DOSSIERS BREVETS 1984.IV

- LOI DU 27 JUIN 1984 -

PREMIERS COMMENTAIRES

Les premiers jours de l'été 1984 ont été favorables aux propriétés intellectuelles puisque, en l'attente de textes nouveaux sur les dessins et modèles (1), le projet de réforme de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques était lancé, le 26 juin, par le Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle, l'Assemblée Nationale débattait, le 28 juin, de la réforme des droits d'auteurs (2) et une loi n.84-500 venait, le 27 juin, "modifier et compléter certaines dispositions de la loi n.68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention" (3).

Au delà d'une procédure d'assistance prévue pour les personnes démunies de moyens (4), ce texte, objet d'une navette rapide entre les deux assemblées parlementaires (5), apporte à notre Droit des brevets une triple réforme en instaurant une *procédure d'interdiction provisoire de la contrefaçon (I), une action en déclaration de non-contrefaçon (II) et une généralisation de la compétence du Directeur de l'INPI en matière de restauration des brevets (III).*

I - LA PROCEDURE D'INTERDICTION PROVISOIRE DE LA CONTREFACON

La force effective d'un droit se mesure à l'autorité et à la rapidité des sanctions atteignant ceux qui le méconnaissent. La pratique française en matière de contrefaçon des brevets a été critiquée tantôt à raison de la faiblesse et tantôt à raison de la tardiveté des sanctions atteignant le contrefacteur.

Une indemnité de contrefaçon mesurée aux dimensions du préjudice pouvant, seule, atteindre le contrefacteur, la sanction est, dans certains cas, inférieure au profit obtenu par le fautif (6) et sa menace perd de son pouvoir de dissuasion. La dépénalisation de la contrefaçon, approuvée par la plupart des commentateurs (7), a, d'autre part, écarté un type particulier de sanction supplémentaire et, seule, une prise en compte par la jurisprudence de tous les types de dommages ressentis par les brevetés peut dans les faits aggraver la sanction atteignant les contrefacteurs (8).

Le législateur de 1984 se préoccupe du deuxième reproche adressé à notre Droit de la contrefaçon dans la mesure où les lenteurs procédurales peuvent installer un long temps entre le moment où la contrefaçon est constatée, voire dénoncée aux autorités judiciaires, et celui où une décision rendue au principal peut poser les condamnations et, notamment, énoncer l'interdiction d'exploiter la technique couverte par le brevet. Plus de la moitié des jugements en matière de contrefaçon font l'objet d'un appel dont le traitement prolonge sur quatre années, en moyenne, la durée d'une instance en contrefaçon. Le tribunal peut, sans doute, ordonner l'exécution provisoire mais elle ne porte ordinairement pas jusqu'ici sur l'interdiction d'exploiter (9) mais, simplement, sur le versement d'une indemnité provisionnelle et la nomination d'un expert. Il peut aussi prononcer une "interdiction sous astreinte" que la Cour, par arrêt confirmatif, pourra liquider soit à compter de la date du jugement soit à compter de sa propre décision (10).

"Dans une époque marquée par une rapide évolution des techniques et, donc, par une érosion rapide des innovations, cette lenteur rend, dans une certaine mesure, illusoire la protection du breveté" (11).

Aussi la dix-septième mesure prévue en 1983 dans le plan gouvernemental de promotion de la propriété industrielle prévoyait-elle :

"Le titulaire d'un brevet exploité industriellement en France et ayant intenté une action en contrefaçon pourra faire cesser la contrefaçon grâce à une procédure rapide d'interdiction provisoire" (12).

Pour la réalisation de cette mesure, le législateur français a pu retenir l'expérience avortée de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1963 - inapplicable en matière de propriété industrielle - dont le défaut de textes règlementaires a bloqué l'application :

"Tout commerçant, industriel ou artisan qui introduit une action en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale ou illicite peut, en outre, demander, suivant une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat, que, en attendant qu'il soit définitivement statué au fond, la cessation des agissements reprochés au défendeur soit ordonnée à titre provisoire et sous astreinte comminatoire" (13).

Le législateur français a été, sans doute, plus attentif à plusieurs exemples étrangers en la matière.

Les tribunaux anglais appliquent dans les litiges en matière de brevet la technique de Droit commun de l'"interlocutory injunction" :

"Aux termes de la loi relative à l'organisation judiciaire de la Cour Suprême (Suprême Court of Judicatur Act) de 1925 qui s'est superposée à la loi d'organisation judiciaire de 1973, une injonction provisoire peut être délivrée à chaque fois qu'il semble "juste et commode" au Tribunal d'en délivrer une, et la délivrance peut être effectuée sans condition ou à des conditions que le Tribunal considère comme justes.... le facteur le plus important à prendre en considération en vue de la décision d'accorder ou de refuser l'injonction est l'équilibre des avantages et inconvénients entre les parties... l'estimation de l'importance du préjudice qui sera probablement causé à une des parties, comparé à celui probablement causé à l'autre par une décision qui s'avère fausse doit alors être le facteur décisif" (14).

La "Einstweiligeverfügung" du Droit allemand, règlée par les articles 935 et suivants du Code de procédure civile, permet au titulaire d'un droit réel quelconque d'obtenir une "ordonnance provisoire" visant à faire cesser le trouble dont il souffre. L'application de cette formule de droit commun aux atteintes portées à des droits de brevet a été discutée mais parait aujourd'hui, admise depuis, notamment, un arrêt de la Cour de KARLSRUHE du 11 juillet 1979. Cette procédure suppose, d'une part, que la violation du droit soit hautement probable, et, d'autre part, qu'il y ait urgence à faire cesser cette violation. L'ordonnance provisoire en interdiction n'est pas nécessairement accompagnée d'une astreinte mais celle-ci peut être demandée soit dès le début de l'instance, soit après la formulation de l'ordonnance. La loi allemande permet au tribunal d'exiger pour la mise en oeuvre de l'ordonnance provisoire que le demandeur fournisse une garantie ; l'article 945 du code de procédure prévoit, en effet, que celui qui a obtenu une ordonnance provisoire porte entièrement les risques de la mesure sans qu'aucune faute de sa part n'ait à

être établie et Monsieur BISSINGER observe :

> *"La procédure rapide comporte un risque très élevé pour celui qui la déclenche, de se voir condamné à des paiements très importants avec effet rétroactif. La procédure rapide restera, donc, en matière de contrefaçon de brevet, un instrument qu'il faut utiliser avec beaucoup de prudence" (15).*

L'expérience américaine présente deux procédures rapides permettant l'interdiction provisoire des contrefaçons. Le demandeur en contrefaçon peut, tout d'abord, en début de procédure, recourir à l'"injonction préliminaire", recours disponible dans presque toute action en justice devant les tribunaux. L'accord de l'injonction préliminaire suppose *"qu'il y ait une probabilité de réussite et afin de démontrer cette probabilité de réussite, le demandeur doit apporter la preuve de la validité du brevet mentionné et de l'existence d'une contrefaçon"* :

> *"Dans la pratique, on peut identifier deux situations dans lesquelles les tribunaux trouvent régulièrement que le demandeur a démontré la validité d'un brevet d'une manière satisfaisante :*
> *. quand le brevet a déjà fait l'objet d'une procédure en justice et que les arguments contre la validité ont été rejetés ;*
> *. quand le brevet a été accessible au public pendant un certain temps et a fait l'objet d'un acquiescement général (preuve par manque de contestation, succès financier du brevet, demande de licence, absence de concurrents...)".*

La loi exige, d'autre part, un "préjudice irréparable" :

> *"En général, le tribunal considère que les dommages peuvent être calculés dans une action en contrefaçon et représentent un recours adéquat. Il faut donc apporter la preuve que les dommages-intérêts ne seraient pas satisfaisants : cas, par exemple, où le contrefacteur risque de n'être pas solvable à la fin de la procédure, où le demandeur aurait perdu un avantage commercial important, où la contrefaçon concernée aurait pu inciter d'autres personnes à devenir contrefacteurs, ou bien encore où les bénéfices énormes escomptés auraient rendu effectivement très difficile le calcul de dommages-intérêts".*

Le prononcé de l'interdiction d'exploitation peut être subordonné par le tribunal *"aux conditions qu'il estime raisonnables"* et, notamment, à la constitution d'une caution *"d'un montant que le tribunal juge suffisant pour pouvoir indemniser l'autre partie au cas où celle-ci aurait gain de cause à la fin de la procédure"* :

> *"En conclusion, on peut dire que l'injonction préliminaire est très efficace mais qu'elle est relativement plus difficile à obtenir dans le cas d'une contrefaçon d'un brevet qu'à l'occasion d'un autre litige" (16).*

On relèvera, par ailleurs, la possibilité pour l'International Trade Commission de prononcer l'interdiction provisoire d'importation d'un produit jugé contrefaisant. Il s'agit d'une procédure administrative qui a, notamment, été utilisée par les industriels américains pour freiner la pénétration du marché par des objets jugés contrefaisants en provenance du Sud-Est asiatique (17).

