D.B. 1977, IV, 6, PIBD. 1977, 192, III, 201.

Paris, 30 septembre 1977, D.B. 1977, V, 6.

Paris, 5 octobre 1977, PIBD. 1977, 203, 433.

Paris, 10 janvier 1978, PIBD. 1977, 209, 59.

V. sur l'ensemble de la question . Dalloz 1978. J. R. 257.

COUR D'APPEL DE PARIS

10 Mai 1978

PARTIES EN CAUSE

1/ Monsieur Wilhelm H E G L E R demeurant à Oerlenbach (R.F.A.)
Requérant,
Assisté de Maître MATHELY, Avocat remplacé à l'audience par Maître
G. GAULTIER, Avocat.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BONNEFOUS
Conseillers : Monsieur THENARD et Mademoiselle CARCASSONNE

SECRETARE-GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur LEVY Substitut Général qui a pris
la parole le dernier.

LA COUR

Statuant sur le recours formé par Wilhelm HEGLER, ingénieur, contre une
décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 20 juillet
1977, ayant transformé d'office en demande de certificat d'utilité sa demande de
brevet d'invention déposée par lui le 14 novembre 1974 et une décision du même
Office du 8 novembre 1977 confirmant la première décision, -----

Considérant que, dans sa requête du 5 janvier 1978, HEGLER expose les
faits suivants ; -----

Le 14 novembre 1974, son conseil en brevets, le Cabinet BOIVIN, a déposé,
sous le n° 7439576, une demande de brevet pour un tuyau de drainage en matière syn-
thétique au nom de HEGLER et a demandé l'établissement différé de l'avis documentaire
conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968. -----

Le 7 février 1975, le même Cabinet BOIVIN a déposé, sous le n° 7504421,
une autre demande de brevet pour une unité de réactif, appareil et procédé de fa-
brication pour des unités de réactif destinées à des micro-analyses, au nom d'une
société dite MONEGA ANSTALLT. -----

Le 27 octobre 1976, le Cabinet BOIVIN a acquitté la taxe d'avis docu-
mentaire correspondant au brevet 7504421, dont le numéro a été porté sur la quit-
tance. -----

Par lettre du 27 janvier 1977, le Cabinet BOIVIN a demandé que soit
corrigée une erreur matérielle de ladite quittance, alléguant que son intention avait
été d'acquitter la taxe pour le brevet 7439576 ; qu'il a demandé à l'Institut National
de la Propriété Industrielle de substituer sur la quittance le n° 7439576 au numéro
7504421 ; -----

Le 4 février 1977, le Cabinet BOIVIN a alors acquitté une nouvelle fois
la taxe d'avis documentaire pour le brevet 7504421, -----

Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, après avoir avisé téléphoniquement le Cabinet BOIVIN qu'il refusait de procéder à la rectification demandée, a pris, le 31 mars 1977, un ordre de restitution de la taxe qu'il estimait avoir été payée de façon surabondante le 4 février 1977,

Le 20 juillet 1977, tirant motif de ce que la demande d'avis documentaire n'avait pas été faite pour le brevet 7439576 et de ce que la taxe correspondante n'avait pas été acquittée, l'Institut National de la Propriété Industrielle prit la décision de transformer d'office la demande de brevet en demande de certificat d'utilité en vertu de l'article 19 alinéa 4 de la loi du 2 janvier 1968,

Par lettre du 21 septembre 1977, le Cabinet BOIVIN présenta ses observations à l'Institut National de la Propriété Industrielle sur la décision de transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Il en contesta la régularité en alléguant l'erreur matérielle commise dans la quittance du 27 octobre 1976, en demanda à nouveau la correction et, pensant que la taxe payée le 27 octobre 1976 serait, après correction, affectée à la demande de brevet 7439576, il paya une nouvelle fois la taxe d'avis documentaire de la demande 7504421,

