

PARIS 4e Ch. 18 MARS 1977
Aff. Soc. FRITZ SCHWARTZER GMBH
c. Directeur de l'I.N.P.I.

Demande de Brevet n° 74-04576

DOSSIERS BREVETS 1977 - IV - N° 6

GUIDE DE LECTURE

– TRANSFORMATION D'OFFICE D'UNE DEMANDE DE BREVET EN DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITÉ.

- APPLICATION DE L'ARTICLE 5BIS DE LA CONVENTION DE PARIS *
- INTERPRÉTATION DU FORMULAIRE REMPLI AU MOMENT DU DÉPOT *
- APPLICATION DE L'ARTICLE 29 du DÉCRET DU 5.12.1968 *
- APPLICATION DE LA REGLE «CONTRA NON VALENTEM...» *

I - LES FAITS.

- 6 février 1974 : La Société allemande FRITZ SCHWARTZER dépose une demande de brevet. Mention est faite sur le formulaire administratif rempli par elle que «le déposant requiert l'établissement différé à deux ans de l'avis documentaire».
- 6 février 1976 : Le délai de deux ans vient à expiration.
- 21 juillet 1976 : Le directeur de l'I.N.P.I. prononce la transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité en invoquant l'article 19 in fine de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 37 du décret du 5 décembre 1968.
- 18 août 1976 : Sur requête gracieuse présentée par la Société allemande, le Directeur de l'I.N.P.I. confirme sa décision précédente.
- 16 septembre 1976 : La Société FRITZ SCHWARTZER, demandeur, forme devant la Cour d'appel de Paris un recours en annulation des deux décisions du Directeur de l'I.N.P.I.
- 18 mars 1977 : La Cour d'appel de Paris (4e Ch. B) déboute la Société de son recours.
- 6 mai 1977 : La Société forme devant la Cour de cassation un pourvoi contre cet arrêt.

II - LE DROIT.

* **1er PROBLEME** : APPLICATION DE L'ARTICLE 5 BIS DE LA CONVENTION DE PARIS.

A - LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur au recours en annulation (Soc. FRITZ SCHWARTZER)

prétend que l'article 5 bis de la Convention de Paris, prévoyant un délai de grâce, est applicable à la formalité prévue par l'article 19 in fine de la loi du 2 janvier 1968 (1).

b) Le défendeur au recours en annulation (Directeur de l'I.N.P.I.)

prétend que l'article 5 bis de la Convention de Paris n'est pas applicable à la formalité prévue par l'article 19 in fine de la loi du 2 janvier 1968.

(1) Art. 5 bis de la Convention de Paris : «Un délai de grâce qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une».

Art. 19, in fine, loi du 2.1.1968 : «Pendant le délai prévu (2 ans) le déposant peut également transformer sa demande de brevet en une demande de certificat d'utilité ; au terme dudit délai, si le déposant n'a pas requis l'avis documentaire, cette transformation est prononcée d'office.».

2/ Enoncé du problème.

L'article 5 bis de la Convention de Paris est-il applicable à la formalité prévue par l'article 19 in fine de la loi du 2.1.1968 ?

B – LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«La formalité prévue par l'article 19 ne saurait s'analyser comme le simple paiement de taxes ; au contraire, le déposant doit, à l'instar de ce que peut faire un tiers, manifester sans équivoque sa volonté, (le texte parlant pareillement dans les deux hypothèses, de requérir l'avis documentaire).»

2/ Commentaire de la solution.

Sans doute la Convention de Paris est-elle d'application directe et les délais qu'elle prévoit doivent-ils être respectés. Mais en l'espèce il ne s'agissait point d'un paiement de taxes susceptible de bénéficier de l'article 5 bis, mais d'une formalité autre : la requête expresse de l'avis documentaire, insusceptible d'être assimilée à un simple paiement de taxes. La décision de transformation du 21 juillet 1976 n'a donc pas été prématurée.

