

PARIS 18 JANVIER 1989
MERIEUX c. SMITH KLINE
Brevet 1.548.489
PIBD 1989.452.III.159

DOSSIERS BREVETS 1989.III.4

GUIDE DE LECTURE

- NON PAIEMENT DES ANNUITES - DECHEANCE - RESTAURATION -
RECOURS D'UN TIERS

I - LES FAITS

- 18 octobre 1967 : La société belge RIT dépose une demande de brevet et une demande de BSM sur un "nouveau vaccin atténué contre la rubéole".
- 28 avril 1969 : RIT concède une licence de ses brevets à l'Institut MERIEUX.
- 1986 : Non paiement de la vingtième annuité par RIT.
- 18 avril 1987 : Expiration du délai de grâce entraînant extinction rétroactive du brevet au 18 octobre 1986.
- 22 juin 1987 : MERIEUX notifie à RIT l'expiration de plein droit du contrat de licence et réclame différents remboursements.
- 30 juin 1987 : L'INPI notifie à RIT la décision de déchéance.
- 25 septembre 1987 : RIT forme auprès du Directeur de l'INPI un recours en restauration.
- 15 décembre 1987 : Le Directeur de l'INPI restaure le brevet.
- 6 janvier 1988 : RIT notifie à MERIEUX la décision de restauration.
- 4 mars 1988 : Publication de la décision de restauration au BOPI.
- 17 mars 1988 : MERIEUX forme un recours en annulation de la décision de restauration prise par le Directeur de l'INPI devant la Cour d'appel de Paris.
- : RIT conteste la recevabilité du recours comme formé hors délai.
- 18 janvier 1989 : La Cour d'appel de PARIS fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours comme formé hors délai.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Recevabilité du recours)

La Cour observe, tout d'abord, que le recours contestant une décision en matière de restauration peut être formé, notamment dans l'hypothèse d'un recours par le breveté mais tout aussi bien, notamment dans l'hypothèse d'une décision favorable, par un tiers :

"Considérant sur la recevabilité, qu'il n'est pas contesté que tout tiers à qui une décision du Directeur de l'INPI porte grief peut former un recours en annulation de cette décision".

SECOND PROBLEME (Délai du recours en annulation)

-. L'ampleur du délai de recours est fixé par l'article 109 du décret d'application de la loi des brevets en date du 19 septembre 1979 :

"Le délai du recours formé devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions du Directeur de l'INPI est d'un mois..."

-. Se pose, alors, le problème du point de départ de pareil délai.

- S'agissant d'un recours formé par le breveté, le point de départ de ce délai est désigné par l'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'INPI".

- S'agissant d'un recours formé par un tiers, nulle solution spécifique n'est prévue.

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (MERIEUX)

prétend que *"le délai commence à courir à compter de la publication ou notification"*, à l'exclusion de la *"connaissance acquise"* qui ne peut être retenue que dans les circonstances étrangères à l'espèce".

b) Le défendeur au recours (RIT)

prétend que le délai ne commence pas à courir nécessairement à compter de la publication ou notification et qu'il n'y a pas exclusion de la *"connaissance acquise"*.

2°) Enoncé du problème

Quel est le point de départ du délai de recours ouvert à un tiers contre la décision de restauration du Directeur de l'INPI ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant que s'il est constant que la computation des délais en la matière est régie par les règles établies en droit administratif, il apparaît que "la connaissance acquise" n'est point, comme soutenu, étrangère au domaine intéressé... Que la publicité des décisions est réalisée par l'inscription au Registre National des Brevets prévue par l'article 73 du même décret.

Considérant que dès réception de la lettre adressée par RIT, le 6 janvier 1988, MERIEUX, qui était auparavant parfaitement informée de la déchéance prononcée pour non paiement des annuités et dont les correspondances établissent qu'elle suivait de près le sort des brevets dont elle avait la licence d'exploitation, a eu connaissance des deux décisions de restauration du 15 décembre 1987 et de la réinscription au Registre National des Brevets le même jour; que la publication au BOPI ne lui a apporté qu'une information moins complète; qu'elle ne saurait prétendre que seule, cette publication peut faire courir le délai de recours en ce qui concerne les tiers, ce en citant des décisions dans lesquelles il n'apparaissait pas établi, comme en l'espèce, que le tiers intéressé avait une connaissance suffisante de la décision de restauration tant dans sa date que dans ses références d'inscription au R.N.B.; que cette information certaine...

