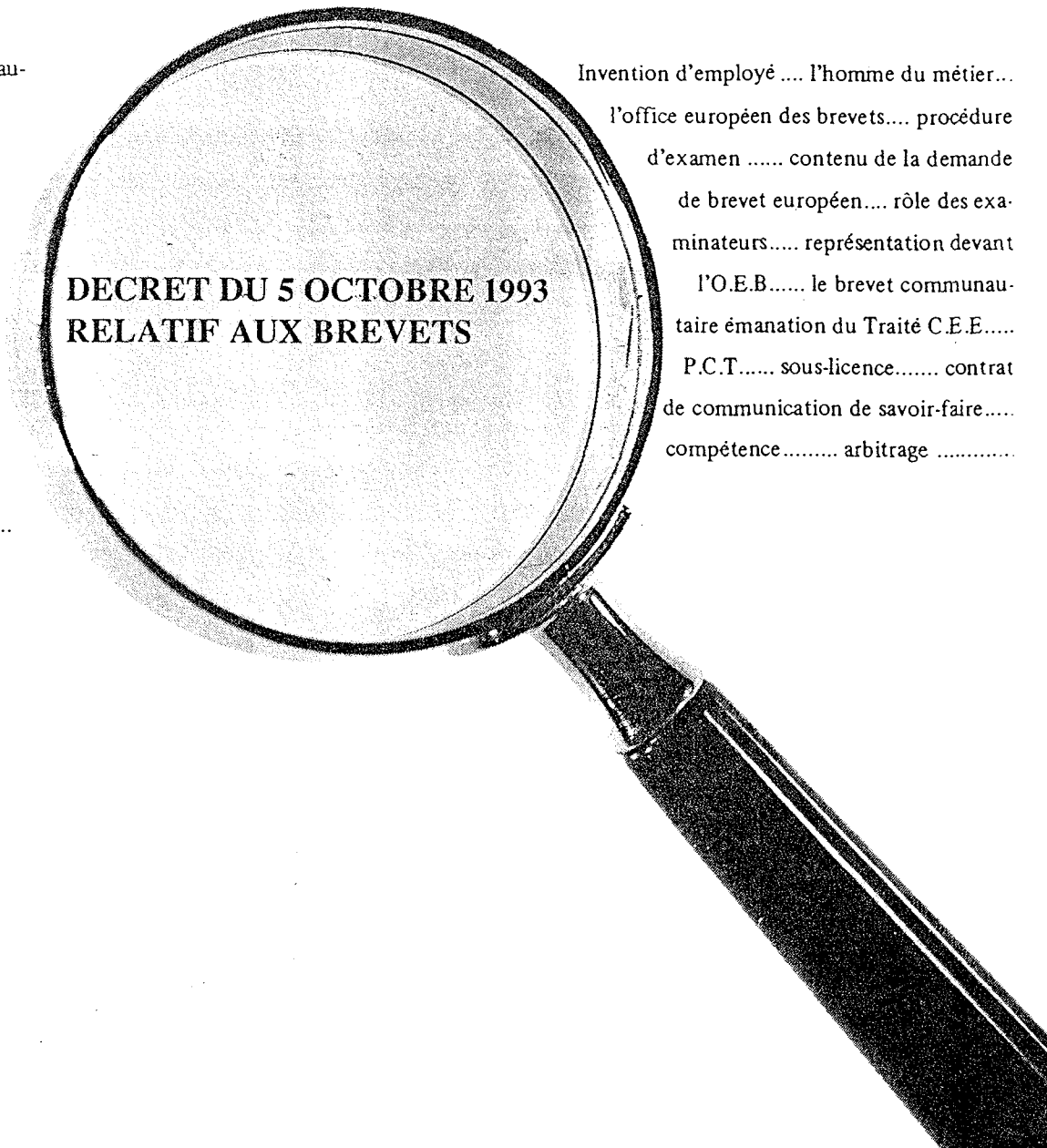


DOSSIERS

1993 . IV

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive... avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



**DECRET DU 5 OCTOBRE 1993
RELATIF AUX BREVETS**

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E..... P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.... compétence..... arbitrage

**COMMENTAIRE DU DECRET DU 5 OCTOBRE 1993
RELATIF AUX BREVETS D'INVENTIONS (*)**

Par

Jean Marc MOUSSERON

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier
Président de l'Ecole du Droit de l'Entreprise

- 1 - Attendu tel l'Arlésienne depuis la réforme législative du 26 novembre 1990 (1), le décret *portant modification de divers décrets appliquant certaines dispositions des Livres IV à VIII CPI relatives aux redevances et aux procédures applicables devant l'INPI en matière de brevets d'invention, dessins et modèles, marques de fabrique, de commerce ou de service et de protection des topographies de produits semi-conducteurs* a été signé le 5 octobre 1993 et publié, dès le lendemain, au Journal Officiel (2).

- 2 - L'article 13 rectifie, discrètement, le décret du 2 novembre 1989 *relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteur*.

Quelques dispositions finales concernent les marques (3); l'article 14-VI ajoutant, par exemple à l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 (4) la disposition suivante :

(*) Ce texte doit largement aux travaux de la Journée d'étude organisée par la Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise à Paris, le 4 novembre 1993. Sans engager ni leurs auteurs ni leur administration, cabinet ou service, le signataire de ce commentaire remercie vivement Mmes M.Planche et A.Marcadé et M. R.Richter (INPI) ainsi que MM. F.Charpail (SPID) et Y.Plaçais (Cab. Netter), pour leur concours.

(1) Loi n.90-1052 du 26 novembre 1990 *relative à la propriété industrielle*; v.JM.Mousseron, *Droit des brevets et loi du 26 novembre 1990*, JCP éd.E 1991.I.38. Les textes sont, aujourd'hui regroupés dans le Code de la Propriété Intellectuelle. A la "partie législative" de la codification s'ajoutera, prochainement, sa "partie réglementaire" qui englobera, alors, les textes modifiés par le décret du 5 octobre 1993; v. JM.Mousseron et J.Schmidt, *Chron. Brevets d'invention*, D. Somm.1993, p.375.

(2) Décret n.93-1142 du 5 octobre 1993, J.O. 6 octobre 1993, p.13872, PIBD 1993.554. I.111 et *Dossiers Brevets 1993.II*.

"Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit".

L'article 15 modifie le décret du 13 août 1992 *relatif aux dessins et modèles déposés* (5).

L'article 16 modifie, notamment, le décret du 15 mai 1981 (6) portant tableau des redevances de procédure susceptibles d'être appelées par l'INPI dont un arrêté du 5 octobre 1993 (7) a fixé le montant pour l'année 1994. L'article 17 procède à l'abrogation d'un certain nombre de textes substitués par les dispositions du nouveau règlement.

