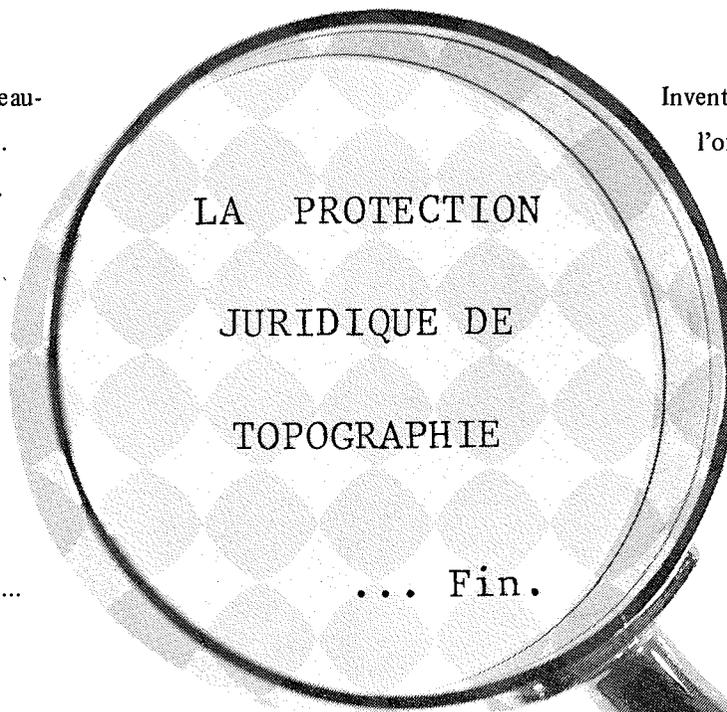


DOSSIERS

1987 V

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces..... combinaison..... emploi nouveau... activité inventive....avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession..... combinaison de moyens connus. licence obligatoire..... taxes contrefaçon action..... saisie-contrefaçon.... divulgation.. action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



Invention d'employé l'homme du métier... l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E..... P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.... compétence..... arbitrage

... Fin.

La loi 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs.

Le Sénat, à la fin du mois d'octobre 1987 a voté sans changement, par rapport à ce qui avait été adopté à l'Assemblée Nationale, un texte sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs comportant au surplus quelques dispositions relatives à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle dont nous ne traiterons pas.

On sait que le législateur français était tenu, s'il était souhaité que les français pussent bénéficier de quelque protection aux Etats-Unis, de légiférer dans le sens indiqué par les Etats-Unis pour la protection des topographies. Une Directive communautaire du 16 décembre 1986 nous enjoignait, par ailleurs, de prendre des dispositions avant le 7 novembre 1987. Ceci a été fait et correspond à la présente loi du 4 novembre 1987 (V. sur l'ensemble du problème et la genèse du texte: La protection juridique des topographies, Dossiers Brevets 1987, IV).

Les industriels profiteront donc d'une protection en termes de droit privatif sur "des topographies finales ou intermédiaires de produits semi-conducteurs". Cet objet n'est guère défini, mais la Directive, pour sa part, fournissait davantage de détails sur ce dont il s'agit. Ces topographies ne seront protégées que dans la mesure où elles traduiront "un effort intellectuel du créateur (...) à moins qu'elles ne soient courantes". On notera que cette exigence n'est pas la manifestation de l'activité inventive requise par le droit des brevets, ni l'exigence d'originalité que connaît le droit de la propriété littéraire artistique. Il faut que la création en cause traduise un effort intellectuel, mais tous les efforts intellectuels en ce sens ne donneront pas accès à la protection si leur résultat débouche sur une topographie courante, c'est-à-dire, selon nous, déjà connue ou susceptible de l'être aisément.

La protection suppose que des formalités soient accomplies (art.1er), et un dépôt est nécessaire. Ce dernier sera effectué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle selon des modalités qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat mais ce dépôt devra intervenir dans un certain délai. Deux hypothèses sont, en effet, envisagées par l'art.1 al. 2 de la loi: ou bien la topographie a d'ores et déjà fait l'objet d'une exploitation et, dans ce cas, le dépôt devra se faire dans les deux ans du commencement de l'exploitation; ou bien aucune exploitation n'a encore eu lieu et le dépôt peut être effectué dans les quinze ans qui suivront la fixation ou le codage de la topographie. Cette formalité, cependant, est nécessaire, mais non suffisante et une certaine exploitation doit avoir lieu car, l'art. 3-1 al. 2 dispose que: "devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois".