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces faits que MERIEUX, qui avait une connaissance suffisante de la décision dès janvier 1988, soit largement avant la publication au BOPI, n'a pas formé son recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti; que ce recours formé hors délai est irrecevable".

2°) Commentaire de la solution

La Cour avait à traiter deux questions :

. La première question concernait le point de départ de principe du délai de recours : s'agissait-il de la *"publication de la décision au R.N.B."* ou de la *"publication au BOPI"* ? Sur ce point la Cour énonce :

"Considérant que si la publication au BOPI a pour objet de porter à la connaissance des tiers les décisions notamment relatives à la déchéance et à la restauration des droits attachés à un brevet, cette publicité de l'article 82 du décret du 19 septembre 1979 y est prévue comme une simple mention, ce qui justifie le caractère sommaire ci-avant rappelé; que la publicité des décisions est réalisée par l'inscription au RNB prévue par l'article 73 du même décret".

Dans ce cas, l'inscription au R.N.B. datant du 15 décembre 1987 et le délai de recours étant de un mois, sa formulation, le 17 mars 1988, était, bien entendu, irrecevable. La Cour introduit, toutefois, un élément affaiblissant son raisonnement en abordant la seconde question.

. Le second problème était de savoir si, par exception, le point de départ d'un recours en annulation peut être anticipé par prise en compte de la "connaissance suffisante" à la supposer "certaine", de la décision contre laquelle le recours était formé.

La Cour après avoir rappelé que "la computation des délais en la matière est régie par les règles établies en droit administratif" à l'exclusion de "la connaissance acquise" qui ne peut être retenue que dans des circonstances étrangères en l'espèce tire argument de l'article 46 de la loi des brevets en matière d'opposabilité aux tiers des contrats d'exploitation portant sur celui-ci :

"Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit R.N.B., tenu par l'INPI.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits".

L'évocation d'un texte, lui-même d'exception et d'introduction bien récente dans notre droit des brevets puisque datant de la loi de 1978, ne paraît pas décisive.

Sur le problème général, il y a lieu d'être extrêmement rigoureux dans une matière "formaliste" et comportant de multiples délais comme celle des brevets. Y introduire l'élément de corrosion tenant à la prise en compte de situations de fait dès lors, surtout, qu'il s'agit de délais limités introduit davantage d'insécurité. En l'occurrence, cette atténuation était d'autant moins souhaitable que la première solution conduisait, déjà, au résultat finalement retenu par la Cour.

L'arrêt est dangereux dans la mesure où il énonce comme une formule apparemment générale :

"Qu'en ce qui le concerne - le tiers -, le point de départ du délai ne peut être que la date à laquelle il a eu une connaissance suffisante de l'existence de la décision".

L'argumentation - de ce "principe" - peut, en effet, être utilisable dans tous les sens soit pour anticiper soit pour différer le contenu de la décision; un tiers - et, pourquoi pas, demain, le breveté lui-même - pourrait invoquer qu'il n'a eu cette connaissance suffisante que postérieurement à la publication de la décision au R.N.B. pour prétendre différer le point de départ du délai de recours en annulation.



N° Répertoire Général : 88-004836

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER 1989

IN° 6 pages

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : -

-Sur recours à l'encontre d'une
décision du Directeur de l'I.N.P.I
en date du 15 décembre 1987
prononçant la restauration des
droits attachés au brevet
n° 1.548.489-

-recours irrecevable-

PARTIES EN CAUSE

1) La Société anonyme INSTITUT MERIEUX,
dont le siège est à Lyon (7ème)
58 avenue Leclerc,
REQUÉRANTE,

représentée par la Société Civile Pro-
fessionnelle d'avoués BOMMART-FORSTER,
assistée de Me LUCIEN-BRUN, avocat à Lyon

2) La Société de droit belge SMITH KLINE
R.I.T.