- 3 - Les dispositions les plus nombreuses et les plus importantes du décret concernent les brevets.

Les articles 11 et 12 modifient très largement les décrets du 10 octobre 1978 relatifs aux demandes européennes et PCT (8).

(3) La loi n.91-7 du 4 janvier 1991 *relative aux marques de fabrique, de commerce et de services* (JCP 1991.III.64464) a été complété par un décret d'application en date du 30 janvier 1992 qui fait, ici, l'objet de légères modifications.

(4) Décret n.92-100 du 30 janvier 1992, *relatif aux marques de commerce ou de service* (JO. 31 janvier 1992, p.1542).

(5) Décret n.92-792 du 13 août 1992 *relatif aux dessins et modèles déposés* (JO 15 août 1992, p.11.143).

(6) Décret n.81.599 du 15 mai 1991 *relatif aux taxes et redevances perçues par l'Institut National de la Propriété Industrielle* (J.O. 19 mai 1981, p.1573).

(7) Arrêté du 5 octobre 1993 *portant modification de l'arrêté du 28 décembre 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l'INPI* (JO 6 octobre 1993, p.13.879, PIBD 1993.554.I.121).

(8) Décret n.78-1010 du 10 octobre 1978 (D.1978, p.410) pris pour l'application de la loi n.77-682 du 30 juin 1977 *relative à l'application du Traité de coopération en matière de brevets* fait à Washington le 19 juin 1970 (JO 15 octobre 1978, p.3587) et décret n.78.011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n.77-683 du 30 juin 1977 *relative à l'application de la Convention de Munich sur le brevet européen* faite à Munich, le 5 octobre 1973 (J.O. 15 octobre 1978, p.3589).

Les articles essentiels 1 à 10 concernent le décret du 19 septembre 1979 (9), pris pour l'application de la loi des brevets de 1968 (10), renouvelée en 1978 (11), qui n'avait point encore été adapté aux changements apportés à notre Droit des brevets par la loi de 1990. Malgré le nombre des dispositions concernées, les auteurs du décret ont préféré la modification du texte amendé à la substitution à celui-ci. Il en résulte que la structure générale du décret et la numérotation de ses articles ne changent pas. Les modifications formellement les plus importantes consistent à introduire au chapitre XII relatif, jusqu'ici, aux certificats d'addition supprimés en 1990, les dispositions relatives au nouvel avis documentaire mis en place par ladite loi, à créer un chapitre XIII bis relatif aux certificats complémentaires de protection qu'ignorait le texte de 1978 et à remplacer un chapitre XIV intitulé "*taxes et redevances*" par des dispositions relatives à "*la réduction des redevances et l'assistance gratuite dans les procédures devant l'institution*" (12).

- 4 - Les modifications apportées par le décret du 5 octobre 1993 sont de deux types : certaines consistent, seulement, en une "*toilette*" du décret de 1979 (I); d'autres réalisent de véritables "*apports*" à notre droit des brevets d'invention (II).

I - LA TOILETTE

- 5 - Les modifications apportées au décret de 1979 sont multiples et d'importances extrêmement variables. Certaines, non finalisées (A), ne se

(9) Décret n.79-822 du 19 septembre 1979 *relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la demande et au maintien en vigueur de ces textes* (J.O. 23 septembre 1979, p.2370, D.1979, p.331), modifié les 11 septembre 1981 (D.1981.865) (J.O. du 19 septembre 1981, p.2510, D.1981, p.337) et 10 octobre 1984 (J.O. du 17 octobre 1984, p.3253, D.1984.918).

(10) Les dispositions concernant les recours formés contre les décisions du Directeur général de l'INPI ont été regroupées dans le décret n.926251 du 17 mars 1992 *relatif aux recours exercés devant la Cour d'appel contre les décisions du directeur de l'INPI* (décret n.92-251, J.O., 19 mars 1992, p.3898) qui "*éclate*" désormais la compétence judiciaire en la matière sur les dix cours spécialisées en Droit des brevets désignées par le décret 68-1098 du 5 décembre 1968 (J.O. 7 décembre 1968).

(11) JM.Mousseron et A.Sonnier, *Le droit français nouveau des brevets d'invention*, Coll.CEIP, n.22, Litec 1978.

(12) L'Institut National de la Propriété Intellectuelle a immédiatement établi et diffusé (ann. au PIBD n.554) une version consolidée du décret de 1979 tel que modifié par le décret de 1993.

rattachent pas à des réformes plus amples alors que d'autres, finalisées (B), prolongent des modifications antérieures.

A - LES MODIFICATIONS NON FINALISEES

- 6 - Le décret de 1993 a, tout d'abord, été l'occasion d'apporter à notre réglementation en la matière un certain nombre de modifications ou de précisions appelées par la pratique des dernières années.

- 7 - Les modifications concernent tant des éléments proprement formels (1°) que des éléments de fond (2°).

1°) Modifications de forme

- 8 - On doit comprendre dans cette première famille la substitution du titre de "*Directeur général*" à celui de "*Directeur*" pour désigner l'autorité suprême de l'INPI.

- 9 - On peut également tenir pour modification de forme la substitution du terme "*redevance*" à celui de "*taxe*" aux multiples articles évoquant les contestations financières des demandeurs et titulaires de brevets. On pourrait, toutefois, se demander si des charges financières ne vont pas être attachées à cette mutation et si les "*redevances*" que les brevetés devront payer à l'INPI ne seront pas, elles-mêmes, soumises à TVA comme les rémunérations de services quelconques (13).

- 10 - Au hasard des textes, on rencontre certaines réécritures "*à droit constant*" : articles 30 en matière de publication, 33 où l'on substitue le contenu des textes au simple rappel de leurs numéros, 70 en matière de règlement de la redevance annuelle; l'article 75 al.2 regroupe toutes les informations qui doivent être portées sur le Registre national des brevets et accueille, par exemple, l'inscription de l'action en revendication initialement présentée à l'article 63 du décret...

2°) Modifications de fond

- 11 - Parmi les modifications de fond, relativement modestes, citons l'article 5 prévoyant qu'"*est déclaré irrecevable toute correspondance ou*

(13) Le terme de "*taxes*" demeure dans les textes européens. Une différence du régime fiscal des règlements correspondants constituerait une perturbation bien inutile.

tout dépôt de pièces ultérieures qui ne rappelle pas ce numéro" d'enregistrement national attribué par l'INPI à la demande. Il ne semble pas, toutefois, que cette exigence aura, en réalité, la "férocité" qu'une lecture première du texte suggère, l'INPI prévoyant d'utiliser ses moyens de gestion informatique pour essayer d'affecter un numéro à chaque correspondance.

