

PARIS 18 MAI 1994
ORBIT c. INPI
B.E. 0 066 347
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1994.III.2

GUIDE DE LECTURE

- RECOURS EN RESTAURATION : INSCRIPTION AU RNB

**

I - LES FAITS

- 12 janvier 1982 : La société US METAFUSE dépose une demande de brevet européen 0.066.347 désignant la France.
- : Différentes cessions interviennent jusqu'à l'acquisition du brevet par ADY JOSEPH et Malcom JOHNSTON JEDBURGH RESSOURCES LIMITED (JEDBURGH).
- : ADY JOSEPH et JEDBURGH apportent le brevet à une nouvelle société US ORBIT TECHNOLOGIES INC.
- : La cession n'est inscrite ni au RNB ni au Registre européen des brevets.
- 1992 : ORBIT ne paie pas les redevances annuelles.
- : L'INPI constate la déchéance du brevet.
- 22 décembre 1992 : ORBIT forme un recours en restauration.
- 21 juin 1993 : L'INPI déclare irrecevable le recours en restauration.
- : ORBIT forme un recours devant la Cour de Paris.
- 18 mai 1994 : La Cour de Paris confirme la décision d'irrecevabilité prise par le Directeur de l'INPI.

CPI : . art. L.612-22 : *"Les dispositions de l'article L.612-21 sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens".*

. art. L.613-22 : *"Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L.612-19 dans le délai prescrit par ledit article.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée".*

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Subordination du recours en restauration à l'inscription du cessionnaire au RNB)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur (ORBIT)

prétend que l'inscription des cessions au RNB concerne uniquement leur opposabilité aux tiers.

b) Le défendeur (INPI)

prétend que l'inscription des cessions au RNB ne concerne pas uniquement leur opposabilité aux tiers.

2°) Enoncé du problème

L'inscription des cessions au RNB concerne-t-elle uniquement leur opposabilité aux tiers ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant que selon l'article L.613.22.1 du Code de la Propriété Intellectuelle c'est le propriétaire d'un brevet qui est déchu de ses droits en cas de non-paiement dans le délai prescrit de la redevance annuelle; que c'est ce même propriétaire qui, selon l'article L.613-22.2 du Code de la Propriété Intellectuelle, peut demander à être restauré dans ses droits; que les décisions de déchéance et de restauration, comme tout acte modifiant les droits attachés à un brevet, font l'objet d'une inscription au registre des brevets; que cette publication a pour but de tenir les tiers informés des modifications affectant l'existence et la portée d'un brevet; que d'autre part, les tiers doivent pouvoir s'assurer de ce que toute personne qui leur oppose ses droits sur un brevet (qui confère un monopole territorial d'exploitation) a bien qualité pour le faire; qu'à cette fin les cessions de brevets et les concessions de licence doivent, pour être opposables aux tiers de bonne foi, être inscrites au registre des brevets; que ces dispositions s'appliquent aux brevets européens concernant la France, selon l'article L.612.22 du Code de la Propriété Intellectuelle;

Considérant qu'il s'ensuit qu'admettre un requérant à solliciter, sans avoir fait publier son titre d'acquisition, la restauration des droits dont il se dit propriétaire sur un brevet reviendrait à lui permettre de se présenter à l'égard des tiers comme le breveté ayant obtenu la restauration alors

qu'apparemment c'est une autre personne qui est le breveté et d'é luder ainsi une formalité essentielle pour la protection de la sécurité juridique due aux tiers;

Que c'est à bon droit que le Directeur de l'INPI a rejeté comme irrecevable la demande en restauration présentée par ORBIT au motif avéré que celle-ci n'avait pas fait inscrire ses tiers au registre national ou au registre européen".

2°) Commentaire de la solution

On peut s'étonner que le problème ici traité n'ait pas encore fait l'objet de litige à tout le moins porté devant la Cour de Paris.

La décision renforce le rôle du Registre National des Brevets et les risques que prennent les cessionnaires (ou licenciés) de brevets à ne point en respecter les prescriptions.

