

- DECISION DIRECTEUR INPI 9 AOUT 1984
- PARIS 28 FEVRIER 1985 (2 décisions)
(Inédits)

DOSSIERS BREVETS 1985.III.7

GUIDE DE LECTURE

NON PAIEMENT (COMPLET) DES ANNUITES - DECHEANCE - NOTIFICATION **
- RESTAURATION *

I - LES FAITS

- : La société US PPG est titulaire de plusieurs centaines de brevets français "gérés" par deux cabinets parisiens.
- : La société canadienne PPG-CANADA est titulaire de quelques brevets français
- 1980 : PPG US décide de régler, elle-même, les annuités.
- : PPG US assigne en contrefaçon :
 - . SA VERNIS VALENTINE
 - . VIANOVA KUNSTHARZ AG
- : Ignorant certains relèvements d'annuités, PPG US effectue des règlements insuffisants.
- JUILLET 1981-
JANVIER 1982 : Décision du Directeur de l'INPI constatant la déchéance de 145 brevets ; les notifications de l'article 48-1 sont adressées au breveté, lui-même, aux Etats-Unis.
- Printemps 1982 : Expiration, selon l'INPI, du délai de trois mois mis aux recours en restauration par l'article 48-2 de la loi.
- 14 novembre 1983 : PPG US forme un recours en restauration de ses brevets et de ceux de PPG-CANADA
- : Silence du Directeur de l'INPI (valant rejet implicite ?)
- 14 juin 1984 : PPG US forme devant la Cour de PARIS un recours en annulation de la décision d'irrecevabilité du recours en restauration

- : PPG-CANADA forme un autre recours en annulation
- 9 aout 1984 : Décision du Directeur de l'INPI déclarant le recours en restauration irrecevable comme formé plus de trois mois après la notification de déchéance (Loi 1968-1978, art.48-2)
- 7 septembre 1984 : PPG US précise son recours contre la décision susvisée
- : VERNIS VALENTINE et VIANOVA KUNSTHARZ interviennent
- 28 février 1985 : La Cour de PARIS confirme la décision d'irrecevabilité prise par le Directeur de l'INPI à l'encontre de PPG US (décision 1)
- : La Cour de PARIS rejette le recours de PPG-CANADA qui n'a pas formé de recours en restauration (décision 2)

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME : DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION (D.120)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (PPG)

prétend que ses recours du 14 novembre 1983 ne doivent pas être déclarés irrecevables comme formés hors délai car le délai de recours en restauration ne pouvait courir à compter d'une notification irrégulière puisque faite au titulaire étranger de brevets français et point à son mandataire français.

b) L'INPI

prétend que les recours du 14 novembre 1983 doivent être déclarés irrecevables comme formés hors délai car le délai de recours en restauration pouvait courir à compter d'une notification régulière bien que faite au titulaire étranger de brevets français et point à son mandataire français.

2°) Enoncé du problème

La notification de la constatation de déchéance d'un brevet pour défaut de paiement des annuités peut-elle être faite au titulaire étranger de brevets français ?

B - LA SOLUTION1°) Enoncé de la solution

"Considérant que le décret 79 822 du 19 septembre 1979 dispose en son article 120 :

"Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'INPI, ou après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre National des brevets ;

- soit au mandataire.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'INPI."

Considérant que le texte précité prescrit à l'INPI de notifier ses décisions soit au propriétaire soit au mandataire ; qu'en réputant régulière la notification faite au dernier mandataire constitué en France par un propriétaire étranger, il ne contredit pas la règle énoncée ci-dessus et n'apporte pas d'exception à l'option qu'elle offre à l'INPI ;

que son dernier paragraphe cité est écrit non pour faire obligation à l'INPI de notifier au seul

mandataire à l'exclusion du propriétaire mais pour conférer régularité à la notification dans le cas même ou pour quelque raison que ce soit le mandataire français n'aurait pas ou n'aurait plus pouvoir de la recevoir ;

2°) Commentaire de la solution

- PPG et le Directeur de l'INPI ont été confrontés à un problème de lecture de l'article 120 du décret du 19 septembre 1979 :
al.2.

. PPG estimait que l'énoncé dans un alinéa distinct de la solution concernant les brevetés étrangers signifie que l'alinéa précédent de l'article 120 ne leur était pas applicable. En conséquence, la notification faite au breveté lui-même était irrégulière, et à ce titre, ne pouvait déclencher les délais de recours.

. L'INPI retenait une lecture inverse.

- La Cour a tranché en faveur de la deuxième interprétation telle qu'appliquée par l'INPI.