- 12 - Citons les articles 26, 28 et 29 qui substituent à sa formule "*jusqu'à la date de délivrance du brevet*" qui était anticipée à la date du début des préparatifs techniques en vue de la délivrance, dont la désignation avait soulevé problème (14) celle de "*jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet*" qui est plus classique pour les opérateurs.

- 13 - La procédure de rejet relevant de l'article 33 est enrichie :

"La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées en b) (dépôt et rapport de recherche) en acquittant la redevance majorée du supplément prescrit (l'arrêté du 5 octobre 1993 fixe le montant de la redevance supplémentaire à "50 % de la redevance concernée avec un maximum de 600 F"). La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a dans le délai prescrit ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément".

Le caractère "*définitif*" du rejet ne réduit pas les facultés de recours contre les décisions concernées, une fois la "*décision définitive du rejet*" intervenue.

- 14 - On doit considérer de la même façon les modifications apportées à l'article 27 sur la division des demandes complexes. Le demandeur a le choix entre donner les mêmes description et dessins à chaque demande

(14) L'article 121-1 rappelle : "*La durée des préparatifs techniques prévue à l'article 30 du présent décret est fixée par décision du Directeur général de l'INPI. Cette décision est publiée au BOPI*". La référence "*au début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication*" demeure à l'article 30.II, al.1.

divisionnaire, les revendications seules changeant (15) et *"limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet"*. Telle était, d'ailleurs, la pratique antérieurement retenue (16). Dans le premier cas, toutefois, la présence d'*"éléments manifestement étrangers à la description de l'invention"* visés par l'article 3-II-c ne pose pas de problème particulier car ce sont les éléments étrangers à la description de l'invention et point les éléments de la description étrangers aux revendications qui sont prohibés; l'article 36 porte sur la procédure de division en cas de défaut d'unité d'invention; l'article 35 traite, en complément, de la régularisation des demandes divisionnaires qui s'étendraient *"au-delà du contenu de la description de la demande initiale"*.

- 15 - On doit, également, tenir pour une amélioration technique le renforcement de l'article 55 al. 2 du décret :

"En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au RNB jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule".

Cette formule parfaitement cohérente au système de publicité lié à l'organisation du Registre national des brevets est préférable à celle, initialement retenue, prévoyant qu'*"en cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci accompagnée de l'accord du cédant"*.

B - LES MODIFICATIONS FINALISEES

- 16 - Plus importantes sont les modifications visant à l'achèvement de réformes internes (1°) ou au prolongement de réformes européennes (2°).

1°) Achèvement de réformes internes

- 17 - Les modifications enregistrées concernent des règles tant matérielles (a) que professionnelles (b).

(15) Cette première possibilité est la formule la plus simple et la plus pratique.

(16) INPI, *Directives pour l'examen des demandes de brevet d'invention*, éd. 1984, A.VI.15, point 2-2.

a) Règles matérielles

- 18 - La loi du 26 novembre 1990 avait supprimé les certificats d'addition. Le décret de 1993 vient supprimer les dispositions d'application inscrites aux articles 84 à 89 du décret de 1979 ainsi que l'article 90 visant les certificats d'addition rattachés à des certificats d'utilité. Moins attendue est la disposition transitoire inscrite à l'article 119-1 al.2 et 3. On n'est pas étonné par l'alinéa second du texte prévoyant :

"Les demandes de certificat d'addition déposées avant la date de publication de la loi n.90-1052 du 26 novembre 1990 sont délivrées et publiées conformément aux dispositions applicables à la date de leur dépôt".

On est plus surpris par l'alinéa suivant :

"Les demandes de certificat d'addition déposées entre la date de publication de la loi n.90-1052 du 26 novembre 1990 et celle du décret n.93-1142 du 5 octobre 1993 sont à peine de rejet transformées en demandes de brevet dans un délai de deux mois à compter de l'invitation faite au déposant".

Au lendemain, en effet, de la réforme suppressive du 26 novembre 1990, les commentateurs s'étaient accordés sur l'effet immédiat de l'élimination des certificats d'addition (17). Cette opinion avait été renforcée par l'arrêt Enna-Gram concernant l'entrée en vigueur du mécanisme de la priorité interne prescrivant l'application immédiate de l'article 13 bis nouveau de la loi de 1968 - actuel article L.612-3 CPI - (18). Les arguments retenus par la Cour de Paris au soutien de cette solution valaient de plus fort au profit de l'entrée en vigueur des textes supprimant les certificats d'addition. Il semblait, d'ailleurs, que l'INPI retenait cette solution puisque, depuis cette date, la faculté d'obtenir ce titre paraissait écartée par ses services. Il est, sans doute, possible que quelques demandes aient pu se glisser durant les trois dernières années, notamment avant l'arrêt Enna Gram et que leur situation mérite d'être précisée par la disposition notée

(17) JM.Mousseron, art.cit., n.46; P.Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, LJNA 1991, p.184.

(18) Paris, 29 mai 1992, Dossiers Brevets 1992.II.1; adde JM.Mousseron, *La priorité interne*, Dossiers Brevets 1993.II., n.15 et J.-Cl.Brevets, f.185, *Priorité interne*, éd.1994.

dont l'application concernerait, alors, un nombre très faible de titres. Les inventions complémentaires ainsi couvertes par les certificats accessoires ne pourront être protégées que par des titres principaux. Demeurera à savoir si la modification sera rétroactive au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 ou au jour de la transformation faite sur la demande de l'INPI; la seconde solution paraît préférable qui éviterait un rappel d'annuités.

- 19 - Symétriques, en quelque sorte, aux dispositions précédentes liées à l'écart d'un titre de propriété industrielle, les articles 93-1 à 93-9 du décret concernent les nouveaux certificats complémentaires de protection (19). Les premières dispositions sont abrogées; l'article 93-9 prévoit au contraire l'application d'un grand nombre de dispositions du décret aux certificats complémentaires de protection demandés et délivrés. La banalité des certificats complémentaires de protection et leur insertion dans la famille des titres de propriété industrielle, singulièrement des brevets, se trouve ainsi renforcée (20).

- 20 - L'article 34 al.2 vient prolonger en matière de brevets la procédure de "correction d'office" prévue en matière de marques par l'article 11 du décret du 30 janvier 1992. En cas d'irrégularité formelle de dépôt ou de paiement des taxes exigibles (21), il est ajouté à la faculté de régularisation existante :

"Elle - la notification de l'irrégularité et du délai de régularisation - peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti" (22).