Le 8 novembre 1977, l'Institut National de la Propriété Industrielle restitua le chèque correspondant à ce nouveau versement par une décision qui précisait que la taxe d'avis documentaire avait été déjà payée le 27 octobre 1976. Cette nouvelle décision équivalait au rejet de la demande de correction de l'erreur matérielle, et au maintien de la précédente décision du 20 juillet 1977 qui avait transformé la demande de brevet 7439576 en demande de certificat d'utilité,

Considérant qu'au terme de cet exposé de fait, HEGLER demande à la Cour :

1° - de dire que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle est tenu, conformément à l'article 24 du décret du 5 décembre 1968, de rectifier l'erreur matérielle relevée dans la quittance de paiement de l'avis documentaire et de substituer dans cette quittance au n° 7504421 le numéro 7439576 relatif à la demande de brevet déposée le 14 novembre 1974 ;

2° - de dire que lui, HEGLER, avait régulièrement requis, conformément à l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968, l'établissement de l'avis documentaire dans le délai légal ;

3° - d'annuler en conséquence les décisions prises les 20 juillet et 8 novembre 1977 par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; et de dire que la demande de brevet 7439576, déposée le 14 novembre 1974, ne doit pas être transformée en demande de certificat d'utilité et qu'elle fera l'objet de l'établissement de l'avis documentaire conformément aux articles 19 et suivants de la loi du 2 janvier 1968,

4° - de dire que le requérant sera remboursé des dépens qu'il a dû avancer pour la présente instance et laisser ces frais à la charge de l'Etat.

Sur l'erreur matérielle -

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la rectification de la prétendue erreur matérielle commise dans la quittance du 27 octobre 1976, et le remplacement sur cette quittance du n° 7439576 par le n° 7504421, HEGLER fait valoir :

a) - que, conformément à l'article 24 du décret du 5 décembre 1968, le déposant peut, jusqu'à la délivrance du brevet, demander la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées ; que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle était donc tenu de rectifier l'erreur commise à la suite de la demande formée par le Cabinet BOIVIN le 27 janvier 1977,

b)- que l'Administration a, d'ailleurs, reconnu elle-même l'erreur, puisque son ordre de restitution du 31 mars 1977 se fonde sur le motif suivant : "Considérant que la taxe correspondant à l'établissement de l'avis documentaire pour la demande de brevet 7439576 a été versée..... sous le numéro de demande "erroné" ;

Mais considérant, sur le premier moyen, qu'il appartient à HEGLER, pour pouvoir invoquer utilement l'article 24 du décret du 5 décembre 1968, de prouver l'erreur prétendument commise ; or considérant que la taxe payée le 27 octobre 1976 l'a bien été pour le brevet 7504421 ; que la quittance préparée par le Cabinet BOIVIN est éloquente à cet égard, puisqu'elle porte le n° 75.04421 concernant un brevet dont l'objet est une "unité de réactif, appareil et procédé de fabrication pour des unités de réactif destinées à des micros...." qui n'est pas le brevet HEGLER, qu'ainsi HEGLER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ; que la décision du 31 mars 1977 ne peut, en effet, se référer qu'à la demande 7504421 et qu'elle est fondée sur le fait que la taxe afférente à cette demande a déjà été payée et ne peut être affectée à une autre demande qu'elle ne désigne pas et pour laquelle d'ailleurs le délai de deux ans était déjà expiré à la date de la requête en changement d'affectation ; qu'au demeurant le passage de la décision, invoqué par HEGLER comme élément de reconnaissance de l'erreur, est trop vague pour que l'on puisse en déduire une telle reconnaissance ;

Sur la régularité de la transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité -

Considérant que HEGLER prétend que, la décision de transformation prise par l'administration est illégale, car, lui, HEGLER, avait pour seule obligation de requérir l'établissement de l'avis documentaire ; or il a requis nécessairement cet établissement en demandant que soit différé l'établissement de l'avis ; qu'aucun texte n'exigeant, d'autre part, que la réquisition de l'établissement de l'avis documentaire soit accompagnée, dans le même délai, du paiement de la taxe, il s'est conformé aux conditions légales ;