- Notre opinion est critique :

. En technique juridique, la solution retenue par la Cour n'est pas correcte : l'article 120 al.2 ne peut, en effet, signifier que la notification que l'INPI pourrait toujours faire au breveté ou à son mandataire serait valablement adressée à quelque mandataire que ce soit si le demandeur était domicilié en France et au seul dernier mandataire constitué auprès de l'administration si le breveté était domicilié à l'étranger. Dans cette hypothèse, la phrase considérée ne prendrait pas la forme d'un alinéa distinct mais viendrait à la suite de l'expression "soit au mandataire". Le texte implique, donc, nécessairement la compétence exclusive du mandataire pour recevoir utilement de pareilles notifications ; au cas contraire, cet alinéa 2 de l'article 120 ne signifierait rien de plus que l'alinéa 1 in fine du même texte ; pareille interprétation devrait, alors, être écartée par application de l'article 1157 du Code Civil, de portée générale pour la lecture des textes de Droit :

"Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle ne n'en pourrait produire aucun".

. On comprend que des considérations d'opportunité aient pu avoir un certain effet et les magistrats de Paris n'avaient, peut-être, pas oublié les conséquences en chaîne de la rocambolesque affaire SABES.

Le système des brevets est marqué par un formalisme strict qui commande la sécurité des opérateurs. Méconnaître ce formalisme, pour quelque raison que ce soit, atteint cette sécurité.

DEUXIEME PROBLEME : EXCUSE LEGITIME

"La Cour aborde au fond les problèmes tenant à la présence d'une excuse légitime :

*"Considérant que la société PPG a décidé à partir de 1980 d'effectuer elle même le règlement des taxes en se passant des services d'un mandataire ;
que l'insuffisance répétée un si grand nombre de fois des sommes acquittées par elle témoigne de sa part d'une négligence d'autant plus inadmissible qu'elle a persisté alors même que des décisions constatant la déchéance avaient déjà été notifiées ;
que l'excuse légitime n'est donc pas établie ; que s'il était recevable, le recours en restauration ne pourrait qu'être jugé mal fondé ;"*

L'intervention au fond de la Cour est tout à fait surprenante, puisque le seul problème posé tenait à la recevabilité du recours et point à sa correction au fond. L'intervention est d'autant plus inattendue que la réforme de 1978 a réservé au Directeur de l'INPI l'appréciation exclusive de l'excuse légitime et que, en la matière, la Cour de PARIS ne peut statuer qu'au second degré, sur recours formé contre la décision au fond prise par le Directeur de l'INPI.

Faut-il penser que la Cour avait quelques doutes sur la solidité de la solution énoncée sur la question préalable de recevabilité ?

TROISIEME PROBLEME : RECOURS : QUALITE EXIGEE

La décision 2 rejette le recours en annulation formé par PPG-CANADA aux motifs que cette dernière société, titulaire de certains brevets sans doute, n'avait formé aucun recours en restauration :

"Considérant qu'il résulte des faits susposés que les décisions constatant la déchéance des droits sur les demandes de brevets en cause ayant été notifiées à la société américaine PPG INDUSTRIES INC. et non à la filiale canadienne, propriétaire desdites demandes, le recours en restauration du 14 novembre 1983 a été introduit par PPG INDUSTRIES INC.

Que l'examen du dossier de la procédure et des documents versés aux débats ne permet pas d'établir la matérialité d'un recours en restauration formé par PPG CANADA INDUSTRIES INC.

Que PPG INDUSTRIES INC. était sans droit à inclure dans son recours en restauration les demandes de brevets déposées par sa filiale canadienne ;

Que ce défaut de qualité a été à juste titre relevé par le Directeur d' l'Institut National dont la décision sera confirmée."

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Recours B

DECISION 9 AOUT 1984

STATUANT SUR UN RECOURS EN RESTAURATION

INSCRIPTION DU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS	
DATE	N°
- 9 AOUT 84	006271
Le Chef de Bureau <i>B. V. V.</i>	

LOI MODIFIÉE N° 68-1 DU 2 JANVIER 1968

Article 41. — 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.

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

Article 48.

1. — 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 prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.

Elle est constatée par une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par décret.

La décision est publiée et notifiée au breveté.

2. — 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.

La restauration est accordée sous réserve que la ou les taxes annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par décret.

Article 68. — ... La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi, ainsi que des recours en restauration prévus aux articles 20bis et 48. Toutefois, le directeur de l'institut national de la propriété industrielle est 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. Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles 20bis et 48, la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle ayant rejeté une action en restauration, peut connaître des autres excuses susceptibles d'être invoquées par le demandeur.