(19) Sur la comparaison du régime national établi par la loi du 25 juin 1990 (J.O.27 juin 1990) inscrite aux articles L.611-3 et L.613-28 CPI et du régime communautaire du règlement n.1768-92 du 18 juin 1992 (JO CE 2 juillet 1992, n.L.182, p.1 s.), v. J.F.Bloch et Ph.Schmidt, *Le CCP institué par le règlement n.1768-92 du 18 juin 1992*, Gaz.Pal. 26 octobre 1993, p.2.

(20) L'article 70-I al.2 concernant le règlement des annuités fait exception puisque "le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat".

(21) ... autres que de dépôt ou de rapport de recherche et y compris, semble-t-il, la taxe de délivrance et d'impression du fascicule non spécifiquement visée à l'article 98.

(22) Une règle inverse est retenue par la règle 51 § 4 et 5 CBE pour le problème, tout à fait autre, du texte final des revendications : "Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai prévu au § 4, la demande de brevet européen est rejetée".

L'alinéa suivant est maintenu :

"Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n'interviennent pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée".

La procédure de rejet pour irrégularité de fond est, elle-même, visée par l'article 37 du décret qui "décortique" les différents cas de figure liés aux observations faites ou non par le demandeur et accueillies ou non par l'INPI. La réplique du demandeur à la notification d'irrégularité faite par l'administration peut consister en "observations" mais aussi en "nouvelles revendications". La possibilité existait déjà, indirectement, sous le régime précédent avec les larges possibilités de modification des revendications tout au long de la procédure de délivrance; elle est désormais inscrite dans la procédure de comblement des irrégularités de la demande.

b) Règles professionnelles

- 21 - Les professionnels de la propriété industrielle seront attentifs à l'article 2 qui complète et précise l'actuel article L.422-4 CPI :

"Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'INPI ne peuvent le faire pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseil en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L.422-1, est en rapport avec l'acte".

L'article 2 al.1 précise ce qu'il y a lieu d'entendre par "acte où la technicité de la matière l'impose" :

"... le mandataire, constitué pour le dépôt et l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "brevets d'invention"".

- 22 - Il s'agit du dépôt de la demande de brevet, de la participation à la procédure de délivrance, la fourniture de traduction de la demande au cas

de dépôt en langue étrangère, la requête de priorité interne, la rectification d'erreurs...; la remise de traduction d'un brevet européen appelée pour sa prise d'effet en France n'est pas un acte réservé. Les recours en restauration sont réservés si l'acte au titre duquel la demande est formée était lui-même réservé : pas plus que les règlements de redevances, les recours en restauration pour leur non-paiement ne le sont, donc, pas. Il en va de même pour les inscriptions au RNB.

- 23 - Les actes juridiques extérieurs à la procédure de délivrance, comme la rédaction de contrats et *a fortiori*, la conduite d'actions judiciaires continuent à échapper à ce texte et relèvent de la compétence d'exception des avocats et du périmètre du droit qui leur est réservé par la loi du 31 mars 1990 (23). Il est, d'ailleurs, rappelé par l'article L.422-4 al.2 :

"Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée".

- 24 - Le texte n'apporte, en revanche, aucune précision concernant la notion "*d'entreprise ou d'établissement public auquel le demandeur est contractuellement - et point sociétairement (24) - lié*". Le texte est très clair au profit d'une interprétation large, peu important la nature, le support, voire l'information donnée à l'INPI; le terme d'"entreprise" n'est, par ailleurs, pas défini dans notre Droit.

- 25 - Ces textes ne modifient pas les dispositions précédentes relatives aux interventions des spécialistes de brevets salariés de l'industrie et il réserve expressément l'application des articles L.422-4 et L.422-5 CPI.

(23) C.Bacrot et P.de Fonbressin, *Le nouvel avocat*, éd.Gazette du Palais 1992.

(24) ... même si le sort des sociétés holding ou sociétés de services - Brevatome, SPID, SOSPI - de groupe a été principalement envisagé. Se pose, alors le problème de savoir si la méconnaissance d'une règle d'organisation professionnelle pourrait, en l'absence de texte, vicier l'opération concernée au point d'en compromettre la validité. La réponse est, sans nul doute, négative puisque la liste des causes d'annulation faite par l'article L.613-7 CPI est limitative. La déclaration d'irrecevabilité ou le rejet de la demande par l'administration (v. arts. L.612-2 et L.612-1 s.) supposent des contrôles qui paraissent hors ses souhaits et possibilités

- 26 - Le même article 2 du décret prévoit que tout mandataire doit joindre aux actes qu'il réalise la production d'un pouvoir... *"sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle"*; cette dispense est rappelée à plusieurs occasions par les articles 26, 29... du décret rénové.

2°) Prolongement de réformes européennes

- 27 - Un certain nombre de modifications apportées au texte du 19 septembre 1979 visent à mettre les documents d'un dossier français de demande de brevet en plus étroite conformité avec les pièces correspondantes du dossier de demande européenne. Le souci de ne pas trop modifier la version originale du décret explique, seul, la non généralisation d'une reprise pure et simple du texte de la Convention et, surtout, du Règlement de la CBE (25).

- 28 - La modification qui, sur une longue période, aura le plus de conséquences pratiques résultera, sans doute, de l'article 1er al.2 prévoyant que *"le dépôt peut résulter de l'envoi à l'INPI d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception..."* ou, est-il ajouté, *"d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général; dans ce cas, la date de la remise des pièces est celle de la réception à l'Institut"*. Le dépôt par voie de télécopie est directement visé. Ce texte est en cours de rédaction et s'inspirera, largement, sans doute des mesures en la matière arrêtées par l'OEB. Le problème de l'éventuelle confirmation par courrier ordinaire de ces communications sera réglé à cette occasion.

- 29 - Il en est également ainsi de l'article 8-b concernant le titre de l'invention. Conformément à la règle 26 CBE modifiée en 1981 et par abandon d'une exigence posée par l'article 8-b ancien du décret de 1979, il n'est plus requis d'indiquer dans ledit titre *"le cas échéant, l'existence de revendications de différentes catégories : produit, procédé, dispositif ou utilisation"*. L'exigence est supprimée mais point la faculté.

- 30 - De la même façon, on peut tenir les modifications apportées à la rédaction de la description comme un prolongement des règles européennes correspondantes. L'article 9 nouveau du décret s'aligne sur la règle 27 CBE pour ne plus exiger le titre de l'invention au début de la description. L'article 3-II nouveau du décret de 1979 rénové reprend à son tour la règle 34 CBE :

(25) JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.1 : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP, n.XXX, Litec 1984.

"La demande de brevet ne doit pas contenir

a) d'éléments ou dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (26);

b) de déclaration dénigrante concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers; de simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;

c) des éléments manifestement étrangers à la description de l'invention" (27).