*** 2e PROBLEME : INTERPRÉTATION DU FORMULAIRE REMPLI AU MOMENT DU DÉPOT.**

A – LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur au recours en annulation (Soc. FRITZ SCHWARTZER)

prétend qu'elle a bien accompli la formalité de l'article 19 in fine, dès le dépôt de la demande de brevet puisque la requête porte la mention suivante : «le déposant a requis l'établissement différé à deux ans de l'avis documentaire».

b) Le défendeur au recours en annulation (Directeur de l'I.N.P.I.)

prétend que le demandeur n'a pas accompli la formalité de l'article 19 in fine dès le dépôt de la demande de brevet bien que la requête porte la mention suivante : «le déposant a requis l'établissement différé à deux ans de l'avis documentaire».

2/ Enoncé du problème.

Le demandeur a-t-il accompli la formalité de l'article 19 in fine dès le dépôt du brevet dans la mesure où la requête porte la mention : «Le déposant a requis l'établissement différé à deux ans de l'avis documentaire».

B – LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Si la rédaction du formulaire en usage alors a, certes, pu sembler au déposant non exempt de quelque ambiguïté, l'essentiel demeure que selon l'intention de celui-ci, la formule a été manifestement entendue, à l'époque, comme ne signifiant pas autre chose que : «le déposant demande que soit différé pendant deux ans l'établissement de l'avis documentaire» sans que ni l'administration, ni le déposant aient jamais pu avoir en vue que ce dernier aurait par là «requis l'avis documentaire».

2/ Commentaire de la solution.

La Cour fait ici bonne justice d'une interprétation hardie soutenue par le demandeur qui jouait sur les mots de manière naïve et point convaincante. Ce qui était en vérité requis n'était point l'établissement - différé à deux ans - de cet avis, mais la possibilité - pendant deux ans - de requérir cet établissement.

*** 3e PROBLEME: APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DÉCRET DU 5.12.1968.**

A – LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur au recours en annulation (Soc. FRITZ SCHWARTZER)

prétend que l'article 29 du décret du 5.12.1968 est applicable à la transformation d'office d'une demande de brevet en certificat d'utilité et qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de cette transformation pour demander l'établissement de l'avis documentaire (1).

b) Le défendeur au recours en annulation (Directeur de l'I.N.P.I)

prétend que l'article 29 du décret du 5.12.1968 n'est pas applicable à la transformation d'office d'une demande de brevet en certificat d'utilité et que le demandeur ne dispose donc pas d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la transformation pour demander l'établissement de l'avis documentaire.

2/ Enoncé du problème.

L'article 29 du décret du 5.12.1968 est-il applicable à la transformation d'office d'une demande de brevet en certificat d'utilité ?

B – LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant que l'article 29 susvisé figure sous le titre : «Chapitre V - rejet de la demande». Que sa rédaction même vise en propres termes le cas où le dépôt de la demande de brevet n'est pas régulière en la forme. Qu'il ne prévoit pas d'autre sanction que le rejet de la demande de brevet. Qu'au surplus, le Directeur de l'I.N.P.I a, avec raison, respecté les dispositions de l'article 37 du décret, applicables en l'espèce, lesquelles sont inconciliables avec celles de l'article 29.

Considérant, dès lors, que les dispositions réglementaires de l'article 29 précité sont étrangères au cas de défaut de demande d'avis documentaire, où la sanction est, non le rejet de la demande, mais sa transformation d'office en demande de certificat d'utilité, le cas prévu par l'article 19 (alinéas 3 et 4) de la loi constituant une hypothèse spéciale, où il est dérogé aux règles générales, précédemment exposées, de l'article 29 du décret.».

(1) Article 29 du décret du 5.12.1968 : «Si, en dehors des cas où la demande est déclarée irrecevable par application des dispositions du présent décret, le dépôt de la demande de brevet n'est pas régulier en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de celles prises pour son application en vertu de l'article 106, ou en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement des taxes autres que celles qui sont exigibles au moment du dépôt, notification motivée en est faite au déposant qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette notification pour régulariser son dépôt ou payer les taxes exigibles. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans pouvoir excéder trois mois.

Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du Directeur de l'I.N.P.I et notifiée au déposant.».

2/ Commentaire de la solution.

La solution fort pertinente donnée par la Cour n'appelle, ici, point de remarques particulières.

