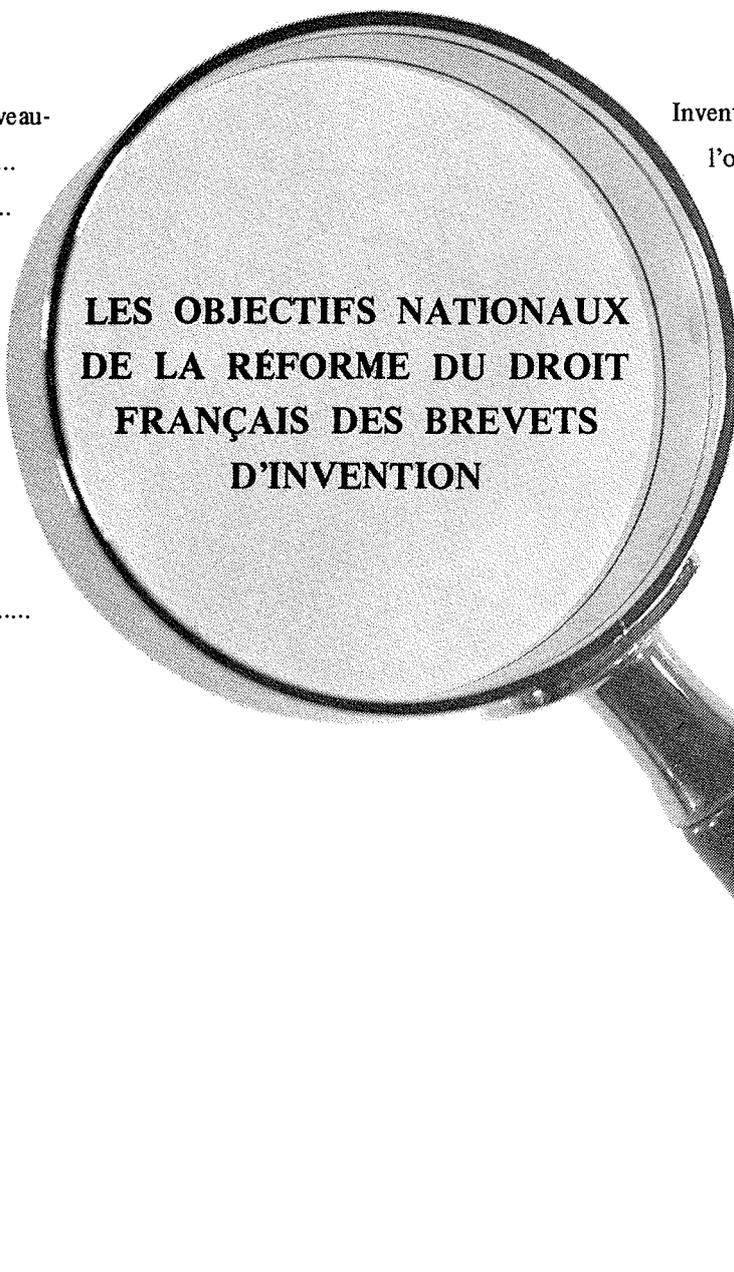


DOSSIERS

BREVETS

1982-1

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.....



**LES OBJECTIFS NATIONAUX
DE LA RÉFORME DU DROIT
FRANÇAIS DES BREVETS
D'INVENTION**

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

■ AVANT PROPOS ■

Annie MAURAND-SONNIER, connue des spécialistes français de Propriété Industrielle par sa collaboration au " Droit français nouveau des brevets d'invention " publié quelques semaines après le vote de la loi du 13 Juillet 1978, a soutenu voici quelques mois, devant la Faculté de Droit de Montpellier, une thèse de Doctorat d'Etat consacrée à " Objectifs, Moyens et résultats de la réforme de 1978 - 1980 du Droit français des brevets d'invention".

Son ouvrage utilise une méthode intéressante en envisageant, point par point de la réforme, les objectifs que s'étaient proposés ses initiateurs, les moyens législatifs retenus à cette fin et en évaluant les résultats qu'il y a lieu d'attendre des transformations apportées à notre Droit français des brevets d'invention.

Annie MAURAND-SONNIER perçoit, en premier, la volonté du législateur français d'adopter, par les techniques différentes de l'alignement, de l'harmonisation et de l'articulation, les règles internes sur les dispositions des Conventions internationales de Munich et de Luxembourg, en particulier. Mais l'auteur rappelle à juste raison, que la réforme de 1978 - 1980 ne s'est pas épuisée dans l'approche d'objectifs européens. Monsieur A. GIRAUD, Ministre de l'Industrie, avait bien précisé devant le Parlement :

" L'objectif que vise à cet égard la proposition de loi est de renforcer le brevet français. Dans une période d'infernale compétition internationale, notre économie a besoin d'un titre national de protection des inventions qui favorise la recherche et l'exploitation de ses résultats. Cela implique d'avoir un brevet qui établisse clairement la portée des droits exclusifs qu'il confère tout en restant attractif par son coût ainsi que par ses délais et facilités d'attraction ".

(JO. Ass. Nat. 13 Avril 1978, p. 477).

Aussi l'auteur, après avoir consacré une brillante première partie aux " objectifs européens de la réforme de droit français des brevets d'invention " consacre une seconde partie aux " objectifs nationaux de la réforme du droit français des brevets d'invention ".

Il nous a semblé utile de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens français les commentaires extrêmement riches et importants de cet ouvrage. J'espère qu'ils ratifieront de la sorte l'opinion que nos collègues J. AZEMA, JJ. BURST, C. LE STANC et Y. REBOUL ont portée sur ce travail en lui conférant la plus haute mention que notre Faculté pouvait lui attribuer.

Pr. JM. MOUSSERON

LES OBJECTIFS NATIONAUX
DE LA REFORME DU DROIT FRANCAIS
DES BREVETS D'INVENTION

- 1 - Toutes les règles françaises nouvelles ne trouvent pas leur origine dans les Conventions de Munich ou de Luxembourg. Indépendamment de l'avenir européen de notre Droit des brevets, le législateur français s'est, également, soucié de l'amélioration de nos règles internes. Une attitude inverse aurait surpris. Il aurait été, en effet, curieux de modifier le texte existant dans une perspective européenne sans procéder parallèlement à certains aménagements.

L'occasion de l'adaptation de notre Droit au Droit européen était, évidemment, insuffisante à justifier des initiatives que l'objectif européen n'appelait pas. Encore fallait-il que ces initiatives répondent au désir d'apporter certaines modifications au texte français initial. Cet objectif était présent lors de l'élaboration de la réforme ; certaines préoccupations apparues avant la mise en place des constructions européennes avaient même pris la forme de projets mais n'avaient pas connu suffisamment d'ampleur ou de maturité pour qu'un processus de réforme soit déclenché ; d'autres réflexions se sont développées et concrétisées en cours de réforme.

Qu'elles aient été longuement préparées ou se soient révélées opportunes au cours des discussions des travaux préparatoires, les diverses mesures à caractère exclusivement interne, répondaient à un deuxième objectif et ont simplement bénéficié du courant des modifications visant à l'harmonisation de notre Droit avec le Droit européen. L'observateur remarque que plusieurs changements que les constructions européennes n'exigeaient pas, creusent l'écart entre la version initiale de la loi et sa rédaction actuelle.

- 2 - A la promulgation d'une nouvelle loi des brevets abrogeant la précédente, le législateur a préféré une loi modificative du texte du 2 janvier 1968, l'ensemble rénové étant dénommé " loi sur les brevets d'invention ".

Par cette entrée discrète dans notre législation des brevets, la réforme de 1978 pouvait paraître limitée à une série de retouches, de perfectionnements. Au delà de ces apparences modestes, l'observation relève une vigueur qui, sans atteindre celle de la loi de 1968 par rapport au régime de 1844, dépasse largement les prévisions. En témoigne l'importance des travaux d'élaboration de ce texte, l'intérêt qu'ils ont suscité, l'ampleur du résultat : deux articles sur trois ont été réécrits.

- 3 - Les interventions législatives sur les dispositions propres à la construction nationale répondaient à une double nécessité.

L'importance de l'apport législatif de 1968 par rapport au régime de 1844, plus que centenaire il est vrai, ne pouvait que susciter un certain nombre de difficultés que les dix années d'application de la loi de 1968 ont révélées.

Cette dernière décennie a connu, d'autre part, des changements profonds touchant l'ensemble des structures sociales. Cette évolution rapide a "vieilli prématurément" le texte de 1968 dont certains secteurs se sont révélés inadaptés à l'évolution de l'environnement général du Droit des affaires. La longue vie du régime de 1844 peut s'expliquer, en effet, par une évolution plus lente de la société qui a permis à notre législation des brevets de rester satisfaisante dans son ensemble pendant plus d'un siècle ; le texte de 1968, en revanche, a plus rapidement accusé un retard, un décalage par rapport aux structures.

- 4 - La perception des défaillances et des insuffisances des mécanismes nationaux justifiait l'intervention du législateur à l'égard de nos règles internes.

Une vision plus large rendait également souhaitable la modification de certaines orientations afin d'améliorer l'instrument et de répondre à l'évolution générale.

L'examen des objectifs nationaux de la réforme passe, donc, par l'observation de deux orientations nationales nouvelles, l'une à caractère technique, la deuxième à caractère politique.

TITRE I : LES OBJECTIFS TECHNIQUES DE LA REFORME : CORRIGER D'ANCIENNES IMPERFECTIONS.

TITRE II : LES OBJECTIFS POLITIQUES DE LA REFORME : PROMOUVOIR DE NOUVELLES ORIENTATIONS.

TITRE I

LES OBJECTIFS TECHNIQUES DE LA REFORME : CORRIGER D'ANCIENNES IMPERFECTIONS

- 5 - Les objectifs techniques poursuivis par le législateur de 1978 se fondent essentiellement sur l'expérience de la loi de 1968. Les éléments que nous qualifions de facteurs modificatifs qui provoquent et, donc, expliquent la modification d'un texte ont, dans le cas précis des réformes techniques, un aspect négatif. Les conflits jurisprudentiels, les difficultés de mise en oeuvre de certains mécanismes, la désaffection des intéressés par une formule légale, les critiques doctrinales soulignent les faiblesses d'un texte et rendent souhaitable une nouvelle intervention législative (1).

(1) *Les imperfections du texte de 1968 ont été essentiellement expliquées par la "hâte extrême pour ne pas dire excessive dans laquelle la loi de 1968 avait été préparée, discutée, votée" (A. CHAVANNE et J. AZEMA, Le nouveau régime des brevets d'invention " p.3.*

Dans le même sens, V. P.MATHELY " Le Droit français des brevets d'invention" op.cit., p.19 et Rapport REGIS, op.cit., p.5). Le bien fondé de cette remarque ne doit pas faire oublier l'intervention d'un deuxième facteur : il faut en effet, souligner l'importance de l'apport de la réforme de 1968 qui a opéré une véritable refonte de notre système des brevets et a substitué des règles précises aux dispositions laches de la loi de 1844. On peut, alors, se demander si un surcroît de réflexion lors de l'élaboration de la loi aurait prévenu toutes les déficiences révélées, ensuite, par l'application du texte. Il est permis d'en douter précisément parce que les dispositions mises en place en 1968 avaient déjà un caractère très technique donc rigide.

Les inconvénients du texte de 1968 révélés par la pratique et dénoncés par les auteurs appelaient les modifications législatives de 1978.

Certains sont apparus en cours d'application des mécanismes nouveaux à l'occasion des désillusions révélées par la mise en oeuvre peu satisfaisante des instruments introduits en 1968 : les pouvoirs publics avaient, par exemple, placé de nombreux espoirs dans les réponses spontanées des demandeurs au premier projet d'avis documentaire ; elles furent moins nombreuses qu'attendues ; ils espéraient les observations des tiers ; elles ne furent qu'exceptionnellement au rendez-vous. D'autres imperfections furent signalées par les commentateurs du texte qui constataient, plusieurs mois après sa promulgation, telle ambiguïté ou telle lacune, la rédaction discutable d'un article 19 paraissant interrompre les facultés de rejet d'une demande à l'engagement de la procédure d'avis documentaire ou le silence d'un article 16 et d'un article 49 privant de sanction le défaut de rattachement d'un certificat d'addition à un titre de support...

- 6 - L'image à la fois poétique et très évocatrice, que nous devons au Pr. FOYER du législateur de 1978, " enlevant le bois mort, redressant les rameaux tordus et faisant des plantations nouvelles " (1) traduit l'ensemble des travaux du législateur sur les règles internes. Cette idée d'un législateur jardinier débarrassant le texte de 1968 de ses mauvaises herbes nous paraît particulièrement significative des réformes à caractère technique. Les mauvaises herbes de la loi de 1968 dans sa version initiale s'appelaient ambiguïtés (chapitre I), inopportunités (chapitre II), lacunes (chapitre III). Avec le législateur de 1978 nous les arracherons tour à tour.

CHAPITRE I

LA REDUCTION DES AMBIGUITES

- 7 - Les débats parlementaires témoignent du soin que le législateur apporte dans l'énoncé des règles de droit. Attentif mais faillible, le législateur n'évite pas, toujours, les formulations équivoques qui peuvent conférer au texte des significations contradictoires ou tout au moins permettre à des plaideurs parfois démunis d'arguments plus sérieux d'opposer telle interprétation inattendue à celle qu paraissent retenir les travaux préparatoires.

L'apparition de nouveaux éléments déjouant les plus habiles prévisions peut, par ailleurs, jouer sur l'application d'une règle établie, bien évidemment, en fonction des facteurs existants lors de son élaboration.

Aussi regrettables qu'elles fussent, il était pratiquement inévitable qu'un texte aussi riche que la première mouture de la loi de 1968 sur les brevets d'invention connaisse quelques imprécisions ou imprévisions de ce type. Le phénomène n'est pas propre au Droit des brevets ; la lecture des commentaires donnés à toute réforme législative, l'observation des débats jurisprudentiels engagés à propos de chaque texte nouveau l'établissent. L'ambiguïté d'un texte, c'est à dire, au sens etymologique du terme, l'ambivalence de certaines de ses dis-

 (1) Pr. FOYER. Préfaçant l'ouvrage de JM. MOUSSERON et A. SONNIER, *Le droit français nouveau des brevets d'invention* p.2.

positions, la possibilité d'une double, triple interprétation de ses énoncés est chose commune. Il n'est pas extraordinaire ni même seulement curieux que le phénomène ait marqué certaines règles de la loi de 1968.

- 8 - Les controverses judiciaires ont, tout particulièrement, révélé deux séries de dispositions atteintes de pareil mal. Ainsi le régime des prescriptions présentant un caractère particulièrement ambigu rendait-il souhaitable une intervention législative (Section I). La confiscation, sanction originale, d'une nature juridique complexe et souvent ordonnée à l'encontre des contrefacteurs appelait également un supplément de précisions (Section II).

SECTION I - LE REGIME DES PRESCRIPTIONS

- 9 - Sous le régime initial de 1844, en l'absence de texte spécial à la prescription, il n'était pas discuté que les actions en matière de brevets se prescrivaient selon le Droit commun, c'est à dire par trente ans pour les actions civiles, conformément à l'article 2262 du code civil. Seules échappaient à ce régime les actions pénales en sanction des contrefaçons, nées d'une infraction, prescrites par trois ans conformément à l'article 8 du code de procédure pénale.

Le problème se posait de maintenir pareille formule après la réforme de 1968.

L'article 58 al.1 de ce texte disposait , alors :

"Les actions civiles et pénales prévues par la présente loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause "

L'interprétation de ce texte a suscité de nombreuses controverses doctrinales et contradictoires jurisprudentielles.

L'emploi du pluriel " les actions " et la généralité de la formulation de l'article 58 semblaient, en effet, indiquer que toutes les actions relatives aux brevets se prescrivaient par trois ans.

La localisation, cependant, de cet article dans un titre VI de la loi intitulé " de la contrefaçon, des poursuites et des peines " paraissait, au contraire, en limiter la portée et réserver la prescription triennale aux seules actions en contrefaçon.

-10 - C'est de cette contradiction entre la lettre du texte et sa localisation qu'est né le conflit jurisprudentiel et doctrinal (§1) que la loi nouvelle a définitivement réglé (§2).

Paragraphe 1 - Le conflit

- 11 - Ce conflit a opposé les partisans d'une interprétation littérale et, en l'occurrence, extensive (I) et ceux qui ont vu dans le cadre étroit conféré à l'article 58, la volonté du législateur d'en restreindre la portée (II).

I. Les thèses fondées sur la lettre du texte.

- 12 - La doctrine et la jurisprudence qui ne se sont attachées qu'à la lettre de l'article 58 ne sont pas uniformes.

Certains auteurs (1) et tribunaux (2) ont, en effet, pensé qu'une portée très large devait être donnée à cet article, applicable à tout le contentieux des brevets d'invention.

Une autre doctrine préférait atténuer cette thèse extensive en lui ménageant certaines exceptions. Ainsi, Me. MATHELY retenait-il, sans aucun doute, une conception large de l'article 58 ; il écrivait en effet :

"La signification d'une disposition dépend de sa lettre même et non de la place qu'elle occupe dans le texte"(3)

L'auteur envisageait, cependant, une exception au profit des défendeurs à une action en contrefaçon et estimait que le bref délai de prescription ne s'appliquait pas à une demande reconventionnelle en annulation du brevet invoqué par le demandeur :

"En aucun cas, le défendeur à une action en contrefaçon ne peut être privé du droit de contester à tout moment la validité du brevet qui lui est opposé, du moins sous la forme d'une exception "

- 13 - La conception la plus large a été reniée par les auteurs eux-mêmes. Le Pr. JM. MOUSSERON écrivait un peu plus tard.

"Ayant rapidement abandonné cette position malencontreuse il ne faut pas toujours battre la coulpe sur la poitrine d'autrui - je regrette ses applications jurisprudentielles et j'applaudis à sa condamnation " (4).

La thèse proposée par Me MATHELY n'a jamais connu d'application jurisprudentielle. Elle a été, expressément, condamnée par le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Paris (5)

(1) JM. MOUSSERON, *Rép.com.Dalloz*, 2^e éd., 1972, V. Brevets d'invention, n°11.

(2) T.G.I Paris 17 avril 1974, P.I.B.D. 1974.134.III.348 ; TGI Rennes 8 Juillet 1974, P.I.B.D. 1975.144.III.103 ; T.G.I Paris 11 Juillet 1974, P.I.B.D. 1975 143.III.86.

(3) P. MATHELY, " *Le Droit français des brevets d'invention* ", *op.cit.*, p.773.

(4) JM. MOUSSERON, *note sous Paris 28 avril 1976*, D.1977.511.

(5) T.G.I Paris 29 Octobre 1974, P.I.B.D.1975.III.139 et D.B. 1975.I n° 4, Paris 28 avril 1975, *op.cit.*

Me. MATHELY avait déploré le silence du législateur sur le régime de prescription applicable aux licences obligatoires :

"Une difficulté plus grave existe au sujet des actions tendant à l'obtention d'une licence obligatoire. La prescription aboutit à consacrer à l'expiration du délai, une impunité au défaut d'exploitation - sur ce point la loi doit être revue " (1).

C'est sur cet argument que s'est fondée la Cour d'appel de Paris pour écarter, sans équivoque, les solutions extensives :

"Considérant que si étaient admises les raisons pour lesquelles l'intimée interprète l'article 58 tel qu'elle le fait, les mêmes motifs : emploi de l'article défini et lettre du texte, imposeraient aussi la prescription à deux actions ne figurant pas non plus, au titre VI susvisé et permettant d'agir en vue d'obtenir une licence obligatoire et de faire prononcer la nullité d'un brevet ;

Considérant que, pour la licence obligatoire, l'action serait prescrite à partir du jour où elle pourrait être exercée, ce qui aboutirait à consacrer, à l'expiration d'un délai de trois ans, l'impunité du défaut d'exploitation ; Considérant que la personne ayant intérêt à faire prononcer la nullité d'un brevet, sans attendre des poursuites de contrefaçon, se verrait opposer la prescription, chaque fois que les causes de nullité seraient découvertes plus de trois ans après la demande " (2).

II - Les thèses fondées sur la localisation du texte.

- 14 - Les auteurs et tribunaux qui ont vu, dans la place occupée par ce texte au titre relatif aux actions en contrefaçon la volonté du législateur de restreindre son application à cette seule catégorie d'actions, se sont attachés à expliquer l'utilisation de l'article défini " les "et à démontrer que ce pluriel n'était nullement incompatible avec une conception limitative de l'article 58 al. 1 de la loi de 1968.

- 15 - Une première explication, donnée par M. WEINSTEIN et retenue par

(1) P. MATHELY, " Le Droit français des brevets d'invention", op.cit., p.773.

(2) Paris 28 Avril 1976, D.1977.511,P.I.B.D. 1976.179.III.416, D.B. 1976.III.n°3.

quelques décisions (1), se fondait sur le principe de la solidarité des actions civiles et publiques. M. WEINSTEIN, faisant référence à l'article 10 du code de procédure pénale, écrivait :

" La contrefaçon est un délit qui, selon les principes généraux du droit, se prescrit par trois ans...La nouvelle loi, dans son article 58, ne fait que rapporter cette règle générale " (2).

Pareil raisonnement peut apparaître satisfaisant mais on ne voit pas pourquoi le législateur de 1968 serait intervenu pour énoncer ou plutôt rappeler, un principe dont l'application ne faisait aucun doute. Il aurait, d'autre part, la faiblesse de ne plus s'imposer après la réforme du 23 décembre 1980 dont l'article 1er modifie l'article 10 du code de procédure pénale et supprime la solidarité des prescriptions de l'action civile et de l'action publique (3). A fortiori cette solution ne pourrait survivre à la dépenalisation de la contrefaçon de brevet.

-16 - Une autre conception, partant du même point, restrictif, de départ, avait été proposée par le Pr. A. CHAVANNE, dès 1968 :

"Les actions publiques comme les actions civiles se prescrivent par trois ans. C'est la prescription des délits qui s'imposait en cas d'infraction en raison du principe de la solidarité des prescriptions de l'action publique et de l'action civile. Ce délai n'était pas obligatoire pour les cas ne constituant pas une infraction en l'absence de mauvaise foi. Il était, néanmoins, opportun de prévoir le même délai de prescription pour tous les faits de contrefaçon "(4).

Le Pr. J. AZEMA, approuvant cette thèse, écrivait également :

"L'article 58 est indispensable toutes les fois que la contrefaçon n'a pas été commise sciemment. En effet, dans ce cas là elle ne constitue pas une infraction pénale (art.52) de sorte que, la règle de solidarité ne jouant plus, la prescription trentenaire s'appliquerait dans ce cas à l'action civile "(5)

C'est cette solution, limitant la portée de l'article 58 aux seules actions en contrefaçon sans doute, mais à toutes les actions en contrefaçon, surtout qu'a retenue la Cour d'appel de Paris en 1976 :

(1) T.G.I Paris 11 Juillet 1974, P.I.B.D.1975.143.III.86 ;TGI Paris 29 Octobre 1974, P.I.B.D.1975.146.III.139 ;TGI Paris 18 Juin 1975,PIBD 1976 166.III.128;TGI Paris 30 Octobre 1975,PIBD 1976.171.III.252 ;TGI Paris 26 Novembre 1975,PIBD 1976.171.III.255.

(2) M. WEINSTEIN -Brevets d'invention, Coll.Delmas 1969,p.76

(3) Loi du 23 décembre 1980 portant réforme du jury d'assises, article 1:"L'article 10 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique" (D.1981.L.12)

(4) A. CHAVANNE, Rev.trim.dr.com. 1968.694

(5) J.AZEMA, D.1975.359

" L'article 58 tend seulement à unifier la prescription des actions civiles en contrefaçon, que la faute sur laquelle est fondée l'action civile constitue ou ne constitue pas une infraction pénale et qu'il s'ensuit qu'en dépit de la généralité apparente des termes employés, l'alinéa premier de l'article 58 ne légifère que sur la contrefaçon et les poursuites visées aux articles 51 et 61 inclus qui constituent le titre VI de la loi " (1).

L'arrêt du 28 avril 1976 a paru fixer la jurisprudence. Il eut été, cependant, anormal que la loi nouvelle ne vienne régler définitivement une question aussi longuement controversée.

Paragraphe 2 - La réponse du législateur de 1978

- 17 - Pour toutes les actions en matière de brevets d'invention, le législateur renvoie au Droit commun des règles de prescription mais ménage des zones d'exception.

I. Régime de Droit commun

- 18 - L'absence de dispositions générales de la loi en matière de règles de prescription communes à tout le contentieux des brevets d'invention vaut, en effet, renvoi au Droit commun.

La prescription des actions relatives aux brevets obéit, en principe, à l'article 2262 du code civil établissant le régime de la prescription trentenaire. Par exception, et dans les limites propres à son intervention on peut, également, prévoir la prescription décennale visée par la loi du 18 août 1948 :

" Les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrivent par dix ans... " (2)

La prescription triennale s'appliquera, toutefois, aux rares actions pénales qui subsistent en matière de brevets, après la dépénalisation de la contrefaçon.

La présence de dispositions particulières concernant le délai de prescription applicable à deux catégories d'actions, établit ce point de vue.

(1) Paris 28 avril 1976, *op.cit.*, Dans le même sens : TGI Paris 28 Novembre 1973, PIBD 1974.124.III.140 ; Aix en Provence 6 mai 1975, PIBD 1975.151.III.248, D.B. 1975.IV.n°1 ; Paris 28 Avril 1976, PIBD 1976.179.III.416.

(2) Sur l'ensemble des problèmes posés par l'application de ce texte dont nous n'avons pas rencontré d'applications jurisprudentielles V.R. PERCEROU et G. TOUJAS. V° Prescription in Rep.Dr.Com Dalloz 2è éd. 1974

II. Régimes d'exception.

- 19 - La prescription de deux actions civiles obéit, exceptionnellement aux règles particulières instituées par la loi nouvelle. La prescription triennale s'appliquera désormais aux actions en revendication (A) et en contrefaçon (B).

A. La prescription de l'action en revendication

- 20 - L'article 2 al.1 de la loi nouvelle, sanctionnant le droit au brevet établi par les articles 1 bis et 1 ter au profit de l'auteur des études sur la base desquelles le titre de propriété industrielle a été déposé et de l'attributaire des inventions de salariés, maintient le texte de l'article 2 ancien qui met à la disposition de la victime d'une usurpation d'invention une action en revendication de brevet. La loi nouvelle complète cet article par un deuxième alinéa qui fixe le régime de prescription de cette action :

"L'action en revendication du titre délivré se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle".

L'action se prescrit donc, par trois ans et le délai court du jour de la publication de la délivrance du brevet.

- 21 - Un premier argument en faveur de cette précision peut être tiré d'un paradoxe souvent relevé par les auteurs : Comment admettre, en effet, que la prescription de l'action en revendication soit trentenaire alors que le droit revendiqué s'éteint obligatoirement après sa vingtième année d'existence ?

La possibilité d'une revendication trop tardive risque de compromettre la situation du breveté ainsi que le remarquait le rapporteur à l'Assemblée Nationale :

" Mais un brevet ne peut avoir qu'une durée de vingt ans, ce qui impliquerait que la revendication de la propriété d'un brevet puisse s'effectuer dix ans après l'expiration de la validité de celui-ci, ce qui entraîne une très grave insécurité pour le breveté (1). "

La jurisprudence et la doctrine s'accordent, il est vrai, à admettre, en matière de brevets, que toute personne peut avoir intérêt à se voir reconnaître le droit au titre expiré non seulement pour fonder sa réclamation des bénéfices de l'exploitation du titre mais également pour satisfaire son droit moral à la propriété de l'invention.

On trouve un exemple de revendication tardive dans l'affaire Générale alimentaire où la société Nortène a revendiqué des brevets plusieurs années après leur dépôt (2). Très généralement, en effet, le succès de l'action en re-

(1) Rapport REGIS *op.cit.*, p.7

(2) Paris 10 mai 1971, J.C.P. CI. 1972.10.018, note JM. MOUSSERON et Com. 5 janvier 1973, Ann. 1973.245, note JM. MOUSSERON

vendication assurant la subrogation du vainqueur au vaincu donne au premier droit aux redevances encaissées par le second, de mauvaise foi tout au moins. Elle lui permet, de surcroît, d'obtenir, éventuellement, une indemnité de contrefaçon.

Se pose alors le problème curieux de l'articulation des prescriptions de l'action en revendication, d'une part, et de l'action en contrefaçon, d'autre part, de même durée mais de points de départ différents.

La subrogation de revendiquant au titulaire initial du brevet oriente vers l'application en la matière des règles de prescription de l'action en contrefaçon ; le revendiquant ne pourra agir en contrefaçon qu'à l'égard des actes d'exploitation accomplis par le breveté apparent moins de trois ans avant l'assignation.

Ce délai de trois ans, dérogeant, au Droit commun répond également à une nécessité pratique mise en évidence par le Pr. J. FOYER dans l'examen des articles de la proposition de loi. Il relève, en effet :

" Il est souhaitable d'inciter ceux qui entendent revendiquer la propriété d'un brevet à agir le plus rapidement possible ne serait ce que pour éviter les difficultés résultant, en cas de succès de l'action, de la nécessité de liquider les comptes entre les parties " (1).

Un trop long délai de revendication peut, en outre, stériliser le brevet, ainsi que le remarquait M.M. SCHUMANN devant le Sénat :

" Je fais une hypothèse. Un titre de propriété industrielle m'est délivré. Si la menace d'une action en revendication pèse sur moi, j'hésiterai à exploiter ce titre, ce qui va à l'encontre de l'objet même du texte, c'est à dire - on en revient toujours là - la valorisation de l'activité inventive " (2).

- 22 - Cette prescription abrégée ne courra pas, cependant, dans tous les cas. Le législateur a voulu sanctionner le déposant de mauvaise foi dont le brevet peut faire l'objet d'une contestation. Un délai plus long bénéficiera au demandeur en justice s'il est prouvé que l'auteur du dépôt ou son ayant cause savait qu'il n'avait pas droit à ce brevet.

Les parlementaires, dans un premier temps, avaient choisi un retour à la prescription trentenaire de Droit commun lorsque la mauvaise foi est démontrée. Il leur est apparu, par la suite, que cette longue prescription ne convenait pas, en ce qu'elle ne permettait pas au revendiquant de doubler, dans tous les cas, l'action en revendication d'une action en contrefaçon. On peut, en effet, imaginer que le revendiquant exerce l'action jusqu'à dix ans après l'expiration du brevet. Dans l'hypothèse d'un succès de cette action, il n'aurait pas pu avoir gain de cause à l'action en contrefaçon prescrite par trois ans, au maximum, après la commission des actes d'exploitation prohibés. Pareille extension de la prescription assurant une protection imparfaite du demandeur à l'action en revendication, est apparue inutile. L'établissement d'un régime plus dur en cas de mauvaise foi de l'auteur du dépôt ou son ayant cause supposait, alors, faute de long délai, que le point de départ de la prescription soit modifié.

(1) *Exposé des motifs de la proposition de loi, art. 1 p.5.*

(2) *J.O Compte rendu des débats parlementaires. Sénat séance du 13 avril 1978, p.444.*

La solution retenue par le législateur d'une prescription courte courant à compter de l'expiration du titre présente l'avantage de permettre au revendiquant, même exerçant l'action in extremis, d'agir en contrefaçon tout au moins pour les actes de contrefaçon à la fin de la période.

- 23 - La modification de la règle a, également, bénéficié d'une certaine attraction des règles internationales en la matière. L'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 2 tient, en effet, aussi, au souci constant chez les réformateurs d'aligner le Droit français sur les dispositions correspondantes des Conventions européennes.

La Convention de Luxembourg dans son article 27-3 prévoit un "délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le bulletin européen des brevets", pour exercer l'action en revendication. Le législateur français devait fixer un délai très nettement réduit par rapport au délai trentenaire du Droit commun pour harmoniser les procédures nationale et communautaire

Nous observerons, toutefois, que le délai retenu par notre Droit interne n'est pas identique. La réforme s'explique, donc, davantage par des soucis d'ordre technique interne que des préoccupations internationales.

B. La prescription de l'action en contrefaçon

- 24 - Pour l'action en contrefaçon, le besoin d'un régime spécial de prescription était d'autant plus nécessaire que le législateur dépenalisait le traitement de la contrefaçon (1). Aussi n'a-t-on pas été surpris de lire :

" Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ".

Le délai de prescription des actions en contrefaçon courra, comme par le passé, du jour de l'accomplissement des actes d'exploitation suspects. Il convient, à cet égard, de rappeler simplement la jurisprudence traditionnelle faisant de faits répétés de contrefaçon une faute successive et point continue ; seuls, par conséquent, les actes d'exploitation distants de moins de trois ans du jour d'introduction de l'action pourront être valablement portés devant les juges de la contrefaçon (2)

(1) V. *supra* Chapitre II.

(2) Il peut être intéressant de rappeler que le législateur a refusé une réforme suggérée par la Convention de Luxembourg et qui distinguait entre le régime de protection provisoire de l'invention et le régime de protection définitive. Les premières ébauches de la réforme prévoyaient une prescription identique pour les actions en contrefaçon assurant la protection du breveté pour la période postérieure à la délivrance et pour les actions en indemnité sanctionnant l'exploitation des tiers avant la délivrance. (V. *Projet du Conseil supérieur de la Propriété Industrielle, Texte in D.B. 1976 VI n°3*).

SECTION II - LA CONFISCATION

- 25 - Connue de la loi de 1844 et de la première version du texte de 1968, la confiscation est une sanction civile de la contrefaçon, originale par la dualité de ses effets.

La confiscation avec attribution des objets confisqués au breveté dépossède le contrefacteur et confère au breveté un droit de propriété. La seule confiscation répond, ainsi, aux deux objectifs essentiels des sanctions civiles : d'une part, faire cesser l'atteinte au droit du breveté et, d'autre part, réparer, en nature, le préjudice subi. Par ce double avantage, la confiscation apparaît parfaitement adaptée à la prévention et la réparation de la contrefaçon. Sa suppression de l'arsenal des sanctions civiles a été, cependant, envisagée lors de la réforme de 1978.

- 26 - Si le maintien de la confiscation a été rapidement décidé (§1), la question d'une éventuelle élimination a sensibilisé les auteurs de la réforme aux problèmes juridiques, fondamentaux, et pratiques, que la confiscation soulevait ; le texte rénové en modifie donc, le régime (§2).

Paragraphe 1 - Le maintien du principe de la confiscation

- 27 - L'inutilité d'une sanction qui produit les mêmes effets que deux autres sanctions civiles dont l'efficacité n'est pas discutée a été relevée par les partisans d'une suppression de la confiscation : l'interdiction a pour fonction d'empêcher le contrefacteur de poursuivre la contrefaçon en le privant des moyens de perpétrer tout acte de contrefaçon. L'interdiction éventuellement assortie d'une astreinte exerce un pouvoir intimidant tout aussi fort que celui de la mesure de confiscation. La fonction de réparation du préjudice est, d'autre part, parfaitement remplie par l'indemnisation dont le montant peut, exactement, s'adapter au préjudice subi par le titulaire du brevet.