(décret au verso)

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

VU la loi modifiée n° 68-1 du 2 janvier 1968 et notamment ses articles 41, 48 et 68 ;

VU le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 et notamment ses articles 70, 71, 73, 94, 108, 109, 110, 111 et 122 ;

VU les 145 brevets et demandes de brevet désignés dans la liste ci-annexée ;

VU les décisions constatant la déchéance des droits attachés à certains de ces brevets et demandes de brevet pour paiement insuffisant des taxes annuelles ;

VU le recours en restauration formé le 14 novembre 1983 par la société de droit américain PPG INDUSTRIES, INC., One Gateway Center, PITTSBURGH, Pennsylvanie, représentée par Me Pierre LENOIR, avocat à la Cour ;

VU les renseignements complémentaires fournis par l'intéressée à la demande de l'Institut, notamment les :

- . 22 décembre 1983
- . 19 avril 1984
- . 14 mai 1984
- . 18 mai 1984
- . 22 mai 1984,

dont il résulte que le recours doit être considéré comme :

- . portant, outre les 112 brevets et demandes de brevet énumérés dans la liste annexée à la requête du 14 novembre 1983 entachée d'une erreur matérielle manifeste, sur 33 brevets supplémentaires ;

.../...

RN 21/130683

Article 70. — Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article 41 de la loi précitée, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance des taxes annuelles sont valides moyennant le paiement d'une surtaxe de retard, est compté du jour de l'échéance de la taxe annuelle fixée à l'alinéa 4 de l'article 94.

Sont considérés comme valables les paiements effectués après la date d'échéance et relatifs à une demande de brevet résultant soit de la division d'une demande de brevet, soit de la transformation d'une demande de certificat d'addition à condition que ces paiements aient lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de la demande divisionnaire ou du dépôt de la requête en transformation du certificat d'addition.

Le calcul des délais prévus aux alinéas précédents se fait dans les conditions prévues à l'article 122. En outre, si le jour des échéances des taxes annuelles ou le dernier jour desdits délais est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ou un jour où les bureaux de l'Institut national de la propriété industrielle habilités à recevoir les versements ne sont pas ouverts, les paiements peuvent être valablement faits le premier jour ouvrable suivant.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date, lorsque l'échéance des taxes annuelles est postérieure à cette date.

Article 71. — Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la surtaxe de retard n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 70.

L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

Article 73. — Sont inscrites au registre national des brevets :

La décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;

La mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;

Les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les taxes échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.

Article 94. — Tout dépôt de demande de brevet donne lieu au paiement d'une taxe qui doit être acquittée dans le délai d'un mois, à compter de la date de remise des pièces prévues à l'article 3.

Cette taxe couvre la première annuité.

La taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année de la durée des brevets.

Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet ; il ne peut être accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la taxe annuelle.

Article 108. — Le recours en restauration prévu par l'article 68 de la loi précitée est adressé par écrit au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Il y est statué par décision motivée qui est notifiée au requérant.

Article 109. — Le délai du recours formé devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de :

1° Un mois s'il demeure en Europe ;

2° Deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.

Article 110. — Le délai du 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'Institut national de la propriété industrielle.

Article 111. — Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat.

Article 122. — Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

. portant sur le brevet n° 1 420 712 au lieu du brevet n° 1 410 712 initialement indiqué par suite d'une erreur matérielle,

. retiré en ce qui concerne les demandes de brevet n° 80 14 596 et 80 14 597 pour lesquelles aucune décision de constatation de déchéance n'a été prononcée,

. également retiré en ce qui concerne les brevets n°s 1 421 653 et 1 421 654, propriété d'une société PERMAGLASS ;

CONSIDERANT que la société expose que chacun des brevets et demandes de brevet, n'a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance pour paiement irrégulier des taxes annuelles pendant la période s'étendant du mois de juillet 1981 au mois de janvier 1982 ;

Que l'irrégularité ne résulte pas d'un défaut de paiement mais d'un paiement insuffisant ;

Qu'en effet, ayant décidé de payer directement les annuités à compter de 1980 sans pour autant - précise-t-elle - révoquer le pouvoir de ses mandataires qui continuaient à lui en communiquer le montant, elle se serait méprise sur le taux applicable ;

Que c'est dans ces conditions que la déchéance a été constatée ;

Qu'elle demande à être restaurée dans ses droits bien que sa requête soit formée plus de trois mois après la notification des décisions contrairement à l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968 ;

CONSIDERANT que pour justifier la recevabilité de sa demande malgré l'expiration du délai de trois mois, la société fait valoir que les notifications lui ont été adressées directement, et non par l'intermédiaire des mandataires constitués lors du dépôt ;

Que "pour une question évidente de langage" elle n'aurait pu en mesurer la portée ;

Qu'en tout état de cause les notifications directes ne seraient pas conformes aux prescriptions législatives et réglementaires, et notamment à l'article 120 alinéa 2 du décret du 19 septembre 1979

.../...