société anonyme dont le siège est 13
rue du Tilleul,
B-1320 GENVAL (Rixensart) Belgique,
INTERVENANTE,

représentée par Me MATHÉLY, avocat,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats et du délibéré:
Président: Madame ROSNEL, Conseiller dési-
gné pour présider cette chambre par
ordonnance du Premier Président, en
l'absence et par empêchement des
Présidents de cette chambre,

Conseillers: Messieurs POUILLAIN et GUERIN

GREFFIER:

Monsieur LACORTE,

MINISTÈRE PUBLIC:

représenté aux débats par Monsieur
DELAFAYE, Substitut Général,

DEBATS:

À l'audience publique du 23 novembre
1988, à laquelle ont été entendus Maître
LUCIEN-BRUN et Maître GAULTIER, avocat
substituant Me MATHÉLY, en leurs plai-
doiries, et le représentant du Directeur
de l'Institut National de la Propriété
Industrielle en ses observations, puis
à l'audience publique du 14 décembre
suivant, à laquelle a été entendu le
Ministère Public en ses observations,

ARRET: Contradictoire-
prononcé publiquement par Madame ROSNEL, Président,
qui a signé la minute avec Monsieur LACORTE, Greffier.

LA COUR,

Statuant sur le recours formé par la Société anonyme
INSTITUT MERIEUX (ci-après MERIEUX) à l'encontre d'une
décision du Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en date du 15 décembre 1987
prononçant la restauration des droits attachés au brevet
n° 1.548.489 dont est titulaire la Société de droit belge
SMITH KLINE RIT antérieurement dénommée RECHERCHE ET
INDUSTRIE THERAPEUTIQUE (ci-après RIT).

FAITS ET PROCEDURE:

Le 18 octobre 1967 ont été déposés à l'I N P I au nom de
R I T inventeur d'un vaccin contre la rubéole au départ
d'une souche identifiée sous le nom "CENDENILL" un brevet
n° 1.548.489 relatif à un procédé d'atténuation de la
virulence du virus de la rubéole, et un brevet spécial
de médicament n° 7 321 N intitulé: Nouveau vaccin atténué
contre la rubéole.

Par conventions du 28 avril 1969 régulièrement inscrites
au Registre National des Brevets R I T a consenti à MERIEUX
la licence exclusive d'exploitation notamment de ces deux
brevets, les conventions conclues pour la durée du plus
long des brevets donnés en licence devant expirer le 18
octobre 1987.

Le 22 juin 1987 MERIEUX faisait connaître au breveté
qu'elle revenait sur sa lettre du 13 avril 1987 lui
notifiant son intention de résilier le contrat de licence
à effet du 18 octobre 1987 avant constaté d'après le
relevé fourni par l'I N P I que la dernière annuité des
brevets n'avait pas été réglée et que le délai de grâce
pour assurer ce règlement étant dépassé depuis le 18 avril
1987, les brevets avaient pris fin le 18 octobre 1986
entraînant de plein droit l'expiration du contrat de
licence.

Par un autre courrier de même date MERIEUX réclamait à
R I T le remboursement de frais de prestations de services
indûment réglés pour le 4ème trimestre 1986.

Le 30 juin 1987 l'I N P I notifiait à R I T une décision
de déchéance pour défaut de paiement des annuités.

Le 25 septembre 1987 R I T saisissait le Directeur de
l'I N P I d'un recours en restauration invoquant l'excuse
légitime résultant, exposait-elle, "d'une erreur maté-
rielle commise de bonne foi sur l'identité des brevets",

4ème
Chambre A

date

18 janvier 89

2è page

cause indépendante de la volonté de la brevetée qui, n'ayant commis aucune négligence dans la gestion de son portefeuille brevets, avait au contraire manifesté sa volonté de maintenir en vigueur ses titres. Une attestation de Monsieur TASSET, chef du service brevet de R I T ayant la qualité de mandataire agréé auprès de l'Office Européen des Brevets, expliquait que par suite d'une interversion de numéros d'identification il aurait transmis à tort à MASTER DATA CENTER, organisme chargé du paiement des annuités, un ordre d'abandon visant les deux brevets.

Admettant l'excuse légitime le Directeur de l'I N P I a rendu le 15 décembre 1987 deux décisions de restauration qui ont été le même jour inscrites au Registre National des Brevets.