La confiscation peut, dès lors, apparaître superflue. Cet argument n'a pas suffi à entamer l'attachement de la grande majorité des auteurs... et des parlementaires à une sanction qui a fait la preuve d'une grande efficacité tant préventive que réparatrice.

A peine, en effet, de prolonger l'atteinte au droit du breveté, il ne faut pas permettre au contrefacteur de conserver la propriété et même l'usage des objets contrefaisants. Les détruire serait une solution peu judicieuse et, sans doute, mal ressentie (1). Il est, donc, préférable de les remettre au breveté ou ses ayants cause, seuls autorisés à exploiter l'invention. L'effet préventif de la confiscation qui prive matériellement le contrefacteur des moyens de perpétrer les actes de contrefaçon dépasse, donc, en vigueur l'intimidation produite par la sanction de l'interdiction.

 (1) La récente décision du Tribunal de grande instance de Paris vouant au pilon le dernier ouvrage de Françoise SAGAN retenu comme plagiant une nouvelle de Jean HOUGRON a suscité quelques émotions.

Le préjudice peut-être, souvent, aussi bien réparé par une indemnité en nature que par l'octroi de dommages intérêts en espèces dus par le contrefacteur. L'accès à la propriété des objets contrefaits ou du matériel de fabrication de ces objets correspond, en principe, au souhait du titulaire du brevet ou de l'exploitant autorisé. Le contrefacteur, pour sa part, privé de l'utilisation ou de la possibilité de commercialisation des objets par l'effet de l'interdiction peut trouver avantage à l'exécution de la confiscation qui allège son obligation de réparation par équivalent.

Soulevée lors des préliminaires de la réforme, l'éventualité d'une élimination de cette sanction a recueilli peu de suffrages. Le législateur de 1978 s'est prononcé, dès les premiers travaux préparatoires, en faveur du maintien de la confiscation. Elle n'a pas été ultérieurement contestée.

Paragraphe 2 - La modification du régime de la confiscation

- 28 - Les détracteurs de la confiscation, sollicitant sa suppression à l'occasion de la réforme de 1978, avaient argué de son inutilité mais avaient, également, relevé un certain nombre d'inconvénients tenant à son application. Convaincus dans leur majorité de l'utilité de pareille sanction, opposés, par conséquent, à sa disparition, les parlementaires ont pris conscience de la nécessité d'apporter quelques aménagements au régime de la confiscation.

La version initiale de l'article 57, consacré à la confiscation présentait un certain laconisme :

" La juridiction civile peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer, au profit de celle-ci, la confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles spécialement destinés à leur fabrication ".

Ce texte contient deux informations essentielles qui ne peuvent, a priori, être l'objet de contestations. Sa lecture suggère, en effet, le caractère facultatif du prononcé de la sanction ainsi que la nature ambivalente de la confiscation, mesure à la fois préventive et indemnificatrice au profit du breveté. Les applications jurisprudentielles de ce texte ont, cependant, manifesté une certaine confusion nécessitant l'affirmation par le législateur de 1978 du caractère facultatif de la confiscation (I) et la confirmation de son aspect indemnitaire (II).

I. L'intervention législative de 1978 affirme le caractère facultatif de la confiscation.

- 29 - Obligatoire sous l'empire de la loi de 1844 (1) la confiscation est

(1) Sous le régime de 1844, le législateur laissait au breveté le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la confiscation. L'article 49 de la loi lui donnait, cependant, un caractère obligatoire à l'égard du juge qui ne pouvait refuser de prononcer cette sanction lorsque la réclamation du breveté se limitait aux objets contrefaisants. Seuls les instruments destinés à la fabrication des objets contrefaisants pouvaient donc, échapper, à la confiscation par décision du juge.

devenue totalement facultative en 1968. La rédaction de l'article 57 dans sa version initiale ne permettait aucune équivoque :

"La juridiction civile peut...prononcer...".

Les juges devaient, donc, apprécier l'opportunité de la sanction et l'ordonner uniquement en cas de nécessité.

On a reproché aux magistrats de ne pas utiliser ce pouvoir d'appréciation et de prononcer la confiscation dans la plupart des affaires de contrefaçon. Sans aller jusqu'à admettre avec certaines observations faites au cours des travaux préparatoires que le prononcé de la confiscation était devenu une clause de style dans les décisions de contrefaçon, on doit reconnaître que le choix quasi systématique de la confiscation privait d'effet la modification intervenue en 1968.

Le nouvel article 57 de la loi réformée insiste, donc, sur le caractère facultatif de pareille mesure et assortit la formule ancienne " les juges pourront ordonner la confiscation " d'une très nette réserve " autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon."

Cet ajout a un triple intérêt :

L'effet principalement recherché était d'amener les magistrats à exercer, effectivement, leur pouvoir d'appréciation pour le prononcé de la confiscation. Pareille insistance législative ne pourra être négligée et les juges seront tenus d'apprécier l'opportunité de cette mesure.

Imposant cet examen, l'article 57 nouveau donne, en outre, aux magistrats, les éléments d'appréciation : la confiscation ne doit être prononcée qu'en cas de nécessité, lorsque le respect de l'interdiction risque d'être compromis.

Le texte rénové relève, enfin, expressément la fonction préventive de la confiscation, liant le prononcé de la sanction au danger de poursuite de la contrefaçon.

- 30 - La nouvelle rédaction de l'article 57 écarte, donc, toute interrogation relative au caractère facultatif ainsi qu'au rôle préventif de la contrefaçon. Développant les conditions du recours à la confiscation, le texte de 1978 provoquera une diminution de ses applications.

II. L'intervention législative de 1978 affirme le caractère indemnitaire de la confiscation.

- 31 - Sans être expressément mentionné par l'article 57 ancien, l'aspect préventif de la confiscation apparaissait comme un trait évident de cette mesure. Sa fonction indemnitaire, en revanche, se manifestait moins nettement.

Sans dénier à la confiscation le rôle d'une réparation, les tribunaux ont statué, en effet, jusqu'à la réforme de 1978, dans certaines directions incompatibles avec la nature juridique de l'indemnisation.

Le régime de la confiscation élaboré sous l'empire de la loi de 1968 dans sa version initiale permettait une réparation qui ne répondait ni à la condition du préjudice effectivement ressenti par la victime (A) ni à celle de la faute commise par l'auteur du dommage (B).

A. La considération du préjudice

- 32 - La considération du préjudice subi par le breveté fait apparaître la confiscation comme une forme d'indemnisation en nature (1°) qu'il appartient en priorité au breveté victime du dommage de préférer à une indemnisation en espèce (2°).

1°) La confiscation, mesure de réparation en nature de la contrefaçon

- 33 - L'article 57 ancien de la loi de 1968 prévoyait que la confiscation pouvait porter non seulement sur " les objets reconnus contrefaits mais aussi, le cas échéant, sur les instruments ou ustensiles spécialement destinés à leur fabrication ".

Précisant ce texte, les tribunaux avaient désigné les objets susceptibles d'être confisqués (1). Les théories jurisprudentielles du " tout indivisible " et du tout "fonctionnel " avaient ainsi élargi les effets de la confiscation à tous les éléments indissociables de l'objet contrefaisant proprement dit ainsi que les dispositifs permettant la contrefaçon (2). Par le jeu de ces critères les conséquences de la confiscation pouvaient être particulièrement étendues, la valeur des biens confisqués excédant, parfois, largement, le préjudice subi.

La disproportion parfois vérifiée entre la sanction et le dommage a pu faire douter de la véritable nature indemnitaire de la confiscation.

La Cour d'appel de Paris a nettement clarifié la situation en décidant, le 9 mai 1979 que la valeur de confiscation diminuait le préjudice que l'indemnité de contrefaçon était appelée à réparer :

" Pour l'évaluation du préjudice, le juge à l'obligation de tenir compte du profit procuré par la confiscation qu'il prononce " (3).

(1) La confiscation peut porter, non seulement, sur les produits qui contrefont le produit breveté mais encore sur les dispositifs permettant la contrefaçon : Paris 20 juin 1969, Ann.1971.85 ; Paris 26 novembre 1969, Ann. 1969.93 ; Riom 7 mars 1972, P.I.B.D. 1973,109.III.234 ; TGI Paris 12 Juin 1973, P.I B D1973.114 III.356 ; TGI 16 Mai 1973, P.I.B.D.1973.III.331 ; TGI Paris 16 Octobre 1974, PIBD 1975.III.138. V. cependant, Paris 1er juillet 1977, P.I.B.D. 1978.213.III.187 ; Paris 30 Novembre 1977, P.I.B.D. 1978. 216.III.225.

(2) Cass Crim. 6 Novembre 1969, JCP 1970.II.16.348 ; Paris 4 juillet 1973, PIBD 1973. III.353 ; Cass.Com.18 Décembre 1973, PIBD.1974.III.212 ; Paris 26 Mai 1975, PIBD 1975.III.267 ; TGI Paris 29 Octobre 1976, PIBD 1977.193.III.231 et récemment TGI Paris 25 Mai 1979, PIBD 1979.247.III.407 ; D.B. 1980.IV.1.

(3) Paris 9 mai 1979, Aff. Goujet c/ La Prairie, D.B. 1980.I. n° 7.

Après avoir fixé le montant du préjudice initial ressenti par le breveté victime de la contrefaçon, les juges de la Cour de Paris ont évalué le " profit " apporté en retour, à ce breveté par la commercialisation des objets contrefaisants qui, par voie de confiscation, lui avaient été attribués ; cette valeur de confiscation avait été, facilement obtenue par la soustraction au prix de vente correspondant du montant des frais engagés pour leur commercialisation. Le préjudice définitif résultant de la contrefaçon égalait le dommage initial diminué de cette valeur de confiscation. L'indemnité de contrefaçon devait, alors, couvrir à 100 % ledit préjudice.

- 34 - Comme par le passé, l'alinéa 1 de l'article 57 nouveau étend la confiscation aux objets fabriqués selon l'enseignement du brevet mais, également, " le cas échéant, ...aux dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon ".

Le mode de détermination de l'assiette de confiscation apparaît, donc, identique dans l'ancien et le nouveau régime de la loi de 1968. La nouvelle disposition contenue à l'alinéa 2 du même texte élimine, cependant, toute possibilité d'aggravation de la condamnation en contrefaçon par le jeu de la sanction de confiscation :

"Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation ".

Le législateur de 1978 s'est prononcé nettement en faveur de la fonction indemnitrice de la confiscation en la limitant aux effets normaux d'une réparation.

Quelles qu'en soient les difficultés rencontrées dans l'estimation de la valeur de confiscation, l'imputation sur l'indemnité sera réalisée. Il importait, ici, de souligner le caractère indemnitaire de la confiscation. Pareille imputation imposée par le texte de 1978 et reconnue par la jurisprudence jusque dans ses modalités fait de la confiscation un mode de réparation en nature que le breveté, victime de la contrefaçon, pourra préférer à une réparation en espèce.

2°) Le choix de la réparation en nature par la victime de la contrefaçon

- 35 - La liberté du juge, dans la décision finale de confiscation, n'a pas toujours été reconnue (1). L'initiative de la confiscation, en revanche, a toujours appartenu au breveté demandeur, vainqueur à l'instance en contrefaçon. Le juge ne pouvant prononcer une confiscation non requise par le breveté, ce dernier doit exprimer un choix en faveur de pareille sanction.

Le breveté doit, aujourd'hui, tenir compte du nouveau support textuel de la confiscation et, notamment, de l'affirmation de son caractère indemnitaire pour mesurer l'intérêt d'une réparation en nature de son préjudice.

L'opportunité de la mesure, dépend, principalement, des circonstances particulières de la contrefaçon et de la situation du contrefacteur. Il est possible de recenser un certain nombre d'hypothèses qui commandent le choix du breveté.

- 36 - Dans sa finalité première, la confiscation est le moyen le plus efficace d'empêcher la réalisation de nouveaux actes de contrefaçon. Ce rôle préventif peut apparaître déterminant pour le breveté notamment lorsque la contrefaçon porte sur les moyens de fabrication ; il doit, alors, priver le contrefacteur des possibilités de poursuivre l'exploitation. La confiscation apparaît, également, nécessaire à l'exécution de l'interdiction lorsque la quantité ou la localisation des objets rend illusoire un contrôle exercé par le breveté. Les détaillants doivent, en outre, s'interdire la revente des éléments contrefaisants mais peuvent les utiliser à des fins domestiques. Toute vérification apparaît, dès lors, particulièrement difficile.

Dans ces hypothèses, le breveté n'hésitera pas à en réclamer l'application qui lui sera très vraisemblablement accordée par le juge.

- 37 - Lorsque la confiscation perd son utilité préventive, lorsqu'elle n'est pas le moyen nécessaire d'empêcher la poursuite de la contrefaçon, le choix du breveté s'exerce véritablement. Il prendra une décision en fonction, principalement, de la situation financière du contrefacteur. Ce dernier étant débiteur de l'indemnité de contrefaçon, la considération de sa capacité à effectuer une réparation en espèce est, en effet déterminante. L'attitude du breveté sera différente selon que le contrefacteur est en mauvais état de santé financière ou bien peut exécuter le paiement sans problème.

Les difficultés financières du contrefacteur, font, évidemment, obstacle à la réparation en espèces de la contrefaçon. Dans ce cas, le breveté doit s'attendre à ne pas percevoir le paiement de l'indemnité ou, du moins, à entrer en concours avec les autres créanciers du contrefacteur. L'attribution des objets contrefaisants par la confiscation apparaît, alors, non seulement, comme le moyen de prévoir, à défaut de paiement, une réparation en nature, mais également, comme le moyen d'échapper aux règles des procédures collectives. Le breveté n'entre pas en concours avec les autres créanciers pour la valeur des objets dont il est devenu propriétaire et qu'il est d'ailleurs le seul à pouvoir utiliser ou commercialiser. Toute menace de cessation de paiement touchant le contrefacteur doit, donc, inciter le breveté à solliciter la confiscation (1).

Dans le cas inverse, où le contrefacteur est en bon état de santé financière - étant entendu que le risque de poursuite de la contrefaçon est réduit - l'intérêt du breveté est plutôt de ne pas réclamer la confiscation. Lorsque le caractère indemnitaire de cette sanction apparaissait moins clairement, le breveté pouvait, en effet, espérer un cumul de l'indemnité et de la

(1) *Rappr. avec les effets d'une clause de réserve de propriété. V. notamment, Colloque Paris 1980, La clause de réserve de propriété, Act. Dr. Entr. n° XII, Litec 1981.*

confiscation (1). L'imputation de la valeur des objets confisqués sur l'indemnité, désormais reconnue, ne permet pas au breveté de percevoir une indemnisation intégrale. La situation du contrefacteur est, donc, de ce fait, plus confortable que par le passé. La faculté offerte au demandeur en contrefaçon de ne pas réclamer la confiscation joue, cependant, à l'encontre du contrefacteur. Si la confiscation n'est pas sollicitée, le contrefacteur devra, en effet, indemniser en espèces la totalité du préjudice né de la contrefaçon, mais ne pourra pas davantage exploiter ou commercialiser les objets contrefaisants sauf à commettre un nouvel acte de contrefaçon. L'interdiction qui frappe les objets contrefaisants et gèle pratiquement les stocks du contrefacteur fait espérer à ce dernier le prononcé de la confiscation qui diminue d'autant le montant de l'indemnité et lui permet d'écouler des marchandises inutilisables. Le breveté, en revanche, a tout intérêt à ne pas réclamer la confiscation. Si l'on excepte la satisfaction mesquine, bien que légitime et de bonne guerre, de choisir la solution la plus défavorable pour le contrefacteur, il reste un avantage matériel non négligeable pour la victime de la contrefaçon. Les objets reconnus contrefaisants qui ne font pas l'objet d'une mesure de confiscation étant, de ce fait, immobilisés, invendables, perdent ce caractère à l'égard d'une personne : le breveté. Seul acquéreur possible, le breveté est, alors, maître du prix d'achat. Il peut, donc, obtenir les objets contrefaisants à une valeur résiduelle très faible.

La contrainte exercée par la confiscation apparaît, en conséquence, bien plus forte quand elle n'est pas prononcée. Les demandeurs en contrefaçon ne manqueront pas d'utiliser cette arme passive à leur profit.

Pareille solution peut provoquer, alors, les conséquences excessives, pour les contrefacteurs et parallèlement les avantages excessifs pour les brevetés que l'affirmation du caractère indemnitaire de la confiscation tendait à écarter.

La faculté expressément reconnue au juge de prononcer ou pas la confiscation ne peut, en outre, dans ce cas aboutir, à un quelconque arbitrage entre les intérêts des parties. Le juge n'a pas l'initiative de la confiscation et ne peut la prononcer si elle n'a pas été requise. Il n'apparaît pas concevable de lui conférer pareil pouvoir qui serait contraire aux droits de la victime. La modification du calcul de l'indemnité en fonction de l'éventuel bénéfice du breveté dans le rachat des objets contrefaisants non confisqués serait fondamentalement plus acceptable, mais pratiquement difficile à opérer.

Les contrefacteurs apprendront à leur dépens que la non confiscation est une sanction désormais plus redoutable que la confiscation elle-même.

B. La considération de la faute

- 38 - Evoquant " la partie lésée " comme bénéficiaire de la confiscation, le texte de 1968 ne contenait aucune indication relative aux personnes appelées à supporter les mesures de confiscation. La désignation de ces personnes incombait, alors, aux tribunaux.

 (1) La jurisprudence avait, cependant, refusé de prononcer une confiscation " en valeur " réclamée par le breveté dans le cas où la confiscation " en nature " était irréalisable du fait de la vente des objets contrefaisants ; Cass.com. 24 Janvier 1977, Ann. 1977.1, note X. LARERE, D.1978. Inf. Rap.255 obs. JM. MOUSSERON et CH. LESTANC ; V. également Paris 24Janvier 1978, P.I.B.D. 1978 III.344. Cette jurisprudence est confortée par la nouvelle rédaction de l'article 57 de la loi de 1968.

L'application de la sanction à l'encontre des contrefacteurs eux-mêmes ne soulevait aucune difficulté, se trouvant parfaitement justifiée et en conformité avec la notion de faute, élément essentiel de la responsabilité civile.

Le problème ne pouvait se poser qu'au regard des utilisateurs de bonne foi qui, par définition, sont exempts de faute. Si la jurisprudence antérieure à 1978 a admis que la confiscation ne pouvait frapper des détenteurs de bonne foi (1), elle s'est aussi prononcée en sens inverse, appliquant la sanction de la confiscation aux utilisateurs non fautifs d'un objet contrefaisant :

" La confiscation se présente comme une sanction de caractère réel qui doit s'appliquer même à l'encontre d'un utilisateur de bonne foi sauf à ce dernier à agir contre ses fournisseurs en remboursement de la valeur des appareils à lui confisqués"(2).

Le recours reconnu à l'utilisateur à l'encontre du contrefacteur, satisfaisant en pratique, était insuffisant à justifier l'application d'une responsabilité sans faute. La question de la nature véritablement indemnitaires de la confiscation restait, alors, posée.

Le texte rénové de l'article 57 paraît mettre un terme à cette orientation de la jurisprudence défavorable aux revendeurs ou utilisateurs de bonne foi. L'emploi de l'expression : " des objets reconnus contrefaits qui sont la propriété du contrefacteur " élimine, en effet, les objets qui sont la propriété des personnes non déclarées contrefactrices : utilisateurs ou revendeurs de bonne foi. L'exigence de faute apparaît à travers cette précision apportée par la réforme. L'aspect indemnitaires de la confiscation est ainsi conforté (3).

- 39 - Après une brève hésitation, les auteurs de la réforme de 1978, ont maintenu la confiscation dans le jeu des sanctions de la contrefaçon. Les autres législations européennes connaissent une mesure similaire qu'ils ont toutefois appliquée de façon plus modérée qu'elle ne l'a été en France (4).

Il semble toutefois, que l'intention des auteurs de la réforme de 1978 n'ait pas été d'affaiblir cette sanction et se rapprocher ainsi des solutions européennes (5) mais plutôt de lever les ambiguïtés que le texte français de 1968 avait pu susciter.

(1) Paris 26 Mai 1975, P.I.B.D. 1975.152.III.267.

(2) T.G.I Paris 16 Mai 1973, P.I.B.D. 1973.113.III.331. Dans le même sens TGI Paris 12 juin 1973, P.I.B.D 1973.114.III.356

(3) Dans ce sens : T.G.I Strasbourg 7 novembre 1979, P.I.B.D 1980.252.III.39

(4) V. " La confiscation ", R. SINGER, P.I.B.D. Bull.Doc n° spécial, sept. 1977

(5) La confiscation n'est pas retenue en Droit Communautaire. V. S.F. REYNAUD "Le brevet communautaire, contribution à l'analyse de la convention de Luxembourg p.199 "

Si l'on examine, en effet, l'évolution suivie par les sanctions à caractère civil on s'aperçoit qu'elles ont plutôt connu, du fait de la réforme de 1978, une aggravation.

L'examen de la situation du contrefacteur démontre, d'autre part, que les nouvelles dispositions relatives à la confiscation ne lui seront pas, dans tous les cas, favorables et notamment la sévérité de cette sanction sera maximisée lorsqu'elle ne sera pas prononcée.

Il ne semble, donc pas, que le législateur ait vraiment recherché à adoucir les effets de la confiscation. La réforme ne visait, dans ce domaine, qu'à gommer les incertitudes passées. Elle y a réussi. La confiscation demeure ambivalente mais non ambiguë.

- 40 - Les deux exemples proposés par les régimes de la prescription et de la confiscation illustrent les difficultés qu'une rédaction trop hâtive des textes peut susciter avec le concours de plaideurs, ou davantage, de leurs conseils, prompts à tirer partie de formules trop générales ou d'expressions à double interprétation.

Ces deux exemples témoignent, aussi, des éclaircissements que peut apporter une réforme législative, tenant compte des errements premiers puis de la stabilisation de la jurisprudence. Nous ne disposons pas, encore, d'un recul suffisant pour affirmer que les zones d'ambiguïté et, partant, d'insécurité juridique ont été définitivement écartées. Les premiers commentaires permettent, cependant de l'admettre.

CHAPITRE II

L'ELIMINATION DES INOPPORTUNITES

- 41- Certaines imperfections du texte de 1968 avaient conduit les intéressés à l'élaboration de solutions juridiquement satisfaisantes au plan de la logique et de la technique juridique, "sur le papier" pourrait-on dire, mais, parfois, inadaptées et décevantes en pratique.

Leur application appelait des correctifs textuels. La réforme de 1978 a fourni l'occasion de viser cet objectif d'élimination des inopportunités et de leur remplacement par des solutions estimées plus satisfaisantes.

Conscients des problèmes rencontrés dans l'application de certaines dispositions, attentifs aux critiques formulées par les "milieux intéressés" et par la doctrine, soucieux d'apporter les modifications nécessaires à une utilisation satisfaisante des mécanismes législatifs, les auteurs de la réforme ont envisagé un certain nombre de correctifs à apporter aux règles initiales.

- 42- Le législateur de 1978 est, ainsi, intervenu pour redresser le régime de la copropriété (Section I), aménager le régime de la restauration (Section II) et alléger la procédure d'avis documentaire (Section III).

SECTION I - LE REDRESSEMENT DU REGIME DE LA COPROPRIETE

- 43 - Le droit de brevet peut avoir plusieurs sujets et l'invention plusieurs copropriétaires. Dans ce cas, la règle juridique est appelée à organiser les relations entre les cotitulaires du brevet.

- 44 - La loi du 5 juillet 1844 n'avait pas envisagé le sort de la copropriété de l'invention. En l'absence de texte particulier, le Droit commun de l'indivision était applicable. Cette solution n'a pas apporté d'heureux résultats. Peu adaptée à la matière des brevets, la situation de l'indivision engendrait, bien souvent, l'inexploitation du brevet.

C'est seulement en 1968 qu'un régime juridique de copropriété a été organisé par le législateur.

Très sommairement ébauché au début des travaux parlementaires, puisque la proposition initiale envisageait uniquement un régime conventionnel sans en préciser les sanctions, le régime juridique de la copropriété s'est peu à peu précisé et le texte finalement retenu par la loi de 1968 constituait l'une de ses innovations les plus remarquables.

Ce texte n'a pas, cependant, répondu à tous les souhaits. Son application a posé de nouvelles interrogations que les auteurs et tribunaux n'ont pu effacer. Les travaux des participants à la deuxième rencontre de propriété industrielle organisée à Lyon en 1972 ont mis en évidence les lacunes et imperfections du régime. Une nouvelle intervention législative était unanimement attendue (1).

Le législateur de 1978, répondant à cette attente, a introduit des dispositions tout à fait nouvelles mais, surtout, précise certains points de la loi de 1968.

(1) *IIe Renc. Prop. Ind., Fac. Lyon 16 et 17 mai 1972, "La copropriété des brevets", Coll. C.E.I.P.I. n° VIII, Litec 1973.*

L'ampleur des débats qui ont conduit à l'élaboration du nouveau texte contraste avec l'étroitesse très nette de son domaine d'application. Une des sources principales de la copropriété est, en effet, tarie par l'adoption des textes sur les inventions des salariés. Les inventions mixtes autrefois soumises au régime de copropriété appartiennent, désormais, à l'employé seul, l'exercice d'un droit de préemption permettant ensuite à l'employeur de se faire attribuer la propriété de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. La disparition de cette catégorie d'invention en copropriété (1), la plus contestable et la plus propice à engendrer des conflits de tous ordres, en raison du déséquilibre économique très marqué entre les partenaires de la copropriété, n'a pas affaibli l'intérêt des parlementaires par cette matière. La copropriété des inventions est demeurée l'une des questions les plus débattues de la réforme (2).

- 45 - Le régime de la cotitularité des brevets est, tout d'abord, soustrait au régime général de l'indivision tel qu'il résulte des articles 815 et s. d'une part, 1873 et s. d'autre part.

Le problème s'était posé à un certain nombre d'industriels lorsque la malencontreuse réforme du 31 décembre 1976, traitant des Conventions relatives au maintien et à l'organisation de l'indivision a inscrit à l'article 1873-4 du code civil un alinéa 3 ainsi rédigé :

"A peine de nullité, cette convention ne peut être conclue qu'entre personnes physiques. Elle devient caduque si, en cours d'exécution et pour quelque cause que ce soit, une quote part des biens indivis ou de plusieurs d'entre eux est dévolue à une personne morale".

Plusieurs sociétés participant à la copropriété de brevets s'étaient, alors, demandées si leur situation n'était pas prohibée par la loi. Leurs inquiétudes, à notre avis, étaient vaines dans la mesure où l'existence d'un régime spécifique à la copropriété des inventions imposait déjà la solution dans le silence du texte légal.

Toute inquiétude a, désormais, disparu. La décision la plus gênante du régime de l'indivision a été éloignée par la loi 78.627 du 10 juin 1978 abrogeant l'article 1873-4 al. 3 (3) mais, surtout, par la loi des brevets dans son article 42 qui écarte, expressément, l'application des dispositions de Droit commun.

- 46 - Le nouvel article 42 conserve sa structure initiale et reprend la distinction, posée en 1968, entre le régime de copropriété organisé par la loi (§ 1) et le régime de copropriété organisé par les parties (§ 2).

Paragraphe 1 - Le régime légal de copropriété

- 47 - L'article 42 envisage l'hypothèse de principe où un règlement de copropriété n'a pas été établi et organise les relations entre les copropriétaires.

Le nombre et l'importance des questions mal résolues par la loi de 1968

(1) Si la copropriété n'est plus la formule ordinaire applicable aux inventions dites, hier, mixtes, elle peut, parfaitement, résulter d'un certain exercice du droit d'attribution de l'employeur.

(2) Sur l'état de droit résultant de la réforme, V. M.A. PEROT-MOREL, La réforme de la copropriété des brevets d'invention par la loi du 13 juillet 1978, J.C.P. 1981.3014.

(3) J.O. - lois et décrets - 11 juin 1978 p. 2334. Commentaire in D.B. 1978.III.

a conduit le législateur de 1978 à intervenir à chacune des étapes de la vie de la copropriété. Le nouveau texte précise le contenu (I), la sanction (II) et l'extinction (III) du droit du copropriétaire.

I. Le contenu du droit

- 48 - Chaque copropriétaire peut vouloir tirer profit de son droit soit par l'exploitation directe et personnelle de l'invention (A), soit par l'exploitation indirecte qui permet la concession de licence (B).

A. L'exploitation directe du brevet

- 49 - A défaut d'exploitation commune du brevet ou de règlement de copropriété attribuant à un ou plusieurs copropriétaires l'exploitation de l'invention, la question d'une exploitation personnelle du brevet se posait.

- 50 - La loi de 1968, dans son texte initial, autorisait, expressément, chaque copropriétaire à exploiter personnellement l'invention :

"Chacun des copropriétaires peut exploiter personnellement l'invention dans la proportion de ses droits..."

Une analyse littérale de cette expression, tout d'abord, conduit à une solution irréalisable dans la pratique. Les droits des copropriétaires portent, la plupart du temps - à l'exception des hypothèses de fractionnement du territoire d'exploitation - sur une fraction du droit de brevet. Ajuster l'exploitation à la proportion de ces droits revient à autoriser le copropriétaire à fabriquer soit une partie de l'objet breveté, soit un nombre limité d'objets. Me. P. MATHELY observe justement, à propos de cette expression :

"Littéralement, elle signifie que celui qui est copropriétaire pour un tiers ne peut exploiter l'invention que dans la mesure de ce tiers, c'est-à-dire qu'il ne peut, lorsqu'on lui commande trois objets brevetés, n'en fournir qu'un : cette interprétation est déraisonnable et impraticable" (1).

Lors des travaux préparatoires de la réforme, le principe de libre exploitation est resté hors de discussion. Le nouveau texte confère à chacun des copropriétaires la possibilité d'exploiter l'invention à son profit, éliminant la formule contestée du texte initial :

"Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention..."

(1) P. MATHELY, "Le Droit français des brevets d'invention", op. cit., p. 424.

La raison d'une continuité aussi franche doit être trouvée dans l'intérêt collectif. Si la disposition de 1968 dérogeant aux règles de Droit commun en matière de copropriété est réaffirmée sans avoir été unanimement remise en cause par le texte de 1978, la raison en est que l'exploitation profite à la collectivité toute entière. Le caractère collectif ou isolé de l'exploitation importe bien moins que l'exploitation elle-même. Les intérêts privés des copropriétaires doivent s'effacer devant l'intérêt général d'une exploitation rapide et dynamique des brevets d'invention.

Une seule condition, en réalité, pouvait être envisagée. L'autorisation des autres copropriétaires était-elle nécessaire pour que l'un d'entre eux entreprenne l'exploitation de l'invention ? Le silence du texte de 1968 comme du texte nouveau quant à l'exigence d'un accord des copropriétaires a répondu par la négative. Les parlementaires n'ont pas longuement débattu sur cette question. La possibilité d'une libre exploitation n'est que le corollaire d'une exploitation séparée du brevet. Il aurait été tout à fait paradoxal d'autoriser une exploitation personnelle sans donner au copropriétaire les moyens de l'entreprendre. Exiger, en effet, l'autorisation de tous les autres copropriétaires aurait abouti, le plus souvent, à rendre l'exploitation impossible, c'est-à-dire à priver d'effet l'autorisation légale d'exploiter, seul. Le dessein principal du législateur de ne pas stériliser le brevet, aurait été fortement contrarié par l'exigence de cette condition.

- 51 - Plus difficile était le problème des suites éventuelles de cette mise en oeuvre et de l'éventuelle participation des non exploitants aux résultats de cette exploitation la formule retenue : "dans la proportion de ses droits" par le législateur de 1968, avait suscité la plus grande confusion. Dans la mesure où il était déraisonnable d'envisager un partage des objets brevetés fallait-il admettre un partage des bénéfices de l'exploitation dans la proportion des droits respectifs des copropriétaires ?

Une majorité d'auteurs s'est rangée à cette interprétation (1), mais le problème n'était pas résolu pour autant. Les résultats d'une exploitation ne sont pas toujours positifs. S'ils le sont le succès peut provenir de facteurs divers et notamment des apports du copropriétaire qui exploite; comment les apprécier, les calculer et les comptabiliser dans la détermination du montant de l'indemnité ? Si ces résultats sont négatifs - et ils le sont, ordinairement, en début d'exploitation où les investissements fixes initiaux alourdissent les charges de départ - fallait-il élargir la charge des déficits aux autres exploitants ? Une réponse affirmative avait pour elle l'appui de la logique mais la contre indication de l'opportunité :

"... décider le partage des profits doit, probablement se prolonger par celui des pertes particulièrement probables au cours des premières années d'exploitation du brevet... ce serait, alors, pratiquement imposer le rachat de la part de l'employé par l'employeur qui se libérerait par compensation..." (2).

Me MATHELY observait, alors, en 1974 :

(1) *Contra*, R. PLAISANT, J. Cl. brevets, f. XXII, n° 14.

(2) J.M. MOUSSERON, *Rapport introductif à IIe Rev. Propr. Ind.*, citée, p. 26.

"La question est sans réponse dans l'état du texte" (1).

A l'opportunité d'un texte imposant le versement d'une indemnité (1°) s'est joint la question tout aussi délicate de ses modalités de règlement (2°).

1°) Le principe d'indemnisation des copropriétaires non exploitants

- 52 - Cette question a longuement divisé les deux Assemblées. Le Sénat était partisan d'une indemnisation que l'Assemblée Nationale se refusait à accorder aux copropriétaires non exploitants.

Le droit de propriété suffisait-il à justifier la mise en place d'un système d'indemnisation ? La possibilité d'exploiter seul et, surtout, d'exploiter sans avoir obtenu l'accord des autres copropriétaires, constitue déjà une très nette dérogation aux règles de Droit commun. Priver de surcroît, les copropriétaires non exploitants de la possibilité d'obtenir des avantages correspondants à leurs droits revient à vider le droit de propriété de ses effets principaux.

Alors que l'exploitation personnelle se justifie largement par l'intérêt que la collectivité trouve à l'exploitation elle-même, la répartition des bénéfices n'a pas un intérêt collectif et le droit de propriété doit reprendre toute sa force. Tout propriétaire qui n'utilise pas son bien peut récupérer une partie des avantages dont un autre profite. C'est le prix de l'utilisation de la chose d'autrui.

S'il est vrai que la répartition des résultats de l'exploitation n'intéresse pas directement la collectivité on pouvait craindre, cependant, que l'indemnisation des autres copropriétaires ne stérilise indirectement le brevet en décourageant à l'avance les copropriétaires les plus dynamiques. Cette crainte n'est pas vaine, mais il fallait faire un choix entre ce risque et l'équité qui commande de ne pas négliger les intérêts particuliers des copropriétaires. Les situations des copropriétaires, par ailleurs, ne sont pas forcément symétriques et il paraît tout à fait normal qu'une indemnité soit versée à ceux qui n'ont peut-être pas les moyens d'exploiter eux-mêmes.

Le caractère équitable de pareille rémunération, cependant, ne semble pas absolument évident dans tous les cas et le risque de permettre aux copropriétaires les moins dynamiques de bénéficier d'une rente de situation n'est pas vain non plus.

Me MARCILHACY s'adressait ainsi aux Sénateurs :

"Vous instituez la possibilité pour les autres copropriétaires de venir mendier un petit quelque chose de façon qu'il leur tombe quelque manne, puisque l'autre, par hypothèse, c'est-à-dire le copropriétaire le plus diligent, est en train de faire fortune" (2).