On relèvera, également, l'article 9 al.3 et 4 nouveau qui s'inspire de la pratique européenne et permet la remontée vers la description d'un certain nombre d'informations qui étaient précédemment tenues pour dessins :

"Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :

a) de courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention;

b) des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés;

c) des formules chimiques ou mathématiques".

En revanche, il est spécifié clairement :

"Les schémas d'étapes de processus, des diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la

(26) Le texte européen est plus lapidaire : "éléments ou dessins contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs"; la proscription des informations ou dessins dont la "publication" serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ne soulève guère de difficulté; il n'en va pas de même des informations dont la "mise en oeuvre" comporterait cette contrariété, à raison de la conception large parfois retenue de la notion de bonnes moeurs (en ce sens : JM.Mousseron, *Traité* cité, n.415, note 675 bis, p.431). Le texte réglementaire n'innove point, toutefois, puisqu'il reprend purement et simplement les dispositions présentes de l'article L.611-17-a CPI.

(27) Rappr. OEB, *Directives pour l'examen*, C.II.7.

compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins" (28).

Rappelons que contrairement à la description, les dessins ne peuvent à eux-seuls, servir de support aux revendications, sauf mention expresse.

- 31 - L'article 45-III al.2 nouveau prévoit, d'autre part, une confirmation des dispositions de l'article 19-1 de la loi qui instituerait des facultés de modification de la description à l'égard de laquelle notre droit français est traditionnellement fort réservé :

"Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas - dépôt de nouvelles revendications - être autorisé à éliminer de la description et des dessins des éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule".

Quant à la procédure de rectification d'irrégularité infectant la description, les revendications ou les dessins, il y a, semble-t-il, une légère restriction avec le nouvel article 28-1 qui, sous l'inspiration de la règle 41 CBE, ne l'accueille que *"dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées"*.

- 32 - La nouvelle rédaction de l'article 11 du décret emprunte à la règle 29 CBE une définition des revendications qui manquait dans le texte français précédent. Son insertion ne modifie pas la conception classiquement reçue de ces informations. La distinction classique entre *préambule* et *caractérisant* est maintenue et le souhait de son application peut être accusé; le demandeur n'a pas, toutefois, à justifier le recours à une construction autre de sa revendication et n'a pas à établir que *"la nature de l'invention le justifie"*.

(28) Pareil texte illustre parfaitement la règle posée par l'article L.611-10 2° CPI : *"Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : ... les programmes d'ordinateurs ... Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel"*.

II - LES APPORTS

- 33 - En sus des dispositions relatives à *"l'assistance gratuite dans les procédures devant l'INPI"* visée par les articles 94 s. les réservant aux *"inventeurs"* et, par conséquent, aux personnes physiques qui figuraient, déjà, à l'article 31 du décret n.92-360 du 1er avril 1992 (29), les principaux apports du texte nouveau concernent les deux mécanismes de la priorité interne (A) et de l'avis documentaire (B), principales innovations de la loi du 26 novembre 1990 (30) qui se trouve ainsi complétée et partiellement clarifiée.

A - SUR LA PRIORITE INTERNE

- 34 - Dès la loi du 26 novembre 1990, l'article 13 bis nouveau - devenu article L.612-3 CPI - a posé de délicats problèmes d'interprétation :

"Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.

La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes. Elle n'est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de plus de douze mois.

La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments" (31).

- 35 - Deux interprétations de ce mécanisme sont, en effet, possibles :

(29) Décret n.92-360 du 1er avril 1992 *relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle* (JO 3 avril 1992, p.4865).

(30) V. JM.Mousseron, art.cit. 1991, n.13 s. et 27 s.

(31) V. JM.Mousseron, *La priorité interne*, Dossiers Brevets 1993.II.

Une interprétation maximaliste évoque "*la fusion de deux demandes*"; elle a pour elle les remarques du Directeur adjoint de l'INPI J.Dragne ainsi que du Rapporteur du projet de loi devant l'Assemblée nationale et du Ministre de l'Industrie qui, tous deux, parlèrent de la "*la fusion de deux demandes successives*". Les Prs. J.Foyer et M.Vivant observaient, d'autre part, à son propos :

"Le législateur a souhaité que deux demandes ayant partiellement le même objet puissent être fusionnées..." (32).

Cette première interprétation considère que, par l'effet de la revendication présentée, la demande première et la demande seconde n'en font désormais plus qu'une avec toutes sortes de conséquences tant du point de vue des délais que des procédures et des taxes dues (33).

- Me P.Mathély a soutenu une conception minimaliste à laquelle nous nous sommes, personnellement, accordé (34) :

"Elle voit dans le dispositif étudié un "mécanisme de priorité", directement inspiré de l'article 4 de la Convention de Paris" (35).

Il rappelle que le rapport au Conseil supérieur de la propriété industrielle présenté, en septembre 1989, par le Directeur général de l'INPI évoquait "*le système de la priorité interne comme devant être l'application au brevet français de la priorité unioniste*". A l'appui de cette interprétation on peut, également, évoquer que la rédaction même du texte législatif écartait toute référence à une quelconque fusion des demandes et évoquait, davantage, le jeu d'une priorité.

Cette seconde interprétation maintient les deux demandes en faisant, seulement, bénéficier la seconde de la date de la première et implique, par conséquent, la dissociation de deux demandes et des deux droits tant pour ce qui est des délais que des procédures et des taxes dues.

(32) J.Foyer et M.Vivant, *Le droit des brevets d'invention*, PUF 1991, p.137.

(33) JM.Mousseron, art. 1991 cité.

(34) JM.Mousseron, art. 1993 cité

(35) P.Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, LJNA 1991, p. 186 s.)

- 36 - Le texte de 1993 ne se prononce pas expressément pour l'une ou l'autre de ces interprétations; il n'avait point à le faire. Il n'impose pas davantage le choix; il aurait pû le faire.

Certaines dispositions sont compatibles avec la formule de priorité; ainsi en est-il de l'article 17-1 dont on peut se demander s'il ne concerne pas indifféremment les revendications de priorité et de "*fusion des demandes*" :

"La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque...

b) la date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois;

c) le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication".

La plupart des dispositions nouvelles accueillent, toutefois, la spécificité du mécanisme (mal ?) dit de "*priorité interne*" par rapport aux autres formules de priorité. Au lieu de traiter uniformément des "*priorités*" pour évoquer aussi bien la priorité unioniste de l'article IV de la Convention d'Union de Paris que la priorité internationale de l'article L.611-12 CPI, le texte envisagé distingue, formellement, les informations relatives à la "*priorité interne*" et les informations relatives aux priorités unioniste ou internationale. Il en est ainsi, par exemple, de l'article 8 al.3 prévoyant :

"La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives ...

d) aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris;

e) aux priorités invoquées".