Les dépôts irréguliers pourront être rejetés par le Directeur de

l'I.N.P.I. dans la mesure où la loi renvoie à l'article 67 de la loi des brevets et, en toutes hypothèses, un dépôt ne remplissant pas les conditions de fond ou de forme posées par la loi pourrait être annulé par le juge (art. 1 al. 3). Les tribunaux compétents pour ce faire sont ceux de l'article 68 de la loi des brevets.

Concernant les effets de la protection ainsi accordée, le législateur a conféré aux investisseurs dans ce domaine des prérogatives classiques. La protection emporte interdiction à tout tiers de reproduire la topographie protégée et d'exploiter commercialement ou d'importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant (art. 3 - 2). On notera que le texte nouveau n'évoque pas clairement le problème de la contrefaçon, mais que le principe d'interdiction posé a pour conséquence que les tiers qui porteraient atteinte, même de bonne foi, aux droits sur topographie pourraient être frappés des sanctions civiles communes. Aucune procédure spécifique de saisie-contrefaçon n'a été instituée et renvoi n'est pas fait à l'art. 56 de la loi des brevets. Mais le Nouveau Code de procédure civile permet, sans doute, sur requête, et en raison de l'urgence, d'opérer pareilles sortes de saisies (art. 812 ou 875 du N.C.P.C.). Le juge compétent pour la sanction est encore le juge de l'art. 68 de la loi des brevets.

Les prérogatives ainsi reconnues sont, cependant, limitées. Dans le temps, puisque "la protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit" (art. 3-1). Elle est aussi limitée dans le contenu car "cette interdiction ne s'étend pas :

- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;

- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi". Il s'agit, dans ce dernier cas, d'une forme licite de "reverse engineering". On relèvera que la bonne foi peut exceptionnellement intervenir car l'article poursuit : "l'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis". Soulignons, en conséquence, que les limitations précitées paraissent être d'interprétation étroite et qu'il n'est fait mention d'aucune forme d'épuisement du droit sur topographie, à la différence de l'article 30 bis de la loi des brevets. En revanche, l'article 40 sur les licences d'office et l'article 59 sur les fournisseurs et sous-traitants de la Défense nationale, en matière de brevets, pourront être appliqués pour les topographies.

S'agissant, enfin, des titulaires des prérogatives sur topographie, le texte nouveau est relativement laconique en disposant que le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause. La question des créations de salariés a été agitée lors de l'élaboration de ce texte, mais n'a pas fait l'objet de solution spécifique. Ceci nous semble

assez cohérent dans la mesure où la réalisation d'une topographie n'est pas une invention au sens du droit des brevets, ni une création au sens du droit de la propriété littéraire artistique, avec les solutions particulières propres à ces législations. Il ne s'agit que d'une recherche dont le résultat, parce que la loi l'a décidé, peut être approprié soit au créateur, soit à son ayant cause et nul ne doute que l'employeur soit l'ayant cause des salariés effectuant pareille réalisation dans le cadre de leur prestation de travail. Tenant la complexité et le coût de la recherche en ce domaine, il est très peu probable que la pratique voie apparaître des topographies "libres" ou "mixtes" comme des inventions pouvaient l'être avant la réforme du 13 juillet 1978. Il sera, néanmoins, utile que des stipulations expresses soient insérées dans les contrats en exécution ou à l'occasion desquels des topographies pourront être développées. L'art. 2-1 al. 2 ajoute : "si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer la propriété. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt". Les droits sur topographie peuvent faire l'objet de cession ou de licence dans les termes de l'article 43 de la loi des brevets et la publication des opérations contractuelles les affectant s'effectue au registre national, conformément à l'article 46 de la même loi des brevets.

Enfin, l'article 5 du texte règle des questions de droit international privé en distinguant entre les créateurs ressortissant d'un Etat membre de la Communauté ou ayant procédé à une exploitation pour la première fois au monde dans la Communauté, qui bénéficieront en France de la loi du 4 novembre et les étrangers autres qui n'en bénéficieront que sous réserve de réciprocité législative.

Constatons que le droit français de la propriété intellectuelle s'enrichit, mais s'éclate, avec une nouvelle protection, sui generis, pour des objets nouveaux. Il faudra bien, un jour ou l'autre, repenser globalement et unifier les divers régimes juridiques applicables aux divers biens incorporels fruits de l'esprit humain, de valeur grandissante et dont l'hétérogénéité n'est sans doute qu'apparence.