Le seul moyen de pallier cet inconvénient et de ne pas renverser l'injustice était de donner à un "juge de l'indemnisation" la possibilité d'apprécier le degré de passivité des autres copropriétaires. La reconnaissance d'une indemnisation supposait, donc, la mise en place corrélatrice d'une procédure de moyens judiciaires pour les cas où se présenteraient des difficultés.

(1) P. MATHELY "Le droit français des brevets d'invention", op. cit., p. 425.

(2) J.O. Compte rendu des débats parlementaires Sénat, séance du 18 avril 1978, p. 495.

Cette voie a été finalement choisie par les deux Assemblées.

L'article 42 § 1 (a) a été, alors, complété :

"Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit sauf à indemniser, équitablement, les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation...".

2°) Les modalités d'indemnisation des copropriétaires non exploitants

- 53 - La propriété d'une invention est d'une nature particulière, sa durée est limitée dans le temps et le profit que l'on peut espérer tirer de son exploitation nécessite, le plus souvent, un apport de moyens techniques, industriels et économiques quelquefois considérables.

Le législateur a pris en compte ces particularités pour le calcul de l'indemnisation.

La directive essentielle est sobre puisqu'il est seulement question d'une indemnité équitable que l'on peut rapprocher, à certains égards, du "juste prix" prévu par l'article 1 bis en cas d'attribution d'inventions dites, autrefois, "mixtes". Mme PEROT-MOREL a présenté quelques utiles observations en la matière :

"L'appréciation de l'indemnité ne manquera pas, en pratique, d'embarrasser les juges lesquels, d'après la loi, n'ont pas d'autres directives que l'équité. Il ressort, toutefois, des travaux préparatoires que la notion "d'indemnité équitable" ne devra pas tenir compte de ce qui est dû à l'initiative et aux efforts de celui qui exploite. Tout ce qu'il a apporté personnellement pour faciliter ou augmenter le rendement du brevet ne doit pas profiter à ceux qui sont restés passifs et n'ont pris aucun intérêt à l'exploitation. Les juges devront, notamment, prendre en considération les risques qui ont été encourus par l'exploitant, les capitaux qu'il a investis, voire même, comme l'a souligné un sénateur, "la mauvaise volonté manifestée au départ par les autres copropriétaires".

Il semble, en tout cas, certain que l'indemnité ne devra pas s'entendre comme une redevance calculée sur les bénéfices de l'exploitation car ceci poserait le délicat problème de la participation aux pertes des autres propriétaires" (1).

- 54 - Le premier souci du législateur a, donc, été d'affirmer que l'ensemble des apports des copropriétaires serait pris en considération ainsi que le souhaitait, lors des travaux parlementaires, le Ministre de l'industrie A. GIRAUD :

"Dans cette affaire d'équité, il sera très important de prendre en considération tout le travail qu'aura dû accomplir, pour donner une valeur réelle à ce brevet, celui qui, le premier, aura pris l'initiative d'aller

(1) M.A. PEROT-MOREL, art. cit., n° 10.

vers l'exploitation. Je le dis aujourd'hui car il me paraît important qu'un jour les tribunaux s'en souviennent" (1).

- 55 - L'hypothèse d'une indemnisation préalable a été unanimement condamnée. Si cette condamnation ne se manifeste dans le texte de l'article 42 que par l'expression "indemniser équitablement" utilisée à propos de la concession de licence, elle ressort sans aucune équivoque des travaux parlementaires.

- 56 - Sa deuxième préoccupation a été d'envisager une solution en cas de désaccord entre les copropriétaires pour la fixation du montant de l'indemnisation. La détermination amiable de l'indemnité, toujours souhaitable, n'est pas toujours obtenue. Le législateur a, alors, confié au tribunal le soin d'en évaluer le montant. Cette solution doit être approuvée à condition qu'elle ne conduise pas à paralyser l'exploitation effective du brevet. Une procédure trop longue ou trop coûteuse peut amener, en effet, le copropriétaire qui a pris l'initiative de l'exploitation à l'abandonner temporairement jusqu'à l'aboutissement du litige ou même à s'en désintéresser définitivement. Pour tenter d'éviter cette fâcheuse conséquence, le législateur a, d'une part, souhaité la mise en place d'une procédure simple (2) et, d'autre part, rendu d'application obligatoire la décision du tribunal : "cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance".

Il faut que :

"le copropriétaire qui a introduit une procédure judiciaire pour obtenir des indemnités à la faveur de la mise en exploitation de l'invention soit obligé d'accepter la décision en justice. Cette formule contraindra ceux qui cherchaient seulement à retarder la mise en exploitation d'une licence complémentaire à soupeser les risques au départ. Ils sauront que si la procédure va jusqu'à son terme, ils devront en assumer les conséquences" (3).

Il faut noter que les textes initiaux évoquaient simplement l'intervention du tribunal sans préciser lequel. Quelques discussions parlementaires ont permis de lever cette incertitude et de bien préciser qu'il s'agit du tribunal de grande instance et, par conséquent, que la matière relève des règles de compétence posées par l'article 68.

B. L'exploitation indirecte du brevet

- 57 - Aux termes de la loi de 1968, la licence ne pouvait être accordée qu'avec le concours de tous les copropriétaires ou, à défaut, une autorisation de justice. Cette formule n'impliquait pas la participation de tous les copropriétaires à la convention en la qualité de contractant mais subordonnait la validité de tout accord de licence à l'autorisation de tous les autres copropriétaires ou du tribunal.

Les auteurs de la réforme ont voulu, cependant, prendre en compte la situation des copropriétaires qui n'avaient pas les moyens d'exploiter personnellement et

(1) J.O. Compte rendu des débats parlementaires, Sénat, séance du 18 avril 1978, p. 494.

(2) J.O. Compte rendu des débats parlementaires. Assemblée Nationale, séance du 16 mai 1978, p. 1708.

(3) A. GIRAUD - J.O. Compte rendu des débats parlementaires, Assemblée Nationale, séance du 16 mai 1978, p. 1708.

qui pouvaient souffrir du veto opposé par un copropriétaire exploitant, lui-même, peut être, l'invention brevetée. La proposition a, alors, soulevé le problème de la possibilité pour un copropriétaire de concéder, seul, une licence d'exploitation. La réponse ne pouvait être affirmative dans tous les cas; les dangers que représente pour les copropriétaires la concession d'une licence exclusive accordée par l'un d'entre eux étaient trop évidents pour que le nouveau texte permette une décision unilatérale.

Sans aucune hésitation, le législateur a, donc, maintenu l'exigence ancienne d'une autorisation des copropriétaires ou des tribunaux pour la concession des licences exclusives d'exploitation. Dans la mesure où les copropriétaires sont informés d'un projet de licence exclusive ils peuvent, cependant, profiter de la menace que serait l'exercice d'une sorte de droit de préemption pour obtenir un certain intéressement aux redevances que le concédant de la licence exclusive provoquerait.

- 58 - Les intérêts des cotitulaires semblaient moins menacés par l'octroi, même sans accord unanime, d'une licence simple. Dans ce cas, le législateur a voulu permettre au cotitulaire qui ne peut exploiter l'invention de concéder une licence et de tirer ainsi profit indirect de son droit. Le nouveau texte innove, donc, en reconnaissant au cotitulaire d'un brevet la faculté de conclure un contrat de licence simple. Pour garantir, cependant, les droits des autres copropriétaires, le texte de 1978 a équilibré cette disposition par certaines exigences et, notamment, celle d'une notification du projet de concession aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Les copropriétaires pourront, alors, s'opposer à l'opération en acquérant la quote-part du candidat concédant. En cas de désaccord, ce prix est fixé par le tribunal de grande instance dans le cadre des règles ordinaires de compétence posées par l'article 68. Pour éviter un blocage de la transaction, essentiellement dans l'hypothèse d'une détermination judiciaire du prix, le législateur a prévu une possibilité de renonciation dans le délai d'un mois avec la faculté pour l'autre partie d'exiger du copropriétaire défaillant des dommages intérêts.

- 59 - Tout comme l'exploitation personnelle, la concession de licence simple peut, désormais, être décidée unilatéralement par l'un des copropriétaires mais, dans ce cas également, le copropriétaire n'obtiendra pas pour lui seul le profit de ses initiatives et devra

"indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance".

Dans ces deux hypothèses d'exploitation personnelle et d'exploitation par licencié simple, la symétrie des dispositions relatives à l'indemnisation s'imposait à première vue. Une difficulté d'ordre technique aurait pu, cependant, amener le législateur à retenir des solutions différentes en cas d'exploitation directe ou indirecte.

Le coût d'une invention est, en effet, très difficilement appréciable. L'invention n'est, le plus souvent, que l'une des nombreuses composantes d'un produit. Comment arriver à imputer à l'invention telle part dans le prix du produit ? La réponse n'est pas aisée. Cette difficulté de comptabilité analytique que l'on a pour mesurer les recettes liées à l'exploitation d'une invention est gênante dans l'hypothèse d'une exploitation directe de l'invention par un copropriétaire. Le calcul des entrées est beaucoup plus simplifié dans le cas d'une exploitation indirecte.

Cette raison technique tout à fait évidente est, cependant, insuffisante, à notre avis, à justifier un traitement distinct des deux types d'exploitation. Les motivations qui ont conduit le législateur à envisager le versement d'une rémunération

tiennent à la protection des droits des autres copropriétaires. Dans les deux cas, en effet, l'un des copropriétaires tire profit de son droit mais aussi du monopole des autres titulaires.

- 60 - En conclusion de cette étude, on peut essayer de rassembler les principales modifications apportées au régime de la copropriété par la loi de 1978 en suivant les grandes distinctions qui ont été proposées par le Pr. J.M. MOUSSERON (1) et qui ont été notamment reprises par le rapporteur à l'assemblée, Mr. C. MARTIN, lors de son exposé à la journée d'étude présentée pour l'Université de Paris II (2).

Le Pr. J.M. MOUSSERON caractérise les différents types d'actes selon leur origine et leur bénéfice.

Le régime du "un pour un" concerne les actes qui sont accomplis par un seul des copropriétaires et dont il supportera seul les conséquences. L'exploitation personnelle inscrite, de façon peu nette d'ailleurs, dans cette catégorie par le régime initial disparaît. L'action en contrefaçon demeure avec, cependant, une amélioration qui atténue l'effet de cette mesure.

Le régime du "un pour tous" concerne les actes qui peuvent être accomplis par un seul des copropriétaires mais dont le bénéfice ira à tous. La catégorie en est accrue par suite de l'imputation de l'exploitation personnelle que nous venons d'évoquer et de la licence simple qui peuvent être décidées par un seul des copropriétaires mais devront profiter par le biais d'une indemnité, à tous les autres.

Le régime du "tous pour tous" concerne les actes qui ne peuvent être décidés que par l'accord des copropriétaires et qui développeront leurs conséquences au profit de tous. Cette catégorie est à peu près maintenue. Tous les actes susceptibles de compromettre le droit nécessitent toujours une décision à l'unanimité.

Le régime du "tous pour un", enfin, concerne les actes qui supposent l'intervention de tous les autres copropriétaires mais bénéficieront à un seul d'entre eux. Sous le régime de 1968 toutes les licences relevaient de ce type. Sous le régime de 1978, seules, les licences exclusives relèvent de cette catégorie.

On peut encore s'interroger sur la localisation de certains actes et c'est ainsi qu'au cours de la journée d'études, organisée par l'Université de Paris II, a été posé le problème du dépôt et du bénéfice des certificats d'addition complétant l'invention de base couverte par le brevet en copropriété. De nombreux intervenants avaient souhaité que le certificat d'addition ne puisse être pris et ne puisse bénéficier qu'à l'auteur du perfectionnement. Cette position a été contestée par le Pr. J.M. MOUSSERON qui, référant à l'article 72 du décret du 5 décembre 1968 dont les dispositions ont été reprises par le texte d'application du 19 septembre 1979, montrait qu'un certificat d'addition pouvait être pris par un seul des copropriétaires. Demeurait, en revanche, en suspens le problème du bénéfice de ce certificat d'addition. Invoquant le caractère accessoire de ce titre de propriété industrielle, il a été suggéré que tous les copropriétaires puissent y avoir accès et que ce certificat d'addition tombe sous le régime de copropriété, son exploitation doit être, alors, soumise aux règles applicables à l'exploitation de l'invention de base.

II. La sanction du droit

- 61 - Le texte de 1968 disposait :

"Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son profit".

(1) J.M. MOUSSERON, Rapport introductif à la IIIe Renc. Prop. Ind., citée.

(2) Rapport à la journée d'étude sur les brevets d'invention de l'Université de Paris II, 12 octobre 1978 sous la direction de A. FRANCON, précitée.

Chaque copropriétaire agissant individuellement était, donc, recevable à poursuivre un contrefacteur. Le nouveau texte a maintenu cette possibilité de demande séparée. Pareille solution évite de bloquer l'action en cas de désaccord entre les copropriétaires et doit être approuvée.

- 62 - L'expression ancienne "peut agir à son profit" comportait quelque ambiguïté. Le copropriétaire demandeur à l'action en contrefaçon pouvait-il réclamer au contrefacteur la totalité de l'indemnité ? La formule adoptée par la loi de 1978 : "à son seul profit", ne lève pas l'équivoque.

Admettre une demande pour le tout imposerait un règlement ultérieur et les Pr. CHAVANNE et AZEMA observent justement :

"On peut estimer que les autres copropriétaires auront une action récursoire contre lui - le demandeur en contrefaçon - au prorata de leurs droits ou encore, que s'ils interviennent dans l'instance, les dommages intérêts soient répartis entre eux au prorata de leurs parts dans le brevet" (1).

Les règles de la responsabilité paraissent, cependant, commander une interprétation autre. Il n'est pas admissible que le contrefacteur paie autant de fois l'indemnité qu'il y a de copropriétaires et qu'un copropriétaire obtienne, fut ce provisoirement, une indemnité excédant son propre préjudice. Il faut, donc, admettre que chaque copropriétaire ne peut demander réparation que du dommage qu'il a personnellement ressenti.

La loi de 1968 restant silencieuse sur ce point, l'appel en cause des autres copropriétaires n'était pas obligatoire, même s'il était souhaitable. Le texte de 1978 a heureusement imposé une notification de l'assignation aux autres cotitulaires du brevet et prévu comme sanction de cette obligation le sursis à statuer sur la demande tant que la notification n'est pas rapportée au juge.

La décision d'annulation, autrefois relative, a désormais un effet absolu. Il fallait alors que les cotitulaires du brevet puissent être avertis d'une procédure susceptible de compromettre leurs droits. L'article 42 § 1 (b) répond à ce souci et par là même, améliore le dispositif légal en matière de copropriété des brevets.

III. L'extinction du droit

- 63 - Un copropriétaire peut vouloir sortir de la copropriété. Il va, alors, envisager la cession de sa quote-part. Cette possibilité ne répond pas, toujours, à son souhait. Le copropriétaire ne trouvera peut être pas d'acquéreur pour sa part et se trouvera maintenu dans la situation de la copropriété.

La loi de 1968 ne s'intéressait qu'à la première hypothèse et laissait au Droit commun le soin de libérer le copropriétaire d'une situation dont il ne voulait plus. Le texte nouveau envisage également la cession dont il précise les modalités (A), écarte les règles de Droit commun et choisit une solution originale : l'abandon du droit (B).

(1) A. CHAVANNE et J. AZEMA, *op. cit.*, n° 112, p. 94.

A. La cession de la quote-part

- 64 - Le nouveau texte organise, comme par le passé, la cession de la quote-part de chaque copropriétaire en maintenant au profit des autres titulaires le droit de préemption que lui reconnaissait le texte initial. A aucun moment, d'ailleurs, la suppression du droit de préemption n'a été envisagée.

La cession d'une quote-part intéresse, en premier lieu, les copropriétaires autres que le cédant qui peuvent vouloir soit augmenter de la part cédée leurs droits dans la copropriété, soit écarter un cessionnaire indésirable. Le respect de leurs intérêts commandait l'institution d'un droit de préemption à leur profit. Le législateur avait, déjà, envisagé cette mesure en 1968. Il l'a maintenue en 1978.

- 65 - Le contrôle judiciaire de l'indemnité de préemption existait également dans le texte initial, ainsi que la possibilité pour le vendeur de retirer son offre. Le texte nouveau donne à ce droit de repentir un caractère réciproque. L'acheteur, désormais, pourra également renoncer à la conclusion de la cession. Des dommages intérêts sanctionneront les renoncements abusifs et dommageables.

Le texte actuel fixe, très précisément, la durée et le point de départ du délai de renonciation.

B. L'abandon de la quote-part

- 66 - Si le copropriétaire ne trouve pas d'acquéreur, il ne peut être tenu de rester contre sa volonté dans la copropriété. L'application à cette situation des règles de l'indivision était, particulièrement, gênante. Nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, il fallait procéder au partage et à la licitation du brevet.

Le Droit commun de l'indivision formellement écarté par le nouvel article 42 § 2, il incombait au législateur de poser une solution qui rende au copropriétaire sa liberté sans défavoriser les autres titulaires par des effets égaux à ceux d'une licitation.

La solution retenue par l'article 43 § 3 de l'abandon de la quote-part est, à la fois, très simple et parfaitement adaptée au problème posé. Intéressante, en principe, pour le copropriétaire désireux de quitter la copropriété, la faculté de renonciation ne sera utilisée que par ceux qui voudront absolument, pour une raison quelconque, se dégager des contraintes de cette situation.

Paragraphe 2 - Le régime conventionnel de copropriété

- 67 - Après avoir envisagé les modifications apportées à son domaine (I), nous évoquerons celles de son contenu (II).

I. Le domaine du régime conventionnel

- 68 - Les sources de la copropriété se situent, tout d'abord, à la naissance du droit. Il en est ainsi lorsqu'un contrat prévoit qu'à l'occasion d'une certaine recherche, des obligations de dépôt en commun seront mises à la charge de différentes personnes. Le contrat de travail était, auparavant, l'un de ces contrats générateurs d'obligation de dépôt en commun à l'endroit des inventions mixtes. La solution est écartée du régime légal et ne pourra être introduite que par la convention des parties. Ce sera, donc, très exceptionnel. En revanche, toutes sortes de contrats peuvent prévoir des obligations de dépôt en commun. Il s'agit, par exemple, des contrats de recherche, accords de collaboration et accords d'entreprises (1).

(1) V. notamment, Y. REBOUL "Les contrats de recherches", Coll. C.E.I.P.I. n° XXIII, Litec 1979, n° 291 à 293, p. 220 à 224.

Les autres hypothèses d'établissements de la copropriété se situent au cours de l'existence du droit. Elles s'expliquent alors par une transmission légale menée par les voies du Droit successoral, une cession partielle autorisée par l'article 43 § 1; une attribution partielle selon l'article 1ter § 2 in limine.

- 69 - La modification, par le législateur de 1978, du régime des inventions mixtes aura pour conséquences un abaissement sensible du nombre de brevets en copropriété et, d'autre part, un développement relatif du régime conventionnel par rapport au régime légal. Les situations de copropriété seront, donc, essentiellement, des copropriétés effectivement délibérées par des accords générateurs d'obligation de dépôt en commun. Avec la modification du régime des inventions mixtes disparaît également la copropriété la plus disparate. A quelques exceptions près, une cotitularité entre un inventeur et un financier, par exemple, les situations de copropriété déséquilibrées, auront pratiquement disparu.

II. Contenu du régime conventionnel

- 70 - Le régime établi par l'article 42 est purement supplétif, les parties peuvent organiser leurs relations comme elles l'entendent.

- 71 - Les dispositions légales ont à la fois un caractère non impératif et un caractère supplétif proprement dit.

L'article 42 § 4 autorise les parties à exclure en totalité ou en partie ses dispositions par l'élaboration d'un règlement de copropriété. De cette règle se déduisent deux conséquences : d'une part, le régime légal ne s'appliquera qu'à défaut de convention contenant des dispositions contraires et, d'autre part, les parties pourront, à tout moment, substituer au régime légal un régime conventionnel.

Il est à noter, cependant, que la présence d'un règlement de copropriété n'excluera pas nécessairement l'application des dispositions légales. Si une disposition expresse de la convention n'a pas été retenue par les parties le texte légal vient alors compléter le règlement de copropriété.

- 72 - Le caractère supplétif des dispositions légales permet aux parties d'écarter par un règlement minutieux de leurs droits respectifs l'ensemble des dispositions de l'article 42. Les parties sont libres d'organiser d'autre façon leurs relations sans qu'aucune limite particulière ne leur soit imposée. Le règlement dépendant des circonstances de fait et de la situation des parties, des montages très variés et, parfois fort complexes, peuvent se rencontrer dans la pratique.

Le caractère supplétif même des dispositions légales interdit, enfin, de l'appliquer aux copropriétés installées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les cotitulaires n'ayant pas, alors, eu la faculté d'écarter les nouvelles dispositions subsidiaires par des stipulations expresses. Un rapprochement doit, alors, être mené avec l'application des dispositions sur l'exercice de l'action en contrefaçon par le licencié exclusif.

- 73 - L'importance nouvelle donnée au régime légal, mal défini et d'application mal aisée sous l'empire du texte initial de 1968, ne bouleverse en rien le principe qui dominait sous le texte ancien : le régime de la copropriété est du ressort de la convention des parties et, dans la pratique, cela se vérifiera plus fréquemment que par le passé.

A défaut de pareille organisation conventionnelle le texte de 1978 maintient un régime supplétif dont il a, sensiblement, modifié les termes afin de répondre aux critiques que la version de 1968 avait suscitées.

L'amélioration recherchée paraît atteinte et nous partageons le sentiment de Mme PEROT-MOREL :

"Quelles que soient les difficultés ou les lacunes qui subsistent, la loi de 1978 améliore considérablement l'état du Droit antérieur. La copropriété inorganisée aboutissait, comme on l'a dit,^x à une "société bloquée" dans le cadre de la loi de 1968; les dispositions nouvelles, en facilitant l'exploitation, peuvent améliorer utilement une situation contre laquelle existe, à juste titre, beaucoup de prévention mais qui, en certaines circonstances, peut être favorable au progrès" (1).

SECTION II - L'AMENAGEMENT DU REGIME DE LA RESTAURATION DES BREVETS

- 74 - L'article 41 al. 1 inchangé de la loi de 1968 impose au breveté l'obligation de s'acquitter des taxes annuelles :

"Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de taxes annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat".

Les premières dispositions de l'article 48 attachent, tant après qu'avant la réforme de 1978, la sanction de la déchéance à violation de cette obligation :

"Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la taxe annuelle prévue à l'article 41 dans le délai prescrit par ledit article".

La déchéance qui n'existe plus que pour le défaut de paiement des taxes est une sanction très grave. Lorsqu'elle est prononcée, le brevet et les certificats d'addition qui lui sont attachés cessent de produire leurs effets et de conférer des droits.

Cette sanction, parfaitement adaptée à ce type d'inexécution, s'est révélée, parfois, d'une excessive sévérité, notamment lorsque le non paiement de la taxe était dû à un accident. Dans ce cas, des solutions ont été recherchées pour tempérer les effets de la déchéance et éviter une disproportion entre la cause du défaut de paiement et la sanction.

- 75 - Le texte de 1968 utilisant conjointement les deux remèdes proposés par la Convention d'Union de Paris avait aménagé deux solutions permettant d'échapper à la déchéance, l'une bénéficiant uniquement aux retardataires : le délai de grâce, l'autre destinée à réparer les accidents : la restauration.

L'article 41 al. 2 initial organisant le délai de grâce n'a soulevé aucune difficulté d'application et la réforme a maintenu cette formule au même article 41 al. 2 :

"Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite taxe peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une surtaxe dans le même délai".

- 76 - La procédure de restauration mise en place par l'article 48 al. 3 antérieur est apparue moins satisfaisante. Deux prescriptions inopportunes ont amené le législateur de 1978 à intervenir sur la procédure de restauration pour envisager d'en modifier les conditions (§ 1) et les effets (§ 2).

(1) M.A. PEROT-MOREL, art. cit., n° 21.

Paragraphe 1 - Les modifications apportées par la loi de 1978 aux conditions de la restauration

- 77 - Si l'on excepte les règles de compétence (1), les conditions de demande et d'obtention de la restauration se répartissent en une condition de fond et une condition de délai.

Une intervention législative a été envisagée en 1978 mais finalement non retenue pour ce qui est de la démonstration d'une excuse légitime par le requérant. Une modification a été, en revanche, réalisée dans le calcul du délai d'exercice de l'action en revendication.

- 78 - Conformément à l'article 48 al. 3 antérieur, la restauration du brevet supposait que son titulaire justifie d'une excuse légitime du non paiement de l'annuité à la date fixée. Cette condition était nécessaire et suffisante mais la notion d'excuse légitime pouvait être entendue de façon plus ou moins large.

Après un temps d'indétermination (2), la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris était devenue plus homogène et réservait la qualification d'excuse légitime à des faits accidentels, indépendant de la volonté du breveté et faisant obstacle au paiement des taxes (3). La Cour de cassation a adopté, par la suite, avec l'arrêt WALKER (4) une solution très extensive en réclamant la démonstration du défaut d'excuse légitime par la Cour d'appel (5).

Le Pr. J.M. MOUSSERON commentait ainsi la décision :

"Jusqu'alors, en effet, le principe était la non restauration et l'exception supposait une excuse légitime que le breveté devait établir. Pour l'arrêt de 1972, le principe devient la restauration et l'exception suppose un défaut d'excuse qu'il appartient à la Cour de déceler. Si l'on observe que l'I.N.P.I. contre qui est formée la demande de restauration se contente d'indiquer à la Cour les conditions dans lesquelles la déchéance, seule, est intervenue sans se préoccuper des conditions dans lesquelles le non paiement l'a été, on voit, rapidement, que la Cour refusera la restauration dans les seuls cas où l'exposé par l'ex-

(1) Le recours en restauration est porté devant la Cour d'appel de Paris. Le Directeur de l'I.N.P.I. peut, toutefois, statuer sur les recours en restauration lorsque l'excuse légitime invoquée consiste dans une erreur de l'administration ou le décès du propriétaire. V. infra Titre II.

(2) Examinant les excuses invoquées par les brevetés, la Cour d'appel avait rendu des décisions contradictoires, et, notamment, pour la maladie : Paris 24 février 1970, P.I.B.D. 1970.III.93, Ann. 1970.72 (contra) et 3 février 1970, P.I.B.D. 1970.III.91, Ann. 1970.73; les déplacements à l'étranger : Paris 11 juin 1970, P.I.B.D. 1970.III.205 (contra) et 15 décembre 1970, P.I.B.D. 1971.III.42; les occupations absorbantes : Paris 11 janvier 1972, P.I.B.D. 1972.III.73 (contra) et 28 avril 1970, P.I.B.D. III.173, Ann. 1970.18.

(3) V. notamment, Paris 3 juillet 1970, P.I.B.D. 1970.III.265; Paris 17 mars 1970, P.I.B.D. 1970.III.114, Ann. 1970; 58; Paris 19 mai 1970, P.I.B.D. 1970.III.189, Ann. 1970.58; Paris 3 juillet 1970, P.I.B.D. 1970.III.265, n° 4.

(4) Cass. Com. 16 février 1972, P.I.B.D. 1972.III.192.

(5) La Chambre commerciale avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (27 octobre 1970, P.I.B.D. 1970.III.304) au motif que : "La Cour d'appel n'a pas établi la faute qu'elle retient à la charge de la société propriétaire du brevet pour en déduire l'absence d'une excuse légitime au sens de la loi et qu'elle n'a pas, en conséquence, donné de base légitime à sa décision".

breveté lui-même de son comportement au temps de l'échéance non respectée révélerait une faute" (1).

Statuant sur renvoi, la Cour d'appel s'est conformée à cette interprétation (2). Depuis l'arrêt WALKER, l'excuse légitime correspond, ainsi, à tout fait accidentel, tout empêchement ou cause étrangère qui ne sont imputables ni à la faute, ni à la volonté, ni à la négligence du breveté. Pareille interprétation de la notion d'excuse légitime, très éloignée de celle que le Droit civil retient pour la force majeure, pouvait apparaître laxiste et contraire au texte même de l'article 48 dans la mesure où ce n'était plus seulement l'absence d'excuse qui pouvait justifier un refus de restauration mais plutôt l'imputabilité du défaut de paiement à la faute établie à l'encontre du breveté, l'excuse résidant à l'inverse dans le seul défaut de pareille négligence ou imprudence.

La jurisprudence a, cependant, maintenu cette appréciation libérale (3) et cette attitude a été approuvée par la doctrine (4) qui en mesure, souvent, la véritable portée (5). Les situations véritablement accidentelles, susceptibles de constituer une excuse légitime sont, en effet, très rares.

La considération de cet élément a dissuadé le législateur de 1978 d'intervenir pour modifier le texte de 1968. L'article 48 § 2 nouveau reprend, donc, pour ce qui est de cette condition, le texte ancien correspondant et il y a tout lieu de penser que la jurisprudence maintiendra son ancienne attitude et ne viendra pas, à l'avenir, à une sévérité qui n'est ni souhaitée, ni souhaitable. On peut même relever un confort apporté à cette conception dans la première jurisprudence appliquant l'article 20 bis de la loi rénovée des brevets d'invention, organisant une sorte de "restitutio in integrum" en cas de méconnaissance d'un délai par le demandeur de brevet "s'il justifie d'une excuse légitime". Les cinq premières décisions rendues par la Cour d'appel de Paris ont, pratiquement, identifié l'excuse légitime requise par le législateur à l'absence de faute du requérant (6).

(1) J.M. MOUSSERON, "La restauration des brevets" in *Mélanges Bastian Droit de la Propriété Industrielle*, t. 2, Paris, Litec 1974, p. 287.

(2) Paris 17 janvier 1973, P.I.B.D. 1973.III.68, Ann. 1972.1, note P. MATHELY.

(3) C. Cass. Ch. Com. 25 octobre 1976, P.I.B.D. 1977.184.III.26.

(4) "L'existence d'une excuse légitime doit être appréciée de façon très libérale... il faut souhaiter que cette jurisprudence ne se démente pas" Me. MATHELY "Le Droit français des brevets d'invention", op. cit., p. 543. V. cependant, J.M. MOUSSERON, art. cit., p. 288.

(5) Si l'on considère que 20.000 brevets sont abandonnés chaque année et que 100 demandes en revendication, seulement, sont formées, on constate que le pourcentage de recours formés est de 0,5 %; en admettant que 80 % des recours obtiennent satisfaction le pourcentage de brevets restaurés ne sera pas supérieur à 0,4 %. L'appréciation libérale de l'excuse légitime n'est donc pas lourde de conséquences. V. sur ce point R. VILAR, "La restauration des brevets d'invention", *Mém. D.E.S. Centre dr. Ents. Montpellier* 1973.

(6) Paris 13 novembre 1980; 12 janvier 1981; 29 janvier 1981; 9 février 1981 et 23 février 1981 in D.B. 1981.II n° 3.

- 79 - L'ancienne rédaction de l'article 48 permettait au breveté justifiant d'une excuse légitime d'introduire un recours en vue d'être restauré dans ses droits dans les six mois suivant l'expiration du délai de grâce (1).

Lorsque le directeur de l'I.N.P.I. avait omis de constater la déchéance, la situation du breveté ainsi que des tiers était particulièrement confuse. A la question de savoir si le breveté pouvait introduire l'action en restauration la jurisprudence n'avait qu'imparfaitement répondu. Le problème d'un éventuel droit des tiers à se prévaloir de la déchéance avait, également, suscité diverses hésitations des tribunaux.

Ces difficultés rencontrées dans le domaine quantitativement important des recours en restauration, une centaine de recours chaque année dont plus des deux tiers sont satisfaits ont amené le législateur à corriger les modalités de la restauration.

Le nouvel article 48 § 2 dispose, désormais :

"Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits qu'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité. La restauration est accordée sous réserve que la ou les taxes annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par décret".

La déchéance est, donc, désormais, constituée par une mesure notifiée au breveté et publiée en vue de l'information des tiers après l'expiration du délai de six mois à compter de l'échéance non honorée (art. D.71 al. 2).

Le délai de restauration, en outre, réduit à trois mois, commence à courir non plus à l'expiration du délai de grâce mais à compter de la notification de la décision de constatation de la déchéance (art. D.73), déchéance que le breveté lui-même ou un tiers ont pu requérir (art. D.72) (2).

Ces nouvelles mesures mettent fin à une situation préjudiciable tant pour le breveté que pour les tiers lorsque le directeur de l'I.N.P.I. omet de constater la déchéance et aux difficultés "purgées" par la jurisprudence SPERBERG (3).

Paragraphe 2 - Les modifications apportées par la loi de 1978 aux effets de la restauration

- 80 - Le principal effet de la restauration consiste dans la disparition pure et simple de la déchéance. Cette dernière mesure ne laisse subsister aucune trace. La restauration restitue au breveté l'ensemble des prérogatives et charges attachées au brevet.

(1) V. A. CHAVANNE et J. AZEMA, *Rev. Trim. Dr. Com.*, 1973, p. 536, n° 7.

(2) *Sur l'application dans le temps de cette nouvelle disposition, v. J. AZEMA, Rev. Trim. Dr. Com.* 1980, p. 784.

(3) *Paris 10 mars 1972, A. 1972.125, note P. MATHELY. Dans le même sens : Paris 27 octobre 1972, P.I.B.D. 1973.III.15. Sur pourvoi Com. 26 mars 1973, P.I.B.D. 1973.III.188. Sur l'évolution jurisprudentielle, J.M. MOUSSERON art. cit. Mélanges Bastian, p. 280 à 283. Commentant la modification réalisée sur ce point par la réforme de 1978, les Pr. A. CHAVANNE et AZEMA écrivaient : "Cette jurisprudence... nous était apparue critiquable dans la mesure où elle s'accordait mal avec la règle alors en vigueur qui fait courir le délai pour agir en restauration à compter de l'expiration du délai de grâce. La loi nouvelle est, à cet égard, beaucoup plus satisfaisante car elle tire les conséquences logiques de cette position : si la déchéance naît de la décision la constatant, c'est de la notification de cette décision que doit commencer à courir le délai pour agir en restauration". "Le nouveau régime des brevets d'invention", *op. cit.*, n° 176.*

Une quelconque modification au niveau de ce mécanisme aurait faussé le principe même de la restauration. Le législateur de 1978 accorde, donc, au bénéficiaire de la restauration un avantage identique à celui que lui reconnaissait l'article 48 initial.

Si les effets de la déchéance sont effacés par la restauration, la situation de déchéance existe effectivement jusqu'à la restitution du breveté dans ses droits. Soucieux de prendre en considération les intérêts des tiers, qui pourraient se trouver lésés de ces modifications successives, le législateur de 1968 avait tempéré les effets de la restauration favorables au breveté d'une réserve formulée par l'article 48 al. 3 initial :

"Sous réserve des droits acquis par les tiers".

Le choix de la formule ne s'est pas révélé heureux. Particulièrement imprécise, la rédaction de ce texte n'a pu guider les tribunaux dans leur interprétation. Les réponses jurisprudentielles sont soit imparfaites, soit incomplètes.