Le 6 janvier 1988 R I T, qui avait le 13 août 1987 fait connaître à la licenciée son intention de former recours en restauration, lui écrivait en ces termes:

"Nous sommes heureux de vous faire part d'une décision de restauration des brevets rubéole souche Cendehill, prononcée en notre faveur et inscrite au registre de l'I N P I en date du 15 décembre 1987.

Etant restaurés dans nos droits, nous vous prions de bien vouloir envoyer à M. Da Cunha, Laboratoires Smith Kline & French - Paris La défense, l'état des ventes des vaccins comportant la valence rubéole, pour la période courant du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1987, date à laquelle les contrats liant nos deux sociétés ont pris fin..."

Le 4 février 1988, MERIEUX répondait: "Nous envisageons d'effectuer un recours contre la décision de restauration des brevets rubéole souche Cendehill prise par le Directeur Général de l'I.N.P.I."

Le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du 4 mars 1988 portait l'indication que les brevets étaient restaurés, ce dans la forme habituelle qui mentionne uniquement la nature du titre (B E: c'est à dire brevet), le numéro de l'inscription et la nature de l'inscription (B R: c'est à dire décision de la Cour d'Appel ou du Directeur de l'I N P I restaurant les droits).

Le 17 mars 1988, MERIEUX a formé devant la Cour un recours en annulation de la décision de restauration visant

le brevet
N° 1.548.489./.

DISCUSSION:

Considérant que la requérante fait valoir que la décision critiquée a été prise en violation de l'article 48 de la loi modifiée du 2 janvier 1968, l'excuse légitime qui y est prévue ne pouvant résulter que d'un événement extérieur au breveté qui ne soit imputable ni à sa faute ni à sa négligence, ce qui n'est pas le cas de la faute ou de la défaillance d'un employé dont le breveté est civilement responsable;

Qu'elle rappelle que des documents produits par R I T il ressort que le service de brevets dirigé par Gérard TASSET a pour leur gestion codifié les deux brevets dont les droits ont été restaurés sous un numéro unique 10.200; que deux autres brevets bivalent et varicelle étaient codifiés sous les nos 10.180 et 10.198; que sur la proposition de TASSET, R I T avait décidé de l'abandon" pour les deux derniers" en ne tenant compte que des définitions

4
4
4ème
Chambre A

date
18 janvier 89

3è page

résumées, les numéros de code étant sans signification pour elle;

Qu'elle relève que Gérard TASSET préposé de R I T- et non tiers mandataire- a donc, selon les propres documents produits par la requérante, commis trois fautes en proposant à la direction générale de R I T d'abandonner dans tous les pays "les cases 10.180, 10.198 et 10.200" concernant respectivement le vaccin rubéole souche CENDEHILL et les vaccins bivalent et varicelle, savoir:

- 1°) son ignorance de la licence des brevets dont la gestion était sous sa responsabilité,
- 2°) la proposition d'une décision de cessation de paiement des annuités sans se préoccuper de l'exactitude du document erroné y afférent, document où étaient inversées les codifications des trois numéros susvisés,
- 3°) la transmission de l'accord de décision de R I T d'abandon sans se préoccuper de l'exactitude du code employé dont il savait qu'il était sans signification pour le décideur;

Qu'elle ajoute que MASTER DATA CENTER, simple organisme de gestion informatisée de paiement des taxes et non un conseil en propriété industrielle ne peut être considérée comme un mandataire qualifié;

Considérant que R I T s'oppose à la demande irrecevable comme tardive et subsidiairement mal fondée:

Considérant sur la recevabilité, qu'il n'est pas contesté que tout tiers à qui une décision du Directeur de l'I N P I porte grief peut former un recours en annulation de cette décision:

Que les articles 109 et 110 du décret du 19 septembre 1979 fixent à un mois le délai de recours, délai courant à compter de la notification de la décision au demandeur en restauration mais dont le point de départ n'est pas fixé pour le tiers à qui aucune notification n'est faite puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant le Directeur de l'I N P I;

Qu'en ce qui le concerne le point de départ du délai ne peut être que la date à laquelle il a eu une connaissance suffisante de l'existence de la décision;