C. L. S

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I^{er}

PROTECTION DES TOPOGRAPHIES
DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

Art. 1^{er}. - La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt conférant la protection prévue par la présente loi.

Toutefois, ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit, ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.

Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.

Art. 2. - 1. Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.

Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou, de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer la propriété. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt.

2. L'enregistrement du dépôt est prononcé par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle après examen de sa régularité formelle, et sa publication opérée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 3. - 1. La protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit.

Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.

2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :

- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.

Cette interdiction ne s'étend pas :

- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.

L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.

Art. 4. - Les articles 40, 43, 44, 46, 59, 67 et 68 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement, et réglé le contentieux né de la présente loi.

Art. 5. - 1. Sont admis au bénéfice du présent titre :

a) les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat, soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ainsi que leurs ayant cause ;

b) les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non protégée par la présente loi et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne.

2. Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice de la présente loi sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.

TITRE II

ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Art. 6. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1^{er} de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle est complété par les phrases suivantes : « Il propose au ministre chargé de la propriété industrielle les textes législatifs et réglementaires en ces matières. Il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes ».

2. Dans le troisième alinéa de l'article 1^{er} de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 précitée, les mots : « taxes perçues » sont remplacés par les mots : « redevances établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues ».

Art. 7. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 précitée, les mots : « dont la direction sera assurée par le chef du service chargé de la propriété industrielle, assisté d'un conseil d'administration » sont supprimés.

2. La loi n° 51-444 du 19 avril 1951 précitée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle pour les décisions lui incombant en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle. Les cours d'appel désignés par décret connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministre public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. »

Art. 8. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 novembre 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-830.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 720 :

Rapport de M. Coussin, au nom de la commission de la production, n° 245 :

Discussion et adoption le 29 juin 1987.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 344 (1986-1987) :

Rapport de M. Fomille, au nom de la commission des affaires économiques, n° 51 (1987-1988) :

Discussion et adoption le 22 octobre 1987.

N° 51

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1987-1988

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1987.

R A P P O R T

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle.

Par M. Richard **POUILLE**,

Sénateur.

(1) *Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président; Richard Pouille, Marcel Daunay, Robert Laucournet, Philippe François, vice-présidents; Serge Mathieu, René Trégouet, Francisque Collomb, Louis Minetti, secrétaires; MM. François Abadie, Maurice Arreckx, Henri Bangou, Bernard Barbier, Jacques Bellanger, Georges Berchet, Roland Bernard, André Bohl, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Boyer-Andrivet, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Robert Calmejane, Paul Caron, Louis de Catuelan, Joseph Caupert, William Chervy, Auguste Chupin, Jean Colin, Marcel Costes, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Lucien Delmas, Rodolphe Désiré, Georges Dessaigne, Pierre Dumas, André Duroméa, Jean Faure, Roland Grimaldi, Rémi Herment, Jean Huchon, Bernard Hugo, André Jarrot, Pierre Jeambrun, Paul Kauss, Pierre Lacour, Gérard Larcher, Guy de La Verpillière, Yves Le Cozannet, Bernard Legrand, Charles-Edmond Lenglet, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Louis Mercier, Louis Moinard, Paul Moreau, Georges Mouly, Jacques Moutet, Henri Olivier, Albert Pen, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Alain Pluchet, André Pourny, Claude Prouvoyeur, Jean Puech, Henri de Raincourt, Jean-Marie Rausch, Michel Rigou, Jean Roger, Josselin de Rohan, André Rouvière, Jean Simonin, Michel Sordel, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Fernand Tardy, René Travert.*

Voir les numéros :

Assemblée nationale (8^e législ.) : 720, 849 et T.A. 145.
Sénat : 344 (1986-1987).

Propriété industrielle.

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi soumise aujourd'hui à l'examen de notre Haute Assemblée a été élaborée par M. Jean Foyer, en concertation avec les experts de l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) et adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 29 juin dernier.

Elle vise, en premier lieu, à doter la France d'une législation protectrice de la topographie des semis-conducteurs, conformément à ses engagements internationaux : la loi américaine de 1984 accorde en effet aux étrangers le bénéfice d'une protection jusqu'en novembre 1987 s'il est prouvé que leur pays met en œuvre une législation similaire ; par ailleurs, la directive européenne du 16 décembre 1986 fait obligation aux Etats-membres d'adopter une législation de protection des topographies de semi-conducteurs avant la même date.

