

PARIS 29 MAI 1992  
ENNA GRAM c. INPI  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1992.III.1

GUIDE DE LECTURE

- LOI DU 26 NOVEMBRE 1990 - PRIORITE INTERNE - APPLICATION : OUI

\*\*\*

**I- LES FAITS**

- 9 avril 1990 : La Société ENNA GRAM dépose une demande de brevet 90-045.387 relative à une *"utilisation du glucomannane pour la préparation d'un produit diététique, et produit diététique comprenant du glucomannane"*.
- 25 mars 1991 : ENNA GRAM dépose une demande de brevet 91-03589 relative à l'utilisation du glucomannane pour la préparation d'une gelée, comportant une revendication de priorité du dépôt précédent.
- 16 avril 1991 : Le Directeur général de l'INPI notifie à ENNA GRAM le rejet de la requête *"déclaration de priorité"* : *"La faculté prévue à l'article 13 bis nouveau ne s'analyse pas comme un droit de priorité... ce même article n'est pas encore entré en vigueur faute de publication du décret en précisant les modalités d'application"*.
- 15 mai 1991 : ENNA GRAM dépose un recours en annulation de la décision du Directeur de l'INPI.
- 29 mai 1992 : La Cour d'appel de Paris fait droit à la demande et annule la décision du Directeur général de l'INPI.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Applicabilité de l'article 13 bis nouveau devenu art.L 612-3 du Code de Propriété intellectuelle) (\*)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (ENNA GRAM)

prétend que l'article 13 bis nouveau est applicable immédiatement même en l'absence du décret d'application.

b) Le défendeur au recours en annulation (INPI)

prétend que l'article 13 bis nouveau n'est pas applicable immédiatement même en l'absence du décret d'application.

##### 2°) *Enoncé du problème*

L'article 13 bis nouveau est-il applicable immédiatement même en l'absence du décret d'application ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du Code civil que les lois sont exécutoires dès le moment où la promulgation en est connue; que ce principe ne souffre exception que dans trois cas :*

*1°) la loi elle-même a retardé son application en fixant la date de son entrée en vigueur au-delà de la publication;*

---

\* L.68-1990- art.13 bis : *"Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.*

*La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes.*

*Elle n'est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de plus de douze mois.*

*La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments".*

2°) par une disposition formelle, le législateur a mis une condition déterminée à l'application de la loi;

3°) la loi, telle que rédigée, ne suffit pas à elle-même, son effectivité étant subordonnée à la prise d'actes réglementaires;

Considérant qu'en l'espèce il s'impose de constater :

- que la loi du 26 novembre 1990, contrairement à celles du 2 janvier 1968 et du 13 juillet 1978, ne contient aucune disposition retardant sa mise en application;

- que si elle prévoit sur des points particuliers la nécessité de décrets pour son application, cette exigence ne concerne que le rapport de recherche (nouvel article 19 de la loi du 2 janvier 1968), la diffusion légale des inventions (article 66 bis) et les dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle;

- que dès lors, le Directeur de l'INPI ne soutient l'inapplicabilité de l'article 13 bis qu'au motif qu'implicitement, mais nécessairement, son entrée en vigueur est subordonnée à la prise de décrets qui régleraient de nombreux et délicats points non envisagés par l'article 13 bis et en particulier les conditions dans lesquelles le dépôt second doit être présenté pour que ses parties bénéficiant d'une date puisse être clairement distinguées de celles bénéficiant d'une autre date, l'incidence du retrait ou du rejet de la demande première, soit avant, soit après l'exercice de la faculté prévue à l'article 13 bis et les dates à prendre en considération pour la détermination du délai pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé du délai au terme duquel la demande doit obligatoirement être rendue publique et de la date anniversaire à laquelle doivent être acquittées les redevances de maintien en vigueur;

Considérant que les exemples d'empêchement à l'application immédiate de l'article 13 bis cités par le Directeur de l'INPI n'emportent pas la conviction, observation faite :

- que les conditions de présentation du second dépôt ne soulèvent qu'une question de forme qui ne peut être un obstacle à l'application de l'article 13 bis et à la réquisition de son bénéfice;

- que les conséquences du retrait ou du rejet de la première demande touchent au fond du droit et seront appréciées par le juge dans le cadre des litiges entre parties qui lui seront soumis; qu'elles sont étrangères au problème de l'entrée en vigueur de l'article 13 bis;

- que la solution des difficultés alléguées s'agissant de la détermination des dates se trouve dans les textes existants tels l'article 20 de la loi sur les brevets qui prévoit que l'établissement du rapport de recherche puisse être différé pendant un délai de 18 mois;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que **le principe de l'application immédiate de la loi ne saurait être en l'espèce écarté et qu'en conséquence il incombe à l'INPI de prendre toutes mesures appropriées pour que les demandeurs d'un brevet pussent, à compter de la promulgation de la loi du 26 novembre 1990, faire valoir leur droit au bénéfice de l'article 13 bis;**

Considérant qu'à la date de son second dépôt, la requérante était bien fondée à revendiquer ce bénéfice".