La loi ne précisant pas, en effet, la période pendant laquelle les tiers pouvaient acquérir des droits, la jurisprudence semble avoir retenu comme point de départ la date de l'échéance de la taxe impayée et comme terme la publication de la demande de restauration (1).

La loi ne précisait pas davantage ce qu'il fallait entendre par "tiers" ou quels étaient les actes susceptibles de leur conférer des droits acquis. Les tribunaux n'ont pas eu l'occasion de répondre. Aucun problème de ce type ne leur a été soumis. On pouvait penser qu'un raisonnement par analogie était permis avec l'article 31 préservant les droits au possesseur de l'invention lors du dépôt du brevet par le demandeur (2).

Le législateur de 1978 ne pouvait manquer de rectifier une rédaction qui soulevait de multiples problèmes. Une intervention dans le sens d'une clarification de la réserve maintenue des droits des tiers, lui est apparue difficilement réalisable et, de surcroît, inutile. La définition des droits susceptibles d'être acquis n'était pas aisée et la moindre erreur dans ce domaine pouvait ouvrir la porte à certains abus. L'expérience avait, en outre, révélé le caractère infime de l'application de l'alinéa 3 de l'article 48 initial compte tenu des délais très courts entre la publication de la déchéance et la restauration. La suppression de la réserve du droit des tiers est donc apparue tout à fait opportune. C'est ce qu'exprime le Pr. FOYER dans l'exposé des motifs de sa proposition :

"Le texte proposé supprime par ailleurs la réserve du droit des tiers. En effet, compte tenu des délais très courts entre la publication de la déchéance et la restauration, les droits des tiers ne sont pas sérieusement menacés. Au contraire, l'institution d'une réserve peut ouvrir la voie à certains abus et créer de sérieuses difficultés" (3).

(1) Cass. Com. 4 novembre 1959. Ann. 1962.182. Dans le choix de ces critères, la Cour se réfère à l'application de l'article 3 de la loi du 22 septembre 1948 prolongeant la durée des brevets en raison de la guerre.

(2) Dans ce sens : C. LE STANC, *L'acte de contrefaçon de brevet d'invention*, n° 233 ct. s., p. 206 et sv.

(3) *Exposé des motifs de la proposition FOYER*, p. 19.

- 81 - Pareille réorganisation du régime de la restauration a été jugée satisfaisante par les premiers commentateurs de la réforme :

"On observera que la loi nouvelle fait disparaître la limite que le texte ancien posait en réservant les droits des tiers. Ce texte avait suscité des controverses dont l'âpreté et l'importance étaient sans commune mesure avec le faible intérêt pratique. Sa réduction à trois mois du délai pour agir a très légitimement incité le législateur à supprimer cette réserve" (1).

- 82 - Par l'aménagement du régime de la restauration, le législateur de 1978 cherchait à écarter les solutions initiales inopportunes. Les moyens utilisés apparaissent justement choisis pour permettre l'amélioration recherchée de la règle interne (2).

SECTION III - L'ALLEGEMENT DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'AVIS DOCUMENTAIRE

- 83 - Le système de l'avis documentaire subsiste après la réforme; on relève, cependant, une très sensible différence entre les procédures mises en place en 1968 et 1978.

- 84 - Il convient, tout d'abord, de remarquer que la modification de la procédure d'établissement de l'avis était souhaitable dans une perspective européenne :

Dès 1968, l'administration faisait effectuer la recherche des éléments de la technique susceptible d'être opposés à une invention par l'Institut International des Brevets de La Haye qui établissait des rapports pour des brevets nationaux. L'Institut a conservé ce rôle mais, devenu "Direction Générale de la Recherche de l'Office Européen des Brevets", il établit, également, des rapports de recherche pour des brevets européens. Le même organisme effectuant les recherches tant pour un brevet national qu'un brevet européen, il était manifestement intéressant de remplacer le premier projet d'avis documentaire, prévu par la procédure de 1968, par un rapport de recherche européen. L'intérêt pratique de l'identité des rapports national et européen se double d'un avantage certain pour le déposant français qui, ayant procédé au dépôt d'une demande nationale peut décider, d'après le contenu du rapport national, de transformer sa demande en demande européenne (3).

Cette hypothèse n'est pas négligeable comme l'indiquait l'administration elle-même : "On peut raisonnablement estimer que nombre de nationaux seront enclins pendant longtemps encore à procéder dans un premier temps au dépôt d'une demande nationale afin de mettre à profit le délai de réflexion qu'accorde le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris, avant de décider de l'opportunité de prétendre à un titre européen... Ce faisant, il ne sera pas exposé d'ailleurs à des frais excessifs. En effet, il est aujourd'hui pratiquement acquis - et les représentants français au conseil d'administration de l'O.E.B. y veilleront - que le montant de la taxe de recherche européenne sera dans ce cas, en tout ou partie, remboursé au déposant" (4).

(1) A. CHAVANNE et J. AZEMA, "Le nouveau régime des brevets d'invention", op. cit., n° 178.

(2) V. les commentaires de A. CHAVANNE et J.J. BURST, op. cit., p. 128; J.M. MOUSSERON et A. SONNIER, op. cit., p. 159 et svt.

(3) V. supra Ière partie.

(4) I.N.P.I. note du 28 août 1974.

A supposer que le rapprochement avec les solutions européennes n'ait pas été nécessaire, la réforme de la procédure d'établissement de l'avis documentaire serait vraisemblablement intervenue. Elle avait même été envisagée lors des premiers travaux de "toiletage" du texte de 1968. L'autonomie des observations des tiers (§ 1) et la suppression du deuxième projet d'avis documentaire (§ 2) répondent, en effet, au besoin d'alléger une procédure qui s'était avérée excessivement longue.

Paragraphe 1 - L'autonomie des observations des tiers

- 85 - Sous le régime de 1968, l'appel aux observations des tiers intervenait, en principe, au cours de la deuxième phase de la procédure, c'est-à-dire après la publication du second projet d'avis documentaire. Les tiers pouvaient, cependant, signaler à l'administration tous les éléments de la technique susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention dès la publication de la demande, avant la publication du second projet d'avis.

L'utilisation peu fréquente en pratique de la possibilité offerte aux tiers de contester l'activité inventive du déposant, la suppression du deuxième projet d'avis documentaire et l'intérêt d'avoir, avant de faire effectuer les recherches, des informations sur les antériorités, ont conduit le législateur de 1978 à envisager l'appel aux observations des tiers avant toute procédure d'établissement de l'avis documentaire.

Les anciens articles 18, 19 al. 3 in fine et 20 § 2, sont désormais joints dans le même article 18 § 2 faisant de la formule des observations des tiers une procédure autonome préalable à la procédure d'établissement de l'avis :

"Du jour de la publication de la demande de brevet en application de l'article 17 et dans un délai qui sera fixé par décret, tout tiers peut adresser à l'Institution Nationale de la Propriété Industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles 8 et 20, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut National de la Propriété Industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par décret, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications".

La publication de la demande de brevet est envisagée à l'article 30 du décret du 19 décembre 1979. L'article D.31 concerne plus particulièrement la publication de la demande de brevet couvrant un micro-organisme. Les articles 47 et 44 du décret organisent les observations des tiers.

- §6 - Aucun changement, en revanche, n'est à remarquer dans le déroulement et les effets de cette procédure d'observation en dépit des dispositions contraires de la Convention de Munich. La cinquième partie de la Convention organise, en effet, une procédure d'opposition (art. 99) qui donne aux tiers des pouvoirs plus étendus (art. 100) pouvant déboucher sur la révocation du brevet (art. 102).

Pour le nouveau régime national comme en 1968 - les observations émanant des tiers ne peuvent porter que sur le défaut de nouveauté ou d'activité inventive - la réplique et la modification des revendications n'est pas imposée au déposant et - les observations ne peuvent, en aucun cas, déboucher sur un rejet de la demande. Le maintien de ces effets par notre Droit national nouveau s'explique par le respect du principe de la délivrance principalement automatique. Dans un système d'examen préalable retenu par le Droit européen, il est normal de conférer aux observations des tiers une portée assez large quand l'administration a elle-même des pouvoirs très étendus. Il serait, au contraire, anormal de donner une valeur identique aux observations des tiers dans un système qui pose un refus de principe à l'examen de la brevetabilité par l'administration.

Paragraphe 2 - Suppression du deuxième projet d'avis documentaire

- 87 - L'article 20 de la loi de 1968 dans sa version initiale établissait la procédure d'avis documentaire et dissociait deux projets d'avis documentaire ouvrant, à la fois, un délai et un dialogue entre le demandeur et l'administration sur la teneur des revendications.

Le deuxième délai de réflexion accordé au déposant pour présenter des observations et, éventuellement, une nouvelle rédaction des revendications différerait l'établissement de l'avis dans sa forme définitive.

Son efficacité était, en outre, très contestable. L'expérience a, en effet, montré que les déposants n'usaient que très rarement de la faculté de discussion qui leur était offerte après l'établissement du premier comme du second projet d'avis. L'expiration du délai imparti était, dans la plupart des cas, nécessaire à la poursuite de la procédure.

La suppression du deuxième projet d'avis documentaire et, avec lui, de la deuxième phase de la procédure a, alors, été décidée par le législateur de 1978 et formulée dans l'article 19 al. 2 du nouveau texte :

"Cet avis est établi selon la procédure suivante, dont les délais seront fixés par décret :

1. Un rapport de recherche est établi "sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche documentaire préalable à ce rapport, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

2. Le rapport de recherche est rendu public en même temps que le dossier de la demande ou s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur.

L'avis documentaire est établi au vu du rapport de recherche, des observations du demandeur et des tiers, en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu dans les conditions fixées par décret".

Les articles 44 et suivants du décret d'application précisent dans quelles conditions s'opérera le déclenchement, la conduite et la conclusion de la procédure d'établissement de l'avis documentaire.

- 88 - Cette réforme a le mérite d'alléger et d'accélérer la procédure par l'élimination d'une phase qui s'est révélée sans intérêt en raison du mauvais usage que les déposants ont fait de la liberté de ne tenir compte du deuxième projet pas plus que du premier. L'attitude des demandeurs a, donc, joué dans le sens de cette modifica-

(1) Les Pr. A. CHAVANNE et J. AZEMA constatent : "Une des causes du mauvais fonctionnement du mécanisme de l'avis documentaire institué en 1968 réside sûrement dans l'attitude de certains déposants... si certains avaient de bonne grâce "joué le jeu" de cette nouvelle procédure, d'autres par négligence et souvent par crainte de dévoiler trop tôt leurs arguments s'y étaient refusés, préférant maintenir en l'état leur demande et se réservant de se défendre devant un tribunal ultérieurement saisi d'une demande, principale ou le plus souvent reconventionnelle, en nullité du brevet", "Le nouveau régime des brevets d'invention", op. cit., n° 76.

tion. Elle a, également, conduit le législateur de 1978 à restreindre la liberté des déposants (1).

- 89 - Prévenant, de la sorte, des difficultés, simplement prévues ou déjà intervenues, la réforme de 1978 écarte, ici et là, des solutions apparemment satisfaisantes mais estimées inopportunes par les observateurs ou les utilisateurs... et les remplace par des formules qui devraient apporter plus de sécurité juridique.

Sous réserve de quelques difficultés tenant, dans le cas de la restauration particulièrement, au traitement des conflits de lois dans le temps qui peuvent, à quelques moments, perturber le dessin des frontières d'application des nouveaux systèmes, il y a tout lieu de penser que les moyens mis en oeuvre atteindront le résultat escompté et l'approche de l'objectif proposé.

(1) V. *Infra*, Titre II, chapitre III.

- CHAPITRE III -

LE COMPLEMENT DES LACUNES

- 90 - Une dernière préoccupation à caractère technique vise à pallier les lacunes, les oublis, du texte de 1968. Plusieurs initiatives du législateur de 1978 répondent à pareil souci.

La réforme de 1978 comble un certain nombre de lacunes relevées dans le texte initial de la loi de 1968. Nous ne prétendons pas établir un relevé exhaustif mais, à titre d'exemples, particulièrement significatifs évoquerons les compléments réalisés en matière de rejet et d'annulation.

- 91 - L'article 16 comportait, ainsi, plusieurs lacunes que purge le texte rénové.

- 92 - L'article 19 initial paraissait établir que la faculté de rejet devait être exercée avant l'engagement de la procédure d'avis documentaire et ne le pouvait plus par la suite. L'Administration s'était refusée à pareille lecture en faisant valoir que certaines ouvertures du rejet peuvent être constatées ou constituées au cours de la procédure d'avis documentaire (1). La complexité d'une demande pouvait apparaître au cours de la recherche documentaire et la modification des revendications pouvait approprier des inventions non brevetables au titre de l'article 7 al.2-2° et 3° ou de l'article 11. Désormais, cette possibilité de rejet au cours de la procédure d'avis documentaire est acquise puisque la nouvelle rédaction de l'article 19 al. 1 n'y fait pas obstacle.

- 93 - La loi de 1968 permettait le rejet des demandes dont la description ne permettait pas l'établissement de la procédure d'avis documentaire. Cette formule paraissait en contradiction avec l'article 19 al.2 évoquant cet avis comme " établi sur la base des revendications ". La réforme de 1978 indique, désormais, à l'article 16 al 1.6° que la demande pourra être rejetée aussi bien pour insuffisance des revendications que pour insuffisance de la description, au regard de la conduite de la procédure d'avis documentaire.

- 94 - Le nouvel article 16 al.2 prévoit la faculté de rejet des demandes de certificat d'addition pour insuffisance de rattachement au brevet support.

Le législateur de 1844 avait fait du défaut de rattachement au brevet principal une cause d'annulation du certificat d'addition. Cette sanction est apparue inadaptée et excessive dans la mesure où la nullité du certificat d'addition était prononcée par manquement à une simple règle de forme (2).

Le législateur de 1968, sensible à cette critique, a supprimé cette sanction sans pour autant la remplacer par une sanction adéquate alors que l'exigence de rattachement n'a pas été remise en cause. L'absence de discussion,

(1) F. SAVIGNON, Directeur de l'INPI, Intervention au Colloque du C.E.I.P.I sur " Les innovations de la loi de 1968", Strasbourg 1971.

(2) V. sur ce point. P.MATHELY, "Le droit français de brevets d'invention", op.cit. p.200

sur ce point, lors des travaux préparatoires du texte de 1968 démontrait que ce silence s'expliquait par une omission. C'est, donc une simple lacune qu'accusait la loi de 1968.

La méprise du législateur avait été perçue assez tôt après la publication de la réforme et, dès 1970, le Pr. JM.MOISSERON remarquait :

"Il s'agit d'une condition...dont on cherche les sanctions... A la limite, on ne voit pas ce qui empêcherait les déposants de multiplier les dépôts " fantaisistes " mais licites de certificats d'addition sur des informations sans grand rapport avec l'innovation visée par le titre principal. On ne voit guère de freins sinon la sagesse des déposants. En manqueraient ils que l'Administration répliquerait sans tarder. Le règlement avec majoration dissuasive des taxes un temps évitées serait la plus minime des sanctions. On pourrait même envisager une procédure voisine de celle actuellement prévue en cas de demande complexe par l'article 21 du décret d'application " (1).

Cette intervention administrative devant une lacune de la loi avait été envisagée par le Directeur F. SAVIGNON lors de la journée d'études organisée par le C.E.I.P.I à Strasbourg en 1970.

Le Pr. J.J. BURST s'était, pareillement, inquiété de semblable lacune :

C'est bien en vain que l'on chercherait dans la loi ou le décret d'application une sanction au défaut de rattachement. Il faut, donc, constater que l'exigence n'est pas sanctionnée " (2).

Curieusement, cependant, les premiers projets de réforme ne mentionnent aucune mesure sanctionnant le défaut de rattachement et le projet de sanction n'est apparu qu'au cours des discussions dernières.

C'est d'un rapprochement entre le brevet complexe et le certificat d'addition non rattaché que les auteurs de la réforme ont trouvé le moyen d'amener le respect de l'exigence posée par l'article 62. Une demande est rejetée lorsqu'elle porte sur un brevet complexe que le demandeur refuse de diviser. De la même manière, une demande de certificat d'addition doit être rejetée lorsqu'elle n'est pas rattachée au brevet principal et que le demandeur s'oppose à sa transformation en demande de brevet distincte.

Le législateur de 1978, modifiant le deuxième alinéa de l'article 62 a complété l'article 16 par la nouvelle disposition de l'alinéa 2 :

"Est rejetée toute demande de certificat d'addition dont l'objet n'est pas rattaché à au moins une revendication du brevet principal ".

(1)JM. MOISSERON, " L'obtention des droits sur inventions industrielles, brevet, certificat d'utilité ou certificat d'addition ?", JCP. 1970.2313 n°30 et 31.

(2)JJ. BURST " Le certificat d'addition après la loi du 2 janvier 1968 ".Mélanges Bastian, cités, p.185 n° 46.

Ce texte accorde, donc, à l'I.N.P.I une ouverture de rejet supplémentaire dans l'hypothèse de demandes de certificat d'addition non rattaché aux brevets principaux.

La procédure de rejet de la demande de certificat d'addition non rattaché est organisée par l'article 86 du décret du 19 septembre 1979 :

"Si une demande de certificat d'addition n'est pas rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou du brevet principal, invitation est faite au demandeur de requérir sa transformation en demande de brevet dans le délai qui lui est imparti.

La demande de certificat d'addition est rejetée si, dans le délai imparti, le demandeur ne requiert pas la transformation en demande de brevet ou ne présente pas des observations écrites contestant le défaut de rattachement.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la transformation n'est pas requise dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande de certificat d'addition est rejetée "

L'INPI impartit au demandeur un délai de rectification de la demande. Il appartient à ce dernier soit de transformer la demande de certificat d'addition en demande de brevet, soit d'ouvrir une discussion avec l'I.N.P.I en faisant valoir ses arguments en faveur du maintien de la demande initiale. Dans ces deux hypothèses, la délivrance se poursuivra.

- 95 - La loi de 1968 ne précisait pas si le rejet pouvait être partiel. Un argument a fortiori suggérait, sans doute que la faculté de rejet total implique celle d'un écart partiel. Le retrait partiel sous menace d'un rejet total était, également possible. Le doute est désormais écarté par l'article 16 al.3 nouveau :

"Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées".

L'article 16 al.4 nouveau a comblé une lacune supplémentaire dans l'hypothèse où la menace à l'ordre public et aux bonnes moeurs résultée de simples passages de la description ou de simples éléments de dessins. La procédure de cette suppression " d'office des parties inacceptables de la description et des dessins " est prévue par l'article 30 du décret de 1979.

- 96 - Le législateur de 1978 a été amené à intervenir, également, en matière d'annulation pour purger une lacune du texte premier.

L'article 49 al.2 du texte initial de 1968 évoquait l'annulation partielle d'un brevet " sous la forme d'une limitation des revendications ", mais il n'était pas précisé si cette limitation pouvait prendre la forme d'une nouvelle rédaction des revendications. Cette lacune est désormais comblée par l'article 50 bis al.3.

- 97 - En vidant certaines ambiguïtés, écoulant diverses opportunités, comblant plusieurs lacunes, le législateur de 1978 visait à atteindre l'objectif technique d'une amélioration de la règle interne.

Cet objectif essentiel s'associait parfois à une autre préoccupation. Les réformes n'ont pas, toujours une seule explication. L'allègement de la procédure d'avis documentaire était, ainsi, techniquement souhaitable mais aussi réclamée par les impératifs européens. Dans la majorité des cas, cependant, seul, le souci d'amélioration de la règle interne pouvait expliquer l'intervention du législateur et particulièrement lorsqu'elle se manifestait à l'égard de mécanismes tels le certificat d'addition, inconnu des constructions internationales ou, comme la nullité ou le régime de copropriété confiés par elles à l'intervention principale des législations nationales.

Dépassant, souvent, le stade du simple "toiletage", ces nouveaux moyens réunis par le législateur français devraient être à même d'atteindre l'objectif proposé.

TITRE II

LES OBJECTIFS POLITIQUES DE LA REFORME :

PROMOUVOIR DE NOUVELLES ORIENTATIONS

- 98 - Européanisée, aménagée, retouchée la "loi sur les brevets d'invention" est aussi un texte neuf répondant à un environnement politique interne différent du contexte de 1968.

Les commentateurs ont dit, à juste titre, que la loi de 1978 ne constituait pas une révolution. Les changements constatés ne sont, en effet, ni radicaux, ni tapageurs (1). Le terme d'évolution plus mesuré et plus sûr paraît convenir mieux à l'itinéraire suivi jusqu'au texte de 1978. La loi renouvelée est, dans des orientations économiques, sociales et institutionnelles, le témoin de l'évolution politique de notre société.

Pour répondre aux besoins économiques actuels, la loi de 1978 a favorisé la commercialisation de l'invention.

Pour tenir compte de la modification des structures sociales la loi a adapté le brevet aux nouvelles conditions de l'invention.

 (1) Pr. J. FOYER " Le brevet d'invention français après la loi du 13 juillet 1978", P.I.B.D. n° spécial, 1978.223 p.2

Parce que l'interventionnisme, en cette fin du XXe siècle, est considéré comme le prix de la liberté ou de l'efficacité, le législateur de 1978 a renforcé l'intervention publique à toutes les étapes de la vie du brevet.

Nous envisagerons donc, successivement:

Les nouvelles orientations économiques de la réforme (Chapitre I).

Les nouvelles orientations sociales de la réforme (Chapitre II).

Les nouvelles orientations institutionnelles de la réforme (chapitre III).

- CHAPITRE I -

NOUVELLES ORIENTATIONS ECONOMIQUES :

FAVORISER LA COMMERCIALISATION

- 99 - La conception d'une invention présente un intérêt collectif limité. Seule, la mise en oeuvre industrielle des découvertes comporte une utilité économique générale et bénéficie à la collectivité. La pression des pouvoirs publics doit, donc, s'exercer sur le breveté, bénéficiaire du monopole, afin que l'exploitation de l'invention soit, dans tous les cas assurée. L'obligation d'exploitation mise à la charge du breveté inscrite dans tous les systèmes de brevets et contre-partie, déjà, des privilèges accordés sous l'Ancien Régime, répond à ce souci. Le titulaire du brevet ne peut décider librement de ne pas exploiter l'invention (1).

L'exploitation directe de l'invention par le breveté lui-même est de moins en moins aisée. La spécialisation accrue des activités économiques conduit à la dissociation des fonctions de recherche, d'exploitation industrielle et de commercialisation. Les dimensions d'un nombre toujours croissant d'entreprises provoquant leur éclatement en sociétés juridiquement distinctes. Les inventions portent, en outre, sur des éléments de plus en plus petits et l'on ne peut concevoir qu'à chacun des éléments corresponde une entreprise. L'inventeur doit, alors, faire appel à d'autres personnes ou entreprises pour que son invention soit optimalement exploitée.

Le titulaire du monopole qui peut interdire l'exploitation peut également l'autoriser. La considération des avantages amène, le plus souvent, le breveté à consentir spontanément cette autorisation. Dans cette hypothèse

(1) V. Notamment, les développements de M. SABATIER, "L'exploitation des brevets d'invention", Coll. C.E.I.P .I. n° XII, Litec 1976.

le législateur doit faciliter l'accès des tiers à l'exploitation. La mise en place de la formule de licence de droit répond à ce souci.

Pour une raison quelconque, l'exploitation peut être souhaitée et la réserve du breveté peut se manifester. Il appartient, alors, aux pouvoirs publics de mesurer les chances d'exploitation par le breveté lui-même et, si elles sont minces, de forcer l'accès des tiers au brevet par le jeu des licences autoritaires. Plus favorables à la fois aux brevetés et aux candidats à la licence obligatoire, les modifications apportées par la loi de 1978 à ce type de licences pouvaient apparaître contradictoires. L'allègement des conditions à l'égard des deux parties démontre, cependant, que la préoccupation essentielle du législateur était bien d'obtenir l'exploitation quel que soit l'exploitant.

- 100 - Le législateur de 1978 favorise l'exploitation et marque ainsi une orientation économique nouvelle par la création de la licence de droit (Section I) et l'aménagement de la licence obligatoire (Section II).

SECTION I - LA CREATION DE LA LICENCE DE DROIT

- 101 - Sur le modèle de certaines législations étrangères, allemande, en particulier, l'article 44 de la Convention de Luxembourg a mis en place le système de la licence de droit.

Ignorée du texte initial de 1968, cette formule d'offre publique de conclure un contrat de licence, a été introduite en Droit français par l'article 31 bis nouveau :

"1. Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique d'exploitation de l'invention, et à la condition que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, du régime dit 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.

2. La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.

3. 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 taxe annuelle visée à l'article 41.

4. *Sur demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction visée au paragraphe précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause "*

La licence de droit apparait comme une variété de licence contractuelle dont l'initiative est laissée au breveté et qui produit les effets ordinaires d'une licence à l'égard des parties au contrat. La licence de droit emprunte, également, aux licences autoritaires dans la mesure où sa conclusion nécessite l'intervention de l'administration et provoque l'attribution d'un régime plus avantageux de taxes annuelles.

L'originalité du système retenu par l'article 31 de la loi française tient essentiellement, au rôle conféré à l'I.N.P.I. La Convention de Luxembourg, en effet, ne subordonne pas la conclusion de la licence de droit à une " décision " de l'administration, mais accorde le bénéfice de la licence sur simple déclaration. L'intervention de l'I.N.P.I prévue par l'article 31 bis peut faire oublier l'initiative privée de la commercialisation de l'invention au profit des prérogatives publiques. On peut, alors, voir dans la formule française une amorce de domaine public payant des inventions,, tel le système des droits d'auteurs sur une oeuvre artistique, qui mettrait en cause le principe même de notre Droit de brevet. Nous ne souscrivons pas à pareille analyse. Le régime de la licence de droit adopté par la loi de 1978 nous paraît répondre à la nouvelle orientation économique de notre Droit qui tend à faciliter l'exploitation des inventions.

- 102 - La licence de droit constitue, plus particulièrement, une faveur à l'exploitation par les tiers, à la commercialisation, tant par ce qu'elle représente d'intervention administrative (§1) que par ce qu'elle représente d'intervention judiciaire (§2).

Paragraphe 1 - La licence de droit ou de commercialisation favorisée par l'intervention de l'administration publique.

- 103 - L'administration facilite la conclusion du contrat de licence en servant de support à l'offre de contracter et en allégeant les taxes sur les brevets qui font ainsi l'objet d'une offre publique de constitution de licence.

- 104 - Le brevet est placé, à l'initiative du breveté, sous le régime de la licence de droit. L'acte de volonté du breveté s'analyse en une véritable offre faite à destinataires indéterminés (1) et marque l'aspect contractuel de la licence de droit .

 (1) *Il s'agit bien d'une offre de licence non exclusive portant sur un brevet déterminé à un prix déterminable parce que l'offrant se considère comme lié par la décision du tribunal pour autant qu'une définition à l'amiable ne pourrait pas être faite avec le destinataire de l'offre.*

L'accord de l'administration est, cependant, nécessaire pour " véhiculer " cette offre. La liberté contractuelle semble s'effacer d'autant plus que la formule utilisée dans l'article 31 bis : " sur décision du directeur de l'INPI " paraît réclamer un examen poussé du brevet et de la proposition de son titulaire suivi d'une autorisation de conclure la licence souverainement décidée par l'administration.

Les travaux préparatoires (1) qui ont conduit à l'élaboration de ce texte permettent, cependant, de penser que le rôle du directeur de l'INPI sera plus restreint et se limitera à un examen sommaire refusant le concours de l'INPI aux inventions manifestement dépourvues de brevetabilité.

Dans un système de délivrance pour l'essentiel non contrôlée, tel que le nôtre, le risque de placer un brevet sans valeur sous le régime de la licence de droit pouvait faire obstacle à la conclusion de ces contrats. L'intervention administrative lui confère une probabilité supplémentaire de validité. Plutôt qu'un contrôle, il s'agit d'un concours apporté par l'administration pour favoriser la conclusion de ces licences. Les candidats sont, ainsi, assurés que l'INPI refusera de prêter son concours à une offre de contrat si l'invention est manifestement dépourvue de brevetabilité. Le titulaire d'un brevet sans valeur ne pourra pas, par cette voie, espérer le maintien de son titre et le bénéfice d'un régime plus avantageux de redevances annuelles.

L'éventuelle opposition de l'INPI à la négociation des brevets, dont l'avis documentaire révèle la grande fragilité est, donc une garantie nécessaire pour la collectivité et, par la crédibilité qu'elle confère au brevet, une incitation à la conclusion des licences de droit.

Sur un plan strictement commercial la formule d'offre publique véhiculée par l'administration, nous apparaît plus heureuse et plus efficace que ne l'étaient et ne le sont les petites annonces affichées dans le couloir central du rez-de-chaussée de l'INPI.

- 105 - Dans ses effets principaux la licence de droit est semblable aux licences contractuelles. Le licencié de droit tel un licencié ordinaire dispose de tous les droits attachés au brevet et des moyens de le défendre (2).

La licence de droit se caractérise, cependant et surtout, par une exonération partielle des taxes annuelles. Cette réduction bénéficie au breveté pendant toute la durée de la licence de droit. Elle ne cessera qu'au terme prévu par les parties au contrat de licence ou exceptionnellement si le breveté demande à utiliser la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa 4 de l'article 31 bis :

" Sur demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut National de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction visée au paragraphe précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause."

(1) V. notamment, *Exposé des motifs de la proposition de loi*, p.15.

(2) L'article 53 accorde aux titulaires d'une licence de droit, même non exclusive la faculté d'exercer l'action en contrefaçon, ordinairement obtenue au seul licencié ordinaire exclusif. Les dispositions des articles 56 sur la saisie contrefaçon et 64 sur l'extension du certificat d'addition leur sont, également applicables.

Ce régime plus avantageux est évidemment destiné à amener les brevetés, par la formule de la licence de droit, à consentir à l'exploitation de leur invention par un tiers. Le but poursuivi par le législateur ne fait aucun doute :

" Il est nécessaire de prévoir l'exonération partielle des taxes annuelles , qui est l'une des caractéristiques du système, sans laquelle son attractivité serait nulle " (1).

- 106 - Nous sommes plus réservés sur l'efficacité de pareille faveur. Le dispositif de la licence de droit s'adresse, en effet, aux petits inventeurs peu sensibles au coût des taxes annuelles sur un ou deux titres seulement. Si la perspective d'une réduction des taxes ne suffit pas à inciter les brevetés à opter pour la formule de la licence de droit celle d'une commercialisation facilitée remplira peut être ce rôle.

Ce système prévu essentiellement pour favoriser les petits inventeurs risque, en revanche, d'être détourné de cette finalité. On constate, en effet, aujourd'hui, que de très grosses entreprises disposant de gros portefeuilles de brevets envisagent ou pratiquent la soumission de nombreux brevets au régime de la licence de droit afin de bénéficier d'une réduction des taxes qui sera d'autant plus conséquente que, la plupart du temps, les brevets offerts à exploitation sont en fin de carrière et, donc, soumis à des taxes maximales. Au-delà de la 12^e ou 13^e annuité les chances d'exploitation par les tiers sont, en outre, extrêmement faibles. L'intérêt des entreprises est, donc, total.

Une deuxième formule consiste à offrir d'accorder une licence de droit sur des brevets dépendants d'un autre brevet détenu par l'entreprise et sur lequel elle conserve sa pleine maîtrise. L'intérêt de la concession de licence limitée aux brevets périphériques est nul. Là encore, l'économie ainsi réalisée pour les entreprises est sensible, la probabilité d'exploitation par les tiers très réduite.

Les industriels soucieux de recourir à pareille formule devraient toutefois, s'inquiéter du recours de leurs possibles licenciés à l'obligation de garantie d'éviction du fait personnel que la conclusion de la licence met à la charge du breveté. Il ne faut pas écarter que les tribunaux autorisent les licenciés de droit sur brevets dépendants à exploiter ceux-ci nonobstant le brevet dominant sous la protection de la maxime fameuse " qui doit garantie ne peut évincer " (2).

Les Pr. A. CHAVANNE et JJ. BURST observent, en effet, à propos, des obligations créées par le contrat de licence :

" En vertu de l'obligation d'éviction de son fait personnel, le concédant ne peut pas interdire au licencié l'exploitation du brevet au motif qu'il serait titulaire d'un brevet dominant " (3).

(1) J.O compte rendu des débats parlementaires, Assemblée Nationale Séance du 16 novembre 1977, p.17.

(2) Rapp. JM.MOUSSEON "L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention", Mél.Desbois, libr.dalloz 1974 pp.157 et 171 et D.B.1978 I p.27 ; O. LESTRADE, "L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets", th.Dr.Montpellier, 1974 n°270 et 271, pp.224 et 225; J.J.BURST, "Breveté et licencié, leurs rapports juridiques dans le contrat de licence", Coll.CEIP n° IV, Litec 1970 n° 170 à 312.

(3) A.CHAVANNE et JJ.BURST, "Le nouveau régime des brevets d'invention" op.cit.n°252p.164

Constatons également que l'INPI s'autorise ou pourrait s'autoriser de son intervention initiale pour refuser le bénéfice de la licence de droit avec les réductions de taxes qui en découlent aux titulaires de gros portefeuilles. Nous ne sommes pas, cependant, convaincus que cette prétention et ce possible refus seraient fondés et un recours à la Cour de Paris pourrait faire sauter le verrou intempestivement posé par l'administration.

Paragraphe 2 - La licence de droit ou la commercialisation favorisée par l'intervention de l'autorité judiciaire

- 107 - La détermination du montant des redevances est laissée à la libre appréciation des parties. Toute personne intéressée par l'exploitation de l'invention peut, en effet, débattre avec le breveté du prix du contrat de licence.

Dans l'hypothèse d'un accord des parties la fixation du prix est identique à celle d'une licence ordinaire.

En l'absence d'accord, la licence contractuelle ne pourrait être conclue faute de prix, la détermination judiciaire des redevances permet, en revanche, la formation de la licence de droit. L'intervention judiciaire est, donc, un palliatif à la détermination amiable du prix et permet la conclusion d'un plus grand nombre de contrats. La question s'était posée de savoir si le candidat à la licence pouvait bénéficier d'un droit de repentir lorsque le montant des redevances déterminé judiciairement lui paraissait excessif. Cette suggestion n'a pas été retenue. La reconnaissance d'un droit de repentir porterait atteinte à l'autorité des décisions judiciaires et ferait surtout obstacle à la conclusion du contrat. Cette situation ressemble, par ailleurs, à n'importe quel contrat à prix déterminable par la décision d'un tiers. Les parties doivent se soumettre à sa décision. Un droit de repentir priverait soit l'offre soit l'acceptation de leur caractère précis et s'opposerait à la formation du contrat.

Le choix du mode de détermination du prix de la licence de droit traduit, donc, également, le désir du législateur de 1978 d'obtenir par la conclusion de nombreux contrats l'exploitation de l'invention.