La proposition de loi tend, en second lieu, à modifier l'organisation de l'I.N.P.I. pour la rendre plus conforme à ses nouvelles missions de conceptions.

PREMIERE PARTIE

EXPOSE GENERAL

I. LA CONCURRENCE INTERNATIONALE SUR LE MARCHÉ DES COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS A NECESSITE UNE ADAPTATION DU DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

A. LE POIDS ECONOMIQUE DE L'INDUSTRIE DES SEMI-CONDUCTEURS

1) *La notion technique de semi-conducteurs **

Les semi-conducteurs, plus connus du grand public sous la dénomination de "puces", appartiennent à la famille des composants électroniques et permettent la réalisation de circuits intégrés.

La première étape consiste à fabriquer une plaque de semi-conducteur qui sera ensuite traitée de manière à pouvoir contenir sur un espace aussi restreint que possible le plus grand nombre de composants électriques.

Un schéma de principe du circuit électrique souhaité est alors élaboré. Ce schéma représente les différents composants et leurs liaisons et une technologie de traitement du corps semi-conducteur est ensuite choisie.

* Source : Centre du droit de l'entreprise. Dossiers brevets 1987.

Chaque technologie de traitement implique dans le dessin du semi-conducteur un certain nombre de contraintes que l'électronicien devra prendre en compte pour en tirer le meilleur parti possible. De plus, la fabrication d'une puce nécessitant un traitement par niveau de couche successive de la plaque de semi-conducteur, l'électronicien devra réaliser un dessin par niveau de traitement.

Pour réaliser concrètement la puce, le schéma d'implantation sera "traduit" en bandes magnétiques qui elles-mêmes permettent de fabriquer les masques qui, à leur tour, au moyen de la photogravure, permettront de délimiter les zones de traitement.

Ces explications permettent de mettre en évidence le rôle fondamental du schéma d'implantation : c'est lui qui renferme la description de la puce. C'est donc lui qu'il conviendra de protéger car il donne sa spécificité à la puce et il faut clairement le distinguer de la technologie de dopage, qui, elle, peut, le cas échéant, bénéficier de la protection par brevet. On entrevoit également déjà que l'objet de la protection peut être sur un plan matériel soit le schéma d'implantation, soit les bandes magnétiques, les masques, soit la puce elle-même.

Enfin, la réalisation du schéma d'implantation est actuellement facilitée par ce qu'il est convenu d'appeler la Conception Assistée par Ordinateur (C.A.O.), outil informatique qui permet le tracé automatique du schéma d'implantation.

2) Le marché des semi-conducteurs

Le marché des semi-conducteurs est en pleine expansion puisqu'il est passé de 17 milliards de dollars en 1983 à près de 30 milliards de dollars en 1987. Il devrait s'élever à 60 milliards de dollars en 1992. Les Japonais et les Américains détiennent respectivement 40 % et 30 % de ce marché, l'Europe réalisant, pour sa part, 20 % du marché mondial. Si la France occupe encore une place modeste avec 3 % du marché mondial, le taux de progression y est cependant de 16 % par an en valeur, chiffre d'autant plus important que le prix des produits diminue de 20 % chaque année.

B. LES PAYS INDUSTRIELS SONT CONDUITS, DU FAIT DE LA CONCURRENCE, A SE Doter DE LEGISLATIONS SPECIFIQUES DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

L'actualité récente a été marquée par une exaspération de la concurrence sur le marché mondial de semi-conducteurs. C'est ainsi qu'en juin dernier, un des principaux fabricants américains de composants, NATIONAL SEMICONDUCTOR, a accusé le Japonais TOSHIBA d'avoir copié une de ses puces les plus vendues. La production de l'industrie japonaise des composants actifs a d'ailleurs dépassé pour la première fois en 1984 la production américaine. Les Etats-Unis ont réagi en imposant 100 % de droits de douane sur les importations de semi-conducteurs en provenance du Japon. En outre, ils ont les premiers, pris l'initiative en novembre 1984, d'une législation spécifique protégeant la topographie des semi-conducteurs.

1. *La législation américaine*

La loi américaine (SEMICONDUCTOR CHIP PROTECTION ACT) est entrée en vigueur le 8 novembre 1984. Tout nouveau circuit intégré peut désormais bénéficier, sur le territoire des Etats-Unis, d'une protection contre la copie. Cette protection dure dix ans à compter de la première exploitation commerciale. Elle suppose une formalité de dépôt dans les deux ans du début de cette exploitation.