L'article 8 al.4 a jugé préférable d'intercaler une référence propre au mécanisme visé par l'article L.612-3 CPI et de distinguer à son tour :

"En cas de non respect des dispositions prévues au c) du deuxième alinéa - désignation de l'inventeur - invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de

brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité".

L'article 8 al.5 du décret poursuit la distinction:

"Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance".

L'arrêté établissant le montant des redevances du 5 octobre 1993 précité fixe à la même somme de 115 F mais à des *items* différents les redevances pour "*déclaration d'une priorité*" et pour "*requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure*". Il avait, d'ailleurs, été précédemment admis qu'à défaut de disposition spéciale - qu'établit l'arrêté précité - nulle redevance ne pourrait être réclamée par l'INPI à l'occasion d'une mise en oeuvre de l'article L 612-3 CPI (36).

- 37 - Au cours d'une récente réunion d'information organisée par la FNDE et l'ASPI, le Directeur général de l'INPI a indiqué qu'à ses yeux, la thèse de la fusion avait été retenue par le législateur (37). Il ne s'est pas, toutefois, prononcé sur la principale conséquence de la qualification, à savoir le cours des délais du brevet "*nouveau*" à compter de la date de la première ou de la deuxième demande; or, il ne faudra pas attendre le vingtième anniversaire de la demande première pour savoir si le droit est éteint ou peut bénéficier de quelques mois supplémentaires d'existence par prise en compte de la date du second dépôt. En effet, les services de l'INPI devront tôt se prononcer sur le point de savoir si l'annuité due après la délivrance du second brevet correspondra à l'annuité due au titre du premier dépôt ou du second.

- 38 - S'agissant du régime de cette priorité, l'article 40 al.2 précise une solution qui s'imposait :

"Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L.612-3 CPI, le délai de dix huit mois pendant lequel l'établissement du

(36) Directeur de l'INPI, Communiqué du 28 juillet 1992, PIBD 1992.527.I.65.

(37) Journée de synthèse de jurisprudence "*Brevets*" organisée par la FNDE et l'ASPI, Paris, 12 octobre 1993, Déclaration du Directeur général de l'INPI..

rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne".

L'article 3-1 s'intéresse aux formalités de la requête à cette fin :

"La demande de brevet qui comprend une requête en délivrance du brevet dont le modèle est fixé par décision du Directeur général de l'INPI et à laquelle sont annexés...

d) le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L.612-3 du Code précité; les éléments repris y sont mis en évidence".

Malgré cette dernière formulation - de mise en oeuvre libre -, il ne semble pas que l'Administration exercera une faculté de contrôle et de rejet à l'égard des requêtes en bénéfice de la priorité interne qui ne comporteraient pas une bonne concordance des éléments du second dépôt par rapport à ceux couverts par la deuxième demande. Il appartiendra, donc, aux Tribunaux éventuellement saisis de voir si l'article L.612-3 peut s'appliquer conformément aux vœux du titulaire du brevet.

L'article 17-1 relatif à cette priorité interne énonce, d'autre part, à la sanction :

"La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque ... elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet".

Les articles 6 et 7 nouveaux du décret précisent les formalités mises au bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure et le calendrier de production des pièces complémentaires. L'article 17-1 précise les conditions de fond mises à pareil bénéfice; on retiendra surtout la reprise d'une disposition énoncée par le communiqué précité du Directeur de l'INPI rejetant la requête lorsque :

"Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requise, a été effectuée dans des conditions qui n'en permettent pas la publication".

Il faut que la demande première soit matériellement publiable à la différence d'un document manuscrit; il devrait en aller différemment d'une demande mise au secret pour des raisons intéressant la défense nationale ... car si elle n'est pas publiée, elle est publiable. Il est, d'autre part, prévu par l'article 31-II al.2 qui reprend la formule retenue par le communiqué de 1992 :

"Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice".

B - SUR L'AVIS DOCUMENTAIRE

- 39 - La loi du 26 novembre 1990 a établi une procédure d'avis documentaire amenant aux dimensions d'un strict et véritable rapport de recherche la procédure d'avis documentaire initialement prévue (38) et instituant, au contraire, une formule d'expertise que notre Droit ne connaissait pas encore (2°).

1°) Modification de la procédure de recherche

- 40 - L'INPI désignera par *"rapport de recherche préliminaire"* le document qu'il appelait, jusqu'alors, *"rapport de recherche"* et par *"rapport de recherche"* celui qu'il désignait jusqu'ici par *"avis documentaire"*. Derrière cette modification formelle, se trouve une certaine réduction du rôle du rapport de recherche ramené à la fonction documentaire instituée lors de la réforme de 1968 (39).

Est, particulièrement, significative, la disparition à l'article 51 al.3 du décret de la phrase:

"Y figure une comparaison entre les antériorités retenues et les revendications concernées".

(38) A ce propos, JM.Mousseron, *Traité*, cité n.786 s., p.783 s.

(39) J.Schmidt, *L'invention protégée après la réforme du 2 janvier 1968*, Coll.CEIP, n.VI, Litec 1972, n.234 s., p.165 s..

Cette disposition, introduite à la suite de la réforme de 1978 par le décret d'application de 1979, avait été perçue comme l'amorce d'un système d'examen, fut-il non suivi d'une faculté de rejet de la demande accordée à l'Administration. Les comparaisons jusqu'ici faites à ce titre par les services de l'INPI étaient demeurées dans des limites étroites. Désormais, cette tâche d'appréciation ne complètera pas le regroupement d'informations documentaires qui caractérise une procédure de recherche. Les codes affectés au rapport de recherche disparaîtront et les documents seront classés en trois groupes : document susceptibles d'affecter la nouveauté et/ou l'activité inventive (ex. X et Y), documents d'arrière-plan technologique général, interférences et demandes intercalaires.

De pareille façon, la procédure de recherche organisée par l'INPI n'excèdera pas la procédure de recherche menée par l'Office européen des brevets.

- 41 - L'article 45 précise que le demandeur, saisi du rapport de recherche préliminaire, dispose d'un délai de réponse de trois mois "*à compter de sa notification*", celle-ci ayant pour date celle de la réception et point de l'émission du rapport.

L'article 45-I confirme la charge du demandeur initialement prévue par l'article 19-1 de la loi; saisi d'un rapport citant des antériorités, il "*doit sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues*". L'article 19-10 de la loi de 1968 révisée en 1978 imposait, déjà, la réponse "*au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues*". Cette partie de l'article 19 n'a pas été reprise dans le Code de la propriété intellectuelle qui n'a, donc, pas été parfaitement rédigé "*à droit constant*". Son article L.612-14 al.2 renvoie au décret d'application ... dont le nouvel article 45 prend le relais de la loi de 1968 telle que révisée en 1978.