Que ces dispositions, si elles ouvrent une option entre la notification au propriétaire du brevet ou au mandataire en ce qui concerne les brevetés domiciliés en France, feraient selon elle obligation à l'Institut d'effectuer exclusivement cette notification au mandataire pour les brevetés domiciliés à l'étranger ;

CONSIDERANT que la société produit à l'appui de sa thèse une consultation de M. Jean-Marc MOUSSERON, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, membre du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle

Qu'il est émis dans ce document l'opinion suivante :

- L'article 120 § 2 du décret du 19 septembre 1979 impose que la notification de l'article 48 al. 2 de la loi des brevets soit faite au mandataire.
- L'irrégularité de cette notification a pour conséquence le non départ du délai de recours en restauration prévu par l'article 48.2 de la loi.
- Le recours en restauration pourra être formé soit sur renouvellement par l'INPI de la notification irrégulière (voie longue), soit directement (voie courte) ; le recours devra, alors, être ordinairement justifié.

Que cette opinion s'appuie, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 120, sur d'abondantes considérations tenant à la lettre de l'article, au contexte dans lequel il s'insère et aux travaux préparatoires tels que reflétés par un procès-verbal du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle ;

CONSIDERANT que les circonstances de l'espèce commandent que soit successivement examiné le cas :

- 1 - de la demande de brevet n° 78 30 630,
- 2 - des demandes de brevet et brevets n° 70 06 246, 70 06 248, 71 10 028, 1 516 646, 69 10 958, 78 34 417 et 79 08 304,
- 3 - de tous les autres brevets et demandes de brevet, objets du recours ;

1.- SUR LA DEMANDE DE BREVET N° 78 30 630 :

CONSIDERANT que cette demande de brevet a fait l'objet d'un retrait inscrit au Registre National des Brevets le 12 octobre 1982, sous le n° 98 955 ;

Que le recours en restauration présenté postérieurement est donc sans objet ;

2.- SUR LES DEMANDES DE BREVET ET BREVETS N°S 70 06 248, 70 06 246, 71 10 028, 1 516 646, 69 10 958, 78 34 417, 79 08 304 :

CONSIDERANT que ces brevets et demandes de brevet n'ont pas été déposés par la Société requérante;

Que leur dépôt a été effectué par la société :

- UNION CARBIDE CORPORATION, en ce qui concerne les trois premiers,
- PERMAGLASS, INC. en ce qui concerne les deux suivants,
- PPG INDUSTRIES CANADA LTD, en ce qui concerne les deux derniers ;

Qu'aucun transfert de propriété au profit de la société requérante n'a été inscrit au Registre National des Brevets ;

Qu'elle est donc à leur égard sans qualité pour engager une action en restauration ;

3.- SUR LES AUTRES BREVETS ET DEMANDES DE BREVET :

CONSIDERANT qu'en l'état des inscriptions au Registre National des Brevets, la société apparaît comme étant propriétaire des autres brevets et demandes de brevet :

- . soit pour en avoir effectué le dépôt (le cas échéant sous son ancienne dénomination : PITTSBURGH PLATE GLASS COMPANY), dépôt non suivi de l'inscription d'un acte de cession ;
- . soit pour les avoir acquis par un acte régulièrement inscrit ;

Que chacun de ces titres a effectivement donné lieu à une décision de constatation de déchéance pour paiement insuffisant des taxes de maintien en vigueur, la société n'ayant cru devoir donner aucune suite aux avertissements avant déchéance qui lui avaient été préalablement adressés ;

.../...

Que ces décisions ont été directement notifiées à la société :

le 5 novembre 1980 pour la demande de brevet n° 78 18 769,

le 7 juillet 1981 pour chacun des titres déposés en octobre,

le 7 août 1981 pour chacun des titres déposés en novembre,

le 9 septembre 1981 pour chacun des titres déposés en décembre,

le 6 octobre 1981 pour chacun des titres déposés en janvier,

le 5 novembre 1981 pour chacun des titres déposés en février,

les 4 et 7 décembre 1981 pour chacun des titres déposés en mars,

le 6 janvier 1982 pour chacun des titres déposés en avril ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968, l'action en restauration - voie de recours d'exception - ne peut être engagée que *"dans les trois mois suivant la notification de la décision de constatation de déchéance"* ;

Qu'il doit être d'autant plus veillé au strict respect de ce délai qu'est ici en jeu la sécurité des tiers prévenus de la déchéance par l'inscription qui en est obligatoirement effectuée au Registre National des Brevets ;

Que les trois mois prescrits ont été en l'espèce très largement dépassés : d'un an et demi à deux ans et demi, selon les titres ;

Que le recours apparaît en conséquence comme manifestement formé hors délai ;

.../...

