

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 relatif à la qualification professionnelle et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle et au régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle

NOR : ECO19700420D

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses livres IV, VI et VII :

Vu le code de l'organisation judiciaire :

Vu le décret n° 92-360 du 1^{er} avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décète :

Art. 1^{er}. - Le chapitre I^{er} du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa de l'article R. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison de la pratique professionnelle, complétée, le cas

échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes. »

II. - Le second alinéa de l'article R. 421-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention.

« Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée. »

III. - A l'article R. 421-10, les termes : « le cas échéant, après décision du jury conformément à l'article R. 421-5 » sont ajoutés après les termes : « demande d'inscription ».

Art. 2. - Les sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - L'article R. 422-1 est complété par les alinéas suivants :

« La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2 et R. 712-13.

« Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du

décret du 1^{er} avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2 et R. 712-13. »

II. - Le 4^e de l'article R. 422-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4^e Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans. »

III. - L'article R. 422-4 est complété par les alinéas suivants :

« Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4^e de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.

« Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66.

« Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7.

« Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois. »

IV. - Le premier alinéa de l'article R. 422-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur. »

V. - A l'article R. 422-53, les mots : « l'article R. 422-55 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 423-2 » et le mot « délai » est remplacé par le mot « détail ».

VI. - L'article R. 422-55 est abrogé.

Art. 3. - La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Régime disciplinaire

« **Art. R. 422-56.** - La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :

« 1^o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris :

« 2^o Un membre du Conseil d'État nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'État :

« 3^o Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat parmi les vice-présidents de cette compagnie ;

« 4^o Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

« 5^o Deux personnalités qualifiées.

« Les membres désignés aux 1^o, 2^o, 4^o et 5^o ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

« **Art. R. 422-57.** - Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant, nommés ainsi que leurs suppléants pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

« **Art. R. 422-58.** - La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé

de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par une plainte.

« La saisine ou la plainte sont adressées au président de la chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.

« **Art. R. 422-59.** - Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu à l'article R. 422-60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.

« Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

« Art. R. 422-60. - Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir du conseil en propriété industrielle mis en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

« Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

« Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.

« Art. R. 422-61. - Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose à la chambre de classer l'affaire.

« La décision de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions prévues à l'article R. 422-64. Elle peut être déferée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

« Art. R. 422-62. - Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.

« La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'au conseil en propriété industrielle, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.

« Le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. Il peut à cet effet se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.

« Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.

« Art. R. 422-63. - Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

« La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

« La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.

« Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, le conseil poursuivi a la parole le dernier, et peut se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.

« Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

« Art. R. 422-64. - Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.

« La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.

« La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

« La décision est exécutoire à compter de sa notification au conseil qui en a fait l'objet.

« La décision peut être déferée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

« Art. R. 422-65. - Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

« Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.

« Art. R. 422-66. - La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* à la diligence du directeur général de l'institut. »

Art. 4. - Il est créé un chapitre III au titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

« Art. R. 423-1. - Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.

« Art. R. 423-2. - L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.

« Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.

« La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.

« Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.

« Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine. »

Art. 5. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « assortie de la mention Brevets d'invention » sont supprimés.

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 712-2 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France.

« Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. »

Art. 7. - L'article R. 712-13 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-13. - L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. »

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1997.

LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ÉLISABETH GUIGOU

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

CLIBISTIAN PIERRET