- 42 - La suppression de l'article 45 al.3 sur l'objet des observations n'entraîne pas de modification de la matière et correspond à un simple allègement de l'écriture, avec transfert de la partie essentielle dans le paragraphe 11 du nouvel article 45.

2°) Installation de l'avis documentaire

- 43 - Après la réforme de 1990, l'article L.612-23 CPI énonce :

"Il est délivré par l'INPI, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier au regard des articles L.611-11 - nouveauté - et L.611-14 - activité inventive - la brevetabilité de l'invention".

Les articles 84 à 86 complètent sur un certain nombre de points l'organisation de ces procédures et de ce document.

- 44 - Même si la précision n'est pas inscrite dans la loi, l'introduction et, partant, le développement de la procédure sont réservés à l'après-délivrance dans la mesure où elle ne peut être engagée, selon l'article 84 al.1, que par le *"titulaire du brevet"* expression désignant le titre délivré par opposition à la demande de brevet qui concerne le titre avant que la délivrance ne soit intervenue. L'avis sera, d'ailleurs, établi *"sur la base du rapport de recherche"*; faut-il, encore, que celui-ci soit établi et accessible.

Cette disposition permet, entre autres, de répondre à la question de savoir si la procédure d'avis documentaire est applicable à un brevet européen désignant la France. S'agissant d'une procédure antérieure à la délivrance de brevet, une réponse positive pouvait faire problème. S'agissant d'une procédure postérieure à la délivrance du brevet, la soumission aux règles nationales du brevet européen en tant qu'il désigne les Etats nationaux concernés conduit à une réponse inverse. Il est de moins en moins question de la délivrance européenne d'un brevet européen et de plus en plus de la délivrance européenne d'un portefeuille de brevets nationaux. Cet avis, moins utile après une délivrance constatée, peut retrouver son intérêt en cas de *"découverte"* d'une antériorité ignorée de l'OEB au cours des procédures d'examen et/ou d'opposition. Nous opinons, donc, pour l'application des règles sur l'avis documentaire aux brevets européens en tant qu'ils désignent la France. Or, les brevets soumis à la loi française sont, pour les trois quart, aujourd'hui, d'origine européenne ou euro-PCT (40).

(40) J.J.Burst et J.M.Mousseron, Chronique *"Brevets d'invention"*, JCP éd.E 1993, p.290, n.2.

Le fait qu'il y ait eu un examen n'écarte pas l'intérêt d'une opinion de l'INPI tout particulièrement dans le cas où des documents non soumis à l'OEB pourraient être invoqués contre la validité du brevet concerné. De façon générale, d'ailleurs, les brevets délivrés par l'OEB ne sont pas soustraits à la procédure en annulation... pas plus qu'à l'opinion sur la brevetabilité d'un juge à l'opinion qu'une administration nationale pourrait avoir à leur égard.

- 45 - Il n'y a pas de terme *ad quem* pour la demande d'avis documentaire.

- 46 - La question s'est posée de savoir si plusieurs avis documentaires pouvaient être demandés et établis. Dans la mesure où l'avis documentaire doit être publié, on ne voit pas l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour une personne à en demander un nouveau; la demande pourrait, simplement, amener l'administration à se déjuger. Il en irait, bien entendu, différemment si le demandeur d'un nouvel avis documentaire pouvait annexer à sa demande des documents ignorés non seulement du rapport de recherche mais également de l'avis documentaire précédent.

- 47 - L'avis documentaire peut être requis par le titulaire du brevet mais aussi par toute autre personne intéressée, voire "*toute autorité administrative*" - et point judiciaire, par conséquent. Il va sans dire que l'introduction de cette "*expertise*" administrative de la validité du brevet peut renforcer le rôle de l'administration notamment dans le traitement judiciaire ou arbitral des conflits. S'il est, bien entendu, hors de question que le juge ou l'arbitre soit lié par la conclusion de l'avis documentaire, celle-ci pèsera, sans doute, lourd dans l'esprit des magistrats ou arbitres appelés à se prononcer sur la demande en annulation d'un brevet d'invention. Cette procédure sera, donc, plus fréquemment engagée par ceux qui s'inquiètent de la validité du brevet soit à la veille de conclure un contrat de cession ou de licence, soit parce qu'ils se soucient de leur liberté d'exploitation menacés par la présence d'un brevet tiers, soit qu'une procédure de contrefaçon ait été engagée. Si le juge de la contrefaçon ne pourra requérir, lui-même, cet avis documentaire, celui-ci lui sera, fréquemment, déféré par le défendeur en contrefaçon qui, "*personne intéressée*", le réclamera fréquemment à l'INPI. Le frein tiendra moins au coût qu'à la durée de cette procédure; on peut estimer que cette procédure d'établissement d'avis documentaire durera, environ, un an.

On peut, enfin, se demander si l'administration ne pourrait pas se demander à elle-même pareil avis documentaire avant de rejeter une

demande en diminution des taxes pour non brevetabilité manifeste. Il semble, d'ailleurs, que cette exigence joue pour la soumission d'un brevet au régime de la licence de droit dans la mesure où l'article L.613-10 al.1 CPI, postérieur à la réforme de 1990 modifiant rapport de recherche et avis documentaire, précise que le breveté peut demander que son titre soit soumis au régime de la licence de droit "s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention". Obtenir une réduction des redevances annuelles supposerait, donc, un versement préliminaire sous forme de "redevance d'avis documentaire". Cet alourdissement des délais et du coût de la soumission à la licence de droit risque d'être fatal à une procédure généralement décidée par les brevetés pour obtenir l'allègement des annuités prévues par l'article L 613-10 al.3 CPI :

"La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l'article L.612-19".

On discutera de la suffisance d'un "avis documentaire pré 93" pour l'accès au régime de la licence de droit. Nous ne sommes pas convaincus d'une réponse positive... dès lors que "l'avis documentaire 93" pourra être obtenu. L'article 66 concernant la requête du breveté ne fait, toutefois, aucune allusion à la production de cet "avis documentaire", quel qu'il soit, d'ailleurs.