CONSIDERANT que ne saurait être accueilli l'argument tiré de l'irrégularité des notifications directement faites à la société et non aux différents mandataires constitués au moment du dépôt, contrairement - est-il soutenu - à l'article 120 du décret du 19 septembre 1979 ;

Qu'en effet, l'article 120 n'est pas en l'espèce applicable ;

Qu'en irait-il différemment, force serait d'admettre que les notifications ont été au demeurant conformes à ses dispositions :

a) sur l'application de l'article 120

CONSIDERANT que l'article 120 du décret dont se prévaut la société est ainsi rédigé :

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut National de la Propriété Industrielle ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre National des Brevets.

Soit au mandataire.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.

Qu'il ne saurait être considéré comme excluant la régularité de notifications directement faites, comme en l'espèce, au propriétaire des brevets et demandes de brevet sur les conséquences d'actes qu'il a cru devoir personnellement et directement accomplir ;

.../...

CONSIDERANT en effet que, loin de définir limitativement les conditions dans lesquelles les notifications doivent être effectuées, l'article en cause n'a d'autre objet que d'ouvrir certaines possibilités à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par lui en matière de notifications ;

Que les solutions retenues sont à cet égard significatives : telle la possibilité, dans certains cas, de notifier au dernier propriétaire connu même s'il n'est plus le propriétaire réel, ou au dernier mandataire constitué même si son pouvoir a été révoqué ;

Que toute autre interprétation équivaldrait à priver de toute signification l'emploi du terme "réputé" dans l'article 120 ;

Que s'agissant d'un propriétaire domicilié à l'étranger, elle ignorerait de surcroît les modifications apportées à l'état de droit antérieur ;

Qu'il sera à cet égard rappelé que le deuxième alinéa de l'article 120 prévoit que :

- *Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire ...*

là où les dispositions correspondantes du décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968 (art. 104) qu'il a abrogé et remplacé posaient de façon impérative :

- *Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire...*

b) Sur la conformité, à titre subsidiaire, des notifications aux dispositions de l'article 120

CONSIDERANT, au demeurant, que la thèse de la société ne saurait pas plus être accueillie s'il y avait lieu de voir dans l'article 120 les seuls cas dans lesquels les notifications peuvent être considérées comme régulières ;

Qu'il est inexact, comme elle le soutient, que l'option ouverte à l'Institut entre la notification au "dernier propriétaire" connu ou au "mandataire" serait limitée à la seule hypothèse où le propriétaire est domicilié en France ;

d) sur les travaux préparatoires au décret

CONSIDERANT que la société ne saurait pas plus se prévaloir d'un procès-verbal du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle faisant état d'un vœu émis lors de la préparation du décret *"qu'au moins pour les étrangers, les conseils demeurent les intermédiaires obligatoires"* ;

Que ce document, au demeurant non public, ne reflète que de façon très fragmentaire les travaux préparatoires au décret dont le texte n'avait été encore ni arrêté en ce qui concerne le Ministère compétent, ni soumis à la consultation interministérielle et à l'avis du Conseil d'Etat ;

Que surtout, l'extrait qui est donné de ce procès-verbal suffit à infirmer la thèse de la société ;

Qu'il en résulte que le vœu émis n'a pas été suivi ;

Que seule a été envisagée la possibilité pour l'Institut - sans discrimination aucune selon le domicile des brevetés - d'adresser désormais les notifications de préférence au mandataire plutôt qu'au titulaire des brevets sauf, pour des motifs liés à des contraintes matérielles, en ce qui concerne les brevets déposés avant l'entrée en vigueur de la réforme ;

CONSIDERANT que les conditions dans lesquelles cette exception a été prévue confirment s'il en est besoin, le maintien en faveur de l'Institut de l'option entre la notification directe et la notification au mandataire ;

Que les contraintes ci-dessus évoquées résidaient dans la difficulté de modifier immédiatement *"pour les brevets déposés avant le 1er juillet 1979, la pratique de l'Administration consistant, pour des motifs tenant à la gestion automatique des annuités, à notifier à la dernière "partie versante" les avertissements avant déchéance et les décisions de constatation de déchéance sauf volonté contraire manifestée par le propriétaire du brevet"* (cf. Commentaires du projet de décret publié au PIBD n° 237 du 1er juin 1979, page 62) ;

Que la solution retenue a consisté à préciser au 3e alinéa de l'article 120: *"Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret"* ;