- 108 - Il apparaît que ce nouveau régime de la licence de droit n'est pas seulement né de la volonté d'harmonisation de notre législation avec le Droit européen. Il répond, davantage, en effet, au souci des auteurs de la réforme de contribuer par des textes estimés à tort ou à raison adaptés aux besoins, par des formules nouvelles de commercialisation, à l'exploitation des inventions. Le ministre A. GIRAUD exprimait nettement cette volonté devant le Sénat pendant le vote de la loi de 1978:

"L'introduction en Droit français, de la licence dite "de droit" est un évènement important qui devrait être de nature à favoriser l'exploitation des brevets appartenant à des inventeurs indépendants ou à de petites ou moyennes entreprises, qui, ne l'oublions pas, jouent un rôle capital dans l'innovation, en même temps qu'elle allègera leur charge financière résultant du paiement des taxes annuelles à acquitter auprès de l'institut national de la propriété industrielle pour le maintien en vigueur de leurs brevets (1).

(1) J.O Compte rendu des débats parlementaires, Sénat séance du 13 avril 1978, p.491

Encore ne faudrait-il pas que le recours à cette technique des "gros porteurs" ne pervertisse une formule qui n'avait pas été semble-t-il, tout au moins, conçue pour eux et ne conduise l'Administration elle-même, à freiner le développement d'un processus qu'elle avait, elle-même, recherché.

SECTION II - L'AMENAGEMENT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE

- 109 - La conclusion d'une cession ou d'une licence est, la plupart du temps, voulue par le breveté qui en retire un profit remplaçant ou s'ajoutant à celui de sa propre exploitation de l'invention. La concession à un tiers d'une autorisation d'exploiter l'invention peut être, cependant, imposée par l'Etat lorsque le breveté n'exploite pas son invention et, pour diverses raisons, refuse ou néglige de concéder l'exploitation de son brevet à un tiers.

- 110 - L'absence de ses applications explique le maintien sans aucune modification d'un premier type d'opération forcée : la licence obligatoire pour dépendance de perfectionnement envisagée par l'article 36 de la loi.

Cet article régit la situation du titulaire d'un brevet couvrant le perfectionnement d'une invention dont le brevet a été déposé par une autre personne. La présence d'un brevet couvrant l'invention de base prive l'auteur du perfectionnement de toute possibilité d'exploitation. L'article 36 permet au titulaire du brevet de perfectionnement d'engager une procédure afin d'obtenir une licence sur le premier brevet. L'octroi d'une licence de dépendance ouvre, ensuite, au propriétaire du premier brevet le droit de requérir à son profit la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.

Depuis sa mise en place par la loi de 1968 dans sa version initiale, cette procédure n'a pas été engagée. Les conditions générales d'obtention de cette licence obligatoire sont assez sévères et découragent peut-être les inventeurs de perfectionnements. Nous pensons, plutôt, que l'institution d'une telle licence avait pour principal objectif d'inciter les titulaires de brevets à la conclusion d'accords et prévenir les éventuels refus de licence et qu'elle y a réussi. Une intervention du législateur de 1978 n'était donc, pas nécessaire pour assurer l'exploitation des inventions de perfectionnements.

- 111 - Le maintien d'un deuxième type d'opération forcée : la licence obligatoire pour défaut d'exploitation, s'explique également par le très faible nombre d'affaires portées devant les tribunaux depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1968 (1).

 (1) *Saisis de demandes de licence obligatoire pour défaut d'exploitation de l'invention brevetée, les tribunaux ont été amenés - à la déclarer irrecevable du fait de l'annulation du brevet: Paris 20 mai 1972, PIBD 1972.87.III.216 - ou bien à l'accorder, à l'occasion d'un litige en contrefaçon : TGI Rennes 16 novembre 1970, PIBD 1971.56.III.80, conf par Rennes 12 Juillet 1972, PIBD 1973.95.III.4 TGI Paris 6 juin 1973, PIBD 1973.109.III.240, ou indépendamment de tout contentieux de contrefaçon : TGI Paris 21 Juin 1975, PIBD 1976.168.III.184, D.B 1975.V.n°6 -V° également : Aff. Erika c/Sato, la décision rejette la demande du distributeur exclusif et le condamne à des dommages-intérêts :TGI Toulouse 13 septembre 1976, PIBD 1977.187.III.101; D.B 1977.IVn°4 conf.par Toulouse 15 Février 1978,PIBD 1979.247.III.407;D.B. 1979.VI.n°6, mais il reprend sa demande sur de nouvelles bases : TGI Toulouse 15 Octobre 1979,PIBD 1980.252.III.40, DB.1979 VI. n°6.*

L'accès à pareille licence, déterminée par les articles 32 à 35, est, cependant, plus facile. L'existence d'une procédure de licence obligatoire joue, donc, un rôle d'incitation à la concession de contrats.

- 112 - Le souci de faciliter l'exploitation des inventions a amené le législateur de 1978 à apporter deux séries de modifications aux textes existants - l'une visant à restreindre l'application de la licence obligatoire afin de permettre l'exploitation par le breveté (§1), l'autre visant à en élargir l'application afin de la rendre plus accessible aux demandeurs en licence obligatoire (§2).

Paragraphe 1 - L'aménagement de la licence obligatoire destiné à faciliter l'exploitation par le breveté.

- 113 - L'article 32 de la loi de 1968 autorisait la concession d'une licence obligatoire si " l'exploitation sérieuse et effective du brevet n'avait pas été entreprise " par le breveté.

Le terme "entreprendre " est apparu susceptible d'une interprétation plus proche de sa définition. Le mot " entreprendre " suppose en effet un élément intentionnel : la volonté, la résolution de faire une chose et l'élément matériel qui l'extériorise n'est pas l'exécution complète de la chose, mais un simple commencement d'exécution.

Une nouvelle rédaction de l'article 32, plus favorable au breveté, a été, alors proposée. Le breveté n'a pas toujours le temps ou les moyens de mettre son brevet en application, il faut donc admettre que l'exploitation est entreprise non seulement lorsqu'elle est commencée mais encore lorsque des "préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention " sont en cours.

Cette formule nouvelle adoptée sans difficulté par les députés a suscité chez certains sénateurs une opposition déterminée. M. P. MARCILHACY, de loin le plus passionné à défendre le texte d'origine, a exposé avec vigueur les raisons de son choix. Il admet que la disposition de 1968 puisse présenter un caractère unique à l'égard de certains brevetés. Mais l'intérêt général justifie cette injustice individuelle comme il justifie la licence obligatoire injuste dans son principe. A ces yeux, en effet, la valeur et surtout l'efficacité des textes instituant la licence obligatoire dépendent de la force de leurs sanctions, de la menace qu'elles représentent pour le breveté. L'effet dissuasif ou plutôt incitatif, dans ces hypothèses, ne peut jouer si ses conditions d'application sont trop laxistes. Une rédaction allégeant les conditions de la sanction peut permettre au breveté de tourner l'obligation d'exploiter l'invention au préjudice de l'intérêt public.

La rédaction rigoureuse du texte de 1968, permettait, en outre, d'éviter toute difficulté d'interprétation par la jurisprudence. La notion de préparatifs effectifs et sérieux est plus difficile à cerner par les tribunaux. Quelques démarches ou préparatifs effectués par le breveté pourraient suffire à prouver sa volonté d'exploiter l'invention et le faire échapper ainsi à une demande de licence obligatoire.

Il résulte de ces divers arguments que la préoccupation majeure et constante est l'exploitation de l'invention. M.P. MARCILHACY l'exprime d'ailleurs en ces termes :

"Il faut bien avouer qu'en matière de brevets la législation lutte contre le fameux abus qui est bien reconnu en Droit civil. On ne peut pas stériliser un brevet. On ne peut pas le mettre en exploitation. C'est une sorte de revendication de toute la société qui, à partir d'un certain moment dit : j'ai le droit de faire exploiter s'il existe quelqu'un pour le faire, une invention. On ne peut pas je le répète stériliser un brevet. Reconnaissons volontiers que, du point de vue du Droit commun, c'est assez choquant : mais du point de vue de la société c'est absolument indispensable et je dirai même que c'est vital "(1).

Pareillement convaincus de l'intérêt capital que l'exploitation d'une invention représente pour la société donc animés de la même intention de faciliter cette exploitation, le Président J. FOYER et le Ministre de l'Industrie A. GIRAUD se sont pourtant fait les défenseurs de la nouvelle rédaction :

"Pour le Président J. FOYER, ce texte ne peut nuire à l'intérêt général ni rendre plus complexe la tâche des tribunaux dans la mesure où il ne fait que préciser " sous quelles conditions une licence obligatoire d'un brevet peut être accordée par le tribunal pour défaut d'exploitation en indiquant, dans un esprit bienveillant pour le breveté comment il convient d'entendre l'expression " défaut d'exploitation " (2).

Le Ministre A. GIRAUD rappelant que le Gouvernement se soucie de la mise en oeuvre effective des inventions demandait qu'il soit tenu compte du déroulement réel des opérations dans l'industrie :

"Le Gouvernement partage tout à fait la préoccupation de la commission, à savoir que les brevets ne doivent pas être stérilisés. Mais justement, lorsque l'on examine la situation réelle des innovations industrielles on se rend compte que la mise en application effective du plus grand nombre des inventions importantes nécessite un temps très long à partir du dépôt du brevet. Il convient, donc, de s'assurer que le brevet n'est pas stérilisé et que l'on fait bien des " préparatifs effectifs et sérieux " pour le mettre en exploitation " (3).

Ce n'est pas, en effet, la commercialisation elle-même qui présente un intérêt collectif mais l'exploitation qui peut en résulter. La mise en oeuvre de l'invention est quelquefois plus rapidement et plus sûrement obtenue si on laisse au breveté le temps et les moyens de l'assurer lui-même, si on ne met pas trop tôt un

(1) J.O Compte rendu des débats parlementaires, Sénat, Séance du 18 avril 1978, p.492.

(2) J.O Compte rendu des débats parlementaires, Assemblée Nationale, Séance du 16 mai 1978, p. 1706.

(3) J.O Compte rendu des débats parlementaires, Sénat, Séance du 14 juin 1978, p.1346.

demandeur en licence obligatoire en travers de son chemin.

Permettre, en outre, à un tiers d'accéder à l'exploitation alors que le breveté a surmonté les premières difficultés de la mise en oeuvre de l'invention peut susciter chez ce dernier un sentiment d'injustice qui découragerait ses initiatives et en conséquence nuirait à l'innovation. Le Ministre A. GIRAUD a exprimé pareille crainte :

"La préoccupation que l'on doit garder, je pense, est celle qui consiste à favoriser, autant qu'il est possible, l'innovation réelle au bénéfice de la société. Le fait de ne pas suffisamment protéger les équipes qui ayant déposé des brevets, font le travail, éventuellement considérable, qui est nécessaire pour les développer, peut être un obstacle pratique à l'innovation. En effet, quelquefois, les fonds et les forces de recherche importants à dépenser pour cette innovation doivent être en quelque sorte couverts contre le coucou qui viendrait éventuellement s'installer dans le nid " (1).

Il confortait un peu plus tard, cette argumentation par un exemple concret :

"Je citerai l'exemple de surrégénérateurs. Voilà des années que les brevets ont été déposés. Aux termes de la loi de 1968, à laquelle vous vous référez, une entreprise américaine ou allemande pourrait venir en France et demander l'octroi de la licence obligatoire. Il ne me paraît pas possible d'accepter cette disposition " (2).

Cette dernière remarque a fait oublier les mésaventures de l'enregistrement sur fil magnétique dont l'exploitation a été retardée de plus de dix années.

Le danger de voir aujourd'hui se perpétrer pareille anomalie n'est pas plus grand du fait de la nouvelle rédaction de l'article 32 . L'exigence maintenue d'un acte matériel effectif et sérieux intervenu dans un délai raisonnable permet aux tribunaux de s'assurer que l'on fait bien "des préparatifs " pour le mettre en exploitation.

Nous pensons que la restriction apportée par la loi de 1978, à l'exigence ancienne " d'exploitation sérieuse et effective " n'incitera pas le breveté, comme le redoutait M.P. MARCILHACY à tourner l'obligation d'exploiter l'invention . Il appartiendra aux tribunaux d'exercer pareil contrôle.

L'examen de ces débats qui ont conduit à la rédaction finale des " préparatifs effectifs et sérieux " démontre qu'à travers le désaccord sur les moyens l'idée directrice a toujours été de favoriser l'invention et surtout sa mise en oeuvre.

(1) J.O Compte rendu des débats parlementaires, Sénat , Séance du 18 avril 1978, p.492

(2) J.O Compte rendu des débats parlementaires, Sénat, Séance du 14 Juin 1978, p.1346.

Paragraphe 2 - L'aménagement de la licence obligatoire destiné à faciliter l'accès des tiers à l'exploitation.

- 114 - Le texte d'origine posait une exigence particulièrement sévère pour le candidat à la licence obligatoire, exigence, par ailleurs, supérieure à celle qui était manifestée à l'endroit du breveté. Le demandeur à la licence obligatoire devait établir qu'il était en état d'exploiter l'invention " de manière à satisfaire aux besoins du marché ". Le texte nouveau affaiblit cette condition en remplaçant ces mots par la formule : " de manière sérieuse et effective ".

Cette modification adoptée sans discussion par l'Assemblée Nationale a suscité des réticences devant le Sénat, jusqu'à la formation d'une commission paritaire, aucun accord n'a pu être fait sur la rédaction de ce texte .

Les arguments en faveur de la nouvelle rédaction se fondaient sur la constatation que les tribunaux étaient gênés par la sévérité de la condition posée par le texte de 1968 et avaient refusé d'octroyer des licences obligatoires parce que certaines entreprises n'avaient pas une capacité économique suffisante pour satisfaire aux besoins du marché alors qu'elles avaient formulé des offres sérieuses et effectives.

Dans ce type de situation la société subit un préjudice dans la mesure où les conditions d'octroi d'une licence obligatoire sont remplies du côté du breveté qui n'exploite pas l'invention mais les conditions d'accession à la licence, ne peuvent être remplies par le demandeur désireux, cependant, d'exploiter effectivement l'invention. Le brevet est alors stérilisé. Une coïncidence exacte entre les situations du breveté et du candidat à la licence obligatoire est souhaitable.

Lorsqu'un breveté exploite son invention on n'exige pas de lui qu'il satisfasse aux besoins du marché. On ne doit pas l'exiger davantage du demandeur à la licence obligatoire.

C'est ce qu'exprime le Président J. FOYER dans les motifs de sa proposition :

" On s'accorde en effet pour admettre que ce qui doit être requis du demandeur, c'est qu'il justifie d'une qualité et non d'une capacité quantitative. Il suffit que le demandeur ait une capacité technique et économique suffisante pour exploiter l'invention ; il n'est pas besoin qu'il puisse à lui seul répondre à tous les besoins du marché puisque la licence obligatoire n'est jamais exclusive "(1).

Ces arguments sont tout à fait probants. L'opposition du Sénat à cette innovation ne s'attachait d'ailleurs qu'à la forme en approuvant le fond. Les sénateurs ont relevé les dangers d'une formulation imprécise de l'exigence. L'emploi des adjectifs " sérieux et effectifs " apparaissent peu satisfaisant car susceptible de plusieurs interprétations jurisprudentielles alors que l'expression " de manière à satisfaire aux besoins du marché " semblait plus conforme à la réalité économique.

La réponse du Gouvernement n'a peut être pas immédiatement convaincu le Sénat qui après cette intervention restait encore sur sa position. Elle était cepen-

(1) Exposé des motifs de la proposition , p.15.

dant décisive et a permis d'emporter la décision en faveur de l'innovation :

" L'expression "de manière à satisfaire aux besoins du marché " qui était parfaitement claire à l'époque où notre industrie travaillait pour le seul marché national, n'est plus de mise, me semble t - il à une époque où elle travaille sur la scène internationale où, que le marché soit satisfait ou non, que nous soyons en sous-capacité ou en surcapacité, il peut être parfaitement légitime qu'un industriel devienne quand même exploitant, dans la mesure où il trouve les moyens d'écouler sa production " (1).

En élargissant ainsi l'accès à la licence obligatoire, les auteurs de la réforme poursuivaient le même objectif économique : favoriser, dans l'intérêt de la collectivité, la mise en oeuvre des inventions.

- 115 - Les deux modifications apportées au régime de la licence obligatoire pour défaut d'exploitation produisent des effets contraires sur l'application de cette licence. La première innovation n'exigeant du breveté que " des préparatifs effectifs et sérieux " tend, en effet, à limiter l'accès à la licence obligatoire alors que l'allègement des conditions à l'égard du demandeur tend à le faciliter.

Ces deux actions qui s'annulent au niveau de la commercialisation de l'invention démontrent que la préoccupation principale des auteurs de la réforme, préoccupation plus affirmée que par le passé, était bien d'obtenir la mise en oeuvre des inventions.

Si le breveté a commencé des " préparatifs effectifs et sérieux " et manifesté ainsi son intention d'exploiter, il ne faut pas gêner ou contrarier la mise en oeuvre de l'invention par le breveté lui-même.

Si le breveté, en revanche, n'a pas commencé des préparatifs sérieux et effectifs, il faut alléger la démonstration que le candidat à la licence obligatoire devra faire pour pouvoir obtenir autoritairement l'autorisation d'exploiter.

Les deux techniques de la licence de droit et la licence obligatoire se ressemblent, donc, en ce qu'elles sont destinées à favoriser l'accès des tiers à l'exploitation. Elles procèdent, cependant, d'une idéologie différente à l'égard du breveté. Aujourd'hui encore la licence obligatoire héritière de la déchéance est perçue moins comme une technique permettant l'accès des tiers à l'exploitation de l'invention que comme une menace, une contrainte amenant le breveté à exploiter son invention. Dans la licence de droit, en revanche, nulle idée de sanction ne se développe. L'initiative de la licence de droit revient au breveté, le Droit lui donne désormais les moyens de commercialiser son invention.

- 116 - A l'approche de l'objectif de commercialisation ainsi retenu, le législateur a inscrit des innovations intéressantes. Seul, l'avenir dira, cependant, si les résultats obtenus sont à la mesure des espoirs placés.

(1) A. GIRAUD , J.O Compte rendu des débats parlementaires, Sénat , séance du 14 Juin 1978, p. 1347.

- CHAPITRE II -

NOUVELLES ORIENTATIONS SOCIALES :

ADAPTER LE BREVET AUX NOUVELLES CONDITIONS

DE L'INVENTION A LA FIN DU XX è SIECLE

- 117 - En cette fin de XXème siècle, le concours Lépine apparaît comme une manifestation folklorique et suscite plus de curiosité amusée que de véritable intérêt. Aussi peu méritée que soit cette remarque pour certaines innovations qui révèlent un esprit inventif certain et présentent une utilité indéniable, il faut admettre que, dans la majeure partie des cas, le chercheur individuel disposant de maigres capitaux et faibles moyens techniques ne peut, par sa seule intelligence et sa volonté, que mettre au point des découvertes tenant plus de l'astuce que de l'invention. Le chercheur et, a fortiori, le groupe de recherche disposant d'un matériel sophistiqué et puissant, d'une technologie avancée, donc extrêmement coûteux, a de plus fortes chances de réaliser une innovation méritant une protection par brevet. Les conditions d'exploitation des inventions ont connu une évolution parallèle. La vie des affaires exige, de plus en plus fréquemment, la constitution de personnes morales. Les sociétés en nom collectif qui correspondent, encore, aux besoins d'un commerce traditionnel ne permettent pas de rassembler les capitaux nécessaires aux grandes entreprises modernes. La plus grande part de l'activité économique actuelle se réalise par l'intermédiaire des sociétés anonymes qui peuvent collecter des capitaux importants et les utiliser avec le maximum de rendement.

L'exploitation des inventions s'intègre dans ces nouvelles structures. Si l'inventeur isolé est en voie de régression, on peut penser, à l'heure actuelle que l'exploitant individuel est pratiquement en voie de disparition.

Considérant le caractère désormais collectif des structures et activités économiques, le législateur de 1978 devait en tirer des conséquences sur le plan social.

- 118 - Le fait que la " conception " des inventions intervienne, le plus souvent dans le cadre du travail salarié ou, tout au moins, grâce aux moyens dont dispose l'entreprise, avait depuis, longtemps, posé le problème des inventions de salariés sans pour autant déboucher sur une solution législative. Les projets n'avaient, sans doute pas manqué depuis le début du siècle mais avaient avorté à raison du peu de souci des organisations d'employés et de l'hostilité des instances patronales. La proposition HERZOG qui devait devenir la loi du 2 Janvier 1968 comportait un volet " inventions d'employés " ; il fut retiré par son auteur même pour ne pas compromettre les chances de succès du second volet " droit matériel des brevets " (1). Dix années plus tard, alors que le Droit du travail occupe une place prépondérante dans notre législation générale, alors que la protection des salariés est devenue une des préoccupations essentielles des pouvoirs publics et de la collectivité, la législation de la propriété industrielle répond, enfin, à la question du statut des inventeurs salariés (Section I).

 (1) Proposition n° 243, Assemblée Nationale, 1er juin 1967.

Le fait que l'"exploitation " des inventions intervienne, presque toujours, dans le cadre d'une entreprise pose le problème de l'adaptation aux personnes morales des règles qui avaient été élaborées en considération des exploitants individuels. Le législateur de 1978 a pris en considération cette nouvelle physionomie de notre société. L'abandon de certaines mesures acceptables pour des personnes physiques mais inconcevables au niveau des groupements, témoigne de cet effort (Section II).

SECTION I - LA CONCEPTION DES INVENTIONS N'EST PAS MAJORITAIREMENT LE FAIT D'INDIVIDUS ISOLES.

- 119 - Si la plupart des inventions actuelles ne peuvent être mises au point qu'avec l'appui technique et financier d'une entreprise, le problème des inventions d'employés a toujours existé. Dès lors, ce n'est pas uniquement l'augmentation quantitative des inventions plus ou moins liées à l'entreprise, qui a conduit le législateur de 1978 à rompre le long silence législatif en la matière. La nécessité de définir les droits des inventeurs salariés face à leurs employeurs, apparue progressivement dans la conscience collective, a été ressentie en 1978 avec suffisamment de force pour provoquer la mise en place d'une réglementation d'ensemble des inventions d'employés.

L'ampleur et le caractère spécifique de la réforme réalisée, relevant davantage du Droit social que du Droit des brevets a fait l'objet d'études importantes (1)

SECTION II - L'EXPLOITATION DES INVENTIONS EST LE FAIT DES ENTREPRISES.

- 120 - Dans le monde moderne, l'entreprise, à fort regroupement de capitaux, tend à devenir la forme principale de production d'exploitation, d'échanges commerciaux. Pareille " collectivisation " au niveau économique emporte des conséquences sociales que certaines sections de Droit, tels le Droit fiscal, le Droit commercial ou le Droit du travail n'ont pas manqué de prendre en considération. Notre Droit des brevets devait, également, s'adapter à ces nouvelles données. L'exploitation des inventions n'étant plus le fait des individus mais des entreprises, il importait de modifier, en conséquence, le traitement des conflits.

- 121 - La prise en compte des nouvelles formes sociétaires d'exploitation des inventions, le souci de limiter les perturbations apportées à la marche des entreprises est, ici, perçu directement.

La loi de 1978 a, ainsi, dépenalisé la contrefaçon. Ce refus d'intervention des juridictions pénales apparaît a priori fondé sur la désuétude de pareilles sanctions. La faiblesse des applications de ces sanctions s'explique, cependant, par la difficulté de mettre en jeu une responsabilité pénale lorsque le contrefacteur

 (1) *Dossiers Brevets 1980.III. "Le nouveau régime des inventions de salariés "*
et JM. MOUSSERON " Les inventions de salariés après la réforme des 13 juillet 1978
4 septembre 1979 et 4 août 1980" Rev. Tr.Dr.Com. 1980, 185.
La présente publication exceptera donc de cette étude les intéressants développements
consacrés par Mme A. SONNIER à cette question.

n'est pas un individu mais une entreprise.

La loi de 1978 a réduit le rôle des juridictions civiles par l'institution de nouveaux modes de traitement des différends répondant aux impératifs de rapidité et de simplicité de la vie des affaires.

Les auteurs de la réforme de 1978 considérant que, dans les conflits relatifs à l'exploitation des inventions, les antagonistes étaient, désormais, le plus souvent, des personnes morales, ont, donc, écarté l'intervention des juridictions pénales (§1) et réduit l'intervention des juridictions (§2).

Paragraphe 1 - Le refus d'intervention des juridictions pénales.

- 122 - En érigeant en faits dénommés actes de contrefaçon divers actes d'exploitation de l'invention réservée et en permettant la sanction, la loi protège le droit du breveté et lui donne son autorité.

La structure tripartite : élément matériel, légal, moral, de l'acte de contrefaçon n'a pas été singulièrement modifiée par la réforme de 1978. Seul l'élément matériel est atteint dans la mesure où l'article 29 nouveau énumère de façon limitative les actes réservés au breveté et donc prohibés. L'adverbe " notamment " qui figurait dans la version initiale a disparu dans le texte récent

- 123 - Si la définition de l'acte de contrefaçon est restée sensiblement la même, un certain nombre d'innovations ont touché les sanctions de la contrefaçon.

Il a, toujours et partout, été admis que l'auteur de l'acte de contrefaçon de l'atteinte au droit du breveté engageait sa responsabilité civile et devait réparer le dommage causé au titulaire du droit.

Le problème d'une éventuelle responsabilité pénale exposant le contrefacteur à des peines pouvait, en revanche, se poser.

- 124 - La loi de 1844 tenait l'acte de contrefaçon pour un délit au sens pénal du terme. Chaque atteinte, même non intentionnelle, portée par fabrication et usage au droit exclusif du breveté pouvait être sanctionnée par une action en contrefaçon exercée devant le tribunal correctionnel (1). Le breveté avait, toujours, le choix entre une action civile devant le tribunal civil ou bien une action jointe à l'action pénale qui, elle, déclenchait devant la juridiction correctionnelle. Cette solution était excessive et pouvait, à la limite, conduire à emprisonner la plupart des entrepreneurs au seul motif que dans leurs activités professionnelles ils avaient pu utiliser, même à leur insu, un matériel contrefaisant.

(1) L'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 prévoyait, en effet, que le délit était constitué même si le contrefacteur parvenait à démontrer sa bonne foi; la vente, le recel, l'exposition en vente ou l'introduction sur le territoire français d'objets contrefaisants n'engageaient, cependant, la responsabilité pénale que de l'auteur de mauvaise foi (art. 41).

- 125 - Le législateur de 1968 a maintenu le traitement pénal de l'acte de contrefaçon. Deux raisons essentielles ont été évoquées pour expliquer son choix. Outre l'aspect intimidant de la sanction pénale, l'efficacité des mesures d'instruction dans l'établissement de l'acte fautif, a été relevée (1).

La réforme de 1968, a, cependant, rompu avec la généralité de la loi de 1844 et a subordonné la sanction correctionnelle à certaines conditions. L'acte de contrefaçon est devenu un délit intentionnel. Seuls, les actes d'exploitation accomplis " sciemment " pouvaient constituer un délit (2).

Devant la complexité des problèmes de validité de portée du brevet et même de matérialité de la contrefaçon, le législateur de 1968, a en outre, préféré éviter que les tribunaux correctionnels soient saisis alors que les tribunaux civils étaient plus à même de traiter ces questions.

Le système de 1968 a, donc, très strictement délimité l'intervention, sinon la compétence (3) des tribunaux correctionnels et conféré, même après une assignation au pénal, un rôle essentiel au juge civil qui pouvait, seul, apprécier les faits de contrefaçon et la validité du brevet ainsi que prononcer les sanctions civiles. Le juge répressif ne pouvait, en conséquence, statuer qu'après l'intervention du juge civil, à raison de l'article 52 al.3 :

" Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité de 6 contrefaçons par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défendeur de la nullité du brevet ou des questions relatives à la propriété dudit brevet ne peuvent être soulevées que devant la juridiction " .

Les assignations en contrefaçon étaient, le plus souvent exercées devant les tribunaux répressifs dans les premiers temps du régime de 1844 mais se sont progressivement raréfiées au point d'être presque inexistantes sous le régime de 1968 en dépit de la faculté de choix toujours offerte au breveté. L'affaire PLASTIMO, précitée, fut la seule affaire, à notre connaissance, portée devant les juridictions pénales durant les dix années d'application du texte initial de 1968.

- 126 - La suppression du traitement pénal de la contrefaçon réalise la plus importante modification. Le législateur de 1978, a, en effet, rompu avec la conception traditionnelle de notre Droit des Brevets qui tendait à considérer la contrefaçon comme un délit.

Dans un premier temps, seule une réduction de l'intervention du juge pénal avait été envisagée.

Certains inconvénients et surtout la désuétude de ce type de sanction avaient retenu l'attention des auteurs qui restaient toutefois attachés au principe de la sanction pénale dans les cas extrêmes.

-
- (1) V. Rapport J. COMBEAU in FEMIP (Constatation et sanctions de la contrefaçon, Colloque Paris 1976 D.8.1977 .I) et rapport JM. MOUSSERON, H. BARDEHLE et P.FORD in colloque CEIPI sur la contrefaçon de brevet communautaire, Strasbourg 1976, PIBD n° spécial septembre 1977, p. 10, 20 & 34.
- (2) V. " Les innovations de la loi du 2 Janvier 1968 en matière de brevets d'invention " Colloque de Strasbourg 23, 24, 25 Septembre 1971. Rapport de MM. JJ. BURST, p.168 à 171. V. également, Renc.Prop.Ind. Lyon 1974, "Aspects actuels de la contrefaçon " CEIPI n° 16 litec 1975.
- (3) V. sur ce point les péripéties judiciaires de l'affaire PLASTIMO et notamment, TGI Rennes (Ch.Corr). 23 Janvier 1973, PIBD 1973.101.III.100.

Ainsi Me MATHELY écrivait-il :

"La sanction de la contrefaçon doit être civile"

Mais encore :

"Toute sanction pénale ne peut pas être supprimée. La contrefaçon lorsqu'elle est manifeste et délibérée, est, par sa nature et par ses conséquences d'essence délictueuse. L'ordre et la justice réclament donc qu'une telle contrefaçon soit frappée d'une peine "(1)

De la même manière, le Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle n'avait pas osé franchir le pas de la dépénalisation. Le texte du projet présenté par le Conseil réduisait le domaine réservé à la juridiction pénale en proposant la substitution de l'expression " dans une intention frauduleuse " à la formule "sciemment " utilisée par l'article 52 initial de la loi (2).

Un certain attachement au caractère pénal de la contrefaçon se manifestait, donc, en dépit d'une prise de conscience quasi générale de la perte d'intérêt de pareille sanction.

Après ces hésitations, la rupture avec la tradition pénale de la contrefaçon a été consacrée par la proposition de loi. Les arguments développés par le Pr. J. FOYER ont emporté la décision de la dépénalisation dont le principe n'a plus été discuté lors des travaux parlementaires.

Le tableau brossé par le Pr. FOYER a fait, en effet, apparaître la sanction pénale de la contrefaçon comme une simple menace, par ailleurs, dérisoire à la fois par son faible pouvoir intimidant et par la difficulté de sa mise en oeuvre depuis la réforme de 1968.

"Traditionnellement, la contrefaçon de brevet est un délit correctionnel. En pratique, cette disposition est tombée en désuétude. Le nombre des causes de contrefaçon portées devant la juridiction répressive doit être de l'ordre d'un pour mille. Les audiences correctionnelles se prêtent mal en effet aux débats de ces délicates affaires." La loi du 2 janvier 1968 a imaginé une solution qui relève de l'art baroque. Le juge repressif n'apprécie ni les faits de contrefaçon, ni la validité du brevet. Il ne peut statuer qu'après que le juge civil a statué sur ces questions. Il lui reste à apprécier l'intention et à appliquer la peine. Mais il ne peut prononcer lui-même la confiscation, ni même, dans l'opinion générale, accorder des dommages-intérêts.

En pratique, ces dispositions sont à peu près lettre morte. Le temps est venu de les abroger, certains praticiens pensent que le caractère pénal maintenu pourrait constituer une menace contre des contrefacteurs impénitents. Bien faible menace en vérité, car le juge répressif n'est guère sévère à l'égard de faits de cette nature. La "dépénalisation" proposée, qui ira dans le sens de l'évolution souhaitable de la justice pénale, mettra le Droit en accord avec les faits et débarrassera notre loi d'oripeaux démodés " (3).

(1) P. MATHELY "Le droit français des brevets d'invention", op.cit., p.622

(2) V. Texte et commentaire in D.B . 1976.VI.n° 3

(3) Exposé des motifs de la proposition de loi, p.21.

Un argument supplémentaire tiré de la construction européenne a été relevé en faveur de la dépénalisation lors des travaux parlementaires :

" On doit reconnaître objectivement que la loi de 1968 contenait un certain nombre d'imperfections dans la rédaction du texte et que, par ailleurs, la tendance générale du Droit européen est de supprimer la sanction pénale de la contrefaçon de brevets " (1).

L'article 52 du texte initial de la loi de 1968 organisant la repression de l'acte de contrefaçon est, alors, abrogé par le nouveau texte et se trouve, désormais, consacré au traitement d'un simple problème de compétence. La formule de l'article 51 al. 2 dispose désormais :

" La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur " (2)

La désuétude du traitement de la contrefaçon par les tribunaux correctionnels a été généralement soulignée, les premières appréciations portées sur le texte adopté confirment le caractère décisif de cette remarque. Ainsi, à Me COMBEAU déplorant l'affaiblissement du droit de brevet qui, à ses yeux, résulterait de la dépénalisation, le Pr. JM. MOUSSERON a-t-il répondu que la réforme n'avait fait qu'achever un moribond dont les vrais assassins étaient les avocats eux mêmes, déconseillant, à juste raison, peut-être, la voie pénale à leurs clients. (3).

Les avocats ont peut être renoncé à recourir à ce mode de traitement de la contrefaçon parce que les initiatives reconnues au juge civil par le nouveau code de procédure civile ont permis tout autant que les mesures des juges d'instruction de faciliter l'établissement de l'acte de contrefaçon. Il apparaît plus probable que la raison majeure de la désaffectation des tribunaux pénaux tient à l'intérêt primordial de la sanction civile et au caractère peu adapté de la sanction pénale lorsque le demandeur et le défendeur en contrefaçon sont des entreprises, des personnes morales dans la plupart des cas.

Au temps où l'on s'interroge sur l'opportunité de maintenir le traitement pénal de certains comportements anti-concurrentiels, le refus de vente par exemple (4), dont le Ministre de l'économie envisageait, au début de 1981, la dépénalisation, on peut s'interroger sur le caractère précurseur ou non de pareille mesure. La réponse dépendra, peut être de facteurs étrangers à la simple technique juridique.

(1) V. Rapport Régis n° 3217, annexé à la séance du 16 Novembre 1977, p. 27

(2) La rédaction de l'article 51 al.1 proposée, distinguait entre le délit et le quasi délit. " La contrefaçon est un délit civil ou un quasi délit civil", et à l'alinéa 3 le texte disposait que la contrefaçon est un " quasi délit ". L'Assemblée Nationale a estimé que cette distinction pouvait être source de confusion et qu'une " certaine discordance se manifestait dans ce texte " et préféré la formule, qui n'a plus été remise en cause de l'actuel article 51 al.2 (V. Rapport du 16 novembre 1977, cité, p. 77). Toute difficulté tenant à la distinction entre délit et quasi délit est ainsi écarté.