*** 4e PROBLEME :** APPLICATION DE L'ADAGE : CONTRA NON VALENTEM ...

A — LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur au recours en annulation (Soc. FRITZ SCHWARTZER)

prétend que le délai de deux ans prévu par l'article 19 alinéas 3 et 4, est un délai de prescription et qu'ayant été empêché d'agir en droit et en fait, le délai s'est trouvé suspendu.

b) Le défendeur au recours en annulation (Directeur de l'I.N.P.I)

prétend que le délai de deux ans prévu par l'article 19 alinéas 3 et 4 n'est pas un délai de prescription et que le demandeur - eût-il été empêché d'agir en droit et en fait, le délai n'a pu se trouver suspendu.

2/ Enoncé du problème.

Le délai de deux ans prévu par l'article 19 alinéas 3 et 4 est-il un délai de prescription ?

B — LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Le délai prévu par l'article 19 alinéas 3 et 4 constitue en réalité non une prescription mais un délai préfix, par lequel le législateur a voulu, pour satisfaire à des nécessités d'ordre général, contraindre le demandeur à prendre parti».

2/ Commentaire de la solution.

La Société allemande soutenait que le délai de l'article 19 alinéas 3 et 4, envisageant les conséquences de l'abandon implicite du titulaire, avait bien le caractère d'un délai de prescription. Elle ajoutait qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir, d'une part parce que la loi française lui interdisait d'agir directement, d'autre part, parce que son mandataire lui avait fait un compte-rendu erroné.

Aussi invoquait-elle, pour conserver le bénéfice du brevet, le principe suivant lequel la prescription ne court pas contre celui qui n'est pas en mesure d'agir.

La Cour ici paralyse cette prétention en qualifiant ce délai de délai préfix, non susceptible - à la différence d'une prescription -, de suspension ou d'interruption.

De plus, elle ajoute qu'il n'était pas certain que la Société allemande ait rencontré des faits imprévisibles et irrésistibles l'empêchant d'agir ; que cette dernière ne justifiait pas d'un comportement exempt de négligence.

(V. sur l'ensemble de ce problème particulier : M. VASSEUR, Délais préfix, délais de prescription, délais de procédure, Rev. Trim. civ. 1950, 439).

COURS D'APPEL DE PARIS

18 mars 1977

A l'audience du vingt huit janvier mil neuf cent soixante dix sept, de la Cour d'appel de PARIS, quatrième composée de Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et de Messieurs FOULON et BERTHOLON, Conseillers, ce dernier appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour en l'absence des autres membres de cette Chambre, légitimement empêchés, assistés de Madame TOUSSAINT - Secrétaire-Greffier, en présence de Monsieur FRANKC, Avocat Général a été appelé le recours n° D 10968 :

FORME par :

La société dite FRITZ SCHWARZER GmbH, société à responsabilité limitée, de droit allemand, ayant son siège 38 Barmanatrasse 8 000 MUNICH 60 - R.F.A. représentée par son Directeur Général M. Klaus Dietrich Sass

Requérante

contre les décisions du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date des 21.7.76 et 18.8.76 ;

A cette audience, tenue publiquement ont été entendus l'avocat de la requérante et le Ministère public en ses observations orales ;

L'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;

Après délibération par les mêmes magistrats, l'arrêt suivant a été rendu :

LA COUR,

Statuant sur le recours formé, en application de l'article 68, alinéa 2 de la loi n° 68-1 du 2.1.68 (tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention) par la société FRITZ SCHWARZER GMBH, ayant son siège social en République Fédérale Allemande, recours dirigé contre :

1 - La décision du 21 juillet 1976 (notifiée le 23.7.76) par laquelle le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, conformément à l'article 19, al. 4 in fine, de la loi sus-visée du 2.1.68 et à l'article 37 du décret n° 68 1100 du 5.12.-8 (relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et maintien en vigueur de ces titres) prononcé d'office la transformation en demande de certificat d'utilité de la demande de brevet d'invention n° 74.04.576, déposée par la société requérante, le 6.2.74 ;

2 - la décision du même Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 18.8.76 qui a, après examen des observations présentées par lettre du 29 juillet 1976, confirmé sa décision précédente ;

Considérant que la société FRITZSCHWARZE GMBH se fonde :

1 - Sur les dispositions de l'article 5 bis, alinéa 1er, de la Convention de PARIS pour la protection de la Propriété Industrielle, révisée en dernier lieu à STOCKHOLM le 14.7.67 ;

2 - Subsidiairement, sur le fait que, l'établissement de l'avis documentaire ayant été, prétend-elle, requis en l'espèce dès le dépôt de la demande de brevet, les décisions entreprises seraient intervenues en violation des dispositions de l'article 19, alinéa 4, in fine, susvisé ;

3 - Sur la violation de l'article 29 du décret susvisé du 5.12.68 ;

4 - Sur la méconnaissance de la règle : "contra non valentem agere...".