Les étrangers peuvent bénéficier de cette protection à condition que la législation de leur pays d'origine assure la réciprocité aux ressortissants américains. Toutefois, il peut en être de même pendant une période transitoire prenant fin le 8 novembre 1987, s'il est justifié que leur pays d'origine s'emploie à élaborer une législation à cette fin.

L'initiative américaine a eu pour effet d'inciter tous les pays à s'engager dans cette voie. Le Japon a très vite suivi l'exemple américain (loi du 31 mai 1985). Parallèlement, des efforts ont été entrepris au sein des organisations internationales. Un projet de traité est en cours de discussion au sein de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Enfin, une directive a été adoptée le 16 décembre 1986, au sein du Conseil des Communautés européennes.

2. La directive européenne

Directement inspirée de la loi américaine, la directive européenne prévoit, dans son article 11, que "les États membres mettent en vigueur au plus tard le 7 novembre 1987, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive." Le but recherché par la Commission est de créer un cadre juridique uniforme à l'intérieur duquel les États-membres conservent le choix des marges et des formes de la protection.

*

* *

Il appartient donc à notre pays de se doter d'une législation en la matière, tant pour respecter ses obligations communautaires que pour bénéficier de la réciprocité aux États-Unis.

La mise en place de notre système national devant intervenir avant le 8 novembre 1987, une réflexion s'est donc engagée au sein de l'Institut national de la Propriété industrielle, en concertation avec les professionnels intéressés.

Le texte ainsi élaboré a ensuite été soumis au Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle, présidé par M. Jean FOYER, qui l'a adopté dans sa séance du 7 octobre 1986. M. FOYER, ayant pris une part importante à sa rédaction, a souhaité qu'il fasse l'objet d'une proposition de loi.

II. LA PROPOSITION DE LOI TEND A HARMONISER LA LEGISLATION FRANCAISE AVEC LE DROIT INTERNATIONAL

Adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité dans sa séance du 29 juin dernier, la proposition de loi soumise aujourd'hui à l'examen du Sénat a deux objets : elle tend, d'une

part, à instaurer une protection de la topographie des semi-conducteurs ; elle propose, d'autre part, une modification de l'organisation de l'I.N.P.I. plus conforme à ses nouvelles missions.

A. LA PROPOSITION DE LOI INSTAURE UNE PROTECTION SPECIFIQUE DE LA TOPOGRAPHIE DES SEMI-CONDUCTEURS

Plutôt que d'adapter la législation existante, qu'il s'agisse de la loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive ou des lois du 3 juillet 1978 et 27 juin 1984 relatives aux brevets d'invention, le législateur a préféré élaborer un texte spécifique.

1) Les systèmes de protection existant en droit français sont inadaptés

En effet, et paradoxalement, l'importance de l'investissement lié à toute innovation contraste ici avec la facilité de la copie et l'insuffisance des systèmes classiques de protection, qu'il s'agisse de la législation sur les droits d'auteurs ou de celle relative à la protection des brevets d'invention.

La législation sur les droits d'auteurs est inopérantes. En effet, le droit d'auteur a été conçu comme un hommage des hommes à la création et comporte des attributs patrimoniaux et moraux. Or, le but recherché par un régime juridique de protection des puces est plus de protéger les investissements importants réalisés par une firme que de couronner le travail effectué par une personne au sein de celle-ci. En outre, le critère d'originalité, de même que la notion de l'"effort personnalisé" de création ne sont pas adaptés en matière de semi-conducteurs et créeraient trop d'arbitraire.

De même, le critère de l'activité inventive prescrite par l'article 10 de la loi sur les brevets d'invention s'applique difficilement aux circuits intégrés : si certains d'entre-eux peuvent comporter une invention brevetable portant soit sur la structure nouvelle, soit sur l'organisation d'un circuit particulier et la fonction qu'il assure, le plus souvent, la nouveauté consiste dans le seul résultat de l'opération topologique ayant eu pour effet de placer dans un tout petit volume un grand nombre de

composants élémentaires. Or les travaux correspondants, s'ils sont complexes et impliquent une tâche considérable, ne répondent pas à l'exigence de l'activité inventive. Enfin, d'autres caractéristiques du régime des brevets le rendent mal adapté aux exigences de la protection des puces :

- les délais pour l'obtention des brevets sont actuellement de l'ordre de 3 ans, ce qui compte tenu du rythme de l'innovation technique en matière d'électronique rend le recours à la protection offerte par le brevet peu intéressant ;