D'autres expériences en Belgique, au Danemark, et en Italie, notamment (18) ont pu, également, servir d'exemples et pourront être observées avec profit dans le futur.

Les travaux préparant la convention relative à la contrefaçon du brevet communautaire se sont, également, préoccupés de l'introduction de l'injonction provisoire de non-exploitation et, orientant cette réflexion, Me MATHELY s'est montré favorable à pareille réception en maintenant de grandes protections :

> *"Si l'on devait instituer en Droit communautaire le système des injonctions provisoires, encore faudrait-il que le prononcé de ces injonctions provisoires fut garanti par deux précautions :*
> *. qu'elles ne soient imposées que dans le cas où un trouble irréparable du breveté le requiert ;*
> *. qu'elles ne soient jamais imposées si elles doivent causer au contrefacteur un trouble irréparable" (19).*

Tenant compte de ces expériences et de quelques autres, la réforme du 27 juin 1984, utilisant tel un Bernard-l'Ermite un dispositif vacant depuis 1978, a introduit un article 54 nouveau dans la loi des brevets :

> *"Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable et que l'action au fond lui apparaît sérieuse.*
> *La demande d'interdiction n'est admise que si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.*
> *Le président du tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de ga-*

ranties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée".

Ce texte est d'application immédiate à raison du principe général de solution des conflits de lois dans le temps qui décide l'effet immédiat des textes en matière de procédure (20).

Ce texte met, ainsi, à la disposition du breveté un nouveau moyen procédural dont il convient d'envisager, tour à tour, les *conditions* (A), les *effets* (B) et les *recours* (C).

A - LES CONDITIONS DE L'INTERDICTION

Le législateur doit concilier deux préoccupations contradictoires de défense des intérêts du breveté, d'une part, et de défense des intérêts tout aussi respectables d'un industriel défendeur en contrefaçon, d'autre part. S'il est, en effet, légitime d'obtenir, le plus tôt possible, la sanction du droit du breveté et l'interdiction corrélative de toute exploitation contrefaisante, il est tout aussi légitime de ne pas élargir l'objet du droit de brevet et de respecter l'activité industrielle licite d'un opérateur. Le souci d'harmoniser ces soucis antagonistes a guidé le législateur dans l'énoncé tant des *conditions de fond* (1°) que des *conditions de forme* (2°) de l'interdiction.

1°) Les conditions de fond

Les conditions de fond concernent tant le *demandeur* en justice (a) que le *défendeur* (b).

a) Les conditions relatives au demandeur en interdiction

La loi reconnaît l'accès à la procédure d'interdiction provisoire à *"l'auteur d'une action en contrefaçon"*, titulaire du brevet ou licencié agissant dans les conditions de l'article 53 §2 et §3.

L'action en contrefaçon doit être engagée sur la base d'un *"brevet"* délivré et point seulement d'une demande. Si, aux termes de l'article 55 al.3 de la loi de 1968, l'action en contrefaçon peut être engagée sur la base d'une simple demande pour autant que les conditions propres à la constitution de l'acte de contrefaçon sont réunies, l'introduction de la procédure en interdiction provisoire suppose la délivrance. Cette dernière condition pourra être réalisée au cours de la procédure d'action en contrefaçon. Elle s'inspire des précédents étrangers généralement développés dans des législations pratiquant la délivrance contrôlée des brevets d'invention. Le maigre pouvoir de rejet de l'INPI offre moins de justification au transport de la règle en Droit français ; plaident, toutefois, pour celui-ci, l'intérêt pour le juge saisi de connaitre l'avis documentaire et, surtout, sans doute, l'applicabilité de cette procédure aux brevets délivrés par l'Office Européen des Brevets au terme d'un tel contrôle, qui produisent ou produiront leurs effets en France.

L'action dont il s'agit doit, en effet, avoir été engagée *"sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France..."* ; il peut, donc, tout aussi bien s'agir d'un brevet français que d'un brevet européen en tant qu'il désigne la France et, éventuellement, demain, d'un brevet communautaire.

La procédure en interdiction provisoire sera, enfin, réservée à l'hypothèse où l'invention brevetée fait l'objet, chez nous d'une *"exploitation industrielle effective et sérieuse"* par le titulaire du brevet ou un licencié. L'exploitation requise s'entend assurément de l'exploitation pour fabrication. Le terme "application industrielle" qui figurait dans les premiers textes a été écarté au profit de celui d'"exploitation industrielle" qui a, notamment,

un sens très précis au regard de la jurisprudence appliquant l'obligation d'exploitation de l'invention brevetée et sanctionnant son défaut, hier par la déchéance, et, depuis longtemps désormais, par la procédure de licence obligatoire (21). C'est, donc, uniquement dans la mesure où l'invention brevetée fait l'objet sur le territoire français d'une activité de fabrication que l'article 54 pourra être mis en oeuvre ; l'importateur en France n'y aura point accès ; le souci protecteur de l'activité industrielle nationale est manifeste (22).

La loi se soucie, également, du *sérieux de la demande* à travers l'opinion que le Président du Tribunal peut en avoir. Il ne prononcera l'interdiction que si *"l'action au fond lui apparaît sérieuse"* :

> *"Cette condition, bien connue dans notre Droit, invite le Président du Tribunal à examiner, avant de prononcer l'interdiction provisoire, si les moyens présentés à l'appui de l'action au fond sont tels que cette action a des chances sérieuses d'aboutir, notamment compte tenu de la nature des actes argués de contrefaçon et du caractère "sérieux" du brevet"* (23).

Cette exigence que l'on rencontre dans les expériences étrangères dont le législateur français a retenu l'enseignement suppose qu'une véritable instruction du problème au fond soit assurée, rapidement sans doute, par le juge de l'interdiction provisoire et qu'il considère tant les chances de succès de la fréquente demande reconventionnelle en annulation opposée par le défendeur que celles de l'action principale en contrefaçon engagée par le breveté. Dans ces conditions, il apparaît que les problèmes extrêmement délicats liés tant à l'appréciation de l'annulation d'un brevet qu'à celui de sa contrefaçon devront être examinés par le juge, très tôt, sur cet incident de procédure. L'ampleur, la difficulté, les délais nécessaires au traitement de ces questions freineront le règlement de ces demandes.

Le juge n'accordera, enfin, l'interdiction provisoire que dans la mesure où le breveté serait menacé, à défaut d'interruption immédiate, d'un *"préjudice difficilement réparable"*. Le législateur n'a pas suivi l'expérience américaine exigeant un "préjudice irréparable" dans la mesure où notre Droit français admet comme principe de départ que tout dommage est susceptible de réparation et l'on songe, sur ce point, à toutes les discussions classiques engagées, voici plusieurs dizaines d'années, sur la possibilité de réparer un dommage moral. Ce n'est, par conséquent, que dans la mesure où le préjudice qui menace le breveté risque d'être "difficilement" effacé par l'allocation d'une indemnité que l'interdiction provisoire pourra être décidée. On peut, déjà, s'interroger sur les situations de fait auxquels le juge appliquant l'article 54 reconnaîtra pareille qualité. Sur ce point, les travaux préparatoires ne donnent guère d'informations (24).

b) Les conditions relatives au défendeur en interdiction

Le défendeur à la procédure en interdiction sera le défendeur à l'action principale en contrefaçon. Peu importe la nature des actes poursuivis et peu importe, donc, qu'ils impliquent ou non un élément moral , la connaissance du caractère contrefaisant des activités à venir. L'interdiction d'exploiter, qu'elle soit provisoire ou définitive, ne vise pas le passé comme le prononcé de dommages et intérêts mais bien le futur.