SUR L'ARTICLE 5 BIS DE LA CONVENTION DE PARIS

Considérant que cet article est ainsi rédigé : "Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une" ;

Considérant qu'il est soutenu que la formalité visée à l'article 19 de la loi constitue bien le paiement d'une taxe pour le maintien d'un droit de propriété industrielle ; que les dispositions précitées de l'article 5 bis de la Convention (lesquelles sont d'application directe) auraient donc ici lieu de recevoir application ;

Que dès lors en l'espèce, et le délai de grâce expirant le 6 août 1976, la décision critiquée du 21.7.76 serait nulle comme intervenue prématurément ;

Mais considérant que la formalité prévue par l'article 19 ne saurait s'analyser comme le simple paiement de taxes ; qu'au contraire le déposant doit, à l'instar de ce que peut faire un tiers, manifester sans équivoque sa volonté, (le texte parlant pareillement, dans les deux hypothèses, de "requérir" l'avis documentaire) ;

Considérant, surabondamment, qu'il n'est pas inutile d'observer qu'au cours des travaux préparatoires de la loi du 2.1.68, où Gouvernement et Parlement ont été d'accord pour rechercher entre les intérêts des tiers et ceux du déposant un strict équilibre (v. infra sur l'adage : "contre celui qui n'est pas en mesure d'agir, etc...), il n'a pas été fait état du délai de grâce de l'article 5 bis de la Convention, ce qui serait inexplicable si ce délai eût été applicable en pareille hypothèse ;

Considérant que les dispositions de l'article 23 de la loi sont ici sans portée, la protection à compter du dépôt n'étant acquise qu'après délivrance du titre (et le Tribunal, en matière de contrefaçon, devant même surseoir à statuer jusqu'à cette date) ;

Considérant qu'au surplus la seconde décision entreprise est intervenue le 18.8.76, c'est-à-dire, en toute hypothèse, après la date du 6.8.76 où il était prétendu qu'eût expiré le délai de grâce ;

SUR LE FORMULAIRE REMPLI LORS DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET

Considérant qu'il est encore exposé que le déposant a, lors du dépôt de sa demande de brevet le 6.2.74 à 15 heures 15, rempli le formulaire préparé par

l'Administration, et spécialement diverses cases d'où résulte qu'il a, littéralement requis : "l'établissement différé à deux ans de l'Avis documentaire" ;

Qu'on en déduit que, dès le dépôt de la demande de brevet et encore que d'une manière différée, a bien été "requis l'avis documentaire", au sens de l'article 19 alinéa 4, in fine de la loi ; que la décision entreprise doit dès lors, prétend-on, être annulée pour fausse application de la loi ;

Mais considérant que si la rédaction du formulaire alors en usage a, certes, pu sembler au déposant non exempt de quelque ambiguïté, l'essentiel demeure que, selon l'intention de celui-ci, la formule a été manifestement entendue, à l'époque, comme ne signifiant pas autre chose que : "le déposant demande que soit différé pendant deux ans l'établissement de l'Avis documentaire sans que ni l'Administration ni le déposant aient jamais pu avoir en vue que ce dernier aurait par là : "requis l'Avis documentaire" ; que ce moyen ne saurait donc être accueilli ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 du DECRET DU 5.12.68

Considérant qu'il est encore allégué que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle eût dû, s'agissant de défaut paiement de taxes, autres que celles qui sont exigibles au moment du dépôt, adresser au déposant une notification ouvrant pour celui-ci un délai de régularisation d'un mois à compter de la réception ;

Qu'à cet égard, la décision prise le 18.8.76, en suite de la première décision du 2.7.76, serait nulle comme intervenue en violation des dispositions réglementaires susvisées de l'article 29 du décret du 25.12.68 .