- l'article 14 bis de la loi de 1968 prévoit que "l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". Outre le fait qu'une telle exigence est particulièrement lourde en matière de puces, elle présente un inconvénient pratiquement rédhibitoire en l'espèce, notamment du fait de la publication obligatoire du dossier de demande de brevet ;

- la protection offerte par le brevet ne s'applique qu'aux innovations revendiquées dans le dossier de demande. Ce système est mal adapté en matière de puce. En effet, dans une puce possédant un dessin nouveau, il semble difficile de revendiquer la nouveauté de telle ou telle connexion. La puce nouvelle constitue un tout qu'il faut protéger comme tel.

Enfin, la législation sur les dessins et modèles (loi du 16 juillet 1909) offre une protection limitée à la création esthétique. Or, dans le cas des schémas d'implantation de puces, le dessin et la forme qui leur est donnée résultent exclusivement des choix techniques adoptés et du résultat utilitaire qui en est attendu, la forme de ce schéma étant indissociable de la fonction à remplir.

2) La nécessité d'une législation appropriée

Ainsi, en cas de copie, seule peut-être envisagée l'action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1322 et suivants du code civil, ce qui n'offre pas de garanties suffisantes, compte tenu des contours trop imprécis de ces textes. Les professionnels consultés ont donc préféré élaborer une nouvelle législation spécifique aux semi-conducteurs et s'inspirant de l'approche américaine.

Si l'on peut regretter une solution assez éloignée à la tradition juridique française, force est de constater que le texte adopté par l'Assemblée nationale, conforme à la directive européenne, permettra aux entreprises françaises de protéger leurs investissements créatifs et d'affronter la compétition internationale.

DEUXIEME PARTIE

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

Protection des topographies de produits semi-conducteurs

Article premier

Objet de la protection

L'article premier donne une définition de l'objet susceptible de protection et fixe les conditions de fond et de forme auxquelles elle est subordonnée.

Le premier alinéa précise que c'est la "topographie" d'un produit semi-conducteur qui peut-être protégée. Par topographie, on entend la configuration de l'ensemble des circuits, soit incorporés dans une puce de circuits intégrés à semi-conducteurs, soit conçus pour être intégrés dans une puce. La topographie peut être "finale ou intermédiaire", c'est-à-dire qu'elle concerne un composant "achevé" comme répondant à des finalités précises et ayant des fonctions déterminées, ou un composant dit "prédifusé", appelant à cet effet une opération complémentaire. Dans l'un et l'autre cas, la protection suppose "un effort intellectuel du créateur". Cette conception exclut toute réalisation courante du bénéfice de la loi. Le dispositif vise donc à protéger des travaux qui ont nécessité de gros investissements.

Le deuxième alinéa précise les conditions de forme auxquelles la protection est subordonnée. L'accès à cette protection suppose l'accomplissement d'une formalité de dépôt dans un délai de deux ans à compter de la première mise sur le marché à des fins commerciales. Ce délai, prévu par la directive européenne, correspond à une réalité technique : la nécessité de tester les composants auprès de la clientèle avant leur mise au point définitive. Toutefois aucun dépôt ne peut être fait plus de quinze ans après la création de la topographie si cette dernière n'a fait l'objet d'aucune exploitation commerciale.

Le dernier alinéa sanctionne le non respect des conditions précitées par la nullité du dépôt.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2

Droit au dépôt

L'article 2 traite du droit au dépôt et fixe les conditions dans lesquelles ce dernier est effectué. Il est précisé que le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant-cause et que tout dépôt effectué en violation de cette règle peut faire l'objet d'une action en revendication de propriété par la personne lésée, dans les trois ans à compter de la publication du dépôt.

Votre rapporteur s'est interrogé sur cette notion de "publication du dépôt". En effet, contrairement au droit des brevets où la publication permet au public de prendre connaissance du contenu de l'invention et de ses moyens, la publication du dépôt prévue par la proposition de loi ne révélera certainement pas la nature exacte de la topographie déposée. Le créateur ne pourra donc pas savoir qu'un dépôt a été effectué en violation de ses droits tant qu'il n'aura pas acquis une connaissance exacte de cette topographie. **Votre rapporteur insiste donc pour que la publication comporte des indications suffisantes pour l'identification de la topographie protégée.**

En ce qui concerne le droit au dépôt, le présent article dispose qu'il appartient au créateur ou à son ayant-cause. Dans la pratique, la création de nouveaux produits semi-conducteurs sera le plus souvent le résultat d'un travail d'équipe, assisté d'ordinateurs. Ce droit à l'enregistrement reviendra donc à l'employeur en application de droit commun, à moins que le contrat de travail n'en dispose autrement. Mais, qu'advient-il dans l'hypothèse, certes rare, où ce produit serait élaboré par une équipe réduite ou même un salarié unique bénéficiant de moyens matériels puissants ?