2°) Les conditions de forme

L'exigence essentielle tient à l'*"introduction d'une action en contrefaçon"* dont la demande en interdiction provisoire apparait comme une suite, immédiate ou différée ; la procédure étudiée n'est pas une procédure autonome ; c'est un incident d'une procédure en contrefaçon. Les problèmes de compétence n'ont, en conséquence, aucune originalité et les magistrats de la juridiction saisie au principal seront compétents à l'endroit de l'incident. Pour les mêmes raisons, les conditions de délais énoncées par la loi tiennent à l'introduction de l'action en contrefaçon et point de la demande en interdiction

provisoire. L'article 54 alinéa 2 exige que *"l'action en contrefaçon ait été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée"*. Du point de vue des délais, par conséquent, une distinction doit être faite : l'action en contrefaçon doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de l'accomplissement des actes de contrefaçon ; tel est l'enseignement de l'article 58 de la loi des brevets en matière de prescription des actions en contrefaçon *"par trois ans à compter des faits qui en sont la cause"*. La demande en interdiction d'exploitation ne pourra être formée que si pareille action en contrefaçon *"a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elles est fondée"* ; il ne s'agit plus d'un délai relativement long comme un délai de trois ans mais d'un *"bref délai"* ; le point de départ de ce "bref délai" ne réside pas, en revanche, dans la date d'accomplissement des faits suspects mais dans la date à laquelle *"le breveté a eu connaissance"* de ces faits. Il serait, en effet, anormal qu'un titulaire de brevet qui a toléré pendant plusieurs mois des actes de contrefaçon, veuille *"brusquer une décision du Président du Tribunal"* (25). L'appréciation de ce délai sera confiée à la sagesse du Président du Tribunal. En revanche, nulle condition n'est établie quant au délai séparant l'introduction de l'action de la demande en interdiction provisoire. La solution s'imposait dès lors que l'action en contrefaçon peut être engagée sur la base d'une demande alors que la requête en interdiction suppose une délivrance dont la date ne relève pas de la volonté du breveté.

Les conditions de forme mises au traitement de pareille requête en interdiction tiennent, essentiellement, au choix inéluctable d'une intervention judiciaire et, plus particulièrement, à celui de la procédure des référés. La volonté du législateur a été, bien évidemment, de profiter des accélérations de procédure que permet la technique des référés pour obtenir l'interdiction de la poursuite des actes suspects de façon anticipée au regard de la décision judiciaire finale. Les règles ordinaires de cette procédure devront être respectées. Le juge des référés sera le Président du Tribunal spécialisé en matière de brevets saisi de l'action en contrefaçon conformément à l'article 68 de la loi des brevets. Notons, toutefois, l'observation

suivante de l'exposé des motifs à l'Assemblée qui tient compte de la gravité des intérêts en présence et de la gravité de la mesure sollicitée :

> *"En ce qui concerne la procédure, il y a lieu de noter que, conformément au Droit commun du référé, le texte adopté par le Sénat permet au Président du Tribunal de grande instance compétent, soit de statuer seul, soit de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale"* (26).

En ce dernier cas, la composition de la juridiction serait constante qu'elle statue sur la mesure provisoire ou qu'elle statue sur l'action au fond... sauf à considérer les changements de personnes qui peuvent intervenir dans la composition d'un tribunal entre le jour de la mesure provisoire en début de procédure, ordinairement, et le jour de la décision au fond qui peut intervenir plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard.

B - LES EFFETS DE L'INTERDICTION

Si la juridiction compétente rejette la demande en interdiction provisoire, la procédure principale au fond se poursuivra sans autre perturbation et on ne saurait inférer de la décision négative prise par le Tribunal un préjugé permettant d'augurer le rejet de l'action en contrefaçon. Le fait que la condition de sérieux de l'action au fond ne soit pas apparue au moment de la demande en interdiction provisoire n'empêche pas que, par la suite, au cours des débats judiciaires, le breveté parvienne à convaincre les juges.

Il se pourra, aussi, que le tribunal estime les conditions réunies et se prononce positivement sur la demande dont il a été saisi. Sa décision énoncera dans tous les cas une *obligation pour le défendeur condamné* (1°) et, éventuellement, *une obligation pour le demandeur victorieux* (2°).

1°) L'obligation du défendeur condamné

L'obligation du défendeur condamné sera une obligation de ne pas faire, l'obligation de ne pas poursuivre les actes argués de contrefaçon, quels qu'ils soient. Dans l'attente de la décision au fond, le défendeur devra, par conséquent, arrêter son exploitation industrielle par fabrication ou utilisation, ou commerciale, par introduction notamment, de l'invention brevetée. La prohibition peut être élargie aux actes d'autres natures - importation et point seulement fabrication, par exemple - portant sur les mêmes objets.

Le problème de la durée de cette obligation se pose. Il s'agit, tout d'abord, de son point de départ qui sera, en principe, la date de la décision judiciaire l'ordonnant, éventuellement corrigée par le jeu des recours ; On peut admettre, toutefois que le juge accorde des délais d'abandon de l'exploitation comme il peut le faire dans sa décision finale, en décidant, par exemple, que les astreintes ne commenceront à courir qu'à compter d'une date distincte de la date de prononcé de la décision (27). Il s'agit, également, de son point d'arrivée qui est la date de la décision au fond. Des collisions, de traitement délicat, pourront se présenter au cas où, après la mesure d'interdiction provisoire, le jugement rejetant l'action en contrefaçon serait frappé d'appel : dans l'attente de choix judiciaires probablement bien éloignés, les spécialistes de Droit judiciaire privé pourront conclure à la prolongation automatique des mesures d'interdiction prévues jusqu'au prononcé de la décision d'appel.

Le respect de cette obligation de ne pas faire pourra être renforcée par le prononcé des astreintes qui paraît même de droit si l'on s'en tient aux termes de l'article 54 qui prévoit que le président "peut interdire à titre provisoire sous astreinte", sans atténuation. Le Sénat avait choisi de retenir l'expression d'"astreinte comminatoire". Le qualificatif a été écarté au cours des débats devant l'Assemblée nationale et l'astreinte peut, par conséquent, être aussi bien provisoire que définitive ; il appartiendra au Tribunal d'en décider. Les tribunaux appliqueront en la matière l'expérience des astreintes qu'ils ont développée dans les condamnations ordinaires pour contrefaçon (28).

2°) L'obligation du demandeur victorieux

L'article 54 alinéa 3 nouveau accorde au Tribunal la faculté de subordonner la mesure d'interdiction provisoire à la constitution de garanties :

> *"Le Président du Tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée".*

Le Sénat avait prévu le devoir pour le Tribunal de procéder ainsi et retenait, par conséquent, la généralisation de cette formule. L'Assemblée nationale a préféré une formule plus légère. Cette mesure sera le régulateur fondamental de ces procédures. Si les tribunaux ne recouraient qu'épisodiquement à cette exigence ou se satisfaisaient de garanties faibles, la pratique de cette action se développerait. Elle sera freinée si les tribunaux subordonnent très fréquemment l'action du breveté à la constitution de pareilles garanties et certains font remarquer qu'elle réserverait la pratique de cette action aux brevetés disposant de moyens financiers suffisament élevés pour consigner, pendant de longs mois, voire des années, une somme importante ; cette observation est exacte et explique justement les allègements finalement retenus par le texte législatif (29).

La question peut se poser de savoir quelles sont les garanties susceptibles d'être requises et fournies. Le dépôt de fonds à un compte bloqué auprès d'une banque représentera, très certainement, la meilleure formule. Elle n'est pas exclusive de toute autre, des garanties personnelles comme une caution, voire des garanties réelles comme un nantissement de fonds de commerce ou une hypothèque sur des biens immobiliers pourrait être retenue... voire (pourquoi pas ?) la mise en gage du brevet (30). On peut, rapidement s'interroger sur le point de savoir si le défendeur pourrait exciper de la non constitution de la garantie par le breveté pour se soustraire à l'obligation de non exploitation fixée par le juge. C'est, sans doute, une réponse négative qui devrait être

donnée. Tout au plus pourrait-on envisager la possibilité pour le défendeur de saisir le juge des référés en "main levée" de l'interdiction provisoire qu'il a prononcée si le demandeur, de son côté, ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'ordonnance.

C - LES RECOURS SUR L'INTERDICTION

L'ordonnance de référé est susceptible de recours et la décision prise par le juge des référés pourra être contestée devant la Cour d'appel dans les termes ordinaires de recours contre les mesures de référés, tant par le demandeur éconduit que le défendeur condamné (31). Il y a lieu, sur ce point, de noter que, dans ce cas, l'appel est suspensif (32). Le défendeur en contrefaçon désireux de faire trainer les choses pourra frapper d'appel la mesure d'interdiction provisoire énoncée contre lui ; bien entendu, le volume des actes de contrefaçon ultérieurement sanctionnés par l'octroi d'une indemnité se trouvera accru par la poursuite de son exploitation.