Qu'il est évident que la référence faite dans ce troisième alinéa à la partie versante qui "*n'est pas propriétaire*" du brevet ne s'expliquerait pas si, dans l'esprit des rédacteurs du décret, le cas du propriétaire payant directement n'avait pas été couvert par la possibilité en tout état de cause de lui adresser directement toute notification ;

Très subsidiairement, sur le fond

CONSIDERANT, très subsidiairement, que les faits invoqués par la société au sujet des circonstances dans lesquelles ses titres ont été frappés de déchéance permettent sérieusement de douter qu'elle ait apporté tous les soins nécessaires à leur maintien en vigueur, et justifie à ce titre d'une excuse légitime ;

Qu'il est en effet étonnant que les six mandataires dont elle soutient qu'ils continuaient à lui communiquer le montant des taxes aient omis de remplir leur mission, de surcroît pour cent quarante cinq titres et tout au cours de plusieurs mois ;

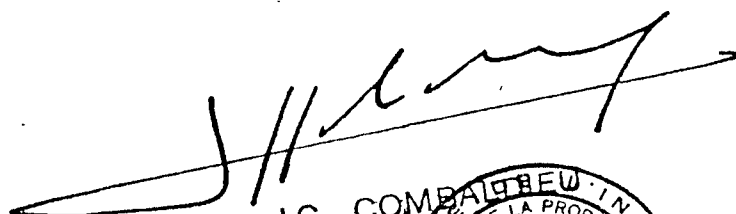
Que constitue également un indice de son absence de vigilance en la matière le peu de considération qu'elle a eu à l'égard des avertissements et surtout des 145 décisions (fussent-elles rédigées en langue française) qui lui ont été notifiées chacune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

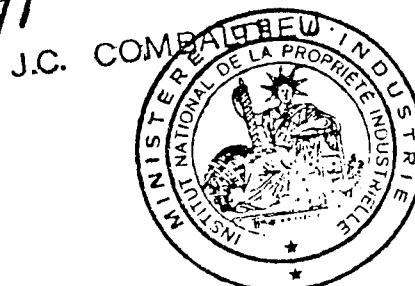
PAR CES MOTIFS

DECIDE

ARTICLE UNIQUE : Le recours en restauration est déclaré irrecevable.

Le Directeur de l'Institut National
de la Propriété Industrielle





N° Répertoire Général :

L.10073

Recours en restauration des
droits attachés à la demande
des différents brevets

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

COUR D'APPEL DE PARIS

4^e chambre, section B

ARRÊT DU 28 FEVRIER 1985

(N° 1

9 pages

PARTIES EN CAUSE

1^o - Sté de droit américain dite
P.P.G. INDUSTRIES INC.

1 Gateway Center
PITTSBURGH (Pennsylvania 15272)
U.S.A.

requérante
représentée par SCP avoués MONIN-
BARRIER) - assistée de Me. LENOIR, avocat

2^o - S.A. VERNIS VALENTINE
185 avenue des Gresillons
92230 GENNEVILLIERS

3^o - Société VIANOVA KUNSTHARZ AG
dont le siège est à VERNDORF
BEI GRAZ (Autriche)

Intervenantes
ayant pour avocat Me. F. MATHELY, avocat
contre la décision du Directeur
de l'Institut National de la
Propriété Industrielle

COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)

Président : M. BONNEFONT

Conseillers : M. E. FONTANA
Mme BETEILLE

GREFFIER : Mme TOUSSAINT

MINISTERE PUBLIC : représenté
aux débats par M. LEVY, avocat
général, qui a été entendu le
dernier en ses observations orales.

DEBATS : à l'audience publique
du 12 décembre 1984.

ARRET : contradictoire - prononcé
publiquement par M. BONNEFONT,
Président, lequel a signé la
minute avec Mme TOUSSAINT,
greffier.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Au motif que les taxes prescrites pour leur maintien en vigueur n'avaient pas été versées en temps utile, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rendait courant 1981 et janvier 1982 des décisions constatant la déchéance des droits à un certain nombre de brevets ou demandes de brevets. Chacune de ces décisions donnant lieu à notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège, sis à PITTSBURGH (Pennsylvanie), de la société de droit américain P.P.G. INDUSTRIES INC.

Le 14 novembre 1983, ladite société saisissait l'Institut National de la Propriété Industrielle d'un recours en restauration de ses droits afférents à 138 brevets ou demandes de brevets dont les références (n° et dates de dépôt) seront précisées au dispositif. Estimant que le silence de cet organisme valait décision implicite de rejet, P.P.G. INDUSTRIES attaquait celle-ci par requête déposée au secrétariat greffe de cette Cour le 14 juin 1984.