La proposition de loi reste muette sur ce point, alors que les dispositions relatives au logiciel figurant dans la loi du 3 juillet 1985 sur les droits d'auteurs comme les articles 1er et 68 bis de la loi sur les brevets d'invention règlent expressément cette question. S'agissant d'un point important de la future loi sur les produits semi-conducteurs, puisque la quasi totalité des topographies sera créée dans le cadre d'un contrat de travail, il est indispensable que la solution adoptée ne puisse faire l'objet d'aucune controverse. D'ailleurs, la directive européenne comme la loi américaine précisent que le droit au dépôt appartient à l'employeur. La directive, dans son article 3,2, a prévu que les Etats-membres peuvent "dans le cas d'une topographie créée dans le cadre de l'emploi salarié du créateur, disposer que le droit à la protection est accordé à l'employeur du créateur, sauf disposition contraire du contrat de travail." La loi américaine prévoit quant à elle (section 901, a, 6) que "l'employeur est le propriétaire des topographies réalisées dans le cadre des activités professionnelles du créateurs".

Enfin, les projets de loi allemand, anglais et belge actuellement en cours d'examen, comportent tous des dispositions analogues. Le silence de la loi française sur ce point pourrait faire naître le risque de controverses ou de difficultés d'interprétation préjudiciables aux producteurs français de semi-conducteurs, au plan international. Les producteurs américains de semi-conducteurs ne risquent-ils pas de s'opposer à toute protection des "puces" françaises dans leur pays, compte tenu de cette incertitude ?

Pourquoi n'avoir pas retenu une solution identique à celle adoptée tant en matière de logiciels que de brevets d'invention ? Dans un souci de cohérence, votre Commission vous propose un amendement tendant à préciser que, sauf stipulation contraire, le droit à l'enregistrement d'une topographie créée par un ou

plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions, appartient à l'employeur.

L'article renvoie, enfin, à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités selon lesquelles le dépôt des topographies sera effectué par l'I.N.P.I. après examen de sa régularité formelle et publié. Il convient en effet de veiller, conformément aux prescriptions de la directive européenne, à ce que la publicité de l'enregistrement ne porte pas atteinte au secret des affaires.

Sous réserve de ces observations et de l'amendement qu'elle vous propose, votre Commission vous demande d'adopter l'article 2.

Article 3

Durée et étendue de la protection

L'article 3 fixe la durée de la protection conférée au titulaire de l'enregistrement et en définit l'étendue.

Durée de la protection : Le premier alinéa, amendé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, précise que la protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit. Toutefois, lorsque la topographie n'a jamais fait l'objet d'une exploitation commerciale, la protection cesse automatiquement au terme de la quinzième année suivant celle au cours de laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois. Le calcul du point de départ et du délai de protection découle directement de la directive européenne et il s'agit de la durée généralement retenue à l'étranger.

Etendue de la protection : L'enregistrement comporte l'interdiction pour tout tiers de reproduire la topographie protégée, d'exploiter commercialement ou d'importer à cette fin

une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.

Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas :

- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation d'une topographie distincte.

Cette disposition s'inspire du droit anglo-saxon et vise à encourager la création.

Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que l'interdiction d'exploiter commercialement n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation du produit ainsi acquis.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4

Application de certaines dispositions relatives aux brevets d'invention

Cet article précise qu'un certain nombre de dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 relative aux brevets d'invention demeurent applicables après l'adoption de la présente loi. Il s'agit des articles suivants :

- Articles 40 et 59 qui permettent à l'Etat d'obtenir d'office pour les besoins de la Défense nationale une licence pour l'exploitation d'une invention ou d'exploiter sans licence sur ordonnance du tribunal de grande instance ;
- Article 43 qui précise que les droits attachés à un brevet sont transmissibles ;
- Article 44 relatif aux modalités de saisie des brevets ;

- Article 46 rendant obligatoire l'enregistrement des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet ;

- Article 67 qui confie au directeur de l'I.N.P.I. le soin d'examiner la conformité des demandes de dépôt aux dispositions réglementaires.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5

Bénéficiaires de la protection

Cet article, s'inspirant largement de la directive européenne, définit les bénéficiaires de la protection. Le droit à la protection est tout d'abord accordé sans préalable aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un Etat-membre ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat-membre, ainsi qu'aux sociétés qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat-membre.