L'article 54 in fine envisage le régulateur à terme de ces actions en interdiction provisoire. Il vise le cas où la décision provisoire aurait donné satisfaction au demandeur ultérieurement éconduit par la décision définitive. Le défendeur en contrefaçon pourra, en effet, ajouter à l'arsenal de ses répliques ordinaires comme la demande reconventionnelle en annulation de brevet et les défenses au fond contestant l'un des éléments constitutifs de l'acte suspect, une demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive. Il faudra, encore, bien s'entendre car le texte cité paraît se situer au-delà des formules habituelles d'abus du droit d'ester en justice. Le texte subordonne, en effet, l'accord d'une indemnité non pas à la faute commise par le breveté dans le déclenchement de la procédure en interdiction provisoire mais à la seule condition que *"l'action est ultérieurement jugée non fondée"* ; le breveté, provisoirement victorieux, ne pourra pas, ultérieurement, s'autoriser de ce que le tribunal avait, initialement, considéré son action comme sérieuse. On ferait inutilement savoir que le tribunal s'est, également, trompé ; il n'est pas question pour le défendeur de demander des indemnités au service public de la justice mais uniquement au particulier qui a suscité la mesure qui lui a fait grief. Dans ces conditions, par conséquent, le défendeur pourra en cas

d'interdiction provisoire demander une indemnité qui sera distincte de l'indemnité qu'il recherchera par la voie classique de l'action en abus de droit d'ester en justice, l'action en réparation pour action abusive en contrefaçon. En obtenant, de bonne foi , l'interdiction provisoire d'une activité que le juge tiendra, finalement, pour régulière, le breveté a initié un risque dont il doit, à défaut de faute de la victime, supporter la charge définitive.

II - L'ACTION EN DECLARATION DE NON CONTREFACON

La dix-septième mesure présentée au Conseil des ministres, le 3 août 1983, retenait, également, le projet suivant présenté en complément de l'action en interdiction provisoire de contrefaçon :

> *"Corrélativement, la sécurité juridique des entreprises sera améliorée en leur donnant la possibilité de vérifier plus aisément qu'elles ne sont pas contrefactrices".*

Le projet de loi note cette relation :

> *"Contrepartie du renforcement des droits du breveté, l'article 2 du projet, ajoutant un article 58 bis nouveau à la loi du 2 janvier 1968, vise à accroitre la sécurité des entreprises de bonne foi qui peuvent parfois hésiter sur le point de savoir si un brevet fait ou non obstacle à une fabrication qu'elles se proposent d'entreprendre"* (33).

La formule française s'inspire des précédents de quelques voisins et d'expériences en cours de mise en place :

> *"Des actions en déclaration de non contrefaçon de même nature que celle proposée au présent article, existent dans plusieurs pays européens,*

soit en application des règles générales de la procédure civile (République Fédérale allemande), soit en application de règles propres au Droit des brevets (Grande-Bretagne, Autriche).
Enfin, le principe d'une telle action a été récemment retenu par le Comité Intérimaire institué pour préparer l'entrée en vigueur de la Convention de Luxembourg relative au brevet communautaire" (34).

Le texte, introduit en article 58 bis dans la loi des brevets d'invention, tient compte de ces différentes expériences et éloigne toute possibilité d'écart entre les mesures applicables aux brevets français ou européens et aux brevets communautaires en tant qu'ils s'exercent et s'exerceront sur le territoire français :

"Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire français ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet, peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.
Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.

Les dépens afférents à l'action instituée à l'alinéa précédent sont à la charge du demandeur".

L'application dans le temps de ce texte ne soulève pas de problème et depuis, environ, le 1er juillet 1984, date d'entrée en vigueur de la loi que nulle disposition ne diffère et dont la mise en oeuvre ne suppose pas la publication des textes règlementaires annoncés, les actions en déclaration de non contrefaçon peuvent être portées devant les tribunaux.

Moins complexe que la précédent, l'étude de cette action suppose, également, l'observation de ses *conditions* (A), *effets* (B) *et recours* (C).

A - LES CONDITIONS DE L'ACTION EN DECLARATION

Nous distinguerons, sans grande originalité, entre *conditions de fond* (1°) *et conditions de forme* (2°).

1°) Les conditions de fond

Les conditions de fond tiennent au *demandeur* (a) et au *défendeur* (b) à pareille action en déclaration de non contrefaçon.

a) Les conditions relatives au demandeur

L'intérêt à agir en justice exigé de tout demandeur devant les tribunaux est précisé par l'article 58 bis alinéa 1 nouveau.

Le demandeur devra justifier d'une *"exploitation industrielle"*, qui sera, comme nous l'avons plus tôt observé, une action de fabrication dont la loi ne requiert, alors, ni effectivité ni sérieux, sans qu'il y ait lieu, pensons-nous, d'en tirer conséquence. Nous noterons que l'importateur ou le candidat importateur sur le marché français de produits fabriqués à l'étranger ne pourra pas demander au tribunal de se prononcer sur le caractère non contrefaisant des objets introduits qu'il commercialise ou entend commercialiser sur

notre territoire. Le demandeur pourra, également, s'autoriser *"de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet"*. On retrouve sur ce point l'expression même de l'article 32 de la loi des brevets relatif aux licences obligatoires sauf que l'exploitation ou les préparatifs à cette fin sont, aujourd'hui, exigés de l'adversaire du brevet et non de son titulaire comme dans le texte cité et vise la fabrication de produits extérieurs au brevet et point de produits couverts par celui-ci. Cette exigence implique que l'industriel ait déjà effectué des investissements sérieux en vue de l'exploitation de l'invention ; pareille action ne devrait pas être engagée au début des préparatifs de l'industriel. On peut considérer que le sérieux de son action sera révélé par les investissements réalisés.

Il faut, bien entendu, que cette exploitation ou ces préparatifs se développent sur le *territoire français* puisque c'est uniquement de ce territoire et des brevets le couvrant que le législateur de 1984 se soucie.

Le succès de l'action suppose, enfin et surtout, que le demandeur établisse le caractère non contrefaisant de son exploitation, que ses actes, réalisés ou préparés, ne valent pas - ne vaudront pas - actes de contrefaçon (35). Dans la majorité des cas, le demandeur établira le défaut d'élément matériel de la contrefaçon ; il prouvera que ses produits ou procédés, voisins sans doute des produits ou procédés couverts par le brevet, échappent à celui-ci et ne reproduisent point son enseignement (36). Il pourra, également sans doute, établir le défaut d'élément légal de la contrefaçon en faisant valoir un bénéfice de possession personnelle antérieure (37) ; on peut imaginer le propriétaire d'une entreprise qui, pour la céder avec le bénéfice de possession personnelle, établirait l'existence et l'autorité de celui-ci. On voit mal, en revanche, une action engagée sur la base d'un élément moral défaillant, celui-ci consistant dans la connaissance par l'auteur des actes de commercialisation ou d'utilisation, du caractère contrefaisant de l'objet breveté (38).

b) Les conditions relatives au défendeur

L'action doit être engagée contre le *titulaire du brevet* seul et point contre son licencié exclusif sur le territoire français s'il s'agit, par exemple, d'un breveté étranger.

Il doit s'agir d'un *brevet* et point d'une simple demande de brevet. Les conditions plus haut rencontrées se retrouvent au niveau de l'article 58 bis.

Le brevet dont le défaut d'effet est ainsi recherché sera un *brevet visant la France* et peut être aussi bien un brevet français qu'un brevet européen désignant la France voire, demain, un brevet communautaire.

2°) Les conditions de forme

La *nature* (a) de l'action appelle observation tout autant que son *régime* (b).

a) La nature de l'action

La nature de l'action introduite par la réforme de 1984 est désignée par son intitulé d'"action en déclaration de non contrefaçon". L'exposé des motifs accompagnant le projet de loi à l'Assemblée observe :

> *"Ce type d'action préventive ou déclaratoire intentée en l'absence d'un véritable litige, n'est pas très répandu en droit français. Cependant, les textes et la jurisprudence l'admettent dans les cas où une personne justifie d'un réel intérêt à demander que sa situation soit judiciairement définie :*
> *. action déclaratoire de nationalité (art. 129 à 131 du code de la nationalité),*
> *. action en désaveu de paternité (art. 326 du code civil),*
> *. action admise par la jurisprudence, intentée par un fermier en vue de faire déclarer judiciairement qu'il a bien la qualité de preneur".*

Jusqu'ici en effet, l'industriel qui s'interrogeait sur la portée d'un brevet avait à sa disposition l'action principale en annulation (39) mais n'avait pas l'action en déclaration d'inopposabilité du brevet à ses actes d'exploitation. C'est cette possibilité, autrefois refusée, qui lui est aujourd'hui accordée par le nouvel article 58 bis de notre loi des brevets.

b) Le régime de l'action

Le régime de cette procédure comporte un temps amiable et un temps judiciaire.