DEUXIEME PROBLEME (Chaîne de cessions)

L'arrêt rappelle que des cessions en chaîne ne peuvent être invoquées lorsqu'"elles ne permettent pas de remonter par une chaîne continue de cessions volontaires ou forcées jusqu'au propriétaire originaire du brevet".

La solution doit être approuvée; que C établisse sa cession à partir de B n'implique pas que B l'ait (régulièrement) acquis de A.

N° Répertoire Général : 93/021006

RECOURS DECISION DIRECTEUR I.N.P.I.

EN DATE DU 21 JUIN 1993

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

CONTRADICTOIRE

REJET

COUR D'APPEL DE PARIS

4^{ème} chambre, section A

ARRET DU MERCREDI 18 MAI 1994

(N° 3 . 5 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE ORBIT TECHNOLOGIES INC Société de
droit américain dont le siège est 100 N
HARPER AVENUE LOS ANGELES -CALIFORNIE 90 048
ETATS UNIS D'AMERIQUE prise en la personne d
ses représentants légaux.

REQUERANTE contre la décision du DIRECTEUR
de l'I.N.P.I. en date du
21JUN 1993

REPRESENTEE PAR MeMATHELY Avocat,

2°/ MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE
L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE - I.N.P.I.

26 BIS RUE DE SAINT PETERSBOURG
75800 PARIS CEDEX 08.

REPRESENTE PAR MARION GUTH

COMPOSITION DE LA COUR

Président : M.GOUGE
Conseillers : Mme MANDEL et M.BRUNET

GREFFIER : Mme DOYEN

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par
M.GALIBERT Avocat Général lequel a été entendu
le dernier en ses observations orales,

DEBATS :

A l'audience publique du 30 MARS 1994

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par

Monsieur GOUGE Président lequel

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 21 septembre 1993 la Société ORBIT TECHNOLOGIES Inc. ci-après ORBIT, a formé un recours contre une décision du Directeur de l'I.N.P.I. du 21 juin 1993 qui a déclaré irrecevable le recours qu'elle avait déposé devant lui le 22 décembre 1992, tendant à obtenir la restauration des droits dont elle se dit titulaire sur la portion française d'un brevet européen N° 0 066 347 du 12 janvier 1982. Sa demande a pour objet d'obtenir l'annulation de la décision critiquée, le renvoi de la requérante devant l'I.N.P.I. et la condamnation du Trésor Public aux dépens.

ORBIT soutient que, bien que propriétaire non inscrit du brevet, elle a qualité pour agir en restauration. Il conviendrait de ne pas confondre l'opposabilité aux tiers des transferts de propriété et l'opposabilité de la décision administrative de restauration. La publicité prévue par l'article 613.9 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle aurait pour seul objet de prévenir les tiers des mutations. Il ne s'agirait pas d'une formalité solennelle et les tiers qui ont connaissance antérieurement de ces mutations ne pourraient se prévaloir de l'absence de publicité. L'I.N.P.I. ne serait pas un tiers au sens de la loi. Ce ne serait pas l'opposabilité de la décision de restauration, qui ne concernerait que le titre lui-même du brevet, qui aurait pour effet de rendre opposables aux tiers les actes de transfert.

En outre ORBIT serait effectivement propriétaire du brevet pour l'avoir acquis le 30 avril 1985, avec d'autres brevets, de ceux qui en étaient effectivement propriétaires à la suite de la procédure collective dont la Société METAFUSE, déposante, avait fait l'objet.

Ch 4ème A
date 18/5/94
..... 2ème
..... page

L'I.N.P.I. fait valoir au contraire qu'ORBIT produit des documents qu'elle n'a pas fait inscrire au Registre français des brevets ni auprès de l'Office européen. Il ne s'agirait pas de savoir si l'I.N.P.I. est un tiers mais de garantir la sécurité juridique des tiers car les décisions constatant la déchéance, les recours en restauration, les décisions statuant sur ces recours, les recours contentieux étant inscrits, ainsi que les décisions juridictionnelles rendues, la recevabilité du recours conduirait à rendre opposable aux tiers un titre qu'ORBIT n'a pas fait inscrire. L'inscription au Registre serait une formalité substantielle, la seule exception tenant à la mauvaise foi des tiers. En outre les documents produits ne suffiraient pas à démontrer qu'ORBIT succède à METAFUSE dans les droits de cette dernière sur le brevet. L'I.N.P.I. ajoute encore que la procédure de recours ne comporte pas de dépens.