Ce droit est également accordé aux personnes qui répondent aux conditions de nationalité, résidence et établissements précités, qui procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat-membre, d'une topographie qui n'a jamais été exploitée dans le monde antérieurement et pour laquelle elles ont reçu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté.

En ce qui concerne les personnes sans lien fixe avec la C.E.E., elles ne pourront bénéficier de la protection qu'à la condition d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles relèvent. Il appartiendra alors à l'Etat français de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3-7 de la directive européenne. Il va de soi que l'article 5 de la proposition de loi s'applique sous réserve des conventions internationales.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

● Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)	39,00 franco
2 - Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)	47,00 franco
3 - Nouvelles techniques contractuelles (1971)	épuisé
4 - Nouvelles techniques de concentration (1972)	épuisé
5 - Les services communs de l'entreprise (1974)	91,00 franco
6 - L'exercice en groupe des professions libérales (1975)	91,00 franco
7 - Le know-how (1976)	91,00 franco
8 - L'avenir de la publicité et le droit (1977)	91,00 franco
9 - Garanties de résultat et transfert des techniques (1978)	110,00 franco
10 - Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)	100,00 franco
11 - Les inventions d'employés (1981)	100,00 franco
12 - La clause de réserve de propriété (1981)	195,00 franco
13 - Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)	132,00 franco
14 - Concurrence et distribution (janvier 1982)	171,00 franco

● Bibliothèque du Droit de l'Entreprise

- Le groupement d'intérêt économique, par Ch. Lavabre (1972)	épuisé
- La responsabilité du banquier en droit privé français, par J. Vézian (1977 2 ^e éd.)	épuisé
- Un nouveau statut de la profession libérale : la société civile professionnelle, par A. Lamboley (1973)	épuisé
Le droit de la distribution par J.M. Mousseron, J.J. Burst, N. Chollet, C. Lavabre, J.M. Leloup et A. Seube	en réédition
Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R. Contin (1976)	158,00 franco
Les réserves latentes, par R. Abelard (1977)	140,00 franco
Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages) publié avec le concours du CNRS (1976)	238,00 franco
Le contrat de sous-traitance, par G. Valentin (1978)	172,00 franco
L'entente prohibée (1953 - 1967 - 1977) à travers les avis de la Commission des ententes, par V. Selinsky (1979)	160,00 franco
Les causes d'extinction du cautionnement, par C. Mouly (1980)	160,00 franco
L'entreprise et le contrat, par D. Ledouble (1981)	160,00 franco
Le régime fiscal des transferts indirects de bénéfices à l'étranger, par J.L. Bilon (1981)	160,00 franco
Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P. Haehl (1981)	162,00 franco
Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D. Ohl (1982)	168,00 franco
La profession libérale en droit fiscal, par F. Alcade (1984)	208,00 franco
Les pratiques discriminatoires, par A. Benard (1984)	208,00 franco

● Bibliothèque de Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J. Schmidt (1970)	épuisé
L'épuisement du droit du breveté (1971)	62,00 franco
- La copropriété des brevets d'invention (1973)	62,00 franco
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R. Fabre (1976)	110,00 franco
- L'acte de contrefaçon, par Ch. Le Stanc (1977)	112,00 franco
- Juge et loi du brevet, par M. Vivant (1977)	148,00 franco
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par J.M. Mousseron et A. Sonnier (1978)	épuisé
- Les contrats de recherche par Y. Reboul (1978)	178,00 franco
- Traités des brevets : régime nationaux, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet) par J.M. Mousseron, avec le concours de J. Schmidt et P. Vigand, 1200 p. (1983)	550,00 franco

● Bibliothèque L.G.D.J.

- Les groupes de contrats, par B. Teyssié (1975)	148,00 franco
- L'affrètement aérien, par J.P. Tosi (1977)	88,00 franco

● Dossiers Brevets

- Six livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)	600,00 franco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

● La lettre de la Distribution

- Chaque mois les informations les plus récentes. (ADH à Droit et Distribution)	350,00 franco
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------

● Cahiers de Droit de l'Entreprise

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.I.)	
----------------------------------------------------------------	--