Le *temps amiable* est prévu par les deux premiers alinéas de l'article 58 bis nouveau. L'échange entre l'industriel et le breveté débute par une démarche où le premier invite *"le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée"* ; cette pièce sera essentielle puisque, en fait, c'est à son égard que le breveté établira son opinion et que, en droit, c'est à son égard, également, que le débat judiciaire se développera, se concluera et produira ses effets. On peut imaginer que, pour s'assurer de l'exactitude de cette description, le breveté fasse procéder à une saisie-contrefaçon ; en ce cas, le débat judiciaire sera délimité par le procès-verbal de saisie. Le titulaire du brevet dispose d'un délai, assez bref, de trois mois pour répondre à pareille initiative. Si le breveté reconnait, formellement, que les produits ou procédés exploités par l'auteur de cette initiative n'entrent point dans le champ de son brevet, l'industriel aura satisfaction et nul développement procédural ne s'en suivra. On peut s'interroger sur l'autorité de pareille reconnaissance. A notre avis, elle ne vaut pas transaction et le breveté pourrait ultérieurement considérer s'être trompé dans l'interprétation de son brevet et engager une action en contrefaçon. Seule, la bonne foi de l'industriel, alors défendeur en contrefaçon, pourrait résulter de la déclaration première mais nous savons qu'en cas de fabrication, l'acte de contrefaçon ne suppose point d'élément moral. L'industriel ayant obtenu satisfaction dans cette première démarche doit, donc, savoir qu'il ne bénéficie pas

d'une protection absolue même si celle-ci est extrêmement intéressante. Cette protection serait inférieure à celle que lui obtiendrait une licence, gratuite ou onéreuse, accordée par le breveté. Mais la rechercher autrement qu'à titre subsidiaire - solution conseillée - suppose une démarche inverse de l'industriel, admettant, alors, que son activité entre dans le domaine réservé au breveté. Il se peut aussi que le breveté affirme le caractère contrefaisant des actes réalisés ou préparés par le demandeur ; l'article 58 bis al.2 assimile l'hypothèse du silence observé, trois mois durant, par le breveté sollicité et qui ne saurait être assimilé à une reconnaissance du caractère non contrefaisant de l'exploitation engagée par l'industriel concerné (40). Dans ce cas là, la phase amiable aura échoué pour l'industriel qui en aura pris l'initiative.

Le *temps judiciaire* pourra, alors, s'ouvrir. L'industriel éconduit par le breveté aura, en effet, la faculté de mettre en oeuvre la procédure introduite par l'article 58 bis nouveau. Le tribunal compétent sera le tribunal de la contrefaçon en application de l'article 68 bis de la loi des brevets. Nul délai de saisine n'est requis après l'expiration de la phase amiable. La procédure sera la procédure ordinaire et, bien entendu, les règles du référé prévues par l'article 54 n'auront aucune raison de s'appliquer avec l'article 58 bis nouveau.

B - LES EFFETS DE L'ACTION EN DECLARATION

Dans son action en déclaration de non contrefaçon, l'industriel peut *échouer* (*1°*) ou *réussir* (*2°*), étant entendu que, dans l'un et l'autre cas, il devra supporter "les dépens afférents à l'action " :

> *"L'industriel qui souhaite se voir accorder par le tribunal une sorte de droit à une exploitation industrielle tranquille peut assumer la contrepartie financière, représentée par les dépens, de l'octroi de ce droit"* (*41*).

Le Rapporteur à l'Assemblée a précisé la règle posée par l'article 58 bis al.3 :

> *"Il convient de limiter la prise en charge obligatoire par le demandeur aux seuls dépens, étant précisé, en outre, qu'en application du droit commun (art.700 du nouveau Code de procédure civile), "lorsqu'il paraît équitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine" (42).*

1°) Première hypothèse : échec de l'action

L'industriel peut, tout d'abord, échouer et se heurter au refus par le tribunal de reconnaitre ses actes d'exploitation, réalisés ou préparés, comme réguliers et non contrefaisants. Sa demande, principale, sera, alors, écartée comme non fondée. Si le breveté, défendeur à cette action, n'a pas formé de demande reconventionnelle en contrefaçon, le breveté n'obtiendra pas, faute de les avoir demandées en temps utile, les mesures sanctionnant les actes du demandeur principal autant, bien entendu, que ceux-ci puissent constituer des actes de contrefaçon, de simples préparatifs n'ayant point cette qualité. Une seconde procédure, principale en contrefaçon, sera, alors, nécessaire.

Bien plus fréquemment, pensons-nous, le breveté aura formé une demande reconventionnelle en contrefaçon. La question se pose, seulement, de savoir à quel moment ultime la demande reconventionnelle en contrefaçon pourra être formée par le breveté : pour que la demande principale et la demande reconventionnelle puissent être traitées en même temps, elle devra intervenir avant que le jugement se prononçant sur la première demande soit intervenu (43).

2°) Deuxième hypothèse : succès de l'action

L'hypothèse la plus fréquente sera, sans doute, celle où le demandeur obtiendra satisfaction car il est peu probable qu'un industriel s'engage dans pareille démarche s'il n'est pas très assuré de ses droits.

La décision affirmant le caractère non contrefaisant des actes réalisés ou préparés aura l'autorité de chose jugée et fera obstacle à l'action en contrefaçon ultérieurement engagée par le titulaire du même brevet contre les auteurs de cette même exploitation ou leurs ayants cause. Le législateur a, d'autre part, précisé, pour autant qu'il en était besoin, que la décision favorable du juge ne ferait pas obstacle à *"une action ultérieure en contrefaçon"* en précisant bien *"dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent"*. Pareille formule affirme le caractère désormais incontestable du caractère non contrefaisant des actes d'exploitation réalisés ou préparés par l'industriel dans les termes de la description initiale qu'il a communiquée au breveté puis, ultérieurement, au tribunal. Des tiers ayant la même activité ne pourront pas, en revanche, s'en prévaloir pour bloquer l'action en contrefaçon du breveté.

Pareil succès intervient, donc, corrélativement *"sans préjudice... d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent"*. Si le demandeur victorieux modifie par la suite ses produits, il peut entrer dans le champ couvert par le brevet et s'exposer à condamnation sur action en contrefaçon librement engagée par le breveté.

Inversement, pareil succès intervient *"sans préjudice de l'action en nullité du brevet"* et, par la suite, l'industriel pourrait agir en annulation du brevet soit à propos des actes d'exploitation qu'il avait décrits et, par conséquent, au titre d'une action principale en annulation, soit pour défendre d'autres actes à raison, par conséquent, alors, d'une demande reconventionnelle en annulation. De la même façon, notre industriel bénéficiera de l'annulation du brevet obtenue par un tiers dans la mesure où il pourra se prévaloir des effets erga omnes des décisions d'annulation désormais prévus par l'article 50 bis de notre loi des brevets (44).

C - LES RECOURS

La procédure en déclaration de non contrefaçon est une procédure ordinaire comportant, par conséquent, accès aux voies de recours ordinaires, telles qu'appel, voire pourvoi en cassation, à l'initiative de la partie mécontente de la décision de justice rendue : l'industriel demandeur en cas d'insuccès et le breveté défendeur, bien entendu, en cas de succès de l'action.