(3) Constatation et sanctions de la contrefaçon, colloque, Paris 1976, D.B 1977.I

(4) V. XIIIe Journées d'Actualités du Droit de l'entreprise : "Producteurs, distributeurs : qui commande en 1981 ?" La Grande Motte juin 1981, à paraître Litec 1981.

paragraphe 2 - Le recul de l'intervention des juridictions civiles

- 127 - Les conflits opposant, de moins en moins souvent, des particuliers les procédures propres au Droit de l'Entreprise devaient prendre le pas sur les techniques classiques du Droit civil.

La mise en place de la médiation dans le cas des inventions de salariés (I) et la reconnaissance de l'arbitrage (II) dans les conflits en matière de brevets, témoignent de la volonté du législateur de 1978 de permettre un règlement simplifié et accéléré des litiges en prévenant l'intervention des autorités judiciaires.

I. La médiation des différends concernant les inventions de salariés.

V. supra . page. 59 note 1.

II. L'arbitrage des différends concernant les brevets

- 128 - Les entreprises sont de moins en moins enclines à confier aux juridictions le soin de trancher leurs affaires. Plusieurs raisons expliquent ce comportement et corrélativement la faveur croissante accordée, en Droit commercial, à l'arbitrage : Soucieuses du secret des affaires, les entreprises préfèrent les garanties de discrétion de la justice privée à la publicité des décisions judiciaires. Il est, d'autre part, lieu commun de dénoncer les lenteurs de "la justice" mais il est certain que l'une des qualités de l'arbitrage, particulièrement appréciée des entreprises, est la rapidité de règlement des litiges. Le troisième avantage de la sentence arbitrale sur la décision judiciaire tient à son efficacité. L'arbitre statuant en tant qu'amiable compositeur peut, en effet, trouver une solution plus harmonieuse et surtout plus complète, que le juge. L'absence de clarté de certaines règles créant une insécurité juridique conduit, enfin, quelquefois, à préférer l'arbitre au juge.

L'exploitation des inventions est, désormais, assurée, pour la plus grande part, par des entreprises qui trouvent le même intérêt à l'arbitrage pour le règlement de leurs litiges relatifs aux brevets que pour celui de leurs autres difficultés commerciales. La question s'est, alors, posée de savoir si les matières de brevet étaient arbitrables dans les termes du Droit commun de l'arbitrabilité.

- 129 - Sous l'empire de la loi de 1844, seules les actions mettant en jeu la validité ou la propriété d'un brevet, communicable au ministère public, échappaient à la compétence des arbitres, en application de l'ancien article 1004 du code de procédure civile qui interdisait de soumettre à l'arbitrage "les contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public".

Au moment de la mise en place de la réforme de 1968 le mouvement général en faveur de l'arbitrage était affirmé. L'application de la loi des brevets de 1968 a, cependant, fait douter de l'arbitrabilité des différends concernant les brevets (A). La réforme de 1978 a, en revanche, levé toute équivoque en autorisant expressément l'arbitrage des questions de brevets (B).

A. L'application de la loi de 1968 : l'hostilité à l'arbitrage

- 130 - Aucun texte de la loi de 1968 n'écartait expressément le recours à l'arbitrage. C'est, cependant, l'interprétation qu'a retenue une jurisprudence relativement uniforme.

- 131 - Avant 1968 et lors des travaux préparatoires de la loi de 1968, nulle discussion particulière ne s'était développée au sujet de l'arbitrabilité des différends relatifs aux brevets.

Le législateur de 1968 avait posé à l'alinéa 1 de l'article 68 une règle de compétence ainsi rédigée :

"L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux Cours d'appel auxquelles ils sont rattachés..."

Les premiers commentateurs qui intervinrent dans les deux ou trois années suivant le vote de la loi, Me Mathely, les Pr. J.M. Mousseron et R. Plaisant, virent simplement, dans ce texte, une règle d'attribution de compétence aux juridictions spécialisées lorsqu'un conflit en matière de brevets serait porté devant les juridictions judiciaires. La possibilité d'une attribution de compétence exclusive susceptible de condamner tout recours à l'arbitrage dans cette matière ne fut pas évoquée.

- 132 - Quelques années après l'entrée en vigueur de la loi de 1968 et sans qu'aucun commentateur ne l'ait prévu, les tribunaux considérèrent que l'article 68 al. 1 faisait obstacle à l'arbitrabilité des litiges quels qu'ils soient en matière de brevet (1). Ils devaient adopter, par la suite, une attitude plus modérée mais toujours hostile pour l'essentiel, à l'arbitrabilité des différends de brevets.

Dans une affaire BLAW-KNOW, la Cour d'appel de Paris écarta le recours à l'arbitrage au motif que seules les juridictions et plus particulièrement celles que désignait l'article 68 al. 1 pouvaient appliquer la loi de 1968 (2).

Pareille jurisprudence arrivait à l'équilibre suivant : Dès lors qu'un litige doit trouver sa solution dans une disposition de la loi de 1968, seules les juridictions judiciaires peuvent en connaître, en revanche, les questions qui ne réclament pas l'application de ce texte peuvent être soumises à arbitrage.

La Cour d'appel de Paris réaffirma cette position dans une affaire MONOTYPE (3) à l'occasion de laquelle la Cour de cassation exprima pour la première fois son opinion et admit implicitement l'analyse retenue par la Cour de Paris (4).

Dans des affaires ultérieures, la Cour de cassation devait persister dans son attitude en reconnaissant de manière expresse que le recours à l'arbitrage devait être exclu dans la mesure où la spécialisation mise en place par l'article 68 al. 1 imposait une intervention judiciaire pour le contentieux de la loi de 1968.

L'argument essentiellement développé par cette jurisprudence était, donc, un argument de texte basé sur l'interprétation stricte de l'article 68 al. 1.

Deux arguments d'opportunité ont, en outre, été avancés pour justifier l'attitude des tribunaux : le risque d'une divergence entre les sentences arbitrales et les décisions judiciaires a été relevé. La crainte a, d'autre part, été exprimée que l'arbitre, juge professionnel, ne s'intéresse par trop à la vie des affaires au détriment de la loi, alors que les magistrats des tribunaux de grande instance ne peuvent accepter de sacrifier le Droit à l'équité.

- 133 - L'hostilité d'ensemble de la jurisprudence à l'arbitrage a été largement

(1) Paris 6 novembre 1972, Dalloz 1972.342 Robert, Rev. Trim. Dr. Com. 72.356, Observ. A. CHAVANNE et J. AZEMA, A.P.I. 1971.231, J.J. BURST, P.I.B.D. 1972.79.III.85 - 1972.84.III.59 - 1972.87.III.220, R.A. 1975.163; Douai 7 juillet 1975, A.P.I. 1975.144, J.J. BURST, D.B. 1976.I. n° 8, P.I.B.D. 1976.166.III.126. V. article A. FRANCON, "L'arbitrage en matière de brevets et la jurisprudence", R.A. 1975.2. p. 143.

(2) Paris 25 février 1972, R.A. 75.171, A. FRANCON, art. cit.

(3) Paris 8 décembre 1972, Rev. Trim. Dr. Com. 73.241, obs. CHAVANNE et AZEMA, P.I.B.D. 73.102.III.112, R.A. 1975.176, A. FRANCON, art. cit.

(4) Com. 23 avril 1974, D. 75.537 SORTAIS, J.C.P. 1976.18.217 VIVANT, Gaz. Pal. 1974.2 Som. 202, Bull. 1974.IV.98, D.B. 1975.117, P.I.B.D. 1975.158.III.415 - 1975.168.III.175, R.A. 1975.161, V. A. FRANCON, art. cit.

commentée (1) et critiquée, tant dans son fondement textuel que dans son opportunité.

- 134 - Il est apparu que le législateur de 1968 n'avait pas cherché à interdire l'arbitrage par le jeu de l'article 68 mais simplement à poser une règle de compétence exclusive. Le silence des auteurs de la réforme de 1968 au sujet de l'arbitrage étant, à cet égard, très significatif.

Considérer, en outre, que la compétence exclusive posée par l'article 68 assurait l'unité du contentieux conduisait plutôt à éliminer la compétence générale de la juridiction administrative que celle de la juridiction privée.

L'étude enfin de textes divers, tels que le décret du 22 décembre 1967 en matière de faillite, le décret du 22 décembre 1958 concernant les baux ruraux, la loi du 1er septembre 1948 (avant les modifications de 1968 et 1972), et également la loi de 1844 dans son article 34 al. 2, textes attribuant, également, compétence générale et exclusive à un tribunal, ne permet pas de dégager la règle d'une prohibition de l'arbitrage face à une attribution légale de compétence exclusive.

L'appréciation portée par le Doyen R. SAVATIER sur l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 27 mars 1953 réunit et conforte ces divers arguments :

"Le caractère exclusif donné par la loi à cette compétence, exprime seulement sa volonté d'empêcher le litige d'être soumis à d'autres magistrats... Mais les arbitres sont en marge de l'organisation judiciaire. Les questions de compétence leur sont étrangères, puisque leur droit de juger est la conséquence d'une convention et non de l'organisation judiciaire... En effet, quand la loi détermine une compétence judiciaire, elle précise simplement la division du travail qu'elle établit entre les juges mandatés par elle. Elle n'envisage pas le cas où les plaideurs préfèrent se passer de juges" (2).

- 135 - L'opportunité de la jurisprudence n'apparaissait pas davantage. On ne pouvait, en effet, sérieusement tirer argument du danger que pouvait représenter une éventuelle divergence entre les sentences arbitrales et les décisions des tribunaux étatiques car les cours d'arbitrage s'efforcent, en pratique, de préserver une certaine homogénéité et d'éviter tout conflit avec la jurisprudence. L'unité de la jurisprudence n'était, donc, pas sérieusement menacée.

Une éventuelle "illégalité" des décisions arbitrales apparaissait, également, très peu probable dans la mesure où les sentences arbitrales ne peuvent méconnaître les textes.

(1) P. MATHELY, "Le droit français des brevets d'invention" p. 768; A. FRANCON, Art. cit. p. 153; J. ROBERT, note sous Cass. com. 16 oct. 1973, D.S. 1972.342; Y. DERAIS, "Arbitrage et brevets d'invention", Droit et pratique du commerce international janvier 1975, T 1 n°1 p. 91; J. MARION et J.P. SORTAIS, note sous Cass. civ. 16 octobre 1973, D. 1974.298; M. VIVANT, "Juge et loi du brevet", Coll. C.E.I.P.I n° 20, Litec 1977 p. 29 et svt.; A. CHAVANNE, R.A. 1977, p. 5 - "Arbitrage et transfert de techniques", R.A. 1979.I; M. SANTA CROCE note sous Com. 18 novembre 1975, J.C.P. 1977.18547; J.M. MOUSSERON et M. VIVANT, note sous Amiens 18 juillet 1974, D. 1976; X.L. Paris 20 juin 1969 et Com. 5 mai 1971, A.P.I. 1971.85, Com. 18 novembre 1975, D. 1976.40. Colloque de Vienne sur l'arbitrage 1977.1.

(2) R. SAVATIER, note sous Angers 27 mars 1953, D. 54 p. 407 et 408.

On peut se demander, cependant, si les plus vigoureux détracteurs de la jurisprudence prohibant les clauses compromissaires n'ont pas été les intéressés eux-mêmes. En dépit, en effet, des annulations prononcées par les tribunaux, les partenaires contractuels, pour la plupart des entreprises attachées à la formule de l'arbitrage ont persisté à insérer des clauses d'arbitrage dans les conventions relatives aux brevets (1). Pareille attitude exprimait clairement le besoin d'élargir au Droit des brevets les méthodes de traitement des différends qui s'imposent en Droit commercial dans les relations ordinaires d'affaires. Cette contradiction entre la pratique et l'application du Droit faite par les tribunaux a vraisemblablement motivé le législateur de 1978 qui aurait pu se dispenser d'intervenir dans la mesure où nulle préoccupation inspirée des textes européens n'orientait vers une solution différente et laisser à la jurisprudence le soin de se maintenir ou de se défaire.

B. La réforme de 1978 : la reconnaissance de l'arbitrage

-136 - Le législateur de 1978 est intervenu pour condamner la jurisprudence antérieure par l'article 68 § 1 al. 3 :

"Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil".

Cette rédaction exprime sans ambiguïté le principe de l'arbitrabilité des différends en matière de brevet, dans les termes du Droit commun. La parenthèse ouverte par une jurisprudence regrettable en 1971 se trouve fermée. Le faux problème de l'exclusion de l'arbitrage par les règles de compétence posées par la loi est ainsi réglé.

La simple référence aux articles 2059 et 2060 du code civil laisse, cependant, subsister le vrai problème des exceptions au principe de l'arbitrabilité.

L'article 2060 du code civil dispose en effet :

"On ne peut compromettre... dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public".

Tout problème concernant le Droit des brevets, considéré d'ordre public, doit, donc, échapper à l'arbitrage. Une certaine jurisprudence antérieure à la réforme, s'appuyait déjà sur la notion d'ordre public pour justifier l'interdiction de l'arbitrabilité dans les différends de brevets (2). La question n'est pas pour autant résolue de savoir quelle est la part de l'ordre public dans le contentieux des brevets.

La réponse ne fait pas de difficulté : soit lorsque le litige intéresse manifestement l'ordre public, soit lorsqu'il en est manifestement exclu.

(1) V. sur ce point M. VIVANT, thèse cit., n°80 : "Cette dissociation entre problèmes de la validité et de l'efficacité de la clause démontre, d'ailleurs plus pragmatiquement encore, l'intérêt qu'il y a à maintenir de telles clauses compromissaires dans les contrats sur brevets. Aujourd'hui assez largement privées d'effet, ces clauses peuvent, en effet, par une évolution libérale de la jurisprudence qu'on ne peut que souhaiter, retrouver une pleine efficacité... Signalons d'ailleurs un attendu de l'arrêt du 8 décembre 1972 de la Cour de Paris : "La clause compromissoire invoquée ne doit donc produire aucun effet à l'occasion du présent litige (c'est nous qui soulignons)".

(2) T.G.I. Paris 10 novembre 1971, D.72.342, ROBERT, P.I.B.D. 72.87.III.220, R.A. 75.167, A. FRANCON, Art. cit.

Le litige intéresse manifestement l'ordre public dans tous les cas où la puissance publique est concernée (1). Il est, par exemple, impensable, d'autoriser un arbitrage sur le fonctionnement des services publics. De même, la justice privée doit être exclue lorsque le litige intéresse la défense nationale.

Le litige est, en revanche, manifestement exclu de l'ordre public lorsque seuls des intérêts privés sont concernés. Le Droit des contrats entre particuliers n'est pas soumis à l'influence de l'ordre public et les litiges en la matière sont, donc, arbitrables. Notamment, les difficultés relatives à la conclusion, l'exécution ou l'extinction d'une licence peuvent être confiées aux juridictions arbitrales. Une réserve doit être faite pour les licences obligatoires qui dans leur principe même sont incompatibles avec toute idée de compromis.

Dans les situations médianes, la question peut faire difficulté.

Certains problèmes échappent, encore, à l'arbitrage pour des raisons techniques sans aucun lien avec la notion d'ordre public. C'est le cas de la saisie contrefaçon qui suppose une procédure d'ordonnance sur requête marquée par un caractère unilatéral contraire au fondement de l'arbitrage. C'était le cas de la contrefaçon avant sa dépénalisation. Une action engagée par le ministère public aurait, en effet, bloqué la décision sur l'élément matériel de la contrefaçon. Maintenant qu'a disparu l'obstacle technique à l'arbitrabilité de la contrefaçon il faut envisager un éventuel obstacle dû à l'ordre public. La considération des intérêts privés qui s'affrontent fait pencher vers une réponse négative (2). Mais on peut aussi bien considérer que les questions relatives à la propriété d'un brevet intéressent la collectivité (3).

La même interrogation vaut pour les actions en revendication par lesquelles le demandeur réclame la reconnaissance de son titre.

L'importante question de l'arbitrabilité de l'annulation se posait dans les mêmes termes avant que la réforme de 1978 n'étende les effets de la nullité. Le recours au compromis paraissait tout à fait possible, alors que la portée de l'annulation n'était que relative (4). L'admission de l'effet erga omnes (5) s'oppose à reconnaître compétence aux arbitres sur les questions mettant en jeu la validité du brevet, ainsi que l'indiquait M. VIVANT, avant même la réforme de 1978 :

(1) L'arbitrage "risquerait de porter atteinte aux prérogatives de la puissance publique" MOTULSKY *Ecrits*, T. 2, p. 91.

(2) Les actions en contrefaçon sont, cependant, difficilement dissociables des problèmes de validité des brevets soulevés par voie de demande reconventionnelle dans la quasi totalité des instances en contrefaçon.

(3) Dans ce sens A. CHAVANNE et J. AZEMA : "Nous aurions, cependant, quant à nous tendance à l'exclure de l'arbitrabilité car pareil litige conduit à préciser la portée du brevet, ce qui contribue a contrario à délimiter le domaine public et constitue ainsi une matière intéressant l'ordre public". "Le nouveau régime des brevets d'invention", *op. cit.*, n° 172.

(4) M. VIVANT, *thèse cit.*, n° 62.

(5) V. *infra* chapitre III.

"L'antériorisation qui peut, par exemple, se révéler n'est pas un élément subjectif propre aux parties à l'instance mais une donnée objective qui affecte le titre. Or, on ne peut raisonnablement abandonner une telle appréciation qui intéressera tout individu, à un juge privé choisi par les seuls plaideurs" (1).

Le Président J. FOYER ne semble pas tout à fait de cet avis :

"Après tout, la terre ne tremblerait pas si incidemment, au sens procédural du terme, un arbitre appréciait la validité d'un brevet d'invention!"

Nous concluerons avec lui que :

"L'occasion a été manquée, alors que le recours à l'arbitrage était ouvert de nouveau, de prévenir les controverses en énonçant ce qui, en la matière, était d'ordre public" (2).

Les regrets exprimés quant à l'absence de précisions du nouvel article 68 § 1 al. 3 ne doivent pas dissimuler la satisfaction qui l'a accueilli.

Cette réforme était attendue de tous et principalement des entreprises qui maintenaient les clauses compromissaires dans les contrats sur brevets en dépit de l'hostilité de la jurisprudence et de l'incertitude qui en résultait quant à l'application des clauses.

Les entreprises voulaient, ainsi, contraindre le Droit à rejoindre la réalité de la vie des affaires. La pratique de la propriété industrielle est devenue collective et préfère aux garanties juridiques des tribunaux les garanties de rapidité de secret et de compétence technique (3) des juridictions arbitrales.

- 137- La réforme des juridictions, défendue par le Président J. FOYER et tendant à associer aux magistrats des experts en matière technique, n'a pas abouti (4). Nous ne pensons pas, toutefois, qu'une plus grande spécialisation technique des tribunaux eût concurrencé l'arbitrage. Les clauses compromissaires sont nombreuses, en effet, dans les contrats commerciaux, alors que les tribunaux de commerce, composés de pairs des intéressés ne peuvent être suspectés d'incompétence technique.

Les utilisateurs, c'est-à-dire les entreprises sont, donc, attachés à ce mode de traitement de leurs conflits qu'ils soient exclusivement commerciaux ou appellent application des règles de la propriété industrielle.

(1) V. M. VIVANT, thèse cit., n° 62. La Cour d'appel de Paris avait, ainsi, justifié l'exclusion de l'arbitrage dans un arrêt du 8 décembre 1972 : Rev. Trim. Dr. Com. 73.241, obs. CHAVANNE et AZEMA, P.I.B.D. 73.102.III.112, R.A. 75.176, article A. FRANCON, Art. cit.

(2) P.I.B.D. 1978 n° spécial 223, p. 6.

(3) Les arbitres choisis pour leur compétence devraient être plus aptes à résoudre certaines questions hautement techniques. En ce sens, Dr. STUMPF "Arbitrage et contrats relatifs aux travaux scientifiques, techniques et de recherche, y compris sur l'utilisation d'inventions", etc... R.A. 1972.321 et svt. Spéc. p. 335. V. également l'opinion du Pr. FOUCHARD : "L'arbitrage commercial international", Thèse, Paris, Dalloz, Bibliothèque de Droit commercial privé, 1965, n° 6, p. 3.

(4) V. infra chapitre III.

L'objectif était d'éviter que le Droit officiel ne se détache pas de la pratique pour des raisons insuffisantes. Le moyen que représente l'article 68 devrait, sans grandes difficultés, procurer le résultat attendu.

- 138- Les adaptations que nous venons de recenser figurent parmi les plus intéressants peut-être, de la réforme de 1978. Les objectifs ne sont point d'ordre proprement technique ou économique mais sociaux appelant à une meilleure adéquation de la règle de Droit aux structures sociales qui accueillent, aujourd'hui, la conception et l'exploitation de l'invention. La réforme est, alors, appelée à prendre en compte des évolutions et des soucis qui n'avaient pas d'homologues au début du siècle. Les moyens réunis sont-ils à la mesure des objectifs visés et la réforme produit-elle le résultat attendu ? Les défaillances enregistrées sur certains points tiennent moins à une erreur dans le choix des objectifs qu'à une réflexion insuffisante sur les moyens utilisés; l'intervention juridique relative aux inventions de salariés offrant un exemple intéressant d'imagination, de pragmatisme mais de constructions lacunaires, aussi; la technique n'a pas été parfaitement au rendez-vous de la politique, au haut sens du terme. Il serait, toutefois, présomptueux et masochiste d'estimer que les insuffisances juridiques sont, seuls, à l'origine des rapprochements insuffisants par rapport aux objectifs retenus. Le caractère social de ces objectifs établit l'inaptitude des moyens de droit à l'atteindre complètement; la réception de celui-ci, l'intérêt et la volonté des parties à sa mise en oeuvre contribuent tout autant que sa qualité technique à son succès, à son échec comme à l'effet mixte qui a été, ici, atteint.

CHAPITRE III

NOUVELLES ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES :

RENFORCEMENT DE L'INTERVENTION PUBLIQUE

- 138 - La comparaison du contentieux en matière de brevets et du volume des demandes fait apparaître et c'est heureux, un décalage considérable au profit du second.

- 139 - Dans cette optique générale, les questions concernant l'intervention des tribunaux semblaient relativement mineures. La consécration légale de l'arbitrabilité des différends en matière de brevets, rapidement décidée par les auteurs de la réforme a, d'autre part, pour corollaire, l'affaiblissement quantitatif de l'intervention judiciaire dans ce domaine.

Pareilles constatations auraient pu justifier une certaine réserve du législateur de 1978 dans les réformes apportées à l'intervention des tribunaux. Les travaux parlementaires démontrent, au contraire, l'intérêt que le législateur a apporté à la détermination du rôle des tribunaux. A défaut de la quantité des interventions judiciaires, il s'est attaché à en renforcer la qualité et l'autorité.

- 140 - Dans un système de brevet dit libéral, le rôle de l'Administration est considéré comme mineur. Cantonnée à un simple travail d'enregistrement des demandes dans la procédure de délivrance, l'Administration ne participe pas aux décisions de sanctions qui sont confiées à l'autorité judiciaire. L'application large du système libéral qu'a connu notre Droit des brevets sous le régime de 1844, limitait ainsi à quelques hypothèses très réduites les interventions décisives de l'INPI.

La réforme de 1968 a élargi ses interventions et permis à l'Administration de prendre une part plus active dans les diverses phases de la vie des brevets sans, toutefois, lui conférer de véritables pouvoirs.

En 1978, divers éléments ont amené le législateur à reconsidérer le rôle de l'INPI. La mise en place du brevet européen imposait une valorisation du brevet national que, seul, un examen administratif pouvait permettre. Les contrôles ou les sanctions administratives apparaissaient, d'autre part, plus rapidement et efficacement exercés que par le jeu des actions judiciaires. On peut, enfin, en caricaturant l'image, parler de "frustration" de l'INPI qui acceptait de plus en plus difficilement que l'important travail qu'elle effectuait dans le domaine des brevets, soit réduit à néant par la trop grande liberté accordée aux brevetés. Le souci de maintenir à un seuil élevé l'activité de l'Institut et de ses agents en un temps marqué par une forte baisse des dossiers à traiter, qu'elle soit due à la concurrence des formules européennes, voire internationales, ou à l'allègement conjoncturel, sans doute, des investissements des entreprises dans le secteur des brevets, explique, également, dans une mesure sensible, le renforcement des interventions administratives en matière de droits industriels.

Le législateur renforce, donc, assez spectaculairement, dans leur nombre et leur force, les interventions de l'Administration.

- 141 - Le renforcement qualitatif de l'intervention judiciaire (Section I) et le renforcement à la fois qualitatif et quantitatif de l'intervention administrative (Section II) marquent l'orientation institutionnelle de la réforme de 1978.

SECTION I - LE RENFORCEMENT QUALITATIF DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE

-142 - Le Droit des affaires et, particulièrement, le Droit des brevets, supportent mal les attermoiements procéduraux, les imprécisions, les incertitudes, l'insécurité

Afin d'éviter pareils écueils, le législateur de 1978 s'est attaché à conforter le rôle du juge.

Une première réforme, élargissant la portée des décisions judiciaires d'annulation, a été introduite et facilement accueillie par le Parlement. L'autorité des décisions de justice est, ainsi, plus grande que par le passé.

Une deuxième réforme touchant la structure des juridictions et destinée par une spécialisation plus grande et la participation d'"hommes de l'art" à accroître la qualité des décisions a été, en revanche, écartée, in extremis.

- 143 - La volonté du législateur de 1978 de renforcer qualitativement l'intervention judiciaire s'exprime tout autant à travers la modification, intervenue, des effets des décisions d'annulation (§ 1) que la réforme, manquée, des juridictions (§ 2).

Paragraphe 1 - Le succès de la réforme relative à la portée des décisions

- 144 - Sous le régime de 1844, la décision d'annulation du brevet n'avait d'effet qu'à l'égard des seules personnes parties ou représentées à l'instance; annulé, il demeurait valable à l'égard de toutes les autres; ainsi, le Pr. MOUSSERON peut-il écrire :

"Il y avait davantage une déclaration d'impossibilité d'un brevet inter partes qu'une véritable annulation du droit de propriété industrielle"
(1).

La portée de la règle de l'effet relatif avait même été élargie puisque, à l'article 37 du texte de 1844 précédent, prévoyant l'effet absolu de l'annulation en cas d'intervention du ministère public à l'instance, était substitué l'article 50 al. 2 de la loi de 1968 en réservant le jeu aux seuls cas de "nullité prononcée à la demande du ministère public".

La première situation s'est rencontrée dans quelques cas en 125 années d'application du texte de 1844 (2); la seconde en aucun des cas pendant les dix années de sa mise en oeuvre.

Les défenseurs de la portée limitée des décisions qui ont emporté la décision lors de la réforme de 1968 avançaient trois arguments :

Au plan fondamental, donner effet à l'égard de tous aux jugements prononçant l'annulation d'un brevet équivaut à violer le principe de l'effet relatif de la chose jugée.

Il est, d'autre part, dangereux de conférer pareille autorité à des décisions qui peuvent varier suivant la juridiction saisie de la demande en annulation.

Le principe de l'effet relatif a, enfin, l'avantage de préserver les intérêts des tiers qui ne peuvent pas être atteints par une décision d'annulation qu'ils n'auraient pas déclenchée.

Il semble que le souci de donner pleine efficacité aux clauses de non contestation, devenues clauses de style dans les contrats d'exploitation de brevet, soutenait cette faveur à l'effet relatif des décisions d'annulation.

(1) J.M. MOUSSERON, note sous TGI Paris, 9 décembre 1980 à paraître au JCP 1981.

(2) P. MATHELY, "Le droit français des brevets d'invention, op. cit. p. 521.

- 145 - Loin de faire l'unanimité, la solution classique a été remise en question lors de la réforme de 1978.

Les détracteurs de l'effet relatif des décisions d'annulation (1) ont critiqué cette formule tant dans sa justification juridique que dans ses conséquences pratiques.

Pour le Président J. FOYER :

"Cette solution résulte d'une confusion entre deux notions : celle de l'étendue des effets d'un jugement, déterminée par celle du rapport de droit qui en est l'objet, et l'autorité de la chose jugée, qualité du contenu de la sentence qui la rend désormais incontestable, et que la règle du contradictoire rend nécessairement relative" (2).

Au cours des travaux parlementaires, le Président FOYER soulignait, enfin, l'inconvénient majeur de la portée relative des décisions :

"Dans le droit actuel, en effet, lorsqu'un breveté a poursuivi un tiers en contrefaçon : que ce tiers a plaidé la nullité du brevet et que le tribunal l'a prononcée, cette décision reste confidentielle, puisqu'elle n'est pas publiée au registre national des brevets. Par conséquent, avec son titre dont il se gardera bien de faire savoir qu'il a été déclaré nul par une décision judiciaire, le breveté peut rançonner d'autres tiers, généralement de petites entreprises. Celles-ci, ignorant bien souvent la demande d'annulation intervenue, et ne voulant pas faire les frais d'une procédure coûteuse, finiront quelquefois par payer des redevances indues. C'est à cette pratique que le texte nouveau mettra un terme. Désormais, lorsque la décision d'annulation interviendra elle vaudra à l'égard de tous. Ainsi aurons-nous sérieusement assaini la situation" (3).

Il était, en effet, difficilement acceptable que le titulaire d'un brevet annulé puisse engager de nouvelles actions en contrefaçon et que les contrats élaborés sur des brevets seuls, donc sans objets, soient maintenus.

- 146 - Aussi, l'article 50 bis al. 1 affirme-t-il désormais :

"La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision".

L'annulation d'un brevet est, désormais, opposable à tous. Elle prive le titulaire du brevet annulé de la possibilité d'engager de nouvelles actions en contrefaçon. Les contrats portant sur des brevets annulés sont atteints dans leur validité. Les clauses de non contestation de brevets, particulièrement fréquentes dans la pratique contractuelle, perdent, de ce fait, tout intérêt.

Deux séries de mesures garantissent, cependant, les droits des tiers. L'article 60 al. 1 réserve aux personnes non parties au procès la voie de

(1) V. notamment, M. VIVANT, Thèse cit. n° 62.

(2) Exposé des motifs de la proposition de loi; art. 25, p. 20.

(3) J.O. Compte rendu des débats parlementaires, Assemblée Nationale, séance du 16 mai 1978, p. 1719.

la tierce opposition et l'article 50 al. 2 prévoit que toutes les décisions d'annulation ayant obtenu force de chose jugée feront l'objet d'inscription au Registre national des brevets.

- 147 - L'adoption de pareil texte renforçant considérablement les effets attachés aux jugements d'annulation de brevets posait le problème de son domaine d'application.

Il est apparu, en effet, que l'extension de l'effet absolu aux brevets accordés sous le régime de la loi du 5 juillet 1844 était par trop rigoureuse. Ce régime, en effet, ne prévoyait pas de revendications identiques à celles prévues par la loi de 1968. La portée des décisions d'annulation risquait, alors, d'être moins nette et le brevet totalement annulé alors qu'une seule fraction méritait cette sanction. Pour éviter cet inconvénient, le texte nouveau précise que, pour "les brevets demandés avant le 1er janvier 1969", l'annulation ne s'appliquera qu'aux parties de brevets qui seront spécifiées dans la décision du jugement d'annulation.

Pareille information est, cependant, insuffisante à régler toutes les questions relatives à l'application de ce texte. Un premier jugement, rendu le 9 décembre 1980 (1), par le tribunal de grande instance de Paris a, heureusement, réglé la plupart des problèmes en la matière. Selon cette décision dont l'infirmité ne paraît guère souhaitable ou probable, l'article 50 bis attache l'effet absolu de l'annulation à toute décision rendue après le 1er juillet 1979, quelle que soit la date d'introduction de l'instance, qu'il y ait ou non des décisions précédentes rendues sur l'espèce; cet effet absolu ne suppose ni précision du dispositif de la décision, ni publication antérieure au R.N.B.

L'article 50 bis rend, d'autre part, cet effet absolu opposable à toute décision qui lui est postérieure, quelle que soit la date d'introduction de cette deuxième instance, qu'il y ait eu ou non des décisions précédentes rendues en l'espèce.

"S'agissant de la procédure ou des effets de l'annulation, les dispositions nouvelles sont immédiatement applicables quelle que soit la date de dépôt du brevet concerné. L'annulation à effet absolu devrait même jouer pour les instances en cours" (2).

L'effet erga omnes jouera même si les assignations introductives de l'instance sont antérieures à la décision d'annulation.

- 148 - Bien accueillie des auteurs (3), cette réforme est reconnue comme "l'une des innovations les plus importantes opérées par la loi de 1978" (4). L'autorité des jugements se trouve, ainsi, considérablement renforcée si l'on songe que plus de la moitié d'entre eux se trouvent confrontés à des demandes d'annulation.

Paragraphe 2 - L'échec de la réforme relative à la structure des juridictions

- 149 - Les questions de propriété, validité ou contrefaçon de brevets exigent de la part des magistrats une haute compétence technique. Seule, la spécialisation permet

(1) TGI Paris, 9 décembre 1980 - D.B. 1980.VI n°4

(2) J.M. MOUSSERON et A. SONNIER, "Le droit français nouveau des brevets d'invention", n° 137, p. 132.

(3) J.M. MOUSSERON et A. SONNIER, n° 136, p. 131; A. CHAVANNE et J. AZEMA, "Le nouveau régime des brevets d'invention", n° 188, p. 152; A. CHAVANNE et J.J. BURST, "Droit de la propriété industrielle", n° 166, p. 120.

(4) Ibid.

la satisfaction de cette exigence. Le législateur de 1968 a répondu à cet impératif par l'institution d'une compétence spéciale et la limitation au nombre de dix des tribunaux habilités à connaître des actions en matière de brevets.

L'article 68 al. 3 du texte initial de 1968 disposait, en effet :

"Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la Justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles. Le nombre de ceux-ci ne pourra être inférieur à dix".

Le décret n° 68-1095 du 5 décembre 1968 a désigné, pour connaître de ce contentieux les tribunaux de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse.

Lorsque pareille réforme est intervenue, le législateur s'est heurté à l'opposition quelquefois vigoureuse des partisans de la décentralisation mais aussi à la désapprobation de ceux qui ont jugé le texte trop timide et insuffisant à permettre un traitement efficace des difficiles questions du contentieux des brevets. Me MATHELY commentant le texte de 1968 exprimait ainsi ses regrets :

"Il faut bien reconnaître que la mesure n'atteint pas entièrement son but. Même dans dix tribunaux seulement, il n'est pas possible d'organiser une chambre spécialisée. Une concentration plus grande encore eut sans doute été nécessaire" (1).

- 150 - Après dix années d'application de la compétence spéciale instaurée en 1968, la question d'un éventuel durcissement de la spécialisation s'est posée. Dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, le Président J. FOYER paraît répondre aux souhaits de Me MATHELY :

"Il semble... préférable... d'ouvrir à l'exécutif, la faculté de poursuivre l'effort de spécialisation des juridictions amorcé en 1968" (2).

Cette idée a rencontré moins d'opposition que dans le passé. Plusieurs facteurs expliquent l'évolution des mentalités :

La première raison tient à la technicité croissante des litiges concernant les brevets. En 1968, les magistrats ne pouvaient déjà se satisfaire de connaissances juridiques pour régler ces différends. En 1978, le besoin de compétences techniques était encore plus fort. La qualité des décisions dépend, alors, de l'aptitude des tribunaux à trancher des questions souvent exorbitantes de la qualification habituelle des juges.

