

TGI PARIS 10 AVRIL 1990
VITI LABEL c. V.A.T.
Brevet n.88-07.330
PIBD 1990.485.III.537

DOSSIERS BREVETS 1991.II.5

GUIDE DE LECTURE

- AUTORITE DE L'ARTICLE 25 - Sanction
- SURSIS A STATUER : prononcé d'office

* *

**

I - LES FAITS

- 31 mai 1988 : La Sarl VITI LABEL (VITI LABEL) dépose une demande de brevet français n.88-07.330 sur un "*procédé et une machine de taillage de vigne*".
- 22 juin 1988 : Exposition antérieure à l'autorisation ministérielle d'exploitation et divulgation de l'article 25 de la loi des brevets (*).
- 23 janvier 1989 : VITI LABEL fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société V.A.T (VAT) (**)
- 4 février 1989 : VITI LABEL assigne VAT en contrefaçon.
- : VAT réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation pour divulgation non autorisée d'une demande de brevet.
- 10 avril 1990 : TGI Paris prononce d'office le sursis à statuer jusqu'à la délivrance du titre (***).

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (demande de brevet - divulgation non autorisée - sanction)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en annulation (V.A.T.)

prétend que la demande couvrant une invention divulguée avant l'autorisation de l'article 25 doit être annulée :

"La société V.A.T. conclut au débouté de la Sarl VITI LABEL en ses demandes... pour divulgation antérieure à l'autorisation du procédé et d'une machine qui appartiennent au domaine public..."

(*) Loi de 1968, art.25 :

"Les inventions faisant l'objet de demande de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet..."

L'autorisation est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de la demande de brevet".

(**) Loi de 1968, art.56 :

"Le propriétaire d'une demande de brevet sous la condition d'avoir requis l'établissement de l'avis documentaire... est en droit de faire procéder... à la description détaillée avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaisants".

(***) Loi de 1966, art.55, al.3 :

"Le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur la fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet".

b) Le défendeur en annulation (VITI LABEL)

prétend que la demande couvrant une invention divulguée avant l'autorisation de l'article 25 ne doit pas être annulée :

"Elle soutient que la divulgation du procédé et d'une machine antérieurement à la réception de l'autorisation de divulguer et d'exploiter du Ministère de l'Industrie du 29 juin 1988 ne constitue pas un cas d'annulation prévu limitativement par l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée".

2°) Enoncé du problème

La demande couvrant une invention divulguée avant l'autorisation de l'article 25 doit-elle être annulée ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

Décidant le sursis à statuer, le Tribunal ne répond pas à cette première question.

2°) Commentaire de la solution

Nous ne connaissons pas de décision ayant traité de la sanction d'une divulgation antérieure à l'autorisation de divulgation et d'exploitation prévu par l'article 25 de la loi des brevets. La raison en est que ces autorisations sont délivrées très rapidement après la délivrance et de façon accélérée, en cas de requête du breveté. Le défaut d'attention du demandeur à l'article 25 de la loi explique, seule, la situation soumise au Juge.

La sanction ne peut être ni le rejet ni l'annulation de la demande puisque les articles 16 et 49 en prévoyant les ouvertures ne s'attachent pas à cet état et sont d'interprétation stricte.

La sanction tient à la conjonction

. de l'article 25 al.2 :

"Aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée".

. de l'article 55 al.1 :

"Par exception aux dispositions de l'article 23 les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article 17 ou à celle de la notification à tort tient d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérées comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet".

Avant l'autorisation de l'article 25, le demandeur ne peut obtenir la copie certifiée de la demande visée par l'article 55 et ne peut, donc, constituer une tierce exploitation en contrefaçon.

En l'espèce, les préalables à l'action en contrefaçon étant postérieurs à l'autorisation, nous ne voyons pas la sanction qui pourrait atteindre le demandeur.

*** DEUXIEME PROBLEME (recevabilité de l'action en contrefaçon)**

"Attendu tout d'abord qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'art.56 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 "le propriétaire d'une demande de brevet sous la condition d'avoir requis l'établissement de l'avis documentaire ou le certificat d'utilité, ... est en droit de faire procéder, sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits" :

Qu'il s'ensuit que la société VITI LABEL, qui a déposé une demande de brevet assortie d'une requête en établissement d'un avis documentaire, était en droit de faire procéder à sa demande à un constat par un huissier de justice".

*** TROISIEME PROBLEME (sursis à statuer prononcé d'office)**

Hors le débat des parties, le problème se posait au Juge de savoir s'il pouvait prononcer d'office le sursis à statuer prévu par l'article 55 al.3 de la loi des brevets.

Le Tribunal répond de façon positive :

*"Attendu que la délivrance du titre au propriétaire confère le monopole et notamment le droit de faire interdire les actes d'exploitation de l'invention conformément aux art.29 et 29 bis de la loi de 1958, que dès lors le tribunal doit prononcer d'office le sursis à statuer avant la délivrance du brevet même lorsque l'exception n'est pas soulevée par le défendeur;
Qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la délivrance du brevet".*

Nous regrettons la formule utilisée par cet attendu. Ce n'est pas, en effet, "la délivrance du titre au propriétaire (qui) confère le monopole et notamment le droit de faire interdire les actes d'exploitation de l'invention...". Le droit de brevet naît à la demande (JM.Mousseron, *Le droit du brevet d'invention*, Bibl.dr.privé, n.XXIII, LGDJ 1961). L'article 23 dispose, en effet :

"Le droit exclusif visé à l'article 1er prend effet à compter du dépôt de la demande".