III - L'UNIFORMISATION DE LA PROCEDURE DE RESTAURATION

Dans le prolongement de la Convention d'Union, la loi du 2 janvier 1968 a introduit la restauration des brevets déchus pour défaut de paiement des annuités en temps utile (45) ; cette procédure était confiée à la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris. La réforme du 13 juillet 1978 affectant l'article 68 §2 avait maintenu la formule de restauration dont elle modifiait les délais en répartissant les compétences entre une autorité de droit commun, la Cour d'appel de Paris, et une autorité d'exception, le Directeur de l'INPI, habilité à statuer sur les recours en restauration *"lorsque l'erreur dans le taux des taxes, l'erreur de l'administration ou le décès du propriétaire du brevet sont invoqués à titre d'excuse légitime"* (46). La réforme du 27 juin 1984 achève l'évolution en généralisant la compétence du directeur de l'INPI à l'égard de tous les recours en restauration et l'article 67 al.2 de la loi des brevets est, désormais, ainsi rédigé :

> *"Il - le directeur de l'INPI - prend les décisions prévues par la présente loi, notamment sur les recours en restauration. Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée au demandeur dans les conditions et délais fixés par décret".*

L'article 68 §2 est, lui même, simplifié :

> *"La Cour d'appel de Paris connait directement des recours formés contre les décisions du Directeur de l'INPI prises en application de la présente loi".*

L'application de ce texte soulèvera des conflits de loi dans le temps. A notre sentiment, le choix entre le régime ancien (1968-1978) et la compétence d'exception du Directeur de l'INPI, d'une part, et le régime nouveau (1968-1978-1984) et la compétence généralisée du Directeur de l'INPI, d'autre part, tient à la localisation par rapport à la date d'entrée en vigueur de la loi du "fait générateur", du terme a quo du délai de recours, à savoir la notification au breveté ou, s'il est étranger, à son mandataire, de la décision du Directeur de l'INPI constatant la déchéance. L'article 48 §1 al.3 et 4 et §2 al.1 dispose, en effet :

> *"Elle - la déchéance - est constatée par une décision du Directeur de l'INPI ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par décret.*
> *La décision est publiée et notifiée au breveté.*
> *Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non paiement de l'annuité."*

Toutes les décisions de déchéance constatées par des décisions du Directeur de l'INPI notifiées à partir du 1er juillet 1984 relèvent du régime nouveau ; les autres demeurent soumises au régime ancien.

Les *modalités* (A) de l'intervention du directeur de l'INPI soulèveront moins d'observations que sa *nature* (B).

A - LES MODALITES DE L'INTERVENTION DU DIRECTEUR DE L'INPI

Le directeur de l'INPI sera, désormais, compétent sur tous les recours en restauration des brevets déchus faute de paiement en temps utile des annuités.

Pareille généralisation de la compétence du directeur de l'INPI ne soulèvera guère d'observation dans la mesure où le taux de restauration a toujours été très élevé et où la jurisprudence des quinze dernières années a fixé

les excuses légitimes susceptibles d'être retenues ; il faut souhaiter que le directeur de l'INPI maintienne la jurisprudence de la Cour de Paris pour ne pas introduire de désordre dans le droit des brevets.

Voudrait-il s'en éloigner, dans un sens plus restrictif, tout au moins, que ses interventions pourraient être redressées par la Cour de Paris à raison de l'article 68 §2 de la loi des brevets. Pareille solution, qui allège le texte précédent, n'apporte rien de nouveau dans la mesure où il était parfaitement admis que les décisions du directeur de l'INPI, rejetant une demande en restauration, pouvaient faire l'objet d'un recours devant la Cour de Paris à raison de sa compétence générale à l'égard des décisions prises par le directeur de l'Institut. Citons en ce sens nos collègues A.CHAVANNE et J.J.BURST :

> *"Le directeur de l'INPI est habilité à statuer sur les recours en restauration lorsque l'erreur dans les taux des taxes, l'erreur de l'administration ou le décès du propriétaire sont invoqués à titre d'excuse légitime. La décision alors prise par le directeur de l'INPI est susceptible d'un recours devant la Cour de Paris"* (47).

Relevons dans le même sens l'opinion des Professeurs A.CHAVANNE et J.AZEMA :

> *"Bien entendu, la décision du directeur de l'INPI est, elle-même, susceptible d'un recours devant la Cour de Paris"* (48).

La solution aura, seulement, un domaine d'application élargi puisque les interventions du Directeur de l'INPI se trouvent généralisées.

B - LA NATURE DES INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE L'INPI

Les observations les plus importantes devraient porter sur la nature des interventions du directeur de l'INPI à l'occasion d'un certain nombre de déclarations faites au Parlement, à l'occasion de l'extension de la compétence (49).

a) Constatation des déclarations

Le rapport présentant la réforme à l'Assemblée nationale observait à bon escient :

> *"Il y a lieu de noter que le Directeur de l'INPI peut exercer ses compétences en toute indépendance, puisqu'il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle dans l'exercice des pouvoirs de décision qu'il tient de la loi sur les brevets d'invention" (dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 2 janvier 1968) (50)."*

Une discussion accessoire s'est alors établie à propos de l'intervention de la Cour de Paris : " en premier et dernier ressort" proposait le Sénat, "directement" préférait l'Assemblée qui eut le dernier mot. Le choix des termes résultait, dit-on, d'une opinion sur la *"nature des décisions du Directeur de l'INPI"*.

Le Rapporteur à l'Assemblée, dont on peut estimer qu'il exprimait une position personnelle, a, en effet, observé :

> *"La Cour d'appel de Paris, sur la base de l'actuelle rédaction du paragraphe 2 de la loi du 2 janvier 1968 conférant implicitement au Directeur de l'INPI des pouvoirs quasi juridictionnels, a élaboré un "corps de doctrine" qui n'est pas actuellement contesté et qu'il ne paraît pas opportun de remettre en cause sans examen au fond. C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris considère les décisions prises par le Directeur de l'INPI non pas comme des décisions administratives, mais comme des décisions judiciaires, et en tire notamment les conséquences suivantes :*
> *. le défaut de réponse du Directeur de l'INPI ne vaut pas décision implicite de rejet, comme ce serait le cas pour une décision administrative ;*

> *. de même, le recours "gracieux" ne suspend pas le délai de recours contentieux, comme ce serait le cas en Droit administratif" (51).*

Alerté sur le caractère iconoclaste de l'amendement sénatorial, le Rapporteur de la Commission des lois du Sénat battit sa coulpe :

> *"Il nous avait semblé que les termes "en premier et en dernier ressort" correspondaient mieux à la vérité juridique. En réalité, nous avions négligé une donnée. En effet, une controverse s'était instaurée au sujet de la nature exacte des pouvoirs du Directeur de l'INPI : étaient-ce des pouvoirs administratifs ou des pouvoirs quasi-juridictionnels ? La jurisprudence a tranché en disant qu'il s'agissait de pouvoirs quasi-juridictionnels. Parce que nous ne voulons pas revenir sur cette notion de pouvoirs quasi-juridictionnels, parce qu'en l'espèce le Directeur n'est pas soumis à tutelle quand il prend ses décisions et que, s'il néglige de répondre, on ne considère pas son défaut de réponse comme un acquiescement quelconque, nous estimons qu'il vaut mieux dire que "la Cour d'appel de Paris connaît directement des recours" (52).*

b) Discussion des déclarations

Pareilles observations appellent un double commentaire des points de vue technique et fondamental.

D'un point de vue technique, nous constatons que l'appel au caractère quasi-juridictionnel - étrange -, voire judiciaire - délirant ? - des interventions du directeur de l'INPI est parfaitement inutile pour expliquer certains de leurs aspects.

Il n'est pas nécessaire d'évoquer le caractère juridictionnel, voire judiciaire, des interventions du directeur de l'INPI pour expliquer qu'il n'est pas, alors, soumis à l'autorité de tutelle. Sa situation résulte des termes même de l'article 67 de la loi des brevets dès sa rédaction de 1968 non modifiée par la réforme de 1978. La solution n'est pas isolée : les décisions de l'inspecteur du travail, par exemple, ne sont soumises ni à l'autorité de tutelle, ni à l'autorité hiérarchique et nul ne prétend qu'il s'agisse de mesures de justice.

Il n'est pas nécessaire d'évoquer le caractère juridictionnel, voire judiciaire, des interventions du directeur de l'INPI pour expliquer qu'à la différence des décisions administratives, le défaut de réponse de l'Institut ne vaut pas décision implicite de rejet. La solution résulte, tout simplement, des articles 108 à 110 du décret de 1979. L'article 108 prévoit le recours en restauration adressé au directeur de l'INPI, l'article 109, le recours formé devant la Cour de Paris contre les décisions du directeur de l'INPI et l'article 110 précise, alors :

> *"Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception de la notification au demandeur de la décision du Directeur de l'INPI".*

La décision du directeur de l'INPI ne peut, donc, pas être implicite et doit nécessairement consister en une décision expresse dont, seule, la notification au demandeur fait courir les délais de recours.