L'admission, en outre, de l'effet "erga omnes" des décisions, allait donner aux jugements d'annulation une importance qu'ils n'avaient pas dans le passé. Il serait moins que jamais permis de se tromper dans la réponse à la question la plus difficile à résoudre pour un technicien, a fortiori pour un juriste.

(1) P. MATHELY, "Le droit français des brevets d'invention", op. cit. p. 765.

(2) Exposé des motifs de la proposition de loi, art. 37, p. 25.

La constatation, enfin, que les juridictions de Paris et de Lyon drainaient déjà 90 à 95 % des litiges de brevets permettait d'envisager une compétence exclusive limitée à ces deux juridictions. Un état de fait aurait été ainsi légalement consacré.

La solution proposée a été, cependant, beaucoup plus audacieuse. Sur le modèle des législations étrangères et de la Convention de Munich, la modification des juridictions dans leur nombre mais aussi dans leur structure a été envisagée. L'idée principalement développée et soutenue par le Président J. FOYER était que la présence d'un "homme de l'art" aux côtés de magistrats était souhaitable, les problèmes de validité et de portée du brevet ne pouvant être traités que par des "compétents".

Pareille formule d'échevinage ou, tout au moins, d'association de "compétents" aux juges nécessairement assortie d'une diminution du nombre de juridictions est apparue tout à fait révolutionnaire. L'institution de juridictions peu nombreuses mais très particulières écartait, en quelque sorte, le Droit des brevets du Droit commun, même si, seuls, les aspects spécifiques du Droit des brevets auraient été soumis par ces tribunaux spécialisés.

Des voix se sont élevées, en réplique, pour conseiller le maintien de l'attitude réformiste du législateur de 1968. Les brevets doivent être maintenus dans le Droit commun. Les dix tribunaux spécialisés permettent l'adaptation des questions particulières au Droit commun. Il n'est, ainsi, pas nécessaire de dissocier dans le contentieux des brevets les questions soumises aux juridictions spécialisées ou portées devant les juridictions de Droit commun.

La ténacité de son défenseur a permis au projet de modification des juridictions de résister aux oppositions diverses tout au long des travaux parlementaires.

Le texte finalement retenu à l'article 68 § 1 al. 2 :

"Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la Justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevet",

supprimant la précision contenue dans l'article 68 al. 3 initial :

"Le nombre de ceux-ci ne pourra être inférieur à dix",

paraît accéder aux aspirations des partisans de la réduction du nombre des tribunaux. Il n'en a rien été. Les derniers débats l'ont privé d'effet. Alors que le texte ne devait plus être modifié, le gouvernement s'est engagé à maintenir la compétence des dix juridictions désignées sous le régime de 1968. Un engagement solennel a remplacé la règle inscrite dans le texte de 1968 (1). Le résultat est le même. Nous nous trouvons, alors, devant le cas curieux et rare d'une réforme mort-née.

(1) Retenons les déclarations suivantes faites au Sénat le 30 juin 1978 :

- M. Pierre MARCILHACY, rapporteur : "Alors, Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Nous en avons délibéré à la commission des lois et j'ai instruction de demander au Sénat de voter contre l'ensemble de la proposition de loi si le Gouvernement ne s'engage pas à ce que le nombre des tribunaux ne soit pas inférieur à dix, ce qui figure, encore une fois, dans le code de l'organisation judiciaire".
- M. Jean-Pierre PROUTEAU, secrétaire d'Etat : "Le Gouvernement peut donc, sur ce dernier point, admettre de ne pas avoir été entièrement suivi par le Sénat et prendre devant lui l'engagement de ne pas réduire au-dessous de dix le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour les litiges relatifs aux brevets, ce qui constitue le maintien de la situation actuelle".
(J.O. Débats parlementaires, p. 1970).

- 151 - Le Président J. FOYER a, plusieurs fois, exprimé le regret d'une "occasion manquée, par la faute de la Chancellerie, de moderniser la juridiction des brevets" (1).

Nous pensons, toutefois, que pareille réforme eut été un peu prématurée. Donner à des magistrats non professionnels un pouvoir juridictionnel nécessite une refonte, une modification importante de l'organisation judiciaire. Confier au gouvernement le soin de l'organiser par la voie réglementaire apparaît un peu léger.

Nous ne croyons donc pas que l'"occasion" devait être la loi de 1978 et pas davantage qu'elle ait été "manquée". Certaines idées doivent être lancées lorsqu'elles apportent des solutions pertinentes mais il faut aussi les laisser mûrir afin que le passage au stade de la réalisation s'opère sans désordre. On s'apercevra, peut-être, qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver à une modification de notre organisation judiciaire dans la mesure où les magistrats qui peuvent, depuis le code de 1975, recourir fréquemment à la consultation d'experts, n'hésitent pas à solliciter leurs conseils lorsque les questions sont particulièrement techniques.

- 152 - Au-delà de cet échec, les débats relatifs à la réorganisation de l'appareil judiciaire des brevets apportent le témoignage d'une volonté de garantir aux utilisateurs éventuels un traitement éclairé des litiges concernant les brevets. L'aptitude des juridictions à trancher ces questions difficiles faisant appel à la technologie la plus avancée, la qualité des décisions comptaient parmi les préoccupations du législateur de 1978.

SECTION II - RENFORCEMENT QUALITATIF ET QUANTITATIF DE L'INTERVENTION ADMINISTRATIVE

- 153 - Depuis Richelieu, l'Administration française tient une place croissante dans la vie économique. La première loi réglementant la matière des brevets est, cependant, intervenue dans le contexte philosophique et politique du libéralisme. Ainsi, la loi de 1792 reconnaissant la nécessité de conférer un droit privatif à l'inventeur a laissé à celui-ci la libre application de la brevetabilité de sa demande et aux tiers, privés de liberté par la reconnaissance du droit de brevet, la possibilité d'en contester l'existence. Dès lors que la validité du titre pouvait être vérifiée judiciairement par la rencontre de deux intérêts contradictoires, le rôle de l'Etat n'apparaissait pas nécessaire si ce n'est pour enregistrer, constater le dépôt d'un titre et en informer les tiers.

L'expérience du libéralisme ayant révélé ses faiblesses, le retour à un interventionnisme modéré a été très sensible dans de nombreux domaines mais fut particulièrement timide dans la réglementation des brevets d'invention. Il a fallu attendre 1968 pour que la participation de l'Etat à la délivrance des brevets ne soit plus passive, limitée à un simple travail d'enregistrement, d'information et devienne plus active, notamment par la procédure d'établissement d'un avis documentaire permettant à l'Administration de s'intéresser non seulement au titre, mais au contenu de l'invention.

Dix ans plus tard, au moment où l'adoption du système de la délivrance contrôlée conférait à l'Administration européenne une importance considérable, l'indifférence des déposants et le peu d'intérêt accordé au rôle de conseil de l'Administration nationale ont été mal ressentis par celle-ci.

(1) Préface au "Droit français nouveau des brevets d'invention", op. cit. et PIBD 1978, numéro spécial 223, p. 6.

- 154 - Les préoccupations de l'Administration étaient, à première réflexion, de caractère quantitatif. La mise en place du système européen de délivrance va, probablement, conduire 40 à 60 % des clients de l'INPI à obtenir le monopole d'exploitation couvrant la France par la formule européenne de délivrance des brevets. Si le nombre de demandes traitées par l'INPI en provenance de déposants indigènes ne devrait pas être sensiblement modifié, de profondes modifications atteignent et atteindront les demandes de brevet intéressant la France en provenance de déposants étrangers.

Il apparaît, par conséquent, que le nombre des dossiers de dépôt reçu et traité par l'INPI baissera de moitié dans les prochaines années, sans que la reprise de l'activité économique, le nouveau déploiement des investissements en matière de recherche-développement et le retour du nombre des inventions brevetées pour la France au chiffre d'il y a 10 ans puisse sensiblement modifier cette situation. On comprend, dès lors, le souci des organismes compétents de "rattraper", par l'ampleur des interventions menées à propos de chaque brevet, les diminutions d'activités résultant de l'abaissement du nombre de dossiers examinés.

Il y a tout lieu, cependant, de penser que ces préoccupations de caractère quantitatif ont moins pesé sur la réforme du Droit des brevets que des souhaits de caractère qualitatif. Au moment où de nombreux collaborateurs de l'INPI reçoivent à Munich dans le cadre de la procédure européenne de délivrance, des responsabilités accrues, il est apparu à certains responsables que l'on ne pouvait maintenir les fonctions des personnels demeurant Rue de Léningrad à de simples fonctions administratives, d'enregistrement et de contrôle de la régularité formelle des dossiers. L'introduction par la loi de 1968 de la procédure d'avis documentaire ouvrait la voie à des tâches de caractère technique estimées, sinon de niveau plus élevé, du moins d'intérêt plus grand, pour les collaborateurs de l'INPI.

La volonté des promoteurs de la réforme de 1977 de tenir compte de pareille préoccupation explique le renforcement, sensible, des pouvoirs de l'INPI tant avant la délivrance des seuls brevets nationaux français, qu'après la délivrance de tous les brevets réservant à un déposant le territoire français, quelle que soit la formule de délivrance nationale ou européenne, choisie par le demandeur.

- 155 - Le renforcement des interventions de l'Administration va, donc, être sensible. Nous relevons le phénomène dans les formules de licences de droit, les systèmes de licences d'office, la mise en oeuvre du régime des inventions de salariés. Nous le percevons, plus nettement, tant dans la procédure de délivrance (Sous-section I) que dans la procédure d'annulation des brevets (Sous-section II).

SOUS-SECTION I - Le renforcement des pouvoirs de l'Administration dans la procédure de délivrance des brevets

- 156 - Le principe de la délivrance automatique du brevet, traditionnellement retenu en France, de façon quasi absolue sous le régime de 1844, de façon plus atténuée sous la loi de 1968, n'est pas remis en cause par la réforme de 1978.

Le moment aurait été mal choisi par le législateur de 1978 pour substituer au régime libéral un régime d'examen préalable à la délivrance. Ce changement aurait été, en effet, non seulement inutile puisqu'un système d'examen est désormais mis en place à l'échelle européenne mais, également, préjudiciable au brevet national susceptible d'être privé d'intérêt et concurrencé par le brevet européen ou communautaire si la même procédure de délivrance contrôlée impliquant un délai long et des frais importants avait été préférée à la procédure de 1968 de délivrance rapide et peu coûteuse.

Comme en 1968, l'Administration française doit, donc, en principe, répondre à toute demande par une délivrance.

La règle demeure mais connaît, désormais, des exceptions car les correctifs apportés au système de la délivrance automatique par le législateur de 1968 ont été, non seulement repris par le texte nouveau mais amplifiés afin de leur conférer une plus grande efficacité. Si l'Administration ne peut, ordinairement statuer sur la brevetabilité et rejeter les demandes pour non conformité de l'invention déposée aux standards énoncés par les articles 6 à 11 de la loi des brevets, la loi lui accorde aujourd'hui un rôle important d'instruction des demandes de brevet.

- 157 - La modification de la procédure d'avis documentaire permet un renforcement de fait des prérogatives de l'Administration (§ 1) : l'élargissement de la faculté de rejet permet un renforcement en droit de pareil pouvoir (§ 2).

Paragraphe 1 - Renforcement de fait du rôle de l'Administration

- 158 - La procédure de l'avis documentaire avait fait l'objet d'un projet de modification tendant à son allègement (1) lorsque intervint, au dernier stade de préparation de la réforme de 1978, le souci de plus grande efficacité de cette procédure dissimulant, parfois mal, le souci plus général d'accuser le rôle effectif de l'Administration dans la délivrance des brevets.

La souplesse du système de 1968 permettant aux demandeurs de ne pas tenir compte des informations données par l'avis documentaire a été mise en cause par l'Administration qui, pour valoriser le système et retrouver la finalité première de l'avis en conduisant les demandeurs à améliorer la rédaction de leurs revendications, a proposé une limitation de la liberté jusqu'alors accordée aux déposants dans leur comportement au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire.

L'Administration a, en effet, constaté que, dans les hypothèses où les projets d'avis signalaient de possibles antériorités, la plupart des demandeurs maintenaient, telles quelles, leurs revendications. Elle a, alors, fait valoir que l'un des intérêts majeurs de l'avis documentaire était d'amener le déposant à préciser, mieux délimiter ses revendications en fonction des recherches, par ailleurs, importantes et coûteuses qu'il effectue.

Ces remarques étaient tout à fait justifiées. Cette procédure, en effet, coûte à l'INPI plus de la moitié de son budget alors que le nombre des déposants ne répondant pas aux avis défavorables s'élevait à 50 %. Le demandeur, bien que "conseillé" par l'Administration, était, dans le régime initial de 1968, seul juge de la brevetabilité sous la réserve bien étroite de l'article 16-5°.

Il conserve, aujourd'hui, ce pouvoir, mais ne peut plus l'exercer en ignorant le rapport établi par l'Administration. Une des innovations les plus remarquables de la réforme consiste, en effet, dans l'adoption de deux mesures reflétant de façon particulièrement nette l'importance accordée, désormais, aux travaux de l'INPI. Que ce soit, en effet, par l'obligation de participation à la procédure d'établissement de l'avis imposée au demandeur par la loi nouvelle (I) ou bien par la formulation plus explicite des avis documentaires (II), l'Administration a, aujourd'hui, les moyens d'exercer une forte pression sur les déposants.

(1) V. *supra* Titre I.

I - La participation du demandeur à la procédure d'établissement de l'avis documentaire

-159 - Dans le cadre des améliorations apportées au système de l'avis documentaire, une importante innovation de la réforme est à relever. Le législateur de 1978, transformant en obligation la faculté de réplique offerte au déposant après la notification des recherches effectuées par l'Administration, a, en effet, fait preuve d'audace.

L'énoncé de l'obligation du déposant à participer à la procédure d'établissement de l'avis documentaire a été facilement admis (A). La détermination de sa sanction a suscité, en revanche, de nombreuses controverses (B).

A. Contenu de l'obligation

- 160 - L'article 20 § 1 al. 4 de la loi dans sa version initiale était ainsi rédigé :

"... le propriétaire de la demande... peut présenter des observations et déposer une nouvelle rédaction des revendications..."

L'article 19 al. 2-1° modifié est rédigé comme suit :

"Un rapport de recherche est établi sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications".

Le remplacement de la formule "peut... déposer..." du texte de la loi de 1968 par "doit... déposer..." du nouvel article 19 ne permet aucun doute quant à l'existence de l'obligation mise par la réforme, à la charge du demandeur. En application de cette règle, il est, désormais, tenu de déposer de nouvelles revendications ou de formuler des observations, si le rapport de recherche signale de possibles antériorités.

Cette dernière formule est, encore, bien ambiguë car on peut s'interroger sur le contenu des observations dont la formulation vaudra exécution de l'obligation, mettra le demandeur en accord avec la règle, le libérant de toute menace de sanction.

La question se pose de savoir si l'adresse par le demandeur à l'INPI d'une déclaration accusant réception du rapport de recherche et observant qu'il ne trouve pas de raison suffisante à la modification de ses revendications suffirait. Répondre par la négative procurerait à l'Administration un pouvoir de contrôle desdites observations accusant, très sensiblement, son intervention. La réponse sera, un jour, donnée par la Cour de Paris statuant sur recours formé, selon l'article 68 § 2 de la loi, contre la décision de rejet prise par l'INPI au titre de l'article 16-8°.

- 161 - Parmi les raisons de cette innovation, on trouve le désir de valoriser le travail de l'administration au-delà du souci d'informer, avec le plus de précision possible, les tiers concernés par le brevet.

Si la faculté de participer à l'établissement de l'avis documentaire avait été, souvent, négligée par les déposants, il était évident que la réforme

ne pouvait consacrer cette attitude et supprimer purement et simplement tout dialogue entre l'Administration et les déposants. Cette solution radicale aurait, en effet, privé d'intérêt une institution dont le principe, conforme à l'optique générale de notre actuel Droit des brevets, ne pouvait être remis en cause.

Près de dix années d'expérience de la procédure d'avis documentaire en ont révélé la qualité et l'intérêt; les déposants s'accordent, très généralement, à apprécier la qualité des avis documentaires élaborés par l'Administration. Nous en voyons un indice parmi d'autres dans la décision très probable de la grande majorité des déposants français de demandes européennes de faire précéder celle-ci non par une demande de certificat d'utilité, titre fort peu onéreux mais ne procurant point à son demandeur un rapport de recherche, mais bien de brevet d'invention, titre plus onéreux mais comportant établissement de pareil document.

C'est pourquoi les mérites de l'avis documentaire, tempérament nécessaire au système de la libre délivrance, n'ont même pas été discutés par le législateur de 1978 qui a recherché, au contraire, les moyens de donner à ce document toute sa valeur. C'est, donc, à la nécessité de renforcer ou plutôt forcer l'attention des déposants à l'établissement de l'avis qu'a obéi le législateur de 1978 par la création de l'obligation de participer à la procédure mise à la charge des demandeurs. Inciter, en outre, les demandeurs à une rédaction plus précise de leurs revendications ou bien à une justification des motifs qui le conduisent au maintien des revendications initiales favorise, comme le souligne le Président FOYER, l'information des tiers :

"L'établissement contradictoire de l'avis documentaire est le seul moyen de permettre à l'Administration de rectifier les éventuelles erreurs d'appréciation commises lors d'un premier examen et de lui éviter d'émettre un avis susceptible de tromper le public sur la validité du brevet délivré" (1).

B. Les sanctions

- 162 - Une fois adopté le principe d'une obligation de participation du demandeur à l'établissement de l'avis documentaire, la question de son éventuelle inexécution s'est posée. Il fallait, alors, envisager la ou les sanctions applicables pour assurer le respect de cette obligation. L'efficacité même de la réforme était assurée par l'autorité des sanctions en imposant le respect.

Si le choix d'une sanction adéquate a été particulièrement difficile, c'est parce qu'il soulevait, ici, le véritable problème. Le contenu d'une obligation peut prendre une signification et une importance différente selon que la sanction qui l'assortit est grave ou légère. Or, en ce domaine, l'éventail des sanctions possibles était très large, pouvant aller jusqu'à déroger au principe de la délivrance automatique. On comprend, dès lors, pourquoi la discussion a été aussi vive et on ne peut juger la portée véritable de cette nouvelle obligation qu'à travers sa sanction.

Conformément à l'article 19, on peut considérer que l'obligation du déposant est inexécutée si celui-ci s'abstient de présenter des observations après l'examen effectué par l'Administration induisant, ainsi, en erreur les tiers qui se réfèrent aux objections émises par cette dernière, ou si le demandeur maintient des revendications excessives par rapport aux autorités citées.

(1) *Exposé des motifs de la proposition de loi, p. 11.*

La probable incidence de l'inexécution sur les tiers permettait d'envisager une sanction, a posteriori, prononcée par le juge à l'occasion d'une éventuelle action de ou des victimes de l'inexécution de l'obligation. Une sanction administrative, a priori, antérieure à la délivrance, apparaissait, cependant, plus efficace bien que plus audacieuse.

-163 - Prudents, mais non dénués d'imagination, comme le démontrent les solutions envisagées, les réformateurs ont, tout d'abord, tenté de régler le problème en termes de sanctions indirectes (1°) avant d'examiner l'opportunité d'une sanction administrative directe (2°).

1°) Les sanctions indirectes écartées

-164 - Le demandeur qui n'a pu manifestement se méprendre sur la validité de son titre, notamment lorsque le rapport de recherche mentionnait des antériorités affectant la brevetabilité de l'invention, peut être sanctionné par le juge à l'occasion d'une procédure en contrefaçon suscitant une demande reconventionnelle en annulation et en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le juge faisant droit aux prétentions du défendeur prononce, alors, l'annulation du brevet et la condamnation du demandeur pour action abusive.

Pareille sanction de Droit commun faisant appel aux mécanismes de la responsabilité civile apparaissait, cependant, insuffisante. Ce contrôle a posteriori exercé par les tribunaux existait, en effet, bien avant la réforme de 1978. Le passage d'une simple faculté à un degré supérieur : la création de l'obligation visée à l'article 19 al. 3-1° réclamait un degré supplémentaire dans la sanction, sinon la création d'une sanction nouvelle du moins un net renforcement des sanctions existantes. On ne pouvait durcir la sanction de Droit commun sauf à déroger aux grands principes traditionnels de la responsabilité civile. On ne s'est, donc, pas satisfait de cette sanction dont on ne pouvait renforcer le jeu et attendre plus d'efficacité que par le passé.

-165 - Deux autres formules ont alors été proposées suscitant de très vifs débats : l'annulation de la totalité de la revendication non modifiée (a), l'exonération de la responsabilité de l'auteur de la contrefaçon (b).

a) L'annulation de la totalité de la revendication non modifiée

-166 - Dans son projet de réforme, le Conseil supérieur de la propriété industrielle avait envisagé, sans la retenir tout à fait, une adjonction à l'article 49 al. 2 contenant une sanction particulièrement grave pour le demandeur :

"Toutefois, une même revendication ne peut être annulée qu'en totalité lorsque le motif de nullité qui l'affecte partiellement résulte à l'évidence d'une antériorité révélée au déposant au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire".

-167 - Cette disposition a donné lieu à de très vives discussions. Ses défenseurs ont invoqué la nécessité de prendre des mesures rigoureuses pour inciter le demandeur à tenir compte de l'état de la technique qui lui est révélé et l'amener à modifier ses revendications pour les limiter à ce qui demeure brevetable.

-168 - Ses adversaires ont estimé que la sanction proposée à l'article 49 al. 2 était inadéquate. Les plus vigoureuses critiques ont porté sur le principe même de cette sanction.

Accorder au juge la possibilité de prononcer la nullité totale d'une

revendication alors que le vice ne l'infecte que partiellement, a semblé tout à fait inadmissible.

Cette disposition a été jugée, également, inadéquate et même dangereuse dans ses effets car, destinée à sanctionner les déposants qui, par calcul ou mauvaise foi, se refusent à tenir compte des antériorités signalées par l'administration, elle pouvait atteindre les demandeurs de bonne foi ayant fait une simple erreur d'interprétation. Si le nombre des demandeurs ne répondant pas aux conclusions de l'Administration, a été estimé à environ 50 % cela ne veut pas dire nécessairement qu'il y ait 50 % de fraudeurs; certains déposants ont pu ignorer s'ils devaient ou non modifier leurs revendications. Un demandeur peut avoir, en outre, mal préjugé de l'appréciation éventuelle d'un juge et on ne peut, dans ce cas, le pénaliser aussi sévèrement.

On a, enfin, souligné que cette conséquence, fâcheuse pour les déposants de bonne foi, pouvait l'être également pour les tiers car les demandeurs, soucieux de ne pas être sanctionnés à tort, multiplieraient, sans aucun doute, leurs revendications diminuant, ainsi, la clarté des dossiers et rendant leur examen plus difficile pour le public.

-169 - Une nouvelle formulation de cette disposition tendant à la rendre applicable aux seuls demandeurs de mauvaise foi a, alors, été proposée.

La modification envisagée prévoyait que la sanction de l'article 49 al. 2 ne pourrait être applicable qu'après une notification de l'antériorité au déposant et un avertissement de l'Administration lui indiquant très clairement que le maintien de la revendication risquait de conduire à son annulation en totalité, par application de l'article 49 al. 2.

Cette nouvelle proposition n'a pas été davantage retenue. Il semble, en effet, inutile d'user de voies indirectes et d'une sanction judiciaire, contestée et contestable, alors que le pouvoir confié à l'Administration dans cette hypothèse est un véritable pouvoir de rejet qu'il est préférable d'exercer avant la délivrance du titre.

b) L'exonération de la responsabilité de l'auteur de la contrefaçon

- 170 - L'adjonction d'un alinéa 4 à l'article 51 de la loi nouvelle a été proposée. Le texte soumis à approbation était ainsi rédigé :

"L'auteur de la contrefaçon peut être exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité si l'avis documentaire cite un élément de l'état de la technique sur l'existence duquel l'attention du demandeur a été appelée par une notification spéciale au cours de la procédure prévue à l'article 19, sans que l'intéressé modifie les revendications ou présente des observations justifiant leur maintien".

L'indemnité de contrefaçon pouvait, donc, être réduite, voire supprimée si le déposant n'avait pas tenu compte du rapport de recherche.

- 171 - Le Président J. FOYER favorable à cette formule justifiait la modification de l'article 51 par la sécurité des tiers :

"Cette règle nouvelle est inspirée par la préoccupation... d'améliorer les garanties que doit offrir aux tiers le système de l'avis documentaire" (1).

(1) Exposé des motifs de la proposition p. 3.

- 172 - Egalement soucieux de donner pleine efficacité à l'avis documentaire, de nombreux observateurs s'opposaient à la mise en place d'une sanction qui leur apparaissait fondamentalement inacceptable et pratiquement inefficace. Pareille admission constituait, en effet, une entorse aux principes de la responsabilité civile particulièrement choquante. Cette règle permettant au juge d'engager ou non la responsabilité du contrefacteur alors que tous les éléments de la contrefaçon sont remis, ne pouvait être, en outre, que d'application très restreinte, sa mise en oeuvre supposant, en effet, que toutes les revendications ne soient pas antérieures pour qu'il y ait contrefaçon.

L'avantage, enfin, trouvé par les tiers dans l'application de ce texte n'aurait pas été appréciable sinon pour certains contrefacteurs dont l'intérêt ne devait pas être pris en compte. Dans la mesure, en effet, où la contrefaçon est reconnue, leur responsabilité l'est aussi. En conséquence, s'ils avaient été induits en erreur par la faute du déposant, ce ne pouvait être que partiellement.

- 173 - La pertinence de ces divers arguments a conduit le Parlement à écarter, assez tôt, pareille modification de l'article 51.

Aucune suggestion heureuse n'ayant été formulée, le principe d'une sanction a posteriori a été contesté. Les auteurs de la réforme se sont rangés à l'avis exprimé par le Conseil supérieur de la propriété industrielle (1), selon lequel pareille sanction n'est pas concevable dans le système sans examen retenu par notre Droit national, où il n'est pas possible de délivrer un brevet conférant des droits conditionnels.

2°) La sanction directe retenue

- 174 - Après l'échec des solutions faisant application de sanctions indirectes, le législateur a préféré faire appel à la technique du rejet administratif. L'adjonction d'un alinéa supplémentaire à l'article 16 a, alors, été proposée, permettant à l'INPI de rejeter une demande de brevet lorsque le déposant n'avait pas exécuté l'obligation prévue à l'article 19.

L'écueil de l'examen préalable a immédiatement été signalé avec la crainte que ce pouvoir d'appréciation laissé à l'Administration ne l'instaure.

Les promoteurs de la réforme ont finalement estimé que ce pouvoir pouvant se limiter aux cas extrêmes, cette sanction ne remettait pas en cause le principe de la délivrance automatique et apparaissait comme la seule véritablement efficace. Ils ont, alors, mis en place un nouvel article 16 al. 1-8° ainsi rédigé :

*"Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet :
8 - Lorsque le demandeur n'a pas satisfait à l'obligation prévue par l'art. 19 paragraphe 1".*

Ce texte confère, ainsi, à l'Administration, au-delà d'un rôle effectif un véritable pouvoir de droit et valorise, considérablement, les recherches effectuées par cette dernière.

II. La motivation par l'Administration de l'avis documentaire

- 175 - La doctrine classique qui, de 1955 à 1978, a présidé à la conception

(1) V. projet du Conseil supérieur de la propriété industrielle; Texte in D.B. 1976.VI.3.

de l'avis documentaire, y voit l'expression d'une intelligente division du travail : à l'Administration la lourde recherche documentaire permettant l'inventaire des possibles antériorités que, seul, un organisme public disposant de puissants moyens d'interprétation peut assurer... aux demandeurs particuliers ou industriels soucieux de leurs droits d'exploitation l'appréciation au cas par cas de la valeur antériorisante des documents ou faits de divulgation recensés. Cette formule était retenue sans atteinte par le texte législatif de 1978.

Aussi est-on surpris de rencontrer dans le décret de 1979 un article 51 énonçant :

*"L'avis documentaire est dressé à l'expiration des délais fixés aux articles 45, 47 ou 48, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.
Y figure une comparaison entre les antériorités retenues et les revendications concernées".*

Cette mesure a été jugée adéquate et particulièrement efficace en ce qu'elle favorise l'information des tiers, éventuellement du juge, tout en respectant le principe de la libre délivrance.

On peut, cependant, formuler des réserves (1). Cette comparaison modifie sensiblement, en effet, l'équilibre des formules classiques d'avis documentaire en alourdissant sensiblement les charges, donc les délais d'action de l'Administration et le poids de son intervention dans la délivrance des brevets. Il y a, en effet, une évidente contradiction à vouloir, d'une part, raccourcir, alléger, simplifier, la procédure d'établissement de l'avis documentaire et, d'autre part, décider que les avis seront motivés, ce qui alourdit sensiblement la tâche de l'Administration.

Quelle que soit l'amélioration des garanties offertes aux tiers par une formulation plus explicite des avis, il ne faudrait pas que cette charge nouvelle de l'INPI ne rende plus onéreuse et surtout plus longue l'instruction administrative et n'affaiblisse l'intérêt du déposant à obtenir le brevet français. On pourrait, alors, se demander si le souci de donner plus de poids aux travaux de l'Administration ne l'a pas emporté sur celui des déposants.

Paragraphe 2 - Renforcement, en droit, des pouvoirs de l'Administration dans la procédure de délivrance

- 176 - Dans un système de délivrance automatique, l'Administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle des demandes et, donc, de non délivrance des brevets.

Notre législation, traditionnellement attachée à ce mode de délivrance, a toujours limité les prérogatives de l'INPI.

Sous le régime de 1844, ce principe ne connaissait que de très rares exceptions.

Le texte de 1968 a accordé à l'Administration certaines facultés de rejet en matière de brevetabilité sans que le système puisse être remis en cause. L'article 16 de la loi de 1968 dans sa version initiale prévoit, en effet, une sanction administrative en cas d'irrégularité formelle, de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs et dans certaines hypothèses limitées de défaut de caractère industriel. L'INPI a appliqué ce texte de façon très libérale. Nous rappelons, toutefois, que le nombre des rejets décidés par l'Administration sous le régime initial de 1968 a été faible et M. P. FRESSONNET, Directeur adjoint de l'INPI, déclarait, le 12 octobre 1978 :

(1) J.M. MOUSSERON, "Nouveau régime : Textes réglementaires" - D.B. 1979. V, p. 71.

"Entre le 1er janvier 1969 et le 30 septembre 1978, 427 100 demandes de brevets ont été déposées à l'INPI. Sur ce nombre, 1 615 demandes ont été déclarées irrecevables, soit 0,37 %, 249 demandes ont été rejetées, soit 0,05 %. Sur ce nombre de rejets, 190, soit 0,04 % ont pour motif l'irrégularité matérielle; les 59 autres rejets, soit 0,01 % ont été prononcés pour des raisons de fond, dont 57 pour défaut de caractère industriel. Sur ces 249 décisions de rejet, 7 ont fait l'objet de recours devant la Cour d'Appel de Paris qui les a rejetés. Sur les autres décisions prises l'INPI en matière de taxes, de revendications du droit de priorité d'erreur matérielle, de transformation de brevet en certificat d'addition et d'inscription au registre national des brevets, 17 recours ont été introduits devant la Cour d'Appel de Paris, qui a annulé 7 décisions de l'INPI" (1).

Il est certain que l'établissement de cette faculté de rejet interdit de qualifier le système français de système de délivrance automatique, d'enregistrement pur et simple. Mais il est, peut-être, audacieux de penser qu'il était une solution de juste milieu entre les formules de délivrance automatique et de délivrance contrôlée.

Le système de 1968, appliqué dans les faits aussi libéralement que l'indiquaient les textes et peut-être plus dans la mesure où de nombreux déposants ont fait mauvais usage de leur liberté et maintenu des brevets sans valeur, a montré ses limites : permettre la délivrance de brevets sans aucun intérêt conduit vite, en effet, à un encombrement du domaine public par de tels titres, encombrement préjudiciable à l'intérêt général.

- 177 - On aurait pu, alors, imaginer que, cédant aux critiques, la France aurait, hors du contexte européen, modifié son système de délivrance pour adopter le système de délivrance contrôlée connu de la plupart des autres pays industrialisés.

Lors des travaux préparatoires, certaines voix se sont élevées pour que la réforme de Droit interne dote notre législation nationale d'un système de délivrance contrôlée. Certains faisaient valoir, par exemple, que les Allemands ne renonçaient pas à la formule de délivrance avec examen différé en ratifiant la Convention de Munich.

La nécessité, cependant, de maintenir un système français national de délivrance concurrentiel, mais aussi complémentaire par rapport au brevet européen a conduit le législateur de 1978 à conserver le système de libre délivrance permettant de proposer des brevets nationaux de faible coût et rapidement délivrés

Mais c'est aussi, entre autres, l'influence européenne qui l'a conduit à tempérer très sensiblement le principe pour que toute délivrance de brevet français ne soit pas suspectée. La coexistence de deux systèmes, national et européen, de délivrance de brevet, tolère qu'une demande nationale débouche sur une délivrance nationale de brevet, alors que la demande européenne correspondante serait rejetée pour non brevetabilité de l'invention considérée. Si la loi française d'application prévoit la caducité du brevet français dans le cas et au moment de la délivrance de brevet européen désignant la France, elle ne comporte pas de disposition inverse prévoyant la caducité de la demande ou du brevet français en cas de rejet de la demande européenne désignant la France. C'est

(1) Université de Paris II, Journée d'étude citée, p. 38.

même dans ce second cas que le brevet français survivra à la décision de l'Office européen des brevets statuant sur la demande européenne. Il fallait, donc, éviter les divorces les plus criards entre les décisions de l'Administration nationale et de l'Administration européenne à l'égard des demandes concernant la même invention pour le même pays.

Au moment de la signature des Conventions européennes, on s'est donc aperçu que la valorisation du brevet national était en définitive souhaitée par tous. Les tiers y voyaient une amélioration de leurs garanties, de leur sécurité, les déposants, plus de crédit et de confiance accordés à leur titre, ainsi que la possibilité d'obtenir par la suite un brevet européen et l'Etat, un facteur supplémentaire de succès pour le brevet français.

Le législateur de 1978 devait, alors, trouver un moyen terme, une solution qui concilie le maintien de la délivrance automatique avec une certaine valorisation du brevet national par l'élimination la plus précoce possible des brevets sans valeur. Accorder à l'Administration des pouvoirs élargis par rapport aux prérogatives passées, mais toujours enfermés dans une définition stricte, était le moyen d'élever le seuil de brevetabilité et de donner, ainsi, une meilleure image de marque au brevet français en conservant une procédure rapide et peu coûteuse.

- 178 - Le texte de 1978 accroît, à certains égards, les pouvoirs de l'INPI tant par l'extension du domaine de son pouvoir de rejet (I) que par la diversification du contenu de cette faculté (II).

I. Elargissement du domaine de la faculté de rejet administratif des demandes

- 179 - Lorsque la réforme a étendu les ouvertures de rejet offertes à l'Administration, elle a, bien évidemment, maintenu les anciens pouvoirs de l'INPI. Nous les rappellerons brièvement, afin de signaler au passage les transformations légères qui sont intervenues.