- 48 - La demande doit être faite par écrit et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Le léger retard apporté par le Directeur général de l'INPI à fixer le montant de cette redevance a différé l'entrée en vigueur de cette réforme. Celle-ci est intervenue le 1er janvier 1994 à la suite de la décision directoriale n.93-575 du 15 décembre 1993 :

II.D. - AVIS DOCUMENTAIRE

Le montant de la redevance est fixé en fonction de trois critères :
 domaine technique (CIB) nombre de documents à analyser et
 éventuellement nombre de revendications du brevet.

| | |
|---|---------------|
| - Pour les domaines techniques suivants : | |
| (classement principal répertorié selon la C.I.B.) : | |
| [A61B-A61N-B25J-B60C-B60G-B60K-B60T-B62-B65B-C03- C04-C08-C10-C12N-F02C-F02D-F02M-F16D-F16H-G01N- G01S-G01V-G02F-G03-G05-G06-H01L-H01S-H03-H04] | |
| . 1 à 3 documents | 4.000,00 |
| . A partir de 4 documents | 6.000,00 |
| - Pour les autres domaines techniques : | |
| . 1 à 3 documents | 2.000,00 |
| . A partir de 4 documents : | |
| - 1 à 10 revendications | 4.000,00 |
| - à partir de 11 revendications | 6.000,00 (41) |

- 49 - L'avis documentaire va amener l'INPI à donner son sentiment sur la brevetabilité de l'invention au regard des informations regroupées par le rapport de recherche mais, également, *"des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération; s'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'INPI"*. Il s'agit d'une sorte d'expertise sur la nouveauté et l'activité inventive de l'invention brevetée.

- 50 - La procédure d'établissement de l'avis documentaire diffère selon qu'elle est réclamée par le titulaire du brevet ou par une personne autre; dans ce cas, communication de la demande est, également, faite au breveté avec qui la procédure se développera de façon contradictoire.

La procédure contradictoire d'établissement de l'avis documentaire est en deux temps :

(41) Décision n.93-575 du 15 décembre 1993 fixant le taux des redevances perçues par l'INPI, PIBD 1994.557.I.3.

"1. Un projet d'avis documentaire est établi et notifié au titulaire du brevet et au demandeur, un délai leur étant imparti pour en discuter éventuellement le bien fondé.

2. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur".

Après échanges entre l'administration, le breveté, voire le tiers-demandeur, *"l'avis documentaire est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur".*

On n'écartera pas la possibilité d'une rencontre et d'un dialogue entre l'examineur, le breveté et le tiers requérant l'avis documentaire. Une procédure orale n'est pas écartée dès lors qu'il s'agit d'un service rendu par l'INPI à ses relevants.

- 51 - La demande d'avis documentaire et l'exécution de son instruction ne font pas l'objet de publicité. L'article 86 précise, en revanche :

"L'avis documentaire est resté versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle".

On aurait pu imaginer que l'article 86 ait un contenu inverse et que l'avis profite uniquement à celui qui l'a requis et payé. On peut imaginer que la formule retenue restreigne le nombre de telles procédures, à l'initiative, notamment, du breveté.

Cette problématique permet de suggérer la fusion de deux ou plusieurs demandes d'avis documentaires faites en même temps - comme il se peut que plusieurs oppositions soient traitées en même temps -. Le problème se pose, alors, de la délivrance d'un ou plusieurs avis documentaires; il ne semble pas que la doctrine de l'INPI soit établie sur ce point.

Comme les décisions de justice, l'avis sera versé au dossier du brevet; la même publicité n'est pas prévue pour les documents et échanges faits au cours de l'instruction.

- 52 - On s'interrogera sur l'incidence de la possibilité de tel avis documentaire sur l'obligation de garantie des vices du brevet mise à la charge d'un cédant ou concédant. Le fait pour un cessionnaire ou licencié de ne pas avoir requis cet avis vaudra-t-il négligence faisant obstacle à leur créance de garantie ? Les informations inscrites dans l'avis permettront-elles de faire le départ entre vices apparents et cachés ? La référence expresse du contrat à tel document ou à telles de ses informations aura-t-elle un effet de même ordre ? Il appartiendra à la jurisprudence développée en matière de contrats d'exploitation de brevet de trancher ces questions (42).

o

o o

- 53 - Les modifications apportées au texte sont d'application immédiate sous la seule réserve de la mise en oeuvre de la procédure d'avis documentaire, différée à la fixation du taux de redevance devant accompagner la demande d'établissement de pareil document, appliquée au 3 janvier 1994. Si la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats d'addition et aux certificats complémentaires de protection font l'objet de dispositions propres, l'article 119-1 est de portée fort large :

"Les dispositions issues du décret n.93-1142 du 5 octobre 1993 s'appliquent aux demandes de brevet déposées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur".

Certains se sont inquiétés d'une apparente rétroactivité des textes nouveaux à des demandes déposées avant son entrée en vigueur. Il n'en est point question et l'on se trouve, seulement, face à l'application du principe classique de l'effet immédiat de la règle nouvelle. Les délivrances faites avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne sont pas concernées par les nouvelles procédures d'instruction; elles le sont, bien entendu, par les dispositions nouvelles applicables aux brevets, en matière d'avis documentaire, par exemple. S'agissant de demandes pour lesquelles la décision de délivrance n'est pas encore intervenue, un départ doit être fait entre les opérations d'instruction réalisées avant l'entrée en vigueur du

(42) O.Lestrade, *L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention*, th.dr.Montpellier 1973; JM.Mousseron, *L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet d'invention*, MéL.H.Desbois, Libr.Dalloz 1974, p.157; P.Mousseron, *L'obligation de renseignement dans les cessions de contrôle* (à paraître JCP éd.E 1994).

nouveau décret qui se trouvent, bien entendu, validées par l'effet du texte nouveau et les nouvelles opérations qui seront menées conformément aux dispositions nouvelles et passent sous le "*nouveau régime de procédure*"; les rapports de recherche anciens seront dénommés clairement "*rapports de recherche préliminaire*" mais ils ne seront point refaits. Il n'y aura pas à cet égard de dispositions transitoire; les praticiens ne s'en plaindront, généralement, pas. Toutes les demandes en cours de délivrance sont, désormais - et désormais, seulement - soumises aux règles nouvelles. Il n'y a pas, en revanche, de droits acquis pour les opérateurs, aujourd'hui non habilités, à effectuer, au delà du décret, des opérations qu'ils pouvaient réaliser jusqu'ici. Il en va de même pour les redevances : les revendications de priorité interne ayant été faites sans paiement de taxes, les textes de 1993 ne seront point l'occasion d'appels supplémentaires.

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1980)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2è édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron (1993)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978).
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéficiaires à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984).
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2è édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois, par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives, par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Etude juridique), par T.Revet (1992)
- Les titres négociables, par H.Causse (1992)
- L'opération de courtage, par Ph.Devesa (1993)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle, par Ch.Hugon (1993)

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

* DOSSIERS BREVETS

- 6 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)