SUR CE

Considérant que selon l'article L.613.22.1. du Code de la Propriété Intellectuelle c'est le propriétaire d'un brevet qui est déchu de ses droits en cas de non-paiement dans le délai prescrit de la redevance annuelle ; que c'est ce même propriétaire qui, selon l'article L.613.22.2. du Code de la Propriété Intellectuelle peut demander à être restauré dans ses droits ; que les décisions de déchéance et de restauration, comme tout acte modifiant les droits attachés à un brevet, font l'objet d'une inscription au registre des brevets ; que cette publication a pour but de tenir les tiers informés des modifications affectant l'existence et la portée d'un brevet ; que d'autre part les tiers doivent pouvoir s'assurer de ce que toute personne qui leur oppose ses droits sur un brevet (qui confère un monopole territorial d'exploitation) a bien qualité pour le faire ; qu'à cette fin les cessions de brevets et les concessions de licences doivent, pour être opposables aux tiers de bonne foi, être inscrites au registre des brevets ; que ces dispositions s'appliquent aux brevets européens concernant la FRANCE, selon l'article L.612.22 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

4ème A
Ch
date 18/5/94
3ème
..... Page



Considérant qu'il s'ensuit qu'admettre un requérant à solliciter, sans avoir fait publier son titre d'acquisition, la restauration des droits dont il se dit propriétaire sur un brevet reviendrait à lui permettre de se présenter à l'égard des tiers comme le breveté ayant obtenu la restauration alors qu'apparemment c'est une autre personne qui est le breveté et d'éluder ainsi une formalité essentielle pour la protection de la sécurité juridique due aux tiers ;

Que c'est donc à bon droit que le Directeur de l'I.N.P.I. a rejeté comme irrecevable la demande en restauration présentée par ORBIT au motif avéré que celle-ci n'avait pas fait inscrire ses tiers au registre national ou au registre européen ;

Qu'au surplus il sera relevé qu'alors que la demande en restauration ne peut être présentée que par le breveté au sens de la loi, c'est-à-dire par le propriétaire du brevet, ORBIT qui a la charge de la preuve, présente deux copies d'actes des 26 février et 30 avril 1985 accompagnées certes de leur traduction mais qui ne sont pas certifiées conformes aux originaux et qui en outre ne permettent pas de remonter par une chaîne continue de cessions volontaires ou forcées jusqu'au propriétaire originaire du brevet, la Société METAFUSE puisqu'ils se limitent à des cessions entre ADY JOSEPH, MALCOLM JOHNSTON JEDBURGH RESSOURCES limited et ORBIT pour l'acte le plus récent qui identifie les brevets cédés et à une convention entre ADY JOSEPH et JEDBURGH réglant les modalités de la constitution d'ORBIT ;

Considérant qu'il ne sera pas statué sur les dépens la procédure de recours contre les décisions du Directeur de l'I.N.P.I. ne comportant pas de dépens ;

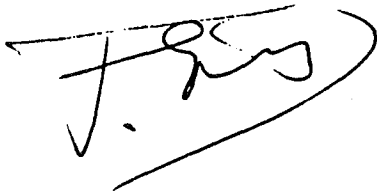
Ch 4ème A
date 18/5/94
..4ème
..... pag^r

PAR CES MOTIFS :

Dit que le recours est rejeté et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

Dit que le présent arrêt sera notifié dans les huit jours par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier tant à la société requérante qu'au Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

LE PRESIDENT



LE GREFFIER

Ch 4ème A
date 18/5/94
5ème et dernière
page 