Il n'est pas nécessaire d'évoquer le caractère juridictionnel, voire judiciaire, des interventions du directeur de l'INPI pour expliquer que le recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux. En organisant une procédure spéciale de recours, le législateur a exclu que la décision du directeur de l'INPI puisse faire l'objet d'un recours administratif gracieux de droit commun. Cette solution n'est pas sans précédent (53). Faute de recours administratif possible, la question de la prorogation des délais par de pareils recours ne saurait, bien évidemment, se poser.

D'un point de vue plus fondamental, il faut bien noter que la nature des actes du directeur de l'INPI ne nous parait pas relever d'une catégorie spéciale d'"*actes quasi-juridictionnels*" ou, a fortiori, de la catégorie ordinaire des "*actes judiciaires*". Sur ce point nous ne connaissons pas la fameuse jurisprudence de la Cour d'appel de Paris à laquelle, sans référence, il est fait allusion dans les deux rapports à l'Assemblée et au Sénat. Nous nous permettons, par conséquent, de répéter purement et simplement les observations que nous avions faites avant cette réforme et qui n'ont, par conséquent, aucun lien avec elle :

> *"Il ne nous semble cependant ni nécessaire, ni même, sans doute, possible de retenir au delà de l'image l'évocation d'un caractère juridictionnel des décisions du Directeur de l'INPI. Paréille auto-promotion du Directeur de l'INPI au rang de juridiction ne parait, en effet, guère fondée en Droit. Une juridiction suppose une investiture légale... qui fait ici défaut... une procédure organisée dans le souci du justiciable par la loi que ne représente pas la note interne de 1978, prise, par ailleurs, avec dix ans de retard sur la loi de 1968. La juridiction est, en principe, collégiale et ne peut déléguer ses pouvoirs comme le Directeur de l'INPI peut le faire ; l'auto-saisine pratiquée par le Directeur de l'INPI constatant, par exemple, une déchéance de brevet, n'est pas de pratique familière pour les juridictions, judiciaires ou non. Par ailleurs, le critère de l'acte juridictionnel tient, ordinairement, à l'existence d'un conflit que nous ne rencontrons ordinairement pas dans les situations tranchées par une décision du Directeur de l'INPI. Les décisions de la Cour de Paris, enfin, ne confirment ou n'infirment point des décisions de juridiction du fond mais rejettent un recours ou annulent la décision d'un agent administratif.*

Nous nous trouvons donc, en présence de décisions administratives courantes dont la technique, atypique sans doute, de contrôle ne saurait modifier la nature juridique ; le fait qu'une décision administrative échappe au contrôle du Tribunal administratif pour relever directement du Conseil d'Etat n'en a jamais fait un acte juridictionnel. La régularité de ces décisions administratives demeure, bien entendu, soumise , en l'absence de dispositions particulières expresses, aux normes ordinaires du Droit administratif général. A défaut de règle spéciale du Droit des brevets, la règle applicable au contrôle des actes administratifs que sont les décisions du Directeur de l'INPI est la règle du Droit administratif :
"La juridiction judiciaire a institué par voie jurisprudentielle le principe selon lequel (lorsqu'aucune loi ne s'y oppose) elle a "le pouvoir et le devoir de se référer aux règles de Droit public" lorsqu'elle est compétente pour connaitre du contentieux d'opérations de puissance publique" (54).

0 0 0
0

Nos sentiments en fin de lecture sont partagés. Le juriste spécialisé en propriété industrielle approuvera, en termes d'opportunité, la généralisation de la compétence du directeur de l'INPI en matière de restauration des brevets en espérant que ce traitement accélèrera la réponse et que, pour une fois, la charge de l'autorité judiciaire sera allégée. Il appréciera, en gourmet, la création des deux procédures construites par les nouveaux articles 54 et 58 bis de la loi mais sera plus réservé sur l'opportunité de ces modifica-

tions. Elles représentent, un enrichissement de principe de notre Droit des brevets mais la question générale est posée de savoir si notre Droit des brevets va effectivement s'améliorer à ces ajouts réguliers. On a dénoncé dans le passé la fragilité d'un Droit des sociétés dont on ne parvenait plus à suivre les modifications législatives. En l'occurence, il ne s'agit ni du même taux de réforme, ni, à proprement parler, de modifications puisqu'il y a davantage enrichissement que transformation du Droit des brevets. Les enrichissements qui lui ont été apportés par les réformes internes de 1968, 1978 et, aujourd'hui, 1984, par les modifications réglementaires qui ont suivi ou vont suivre (55) et, surtout, l'heureuse mise en place des grandes constructions européenne et internationale, voire communautaire demain... risquent de renforcer chez le non spécialiste qu'il convient d'attirer à la propriété industrielle l'impression, dissuasive, qu'elle constitue une machinerie extrêmement (excessivement ?) complexe. Le temps n'est pas venu d'accuser cette image du Droit des brevets au temps même où un parlementaire s'inquiète (déjà !) de la complication que les instructions les plus élémentaires de l'INPI présentent pour les éventuels demandeurs de brevet (56).

En ce domaine comme en bien d'autres, le temps est moins à la modification des règles qu'à leur application, plus efficace et plus rapide. Le renforcement des sanctions par la diversification et l'accroissement des indemnités, voire la mise en place, en Droit commun, d'amendes civiles atteignant les comportements dolosifs... l'accélération des procédures ordinaires par la volonté des magistrats et la discipline des conseils... éviteraient les maux que la loi de 1984 vise à guérir.

Il faut aujourd'hui moins se soucier de l'amélioration de l'instrument que de l'extension de sa mise en oeuvre. L'enfer est souvent pavé des meilleures intentions.

Jean-Marc MOUSSERON

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier.

NOTES

(1) - La mesure n°20 du plan gouvernemental (v.infra note 12) prévoyait une réforme des textes en matière de dessins et modèles. Après les travaux de deux groupes d'étude animés par le Conseiller BERARD et Me MATHELY, un projet a été établi par l'INPI (rep.min. L.FABIUS à P. COUSTE, 26 mars 1984). V.D. MEYER, La qualité apparente d'auteur dans les activités de création d'art industriel, th.dr.Montpellier, 1983.

(2) - Projet de loi n.2169, annexé au P.V. Ass.nat. 4 juin 1984.

(3) - JO, Débats Ass.nat. 28 juin 1984, p.3822 et 3833 et 29 juin 1984, p.3901. V. premiers commentaires : R.V.BLAUSTEIN, L'action en cessation en matière de brevets d'invention, Gaz.Pal. 12 juillet 1984 et Revue Fiduciaire 16 juillet 1984.

(4) - Loi 27 juin 1984, art.5 ajoutant à l'art.70 ter de la loi du 2 janvier 1968 : "Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en brevets d'invention dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle. Cette assistance est prise en charge par l'Institut." Sur l'application de ces textes v. rapport P.CHOMAT infra, p.28 et 29.

(5) - Travaux préparatoires : . Sénat : projet de loi n.248, rapport M.CICCOLINI n.266, débats 25 avril 1984 ;

. Assemblée nationale : projet n.2074, rapport P. CHOMAT n.2110, débats 23 mai 1984 ;

. Sénat : projet n.335, rapport M.CICCOLINI n.366, débats 12 juin 1984.

Les débats ont été publiés par PIBD.1984.351.IV.131

Le texte a été publié aux Dossiers Brevets 1984.III, au JCP-E 1984 au D. 1984.L 388.

Notons que les amendements du Sénat allaient dans le sens d'un renforcement des exigences et d'un moindre rôle de l'action (?)

(6) - V. A.CHAVANNE et J.AZEMA, Chr."Propriété incorporelle", Rev.tr.dr.comm. 1984, p.277, obs. sous Paris 31 janvier 1984.

(7) - A. MAURAND-SONNIER, Objectifs, moyens et résultats de la réforme 1978-1980 du Droit français des brevets d'invention, th.dr.Montpellier 1981, n.444 et s., p.436 et s. ; Dossiers Brevets 1982.I,n.122 et s., p.60 et s. ; J.M. MOUSSERON, Traité des Brevets, T.1 L'obtention des brevets coll. CEIPI XXX, Litec 1984 n.70, p.79 ; A.CHAVANNE et J.AZEMA, Le nouveau régime des brevets d'invention, éd.sirey 1979 n.200, p.159. Contra : G.GAULTIER,communic à LES-FRANCE, Les procédures rapides d'interdiction provisoire des contrefaçons, Paris 19 janvier 1984,p.27.