A défaut, le Tribunal aurait dû rejeter la demande pour défaut d'acte de contrefaçon et point surseoir à statuer. Si le brevet est délivré et les autres conditions requises, le Tribunal considèrera qu'il y eu contrefaçon antérieurement à la délivrance et et prononcera les sanctions de la contrefaçon à partir de la notification de l'article 55, que les actes fautifs se soient ou non prolongés au-delà de ladite de délivrance du brevet.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE I° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 1990

N° du Rôle Général

3.854/89 /

Assignation du

4 FEVRIER 1989

CONTREFACON
SURSIS A STATUER
RADIATION

N° 7

DEMANDEUR : Société VITI LABEL
S.A.R.L. dont le siège est
2 bis rue de la Verrerie
51200 MAGENTA

représentée par :

Me Jean RAMAIN, Avocat D 974

DEFENDERESSE : Société V.A.T.
dont le siège est
9 rue du Général de Gaulle
51270 ORBAIS L'ABBAYE

représentée par :

Me François BAULT, Avocat D 1057

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéréMadame ANTOINE Président
Madame REGNIEZ Juge
Madame BERMANN JugeGREFFIER :
Madame RINGRESSI

Grosse délivrée le 16/12/90

à Ramain
expédition le

à

R copie le 19/12/90

page première

97

DEBATS : à l'audience du 19 Février 1990 tenue publiquement.

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

La S.A.R.L. VITI LABEL a déposé le 31 Mai 1988 auprès de l'I.N.P.I. un brevet d'invention sous le n° 88.07330 correspondant à un procédé et à une machine de taillage, broyage et élimination de végétaux, telle la vigne.

Elle a présenté publiquement le prototype de l'un des modes de réalisation décrits et revendiqués dans la demande de brevet sur une foire exposition antérieurement à l'autorisation émise par le Ministère de l'Industrie le 22 Juin 1988 d'exploiter et de divulguer.

Le 23 Janvier 1989 la Société VITI LABEL a fait procéder à un constat par un huissier de justice dans les locaux de la Société V.A.T. à ORBAIS-L'ABBAYE - 51270 MONTMORT, qui a permis de mettre en évidence la présence d'appareils de conception analogue à ceux décrits dans le brevet n° 88.07330 et revendiqués par la Société VITI LABEL.

Par acte du 4 Février 1989, la S.A.R.L. VITI LABEL a assigné la Société V.A.T. en contre-façon de son brevet n° 88.07330 déposé le 31 Mai 1988 auprès de l'I.N.P.I., en paiement d'une provision de 100.000 Fr et en expertise relative à l'évaluation du préjudice, en mesures d'interdiction, de confiscation, de publication, assortis de l'exécution provisoire, et en paiement de 50.000 Fr pour frais irrépétibles. Elle soutient

que la divulgation du procédé et d'une machine antérieurement à la réception de l'autorisation de divulguer et d'exploiter du Ministère de l'Industrie du 29 Juin 1988 ne constitue pas un cas d'annulation prévu limitativement par l'article 49 de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée.

La Société V.A.T. conclut au débouté de la S.A.R.L. VITI LABEL en ses demandes pour défaut de communication de pièces, pour divulgation antérieure à l'autorisation du procédé et d'une machine qui appartiennent au domaine public, et au paiement de 3.000 Fr au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X

X X

Attendu qu'auwdes pièces produites, il ressort que l'avis documentaire du brevet d'invention déposé le 31 Mai 1988 par la Société VITI LABEL n'a pas été rendu par l'I.N.P.I., et que le brevet d'invention n'a pas été délivré ;

Attendu tout d'abord qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'art. 56 de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée par la loi du 13 Juillet 1978 "le propriétaire d'une demande de brevet sous la condition d'avoir requis l'établissement de l'avis documentaire ou le certificat d'utilité, ... est en droit de faire procéder, sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des objets prétendus contrefaits" ;

Qu'il s'ensuit que la Société VITI LABEL, qui a déposé une demande de brevet assortie d'une requête en établissement d'un avis documentaire était en droit de faire procéder à sa demande à un constat par un huissier de justice ;

Attendu ensuite qu'aux termes de l'art. 55 dernier alinéa de la loi de 1968 modifiée "le tribunal

saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet" ;

Attendu que la délivrance du titre au propriétaire ~~qui~~ confère le monopole et notamment le droit de faire interdire les actes d'exploitation de l'invention conformément aux art. 29 et 29 bis de la loi de 1968, que dès lors le tribunal doit prononcer d'office le sursis à statuer avant la délivrance du brevet même lorsque l'exception n'est pas soulevée par le défendeur ;

Qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la délivrance du brevet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement :

Dit qu'il sera sursis à statuer sur la demande en contrefaçon du brevet déposé le 31 Mai 1988 auprès de l'I.N.P.I. sous le n° 88.07330 introduite par la Société VITI LABEL à l'encontre de la Société V.A.T. jusqu'à la délivrance du brevet déposé par la Société VITI LABEL ;

Dit que l'affaire sera retirée du rôle.

Dit qu'elle pourra être rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparue.

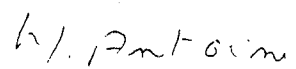
Réserve les dépens.

Fait à PARIS le 10 AVRIL 1990

Le Greffier


Madame RINGRESSI

Le Président


Madame ANTOINE

page

Quatrième et dernière