Considérant que MERIEUX soutient que son recours formé le 17 mars 1988 est recevable, la décision de restauration ayant été publiée au B.O.P.I. le 4 mars 1988, observant que si la loi a exceptionnellement confié au juge judiciaire compétence pour assurer le contrôle d'une décision administrative, en l'absence de disposition expresse contraire, le délai de recours contentieux contre cette décision administrative est soumis aux règles de computation des délais en droit administratif, la règle étant que le délai commence à courir à compter de la publication ou notification, à l'exclusion de la "connaissance acquise" qui ne peut être retenue que dans des circonstances étrangères à l'espèce;

Mais considérant que s'il est constant que la computation

4^{ème}
Chambre A

date
18 janvier 89

4^è page

des délais en la matière est régie par les règles établies en droit administratif, il apparaît que la "connaissance acquise" n'est point, comme soutenu, étrangère au domaine intéressé;

Qu'il est en effet à noter que l'article 46 de la loi de 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 l'admet expressément en ces termes: " Toutefois avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits? "

Considérant que si la publication au B.O.P.I. a pour objet de porter à la connaissance des tiers les décisions notamment relatives à la déchéance et à la restauration des droits attachés à un brevet, cette publicité de l'article 82 du décret du 19 septembre 1979 n'est prévue comme une simple mention, ce qui justifie le caractère sommaire ci-avant rappelé;

Que la publicité des décisions est réalisée par l'inscription au registre national des brevets prévue par l'article 73 du même décret;

Considérant que dès réception de la lettre adressée par R I T le 6 janvier 1988 MERIEUX, qui était auparavant parfaitement informée de la déchéance prononcée pour non paiement des annuités et dont les correspondances établissent qu'elle suivait de près le sort des brevets dont elle avait la licence d'exploitation, a eu connaissance des deux décisions de restauration du 15 décembre 1987 et de leur inscription au registre national des brevets le même jour; que la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle ne lui a apporté qu'une information moins complète; qu'elle ne saurait prétendre que seule cette publication peut faire courir le délai de recours en ce qui concerne les tiers, ce en citant des décisions dans lesquelles il n'apparaissait pas établi, comme en l'espèce, que le tiers intéressé avait eu une connaissance suffisante de la décision de restauration tant dans sa date que dans ses références d'inscription au registre national des brevets; que cette information certaine et qui dès le 4 février 1988 l'avait amenée à faire connaître à R I T son intention d'introduire recours en annulation des deux décisions de restauration aurait dû conduire l'intéressée à se procurer le texte des décisions lui faisant grief, étant observé que dès le 13 août 1987 R I T l'avait avisée du motif de sa prochaine demande en restauration par l'indication que "le non paiement de la dernière annuité des brevets en cause résulte d'une erreur matérielle de nature administrative";

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces faits que MERIEUX, qui avait une connaissance suffisante de la décision dès janvier 1988 soit largement avant la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle, n'a pas formé son recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti;

Que ce recours formé hors délai est irrecevable;-----

4^e-e
Chambre A

date
18 janvier 89

5^e page

Considérant que dès lors il n'y a pas lieu d'en examiner le bien fondé;

PAR CES MOTIFS,

Dit irrecevable comme tardif le recours formé par la Société anonyme INSTITUT MERIEUX tendant à l'annulation de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 15 décembre 1987 prononçant la restauration des droits attachés au brevet n° 1 548 489 dont est titulaire la Société SMITH KLINE RIT;

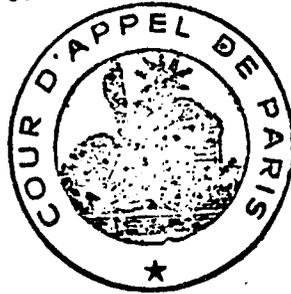
Dit que le greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent arrêt tant à la S.A. INSTITUT MERIEUX qu'à la Société SMITH KLINE RIT et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier en Chef

Approuvé Mot
rayé nul Ligne
rayée nulle
et Renvoi ./.

[Handwritten signature]



4ème
Chambre A

date
16 janvier 1989
6ème pag
et dernière