Mais considérant :

- 1 - que l'article 29 susvisé figure sous le titre : "chapitre V - rejet de la demande"
- 2 - que sa rédaction même vise en propres termes le cas où : "le dépôt de la demande de brevet n'est pas régulière en la forme"
- 3 - qu'il ne prévoit pas d'autre sanction que le rejet de la demande de brevet ;
- 4 - qu'au surplus le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, avec raison, respecté les dispositions de l'article 37 du décret, applicables en l'espèce, lesquelles sont inconciliables avec celles de l'article 29 ;

Considérant que dès lors, les dispositions réglementaires de l'article 29 précité sont étrangères au cas de défaut de demande d'Avis documentaire, où la sanction est, non le rejet de la demande, mais sa transformation d'office en demande de certificat d'utilité, le cas prévu par l'article 19 (alinéa 3 et 4) de la loi constituant une hypothèse spéciale, où il est dérogé aux règles générales, précédemment exposées, de l'article 29 du décret ;

SUR L'ADAGE : "Contre celui qui n'est pas en mesure d'agir, etc..."

Considérant qu'il est encore soutenu :

- 1 - que le délai prévu par l'article 19, alinéa 3 et 4 de la loi, envisageant les conséquences de l'abandon implicite du titulaire, a bien le caractère d'un délai de prescription ;
- 2 - qu'il y avait impossibilité pour la société FRITZ SCHWARZER à agir elle-même, tant en droit (à raison de son siège hors de FRANCE) qu'en fait, (sa volonté ayant été paralysée par le compte rendu erroné par elle reçu de ses mandataires) en sorte que le délai se serait trouvé suspendu et que la décision entreprise mériterait, de ce chef encore, d'être annulée ;

Mais considérant que le délai prévu par l'article 19 alinéa 3 et 4 de la loi constitue en réalité non une prescription mais un délai préfix, par lequel le législateur a voulu, pour satisfaire à des nécessités d'ordre général, contraindre le demandeur à prendre parti ;

Considérant que pour s'opposer à l'allongement du délai, maintenant inscrit à l'article 19 de la loi, le Représentant du Gouvernement s'était d'ailleurs, lors des débats parlementaires, clairement exprimé à ce sujet comme il suit :

"... La position du Gouvernement est déterminée principalement par le fait qu'il n'est pas possible de laisser l'industrie française sans aucune information pendant six années sur des brevets qui couvrent des inventions dont l'importance peut être considérable et qui peuvent exercer sur son développement une pression sérieuse. Il semble juste que, si le demandeur prétend obtenir une protection de vingt années, il se soumette, dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à la procédure d'établissement de l'avis documentaire sur la nouveauté de telle sorte que le tiers concurrents puissent connaître si son brevet a une réelle valeur.

Ainsi l'incertitude juridique sur la question de savoir si l'on peut exploiter librement ou non une invention doit disparaître dans les meilleurs délais, ce qui n'est pas le cas lorsque l'avis de nouveauté peut être publié seulement après six années..." ;

Considérant que la prescription court en principe contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ;

Qu'en toute hypothèse l'impossibilité alléguée n'est ici nullement établie, non plus qu'aucun fait imprévisible ni irrésistible ; qu'au surplus la société FRITZ SCHWARZER ne justifie ni d'une erreur ni même d'un comportement exempt de toute négligence de sa part ;

Que par ailleurs le mandataire ne saurait, vis-à-vis de son mandant être considéré comme un tiers ;

Qu'enfin si l'excuse légitime, par une disposition spéciale figurant à l'article 48 de la loi, peut être admise en matière de non-paiement d'une annuité et de restauration de brevet, cette notion est étrangère aux règles régissant les questions soulevées par la présente espèce ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la société FRITZ SCHWARZER recevable mais mal fondée en son recours ;

L'en déboute ;

Dit que le Greffier en Chef de cette Cour notifiera le présent arrêt, dans les huit jours de son prononcé et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tant au Directeur de l'I.N.P.I. qu'à la société SCHWARTZER ;

Condamne la société FRITZ SCHWARZER aux dépens du présent recours.

Prononcé à l'audience publique du DIX HUIT MARS MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT, par Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame TOUSSAINT, Secrétaire-Greffier en présence de M. FRANCK, Avocat Général.

Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et Madame TOUSSAINT, Secrétaire-Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.