(8) - V. J.P.STENGER, J.-Cl. Brevets d'invention, f.440, Sanctions de la contrefaçon, 1981, n.47, p.56 à 103.

(9) - G.GAULTIER, communic citée : "Il y a une dizaine d'années, certains magistrats auprès desquels les avocats avaient protesté sur les lenteurs de la justice, répondaient avec bon sens :"Demandez-nous l'exécution provisoire et nous vous l'accorderons". En fait, les quelques fois où elle a été accordée, les défendeurs se sont "précipités" devant le premier président qui généralement a suspendu l'exécution provisoire" (p.23).

(10) - G.GAULTIER, ibidem.

(11) - P.CHOMAT, rapport cité, p.15.

(12) - Ministre de l'Industrie et de la Recherche, Vingt mesures destinées à promouvoir la propriété industrielle présentées au Conseil des ministres du 3 août 1983, cité in P.CHOMAT, rapport cité, p.10 et s..

(13) - V. Y.SAINT-GAL, La nouvelle loi française instituant une action en cessation en matière de concurrence déloyale et sa place dans la Communauté Economique Européenne, Rev.tr.dr.Eur. 1965.94 ; A.PIROVANO, Vo. concurrence déloyale, Rep.dr.comm. 1973, n.259 à 262.

(14) - R.GRAHAM, L'injonction en cessation et les astreintes in Colloque international de Strasbourg 1976, La contrefaçon de brevet communautaire , PIBD n.sp.1977, p.170 et s. .

(15) - M.BISSINGER, communic à LES, op.cit., p.2, 11.

(16) - R.POLLACK, ibidem, p.12,17.

(17) - A rapprocher la procédure de saisie en douane aujourd'hui retenue par l'article 35 du projet de réforme du Droit des marques et envisagée pour bloquer l'importation de produits suspects. Adde rep.min. JO Sénat 29 décembre 1983, JO Ass.nat. 2 juillet 1984, p.3067.

(18) - V.FEMIPI, 2° séminaire de propriété industrielle : Constatations et sanctions de la contrefaçon, Paris 1976, Dossiers Brevets 1977.III. Relevons, tout particulièrement les communication de M.CHOME (Belgique): "Théoriquement, l'on pourrait envisager une procédure en référé tendant à obtenir une ordonnance de cessation" (p.11)...H. ANDREASEN (Danemark): "Une décision provisoire ne peut être obtenue qu'à l'encontre d'actes qui, selon toute vraisemblance, portent atteinte aux droits du demandeur... En général, une décision d'une telle nature est conditionnée par le dépôt d'une caution, caution qui consiste souvent en une garantie bancaire. Les droits du demandeur doivent être fondés sur un brevet ; une demande de brevet, même après avoir été rendue publique, ne suffit pas" (p.17)... P. MARCHETTI (Italie) : "Si l'action en cessation a déjà été reçue en cours de procès, le jugement définitif devra confirmer ou révoquer la mesure déjà prise" (p.66)... mais, aussi, A.ZEWEN (Luxembourg) : "La procédure d'injonction ne s'applique pas dans le domaine de la propriété industrielle. Une injonction ne pourra être prononcée qu'en matière de concurrence déloyale" (p.30).

(19) - P.MATHELY, Propositions pour une règle communautaire, colloque 1976 cité, p.222,230.

(20) - J.M.MOUSSERON, 1844, 1968, 1978 : la loi applicable, Dossiers Brevets 1979.III; Traité cité, n.101, p.113.

(21) - J.M.MOUSSERON, L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention, Mélanges H.CABRILLAC, Litec 1968, p.345 ; M.SABATIER, L'exploitation des brevets d'invention et l'intérêt général d'ordre économique, coll.CEIPI XII, 1976, p.135 et s.

(22) - P.CHOMAT rapport cité : "La condition tenant à l'existence d'une exploitation effective et sérieuse en France est destinée notamment à éviter que des brevets servant simplement de supports à des importations ne permettent d'obtenir l'interdiction de fabrications industrielles réalisées sur le territoire national. Le caractère exceptionnel de la nouvelle procédure justifie, en effet, qu'elle soit réservée à la protection des seuls brevets dont l'exploitation participe au développement de l'économie nationale, quelle que soit, bien sûr, la nationalité de leurs propriétaires" (p.17).

(23) - Ibidem, p.18.

(24) - P.CHOMAT rapport cité : "Les actes argués de contrefaçon doivent être susceptibles d'entrainer, pour le propriétaire du brevet, un préjudice difficilement réparable... il s'agit de réserver le prononcé de l'interdiction provisoire aux seuls cas où la poursuite de l'exploitation risquerait d'entrainer des conséquences dommageables telles qu'une indemnité ne les réparerait qu'imparfaitement ou imcomplètement" (p.18).

(25) - P.CHOMAT, ibidem, p.18.

(26) - P.CHOMAT, ibidem, p.24.

(27) - P.MATHELY, op.cit., p.231.

(28) - J.P.STINGER, op.cit., n.10 à 14.

(29) - P.CHOMAT, rapport cité : "En exigeant systématiquement la constitution d'une garantie par les brevetés, on risque de dissuader ceux-ci d'user de la nouvelle procédure destinée à leur permettre de mieux faire respecter leur droit, à moins que les magistrats ne se contentent d'ordonner, dans certains cas, la constitution de garanties symboliques. Aussi parait-il souhaitable de revenir au texte initial du projet d'ailleurs accepté par la Commission des Lois du Sénat, disposant que le président du tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution de garanties" (p.19).

(30) - P.SALVAGE-GEREST, J.-Cl brevets d'invention, f.510, Nantissement et saisie, 1980.

(31) - Arts.490 al.2 et 496 NCPC. V.Y. LOBIN, Vo. "Appel, rep.proc.civ.Dalloz n.45 ; P. BERTIN, Vo. "Référé", ibidem, n.114 et 116.

(32) - Art. 539 NCPC. V. Y. LOBIN, art.cit. n.199.

(33) - Projet cité note 5, p.4.

(34) - P.CHOMAT, rapport cité, p.20 et 21.

(35) - De simples préparatifs d'exploitation ne valent pas acte de contrefaçon depuis, surtout, que la réforme de 1978 a supprimé le caractère simplememt exemplatif des actes réservés au breveté par les articles 29 et 29 bis et dont l'accomplissement par un tiers peut constituer un acte de contrefaçon (J.M.MOUSSERON et A.SONNIER, Le droit français nouveau des brevets d'invention, coll.CEIPI XXII, Litec 1978, n.186, p.173).

(47) - A.CHAVANNE et J.J.BURST, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz 2° éd.1980,n.182.

(48) - A.CHAVANNE et J.AZEMA, Le nouveau régime des brevets d'invention, éd. Sirey 1979, n.173,p.144.

(49) - Le Président d'un groupe parlementaire du Sénat a justement observé, durant l'été, que "Les professeurs de Droit ne font pas la loi, seul le législateur pouvant intervenir". Pourrait-on souhaiter que le législateur fasse, sans doute, la loi, mais que les parlementaires laissent la doctrine aux juristes, professeurs de Droit - pourquoi pas ? - ou autres. Toute confusion des genres est regrettable.

(50) - P.CHOMAT, rapport cité, p.25.

(51) - Ibidem, p.26.

(52) - F.CICCOLINI, Débats au Sénat, cités note 5, p.15 14.

(53) - J.M.AUBY et R.DRAGO, Traité de contentieux administratif, LGDJ, 2° éd. 1975, n.28,p.40.

(54) - J.M.MOUSSERON, Traité cité, n.809-7,p.809 et 810 référant notamment à J.M.AUBY et R.DRAGO, op.cit.,n.241,p.235 et R.CHAPUS, Droit du contentieux administratif, éd.Montchréstien 1982,n.860 et 861.

(55) - Les praticiens de propriété industrielle attendent la "sortie" de textes d'application de la loi sus-étudiée de 1984 ; ils ont pris connaissance du texte sur la déclaration administrative des inventions de salariés : décret n° 84-684 du 17 Juillet 1984 modifiant le décret n° 79-797 du 4 Septembre 1979 relatif aux inventions de salariés (J.O. 22 Juillet 1984, p. 2403 ; D.1984, L.473).

(56) Rep.Min.Industrie et recherche 18 Juin 1984, n.52038, J.O. Ass.Nat. 9 Juillet 1984, p. 3232.