Une décision explicite de rejet du recours en restauration était toutefois rendue le 9 août 1984 par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Précisant que l'irrégularité du paiement des taxes résultait non d'un défaut de paiement mais d'un paiement insuffisant et retenant en conséquence sa compétence il déclarait le recours irrecevable comme formé hors du délai de 3 mois prévu à l'article 48 de la loi modifiée du 2 janvier 1968.

Par conclusions du 7 septembre 1984, P.P.G. INDUSTRIES Priait la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le rejet de son recours en restauration et de l'autoriser à payer valablement toutes taxes et toutes annuités pouvant échoir pendant le cours de la procédure.

Intervenant dans l'instance, les sociétés VERNIS VALENTINE et VIANOVA KUNSTHARZ AG exposaient par conclusions du 8 décembre 1984 qu'assignées par P.P.G. INDUSTRIES en contrefaçon des brevets 70 41 985 et 72 38 282, elles avaient intérêt à s'opposer à la restauration sollicitée. Elles demandaient à la Cour de juger que le recours était tardif et par suite irrecevable, qu'en tout cas il était mal fondé, la négligence manifestée par P.P.G. INDUSTRIES ne lui permettant pas de bénéficier d'une excuse légitime.

Dans ses dernières écritures du 11 décembre 1984, PPG INDUSTRIES demande à la Cour de dire qu'aux termes de l'article 120 du décret du 19 septembre 1979, la seule notification au mandataire français d'un breveté étranger est réputée régulière et de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes conclusions.

SUR CE, LA COUR

CONSIDERANT que les conclusions prises le 7 septembre 1984 par PPG INDUSTRIES prient la Cour de donner acte à cette société qu'elle verse aux débats la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 9 août 1984 et en demandent l'information pour les motifs déjà développés dans la requête du 14 juin 1984 dirigée contre un rejet seulement implicite du recours en restauration ;

Que si la Cour ne pouvait être saisie de ce rejet implicite, il convient d'admettre que les conclusions prérappelées forment valablement recours contre la décision du 9 août 1984 ;

Que la saisine de la Cour est donc régulière.

CONSIDERANT que l'intérêt des sociétés VERNIS VALENTINE et VIAVONA à intervenir dans l'instance n'est ni contestable ni du reste contesté.

AU FOND

CONSIDERANT qu'il est soutenu par PPG. qu'en déclarant tardif son recours en restauration, la décision attaquée a méconnu que les notifications de déchéances étaient irrégulières comme faites à elle-même et non à son mandataire français et que par suite aucune d'elles n'avait ouvert le délai de 3 mois prévu à l'article 48 de la loi modifiée du 2 janvier 1968.

CONSIDERANT que le décret 79 822 du 19 septembre 1979 dispose en son article 120 :

" toute notification est réputée régulière si elle est faite :

- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'I.N.P.I., ou après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre National des brevets ;

- soit au mandataire.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée

régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'INPI ; "

CONSIDERANT que le texte précité prescrit à l'INPI de notifier ses décisions soit au propriétaire soit au mandataire ;

néanmoins./.

qu'en réputant régulière la notification faite au dernier mandataire constitué en France par un propriétaire étranger, il ne contredit pas la règle énoncée ci-dessus et n'apporte pas d'exception à l'option qu'elle offre à l'INPI ;

que son dernier paragraphe cité est écrit non pour faire obligation à l'INPI de notifier au seul mandataire à l'exclusion du propriétaire mais pour conférer régularité à la notification dans le cas même ou pour quelque raison que ce soit le mandataire français n'aurait pas ou n'aurait plus pouvoir de la recevoir ;

CONSIDERANT en conséquence que l'INPI n'a pas enfreint les dispositions du décret susvisé en notifiant directement à la société PPG et non à un mandataire les constatations de déchéance ;

que toutes les notifications étant régulières, chacune d'elles a fait courir le délai de 3 mois imparti pour saisir l'INPI d'un recours en restauration ;

que tous les délais ainsi ouverts étaient expirés le 14 novembre 1983, date du recours présenté à l'INPI par PPG ;

qu'à bon droit le Directeur de l'INPI a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ;

CONSIDERANT que la société PPG a décidé à partir de 1980 d'effectuer elle même le règlement des taxes en se passant des services d'un mandataire ;

que l'insuffisance répétée un si grand nombre de fois des sommes acquittées par elle témoigne de sa part d'une négligence d'autant plus inadmissible qu'elle a persisté alors même que des décisions constatant la déchéance avaient déjà été notifiées ;

que l'excuse légitime n'est donc pas établie ;
que s'il était recevable, le recours en restauration ne pourrait qu'être jugé mal fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit la Compagnie VERNIES
VALENTINE et la société VIANOVA KUNSTHARZ en leur intervention ;

Confirmant la décision de rejet du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 9 août 1984, dit irrecevable comme tardif et de surcroît mal fondée le recours en restauration présenté par la société de droit américain PPG. INDUSTRIES INC. et portant sur les brevets ou demandes de brevets dont références ci-dessous : ...