- 180 - L'Administration conserve le contrôle de la régularité formelle des demandes :

L'article 16-1° nouveau prévoit, toujours, un rejet administratif des demandes lorsque le déposant méconnaît les formalités imposées par la loi et les décrets d'application, conformément à l'article 12 nouveau.

L'article 16-2° et 3° sanctionne, comme par le passé, le refus de division des demandes complexes et la rédaction de demandes divisionnaires plus larges que la demande initiale. On notera que la faculté d'annulation de la demande divisionnaire par élargissement de la protection au-delà du contenu de la demande initiale ne compromet pas le maintien de cette faculté de rejet.

La nouvelle rédaction de l'article 16-6° ne peut être considérée comme une innovation. Le nouveau texte autorise, désormais, le rejet, chaque fois que la description mais aussi les revendications ne permettent pas d'établir le rapport de recherche. Le pouvoir de contrôle de la régularité accordé à l'Administration ne s'en trouve pas très élargi. Il était, simplement, souhaitable de l'étendre aux revendications en raison de leur rôle dans l'établissement de l'avis documentaire. Les commentateurs du texte de 1968 s'étaient, d'ailleurs, souvent étonnés de la solution retenue par l'article 16-6° initial et regrettaient que la formule aujourd'hui proposée ne lui ait pas été préférée. Cette modification répond à leur souhait.

- 181 - L'Administration conserve, d'autre part, ses pouvoirs de contrôle de la brevetabilité existant sous le régime de 1968.

Le rejet des demandes couvrant des inventions dont la publication ou la mise en oeuvre est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs est, évidemment, maintenu par l'article 16-4° ainsi rédigé :

"Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet 4° qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article 7".

La lecture de ce paragraphe nous permet de relever deux modifications.

L'une est plutôt formelle car, seule, la présentation du texte change. La référence à l'article 7 nouveau permet à l'Administration de rejeter les demandes portant sur des obtentions végétales ou des créations animales. Cette faculté, du moins en ce qui concerne les obtentions végétales, avait été accordée à l'INPI dès 1970, mais prévue par l'adjonction d'un paragraphe 7 à l'article 7 et non au niveau des inventions non brevetables définies à l'article 11.

La deuxième modification résulte de l'adjonction de l'adverbe "manifestement" au texte ancien. Restreignant la faculté de rejet prévue par cet article aux inventions "manifestement" non brevetables, cette nouvelle rédaction témoigne du souci de la réforme de délimiter avec précision le champ d'action de l'Administration.

- 182 - A côté de ces dispositions qui maintiennent dans leurs grandes lignes les ouvertures de rejet du régime de 1968, on trouve dans ce même article 16 des dispositions nouvelles qui accroissent, très sensiblement, soit par une amplification des règles existantes (A), soit par la création de règles nouvelles (B) le pouvoir de contrôle de l'Administration.

A. Elargissement d'ouvertures anciennes de rejet

- 183 - Dans sa rédaction ancienne, l'article 16-5° prévoyait :

*"Est rejetée toute demande de brevet :
5° - dont l'objet est manifestement dépourvu de caractère industriel au sens de l'article 7 tel que limité par les alinéas 2 et 3 dudit article".*

Le pouvoir de rejet des demandes dépourvues de caractère industriel était, donc, restreint aux inventions visées à l'article 7 al. 2 et 3, c'est-à-dire :

"créations de caractère (industriel) exclusivement" (al. 2) ou "méthodes financières ou comptables, règles de jeux et tous autres systèmes de caractère abstrait, et notamment les programmes ou séries d'instruction pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice" (al. 3).

En conséquence, une demande visant

"les principes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques" (Art. 7 al. 1)

ne pouvait être rejetée.

Aujourd'hui, un rejet administratif peut sanctionner toute exclusion de la brevetabilité dans les cas envisagés au nouvel article 16-5°.

"Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article 6 paragraphe 2, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 6 paragraphe 4".

Ce texte représente une innovation par rapport à la formule initiale de 1968.

Son allusion au manquement constaté aux deux conditions de brevetabilité que sont l'exigence d'invention, d'une part, et celle de caractère industriel, de l'autre, apparaît comme étant l'apport principal du texte. Nos observations précédentes sur la signification de l'adjonction au système tripartite de brevetabilité retenu par la loi du 2 janvier 1968, d'une exigence autonome d'invention, affaiblissent, cependant, la portée de cet ajout. Nous avons, en effet, observé, qu'empruntée à la Convention de Munich, cette innovation consistait, essentiellement, à transporter dans l'exigence d'invention les exigences traditionnellement présentées au titre de la condition de caractère industriel.

Il faut, par conséquent, attacher sans doute plus d'attention à ce que, désormais, tous les cas de manquement aux impératifs découlant des deux exigences confondues d'invention et de caractère industriel pourront être sanctionnés par le rejet administratif de la demande.

Comme par le passé, toutefois, pareille intervention de l' INPI sera subordonnée au caractère manifeste de la violation des règles de brevetabilité envisagée.

Il ne semble pas, cependant, que cet élargissement de l'ouverture de la faculté de rejet doive entraîner des conséquences très importantes. Nous avons noté qu'assez rares ont été les rejets de demandes réalisés sur la base de l'article 16-5° initial. Et le Président FOYER pouvait justement remarquer dans son exposé des motifs :

"L'Administration a toujours fait preuve d'une grande modération dans l'exercice de ce pouvoir" (1).

Le fait que les rares recours formés contre ces décisions n'aient jamais fait valoir que l'invention était soustraite à la brevetabilité, non pas au titre de l'article 7 al. 2, 2° ou 3°, mais au titre de l'article 7 al. 2-1°, peut sans doute être invoqué comme témoignant du faible nombre de situations tombant sous le coup de cette dernière prohibition. Il semblait, donc, tout à fait rationnel d'étendre à tous les cas ce pouvoir de rejet accordé à l'Administration, comme le remarque, également, le Président FOYER :

"Elle a maintenant acquis en la matière une expérience certaine qui a révélé le caractère illogique de la distinction posée et l'opportunité de la supprimer" (2).

B. Etablissement d'ouvertures nouvelles de rejet

- 184 - Une innovation de la loi de 1978 est réalisée par l'article 16-2. Ce texte prévoit une faculté de rejet des demandes par l'Administration dans le cas particulier des certificats d'addition. Il s'agit bien de la création d'une règle qui confère à l'Administration un nouveau pouvoir. Nous n'évoquons, cependant, pas ici, ce problème de non rattachement du certificat d'addition qui nous paraît procéder d'une autre orientation de la réforme. Le silence du texte de 1968 à ce sujet s'expliquait simplement par une lacune que le législateur de 1978 a voulu réparer (3). Le pouvoir de rejet désormais accordé à l'Administration n'est donc pas véritablement nouveau.

(1) *Exposé des motifs de la proposition de loi p. 8.*

(2) *ibid.*

(3) *V. supra Titre I.*

- 185 - L'extension la plus importante des causes de rejet administratif de la demande a été posée par l'article 16-6 bis nouveau. Ce texte autorise, en effet, l'Administration à rejeter une demande,

"qui n'a pas été modifiée après mise en demeure alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche".

Cette disposition peut être lue de deux manières.

On peut être, essentiellement, attentif à une rédaction qui permet à l'INPI de rejeter une demande de brevet en cas d'antériorité manifeste atteignant la nouveauté exigée de la proposition déposée. La faculté de rejet ainsi définie correspond à la première idée développée lors des travaux préparatoires. Une extension du contrôle de la brevetabilité aux deux autres conditions de nouveauté et d'activité inventive, avait été retenue en cours d'élaboration du texte. Le législateur a, cependant, estimé que l'examen de l'activité inventive développerait excessivement l'invention administrative. La formule initialement choisie limitant la faculté de rejet aux seules hypothèses d'antériorité citées au titre de la nouveauté, a donc été finalement maintenue. L'innovation n'en est pas moins capitale dans la mesure où tout contrôle de ce type était écarté par le texte de 1968 et, a fortiori, de 1844.

Une deuxième lecture liera davantage l'introduction d'une nouvelle ouverture de rejet administratif au souci des auteurs de la réforme d'obtenir des déposants qu'ils "jouent le jeu" de l'avis documentaire et tiennent compte de ses informations pour la rédaction de leurs revendications terminales. La sanction du rejet prévue à l'article 16-6 bis s'apparenterait alors à celle qu'envisage l'article 16-8° constituant, comme cette dernière, un moyen de droit offert à l'Administration afin de faire valoir son rôle effectif.

Le choix de la première ou la deuxième interprétation pourra être important pour l'application du texte.

Il ressort des travaux préparatoires que la deuxième correspond plus que la première à la volonté du législateur de 1978.

- 186 - Il semble, en vérité, que l'innovation la plus importante de la réforme n'ait guère suscité de commentaires. Elle tient selon nous à l'article 16-6 ter :

"Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet 6 ter - dont les revendications ne se fondent pas sur la description".

L'exigence de revendications supportées à suffisance par la description est concomitante à l'introduction même des revendications dans notre Droit positif. L'article 28 al. 2 du texte initial de 1968 dispose :

"L'objet des revendications ne peut s'étendre au-delà du contenu de la description complétée, le cas échéant, par les dessins".

Affadi par suite de son alignement sur l'article 84 de la Convention de Munich, l'article 14 ter nouveau enseigne :

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et précises et se fonder sur la description".

Sous des expressions différentes, le contenu de la règle est maintenu. La question se posait, alors, de sa sanction. Sous le régime initial de 1968, la sanction a tenu à l'interprétation restrictive des revendications; l'invention,

éventuellement réservée par le droit de brevet, résultait du double filtrage successif par la description, d'une part, et par les revendications, d'autre part. En un temps où l'annulation avait un effet inter partes, les conséquences de cette démarche étaient identiques à celles de l'annulation. Sous le régime de 1978, le texte précité introduit une sanction beaucoup plus lourde puisqu'il s'agit du rejet de la demande.

Cette mesure nous apparaît comme celle qui accroît, au plus, l'intervention administrative en matière de délivrance, car l'usage de cette faculté suppose un examen très minutieux du dossier. On peut même se demander si les auteurs et observateurs de la réforme, les "milieux intéressés" ont parfaitement perçu ses implications. Avoir multiplié les obstacles au rejet sur la base de l'article 6 bis et avoir "laissé passer" l'article 16-6 ter apparaît, difficilement, cohérent.

II. Diversification du contenu de la faculté de rejet administratif de la demande

- 187_ L'article 16 in limine introduit une solution que la loi de 1968 dans sa version initiale ne semblait pas adopter.

La formule "est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet..." ouvre, en effet, à l'Administration la possibilité d'un rejet partiel. Cette faculté, sans être exclue du texte initial, n'était pas expressément retenue. Les tribunaux, eux-mêmes, n'ayant pas été saisis de pareil problème n'avaient pas, à notre connaissance, apporté de réponse.

La réforme est, donc, venue préciser un point qui, dans le silence de la loi, restait obscur. L'éventualité d'un rejet partiel en cas d'irrégularité partielle apparaissait tout à fait raisonnable et réalisable ainsi que l'indiquait le Président J. FOYER dans sa proposition :

"L'application de l'adage "qui peut le plus peut le moins" semble militer en faveur d'une réponse positive. Afin de lever toute éventuelle incertitude sur ce point, il est toutefois préférable de prévoir expressément cette solution" (1).

La faculté de rejet partiel par refus des seules revendications vicieuses a donc été retenue et clairement exprimée par la loi de 1978.

La faculté de rejet partiel des demandes est, cependant, limitée au rejet "en bloc" de telle ou telle revendication méconnaissant certaines exigences de forme ou couvrant une invention contrevenant aux conditions de brevetabilité. Elle ne va pas jusqu'à permettre à l'Administration de réécrire, elle-même, les revendications pour les soustraire à la critique.

-188 - Ces innovations apportées à l'article 16 tant par l'élargissement quantitatif de son domaine d'invention que par la différenciation qualitative des mesures susceptibles d'être prises, exprime le souci des promoteurs de la réforme de renforcer en fait et en droit les pouvoirs reconnus à l'Administration à l'égard des brevets au stade de leur demande et au cours, par conséquent, de leur procédure de délivrance.

Ce renforcement des pouvoirs de l'Administration peut poser le problème de savoir si le Droit français des brevets adhère toujours au principe de la délivrance automatique. On peut, en effet, en douter et le Pr. J. LAVOIX observait récemment :

(1) *Exposé des motifs de la proposition p. 8.*

"La France est indiquée comme étant un pays à délivrance automatique, ce qui est parfaitement inexact et ne tient aucun compte des six cas de rejet au fond prévus par l'article 16 de la nouvelle loi de 1968-1978 et de la procédure de délivrance prévue par l'article 19 avec rapport de recherche et établissement d'un avis documentaire de nouveauté qui constitue en elle-même un véritable examen de nouveauté. Le terme de "délivrance contrôlée" conviendrait beaucoup mieux à cette procédure et celui de "délivrance avec examen complet" concernerait alors la procédure de pays tels que l'Allemagne. Je considère personnellement que la nouvelle procédure française représente au contraire un moyen terme excellent qui comporte tous les avantages de l'examen de nouveauté (qui correspond seul à des critères objectifs), sans avoir les inconvénients de l'examen de brevetabilité qui comporte des discussions stériles basées sur des critères très subjectifs comme celui de l'activité inventive" (1).

- 189 - Nous admettons le caractère dépassé d'une terminologie qui assimilerait le système français de délivrance à une "délivrance automatique" mais nous estimons, toutefois, que le système français est bien éloigné d'une formule de délivrance contrôlée. Il faut même, déjà, prévenir les interprétations erronées qui pourraient être données de l'élévation attendue du nombre de rejets. Ils vont sanctionner le non règlement de la taxe de demande dans le mois de dépôt, avatar d'une facilité que la loi accorde aux demandeurs et dont l'INPI craint qu'elle ne se retourne, en un premier temps, contre eux. Ils vont aussi correspondre à l'abandon de nombreux brevets dont le rapport de recherche révèle la faiblesse et dont l'abandon prendra la forme non pas d'un retrait ou d'un non règlement des annuités mais d'une non réponse au rapport de recherche : l'exécution dissimulera le suicide.

La réponse tiendra largement à l'application que l'Administration fera, demain, des textes étudiés.

Il ne faut pas méconnaître le poids qu'obtient, dans l'évolution de notre système des brevets, la fréquentation, toujours plus grande, du système de délivrance contrôlée. Il ne faut pas davantage être inattentif au poids qu'aura sur le développement de notre système des brevets, la mise en place d'un corps d'examineurs qualifiés, attentifs à l'exercice de leurs attributions face à un nombre en régression de demandes de brevets. Les quelques ingénieurs, en effet, dont disposait l'Institut au moment du vote de la loi de 1968 sont devenus un corps de 110 techniciens expérimentés et compétents qui, en outre, n'auront probablement plus à traiter dans les années à venir que 20 000 et 40 000 dossiers. La situation est donc tout à fait différente. Gageons qu'ils seront tout particulièrement attentifs aux demandes de brevets français que leurs déposants doubleront d'une demande européenne et qu'ils s'efforceront d'éviter la délivrance de brevets qui, de façon manifeste, encouraient la réprobation de leurs collègues de Munich.

- 190 - Visant, pour de multiples raisons, un renforcement des pouvoirs de l'Administration dans la procédure de délivrance, la réforme de 1978-1980 a eu recours à des moyens indirects et directs. Les résultats dépendront, pour une large part, de l'usage que l'INPI fera des pouvoirs accrus qui lui ont été dévolus.

(1) J. LAVOIX, *Lettre des brevets 1981-I in D.B. 1981-I.*

SOUS-SECTION II - Le renforcement des pouvoirs de l'Administration dans la procédure d'annulation

- 191 - La volonté du législateur de renforcer les pouvoirs de l'Administration, très nette dans les modifications apportées à la procédure de délivrance, a également trouvé un point de fixation au niveau de la procédure d'annulation du fait de l'élargissement erga omnes des effets de l'annulation.

L'abandon de la théorie traditionnelle de l'effet relatif des décisions d'annulation et la réception du principe de leur effet erga omnes, ont été acquis, sans difficulté dès les premiers débats. Cette modification technique importante a suscité un intérêt particulier pour toutes les questions rattachées à l'annulation. On s'aperçoit, alors, qu'à chaque étape importante de la procédure, la question de nouveaux pouvoirs de l'Administration s'est posée. Cette attitude du législateur est symptomatique d'une volonté latente de grandir le rôle de l'Administration pour chaque décision faisant appel à ses connaissances techniques.

Très tôt, la proposition fut faite d'associer l'Administration au traitement de ce problème au déclenchement (§ I), à la conduite (§ II) et au dénouement (§ III) de la décision d'annulation.

Paragraphe I - Les pouvoirs de l'Administration dans le déclenchement de la décision d'annulation

- 192 - Au niveau de la décision d'annulation, on peut distinguer entre l'initiation et la conduite de l'action. Si l'observation de la première manque d'intérêt en ce que la solution ancienne, très rarement appliquée, a été maintenue sans difficulté, l'étude de la deuxième mérite, malgré le rejet des innovations proposées, que l'on y prête beaucoup plus attention.

- 193 - L'article 50 nouveau, reprenant le texte initial de l'article 50 dans son alinéa 1 dispose :

"Le ministère public peut agir d'office en nullité d'un brevet d'invention".

Comme par le passé, le ministère public peut prendre en charge les initiatives de l'Administration et demander l'annulation d'un brevet. Dans le passé, cependant, cette initiation avait des conséquences importantes : seules les actions engagées par le ministère public avaient un effet erga omnes.

L'abandon du principe de l'effet relatif des décisions d'annulation supprime, désormais, le principal intérêt d'une règle déjà oubliée par la pratique.

Paragraphe II - Les pouvoirs de l'Administration dans la conduite de l'action en annulation

- 194 - La proposition FOYER avait prévu, à peine d'irrecevabilité, la notification à l'INPI de la demande en annulation et des conclusions des parties. Les observations de l'Administration sur la validité du brevet devaient intervenir en retour.

Pour établir l'avis documentaire, l'Administration procède à une étude approfondie dont le document délivré ne donne qu'un résumé. Il est apparu intéressant de permettre à l'Administration de faire connaître au tribunal saisi d'une demande en annulation, les motifs qui ont présidé à l'établissement de l'a-

vis documentaire. On a fait valoir, en outre, que l'Administration jouait déjà un rôle semblable dans d'autres procédures comme, par exemple, les licences obligatoires (1).

Cette proposition a soulevé, cependant, de vives protestations.

La plus vigoureuse critique s'appuyait sur le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Selon les opposants à pareille formule, les tribunaux se laisseraient, en effet, impressionner et seraient nécessairement influencés par les observations de l'Administration qui deviendraient alors un véritable projet de jugement (2).

On a, également, reproché à la mesure proposée de donner à l'avis documentaire une importance qu'il n'a pas, en permettant à l'Administration de donner un avis sur l'opposabilité d'une antériorité à la nouveauté ou l'activité inventive d'un brevet. Pareil commentaire est apparu immédiatement superflu dans la mesure où l'avis documentaire est devenu, du fait de la réforme, plus motivé et plus explicite alors même que le principe de la délivrance essentiellement automatique a été maintenu.

On a relevé, d'autre part, que les règles de la procédure civile autorisaient déjà l'Administration de faire valoir son point de vue, en permettant au ministère public de communiquer aux tribunaux les documents ou observations que l'Administration pouvait avoir à présenter.

Cette perspective d'un accord direct entre le Ministère de la Justice et le Ministère de l'Industrie, pour une participation plus active du parquet aux décisions d'annulation, a incité le législateur à écarter ce projet. La décision finale a été vraisemblablement emportée par la vigoureuse opposition de Me Pierre REGIS à l'Assemblée Nationale le 24 novembre 1977, après laquelle cette proposition a été définitivement éliminée.

Cette proposition, malgré son rejet, apporte un triple témoignage :

Elle signifie, tout d'abord, que le renforcement proposé des pouvoirs de l'Administration est, au sein de l'instance judiciaire, apparu possible à un moment quelconque; l'audace de la proposition équilibre alors son rejet.

Elle comporte ensuite l'idée que l'augmentation des pouvoirs de l'Administration est liée à sa fonction technique, son rôle initial de recherche. Les travaux de l'Administration prennent, alors, une importance que dément le maintien du principe de la libre délivrance, fut-elle atténuée.

Elle révèle, enfin, que l'Administration souhaitait une valorisation de ses travaux. La lecture des débats que cette proposition a fait naître est particulièrement significative du désir de l'Administration de participer plus activement à la vie juridique des inventions et de donner, ainsi, une utilité plus tangible aux études qu'elle effectue.

(1) V. proposition FOYER, exposé des motifs p. 20.

(2) V. notamment l'intervention de P. REGIS, rapporteur à l'Assemblée Nationale : "La première est d'ordre juridique : il est de règle fondamentale en France que le pouvoir judiciaire soit indépendant et que l'Administration ne puisse s'immiscer dans son exercice. Le directeur de l'INPI a épuisé ses pouvoirs en délivrant le brevet et, à partir de sa délivrance, celui-ci est soumis au seul contrôle du pouvoir judiciaire, lequel, lorsqu'il est saisi, doit pouvoir se prononcer en toute indépendance par rapport à l'Administration. La seconde considération est d'ordre pratique : l'application de la disposition rejetée par la commission aurait exposé les justiciables à de graves dangers. En effet, l'avis du directeur de l'INPI, en raison du caractère de l'autorité qui l'émet, risquerait fort d'impressionner le tribunal et, partant, de fausser le débat judiciaire".
J.O. Compte rendu des débats parlementaires, séance du 24 novembre 1977, p. 78-79.

La résistance de l'Administration aux critiques adressées, au nom des principes juridiques fondamentaux à cette proposition ne visait pas à nier l'évidente et nécessaire application de ces règles générales mais à demander simplement la prise en compte de ses travaux comme en témoigne cet extrait des débats de l'Assemblée Nationale :

"L'administration se rendant partiellement aux raisons qui viennent d'être exposées, a précisé à votre rapporteur que ses intentions ne sont pas de fournir un avis sur le litige, ce qui pourrait, en effet constituer une ingérence dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Elle fait cependant observer que, pour établir l'avis documentaire, elle procède à une étude étendue dont l'avis documentaire ne donne que le résultat très résumé. Il pourrait donc être intéressant pour le tribunal de connaître le résultat plus développé de l'étude effectuée. Ce document serait établi par l'Administration à la requête du demandeur au procès, et en dehors de la procédure devant le tribunal" (1).

La tentation est grande d'accéder à ce souhait. L'efficacité des solutions s'accommode mal, parfois, du respect des règles rigoureuses. L'association de la compétence effective de l'Administration qui, du fait des recherches qu'elle effectue, a une parfaite connaissance de la matière, et de la compétence institutionnelle du juge judiciaire habilité par les règles générales de procédure à connaître de ces litiges, n'apparaît pas aussi dangereuse qu'on pourrait le croire.

Nous pensons, cependant, qu'il faut se réjouir de la solution retenue moins peut-être par la garantie qu'elle apporte au principe de la séparation des pouvoirs - le risque d'immixtion de l'Administration dans les débats judiciaires n'est pas illusoire mais les tribunaux doivent se faire une opinion sur la validité du brevet et manquent parfois d'éléments d'appréciation - que pour les conséquences sur les instances en contrefaçon. Le déroulement de la plupart de ces actions se serait trouvé, cependant, considérablement alourdi par l'intervention systématique de l'Administration même sans nécessité. Mieux vaut laisser au ministère public le soin de demander, dans les hypothèses litigieuses, voire systématiquement, des informations à l'Administration et de faire ainsi entendre sa voix au cours du procès en annulation. Dans cette optique, souhaitons, donc, que les interventions du parquet soient plus fréquentes qu'elles ne l'étaient sous le régime initial de 1968.

Paragraphe III - Les pouvoirs de l'Administration dans l'exécution de la décision d'annulation

- 195 - L'annulation des brevets déposés après le 1er janvier 1969 porte sur les revendications. L'annulation peut être totale si la totalité des revendications est viciée; elle peut être partielle si les revendications du brevet ne sont que partiellement atteintes. Dans ce dernier cas, le législateur de 1968 indiquait que la nullité était prononcée "sous la forme d'une limitation des revendications".

Cette formule était ambiguë et les commentateurs se demandaient si le juge pouvait, seulement, annuler certaines revendications du brevet et procéder ainsi à une limitation quantitative ou bien, de plus, modifier aussi la rédaction des revendications viciées et procéder alors à une limitation qualitati-

(1) J.O. Compte rendu des débats parlementaires, Assemblée nationale, séance du 16 novembre 1977, p. 3217.

ve. Certains auteurs entendaient l'expression dans les deux sens et reconnaissaient cette double possibilité du juge (1).

Dans les dix années d'application du texte de 1968, aucune décision d'annulation partielle de revendication de brevet n'a été, à notre connaissance, rendue et nulle réponse jurisprudentielle n'a pu être apportée aux problèmes posés par le texte ancien.

- 196 - Le projet du Conseil supérieur de la propriété industrielle, prenant la Convention de Luxembourg pour modèle (article 59 al. 3) s'était prononcé en faveur d'une limitation par "modification des revendications, de la description ou des dessins" (article 49 al. 2). L'abandon de l'effet relatif des décisions d'annulation du brevet au profit d'un effet erga omnes aurait pu conduire à l'adoption de la formule de Luxembourg peu compatible avec le système ancien de nullité mais parfaitement concevable avec un système de nullité absolue.

Le législateur de 1978 a préféré une formule plus complexe, tout à fait conforme à la nouvelle orientation de notre Droit des brevets d'invention, qui confère à l'Administration de nouveaux pouvoirs.

Le texte de l'article 50 bis al. 3 impose au titulaire du brevet une nouvelle rédaction de la revendication sous le contrôle de l'INPI :

"Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut National de la Propriété Industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'Institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant la Cour d'appel de Paris".

Le directeur de l'INPI pourra donc refuser le nouveau texte.

L'instauration de pareil recours n'a rien de surprenant. Il s'agit de l'application de la règle générale posée à l'article 68-2° de la loi que l'article 50 bis-3° in fine ne fait que rappeler.

Il est bien évident que la portée des nouvelles revendications dépassera l'affaire traitée et ne s'appliquera pas aux seules parties à l'instance en annulation. Après sa publication au Registre national des brevets, le nouveau texte des revendications se substituera au précédent. A l'effet absolu de l'annulation répond l'opposabilité absolue des nouvelles revendications.

Après la lecture des débats parlementaires qui ont présidé à la naissance de ce texte, on peut s'étonner de l'absence de discussions à son sujet. Le concert de critiques qui avait accueilli la proposition de l'article 49-3° annonçait sinon une opposition aussi résolue du moins quelques réticences. Il n'en a rien été.

L'article 50 bis al. 3 instaure, pourtant, une formule qui confie à l'Administration un pouvoir autrefois réservé au magistrat. Le principe de la séparation des pouvoirs est à la fois préservé : l'Administration n'intervient pas pendant l'instance judiciaire et ne risque pas ainsi d'influencer le tribunal dans sa décision... mais aussi curieusement entendu : le rôle de l'INPI complète celui du tribunal et assure en quelque sorte l'exécution de la sanction retenue

(1) P. MATHELY, "Le droit français des brevets d'invention", op. cit. p. 519.

par la décision judiciaire. Le contrôle que l'Administration exerce sur la conformité de la nouvelle revendication des revendications à la décision judiciaire d'annulation s'effectue, toutefois, à charge de recours devant la Cour de Paris.

La suppression de la proposition de l'article 49-3° éliminait le risque d'un projet de jugement de l'Administration pendant l'instance en annulation; l'adoption de l'article 50 bis lui donne, après la décision d'annulation, un véritable pouvoir juridictionnel.

La seule réserve qui, à notre connaissance, a été émise à l'égard de ce texte est celle de M. Jean LAVOIX lors de la journée d'étude de Paris, le 12 octobre 1978 :

"La disposition prévue comporte un mélange de judiciaire et d'administratif qui ne paraît pas heureux et qui risquera de provoquer un nouveau recours devant la Cour de Paris pour une simple question de rédaction d'une revendication" (1).

Si l'on ne partage pas cette crainte, il est permis de s'interroger sur les raisons du choix de cette formule mixte. On peut, tout d'abord, penser qu'elle ne faisait que prolonger le système proposé par l'article 49-3°, qui associait judiciaire et administratif, mais aussi que ce système était le seul concevable.

Le législateur n'a certainement pas voulu confier au juge la lourde tâche de la modification des revendications et n'a pas voulu laisser à l'Administration, pourtant plus familiarisée aux problèmes très techniques de rédaction des revendications, l'entière responsabilité de pareille mission dont la gravité ne doit pas être mésestimée puisqu'il s'agit de définir l'objet d'un droit de propriété.

Le législateur de 1978 n'a pas voulu des efforts conjugués de l'Administration et des tribunaux, mais a admis des efforts successifs et hiérarchisés.

Le rejet du premier texte donne plus de relief au texte adopté qui apparaît isolé. Il suffit, cependant, de le replacer dans l'ensemble des dispositions nouvelles pour se rendre compte qu'il n'a rien de singulier. Les pouvoirs de l'Administration ont progressé quantitativement et qualitativement dans de nombreux domaines. La formule de l'article 50 bis-3° apparaît, alors, tout à fait conforme aux principes nouveaux de notre Droit des brevets.

- 197 - En contrepoint de l'extension des pouvoirs de l'Administration dans la délivrance des brevets s'accusent les pouvoirs de la même Administration à l'occasion de la procédure d'annulation. L'intervention est sensible dans la mise en oeuvre d'une décision d'annulation partielle : elle est possible dans la conduite de la procédure et dépend de la systématisation des rapports que le Parquet établira avec l'INPI pour les contentieux en invalidation. Elle demeure très éventuelle pour l'introduction de pareilles procédures.

- 198 - Le rapprochement d'additions diverses au texte initial de 1968, qu'il s'agisse des licences de droit ou des inventions de salariés, de la procédure de délivrance ou des modalités d'annulation, témoigne d'un souci constant et multiple d'accroître l'intervention administrative dans la vie des brevets d'inven-

 (1) Jean LAVOIX - La réforme des procédures devant l'INPI - Rapport journée d'étude relative à la loi du 13 juillet 1978 sur les brevets d'invention - Paris, 12 octobre 1978.

tion. L'image d'une Administration, témoin privilégié de la création d'un droit privatif par l'acte volontaire d'appropriation de son titulaire (1) s'affaiblit.

S'il est aisé d'inventorier les moyens mis au service de l'objectif choisi, il est plus difficile d'apprécier les résultats à escompter. Tout dépend, d'une part, de l'usage que l'INPI fera des nouveaux pouvoirs qui lui sont reconnus et, d'autre part, de l'image que les demandeurs, eux-mêmes, s'en feront. A cet égard, on peut même penser que la réforme et sa perception dépendront largement du contexte d'allègement ou de renforcement bureaucratique que connaîtra la société française dans les prochaines années. La réforme sera, alors, le rejeton tardif d'une politique en retrait ou le rameau précurseur d'une formule en expansion.

- 199 - L'objectif interne de la réforme appelant notre Droit des brevets à épouser son temps s'est diversifié à différents objectifs intermédiaires ou relais.

Nous avons pu regrouper un certain nombre de modifications autour du simple souci d'effacement de défauts du texte de 1968 révélés par ses premières années d'application. La réforme a, alors, suivi les prescriptions du Pr. FOYER conseillant d'"enlever le bois mort..., redresser les rameaux tordus... fait des plantations nouvelles..." (2).

La réforme de 1978 est, cependant, allée bien au-delà dans la mesure où le législateur a, heureusement, saisi cette occasion de pousser plus avant notre construction en matière de brevets et en donnant, de la sorte, satisfaction à des objectifs économiques, sociaux et institutionnels qu'il avait, parfois, sous-estimés en 1968 et dont, d'autres fois, il n'avait pu alors se rapprocher.

- 200 - La diversité même des objectifs relais et l'approche qu'en obtiennent les moyens rassemblés par la réforme de 1978-1980 permettent d'évaluer, de ce point de vue, les résultats globaux obtenus par elle. L'intitulé même de la loi du 13 juillet 1978, présentée comme un simple texte modificatif d'une loi promulguée quelques dix années plus tôt, seulement, suggère un texte de circonstances, une "réformette", où il y a révision très large et puissante de notre Droit interne des brevets. Distinguées des textes qui s'expliquent essentiellement par les objectifs européens de la réforme, les nombreuses dispositions de la loi de 1978 visant la satisfaction d'objectifs propres à notre organisation interne des brevets, représentent la majorité des innovations législatives et, au-delà, réglementaires. On peut même avancer que leur importance qualitative n'est pas plus faible que celle des réformes à objectif européen.

(1) P. FRESSONNET, *Commun. citée*, p. 41.

(2) Préface du "Droit français nouveau des brevets d'invention", cité.

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial 29,00 franco
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 36,00 franco
- Nouvelles techniques contractuelles 44,00 franco
- Nouvelles techniques de concentration (épuisé)
- Les services communs d'entreprises 73,00 franco
- L'exercice en groupe des professions libérales 73,00 franco
- Le know how 73,00 franco
- L'avenir de la Publicité et le Droit 73,00 franco
- Garanties de résultat et transfert de techniques 88,00 franco
- Droit Social et modifications de structures de l'entreprise 98,00 franco
- Les inventions d'employés 98,00 franco

Bibliothèque du Droit de l'Entreprise :

- Le groupement d'intérêt économique par Ch. LAVABRE (épuisé)
- La responsabilité du banquier par J. VEZIAN 96,00 franco
- La société civile professionnelle par A. LAMBOLEY 65,00 franco
- Le droit de la distribution par J.M. MOUSSERON et autres auteurs (épuisé)
- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes par R. CONTIN 120,00 franco
- Les réserves latentes par R. ABELARD 114,00 franco
- Le contrat de sous-traitance par G. VALENTIN 150,00 franco
- Dix ans de droit de l'entreprise 1968-1978 (48 études-1080 pages) 200,00 franco
- L'entente prohibée par V. SELINSKY 158,00 franco
- Les causes d'extinction du cautionnement par Ch. MOULY 158,00 franco
- L'entreprise et le contrat par D. LEDOUBLE 158,00 franco

Cahiers de Droit de l'Entreprise :

- Supplément de la Semaine Juridique 2d. C.I. Renseignements sur demande au Centre du Droit de l'entreprise.

Bibliothèque de Propriété industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968 par J. SCHMIDT 74,00 franco
- Le know how : sa réservation en droit commun par R. FABRE 90,00 franco
- L'acte de contrefaçon par Ch. LE STANC 91,00 franco
- Juge et loi du brevet par M. VIVANT 131,00 franco
- Les contrats de recherche par Y. REBOUL 158,00 franco
- Le droit français nouveau des brevets d'invention par J.M. MOUSSERON et A. SONNIER ... 88,00 franco

Bibliothèque L.G.D.J.

- L'affrètement aérien par J.P. TOSI 148,00 franco
- Les groupes de contrats par B. TEYSSIE 87,00 franco

Dossiers Brevets

- Abonnement annuel 400,00 franco