Mais considérant que cette argumentation ne peut être admise ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, HEGLER n'a point, lors du dépôt de sa demande de brevet "requis l'établissement" de l'avis documentaire, "qu'il a, en réalité expressément "requis l'établissement différé à 2 ans" de cet avis, c'est-à-dire qu'il a demandé que cet établissement soit différé pendant deux ans, usant ainsi de la faculté que lui reconnaissait l'article 19 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968 qui prévoit que "le déposant... peut demander que l'établissement "de l'avis documentaire soit différé pendant deux ans" ;

Considérant aussi qu'il est indiqué, d'une part, au même alinéa, que le déposant "peut renoncer expressément à cette demande à tout moment", d'autre part, à l'alinéa 4 du même article, "qu'au terme dudit délai, si le déposant n'a pas requis l'avis documentaire" la transformation de la demande de brevet en une demande de certificat d'utilité" est prononcée d'office,

Or considérant qu'il résulte du rapprochement de ces divers textes que la loi exige du déposant qui a demandé que l'établissement de l'avis documentaire soit différé une manifestation de volonté ultérieure s'il désire que cet avis documentaire soit établi, qu'admettre, comme le prétend HEGLER, qu'il est possible de demander à la fois, dans une même formule, que l'établissement de l'avis documentaire soit différé et que cet avis soit établi enlèverait toute signification aux dispositions précitées ; qu'au surplus, l'Institut National de la Propriété Industrielle se trouverait paralysé dès lors, d'une part, qu'il serait sans droit à se substituer pendant

le délai de deux ans au déposant qui, pouvant, au terme de la loi, renoncer à sa demande, peut, a contrario, ne point y renoncer, d'autre part, qu'une fois le délai de deux ans expiré l'avis documentaire ne peut plus être établi puisque la loi prévoit la transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat

Considérant que cette interprétation trouve une confirmation dans les textes relatifs à la taxe exigible pour l'établissement de l'avis documentaire,

Considérant qu'en effet l'article 80 du décret du 5 décembre 1968 précise que cette taxe est exigible au moment du dépôt (de la demande de brevet) à moins que le déposant ait présenté la requête tendant à l'établissement différé de l'avis documentaire ; que l'article 34 dispose dans son 2ème alinéa que la renonciation à cette requête doit être faite par écrit et qu'elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe ; qu'il ressort donc bien de la combinaison de ces textes qu'une manifestation de volonté du déposant est nécessaire au cours du délai de deux ans pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'avis documentaire,

Considérant alors qu'il résulte de ces derniers textes que le paiement de la taxe relative à l'avis documentaire est exigible au moment où l'établissement de celui-ci est demandé, que cette demande soit implicite lors du dépôt de la demande de brevet, si l'établissement différé n'a pas été sollicité, ou qu'elle soit explicite au cours du délai de deux ans, dans le cas contraire, que HEGLER, qui n'a point payé cette taxe n'a pu donc se méprendre sur la portée de la requête qu'il a présentée lors du dépôt de sa demande de brevet,

Considérant qu'en définitive c'est à juste titre que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a pris sa décision du 20 juillet 1977 transformant d'office la demande de brevet n° 7439576 en demande de certificat d'utilité et l'a confirmée le 8 novembre 1977.

PAR CES MOTIFS,

Reçoit Monsieur Wilhelm HEGLER en son recours contre la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 20 juillet 1977 ayant transformé en demande de certificat d'utilité la demande de brevet d'invention n° 7439576 et la décision du 8 novembre 1977 qui, en refusant de rectifier une erreur prétendument commise dans une quittance du 27 octobre 1976, a confirmé la première décision précitée,

Confirme les deux décisions dont s'agit,

Dit que le Secrétaire-Greffier de cette Cour devra, dans les huit jours notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent arrêt tant à Monsieur HEGLER qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.