... Dit que le Greffier en Chef
de cette Cour; notifiera cet arrêt, dans les
huit jours de son prononcé et par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tant à l'inté-
ressée qu'au Directeur de l'Institut National de la
Propriété Industrielle.

SECRETARIAT
LA COUR D'APPEL de PARIS
COPIE DELIVRÉE à titre de
simples renseignements

N° Répertoire Général :

L.10076

**Recours en restauration des droits
attachés à la demande des brevets
N° 78 34417 et 79 08304**

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

COUR D'APPEL DE PARIS

4^e chambre, section **B**

ARRÊT DU **28 FEVRIER 1985**

(N° , 3 pages

PARTIES EN CAUSE

**1^{er} - P.P.G. INDUSTRIES CANADA
LTD.
50 Saint Clair Avenue West
TORONTO - ONTARIO /M 4 V 1 M 9**

**requérant
représenté par SCP BARRIER-MONIN
avoué,
assisté de Me. LENOIR, avocat**

**contre la décision du Directeur
de l'Institut National de la
Propriété Industrielle, en
date du 9 août 1984.**

COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)

Président : M. BONNEFONT

**Conseillers : M. E. FONTANA
Mme BETEILLE**

GREFFIER : Mme TOUSSAINT

**MINISTERE PUBLIC : représenté
aux débats par M. LEVY, avocat
général, qui a été entendu le
dernier en ses observations
orales.**

**DEBATS : à l'audience publique
du 12 décembre 1984.**

**ARRET : contradictoire -
prononcé publiquement par
M. BONNEFONT, Président,
lequel a signé la minute
avec Mme TOUSSAINT,
greffier.**

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Au motif que les taxes prescrites par la réglementation en vigueur n'avaient pas été versées en temps utile, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rendait respectivement les 31 août et 30 décembre 1981 des décisions constatant la déchéance des demandes de brevets français n° 78 34417 et 79 08304.

Chacune de ces décisions était notifiée à la société P.P.G. INDUSTRIES INC. ONE GATEWAY CENTER PITTSBURGH, PENNSYLVANIE (USA) alors que le titulaire de ces demandes était une filiale de cette dernière société, P.P.G. CANADA INDUSTRIES LTD ayant son siège à TORONTO (Canada).

La société P.P.G. INDUSTRIES INC. ayant par ailleurs reçu notification de la déchéance des droits attachés à des brevets ou demandes de brevets lui appartenant, formait le 14 novembre 1983 un recours en restauration portant sur tous les titres concernés par les décisions à elle notifiées et en particulier les demandes de brevets susvisées.

Estimant que le silence de l'Institut National de la Propriété Industrielle saisi de ce recours, valait décision implicite de rejet, P.P.G. INDUSTRIES INC. attaquait celle-ci par requête déposée au secrétariat greffe de cette Cour le 14 juin 1984. A la même date, P.P.G. CANADA INDUSTRIES LTD déposait également requête pour les deux demandes de brevets prérappelées.

Cependant le Directeur de l'Institut National de la propriété Industrielle rendait le 9 août 1984 une décision explicite de rejet du recours en restauration. Présisant que l'irrégularité du paiement des taxes résultait non d'un défaut de paiement mais d'un paiement insuffisant et retenant en conséquence sa compétence, il déclarait le recours irrecevable comme formé hors du délai de 3 mois prévu à l'article 48 de la loi modifiée du 2 janvier. Toutefois, s'agissant des demandes de brevets appartenant à P.P.G. CANADA INDUSTRIES LTD, le rejet était motivé non par l'inobservation du délai légal mais par le fait que PPG INDUSTRIES INC. n'avait pas qualité pour engager une action en restauration des droits attachés à des titres dont une autre société était titulaire.

Par conclusions du 7 septembre 1984, PPG INDUSTRIES INC. priait la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le rejet de son recours en restauration et de l'autoriser à payer valablement toutes taxes et toutes annuités pouvant ECHOIR pendant le cours de la procédure.

SUR CE, LA COUR

PAR CES MOTIFS

Dit que le présent arrêt sera notifié, par le Greffier en Chef de cette Cour, dans les 8 jours de son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tant à l'intéressée qu'au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

trialle. **ARIAT-GRETTE**
 simple DE VIGNA titre de
 renseignements