## 2°) *Commentaire de la solution*

La solution, parfaitement argumentée, doit être approuvée. Elle était annoncée par plusieurs commentaires dont celui de Me P.Mathély rappelant :

*"En l'absence d'une disposition expresse, toutes les autres dispositions de la loi sont immédiatement applicables" (Commentaire de la loi du 26 novembre 1990, Ann.1991, pp.15-34).*

Nous avons, également, opté pour cette solution :

*"Les textes qui n'appellent pas pour leur application de dispositions réglementaires doivent être appliqués d'office" (JM.Mousseron, Droit des brevets et loi du 26 novembre 1990, JCP éd.G 1991.3503, n.46).*

La solution doit être d'autant plus souhaitée que les nombreuses modifications de la loi des brevets (1968, 1978, 1984, 1990) et, aujourd'hui, la modification formelle résultant de la promulgation du Code de propriété intellectuelle compliquent sérieusement l'application du Droit des brevets. S'assurer, en plus, à chaque instant que les dispositions légales sont ou non applicables gênerait encore davantage l'application de ce Droit.

La solution est d'autant plus souhaitable qu'elle a été présentée comme liée à la suppression des certificats d'addition dont tous les commentateurs pensent qu'ils ne peuvent plus être demandés depuis le lendemain de la réforme de 1992.

#### **DEUXIEME PROBLEME (Contenu de la "priorité interne")**

Des discussions sur le contenu de l'article 13 bis et l'opportunité d'utiliser l'expression "priorité interne" ont été débattues par les commentateurs. Il appartiendra aux Tribunaux de préciser le régime de ce mécanisme et, éventuellement, à l'administration de lui donner un nom (v. JM.Mousseron, art.cit., n.10) :

*"Il s'agit d'un mécanisme propre au système français des brevets et, par conséquent, "autonome" au sens étymologique du terme et dépendant, uniquement, des normes nationales. Pour éviter les confusions, une dénomination particulière de "fusion des demandes" avait été envisagée. S'il est opportun de préciser par le qualificatif "interne" que les règles applicables ne sont pas celles de la "priorité unioniste", l'emploi continu du substantif "priorité", fortement ancré dans les habitudes des praticiens français, doit être préféré".*

Le temps n'est pas encore venu ni l'occasion donnée à la Cour de se prononcer; les arrêts de règlement ne sont pas encore à la mode :

*"Considérant que la Cour, saisie d'une décision du Directeur de l'INPI, n'a pas plus compétence que lui dans le présent contentieux pour définir la portée du droit institué par l'article 13 bis et dire s'il est ou n'est pas une "priorité interne"; qu'elle s'abstiendra donc de critiquer la validité des arguments ayant conduit l'INPI à contester qu'une telle priorité ait été établie par la loi du 26 novembre 1990; qu'en revanche, elle doit constater que, quelque qualification que l'INPI veuille lui donner et quelque portée qu'il lui attribue, le droit créé par l'article 13 bis devait être respecté dans son existence même et qu'il ne l'a pas été pour un motif dont le développement ci-dessus établissent le manque de pertinence".*

JMM

A  
B

N° Répertoire Général :  
91 10511

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture :

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRÊT DU 29 MAI 1992

(N° , pages

PARTIES EN CAUSE

- 1° SOCIETE ENNA,GRAM  
6, rue de Candale - 93500 PANTIN  
Représentée par Maître MATHELY, avocat  
Appelante
- 2°) Monsieur le Procureur Général  
Monsieur le Directeur Général de l'INPI

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur POUILLAIN

Conseillers : Messieurs ANCEL et BONNEFONT

Ministère Public : Monsieur GALIBERT

GREFFIER

Ch. FLOTTERER

DEBATS

A l'audience Publique du 1er avril 1992

ARRETE Contradictoire. Prononcé publiquement  
par Monsieur POUILLAIN, Président avec Madame  
FLOTTERER, Greffier.

JMM



demande précédente. De plus, ce même article n'est pas encore entré en vigueur faute de publication du décret en précisant les modalités d'application;

En conséquence, la mention évoquée ne figurera pas dans les publications officielles et dans le titre délivré".

Le 15 mai 1991, ENNA GRAM a déposé un recours contre la décision précitée en soutenant que la loi du 26 novembre 1990 est entrée en vigueur le lendemain de sa publication effectuée le 28 novembre 1990 au Journal Officiel, qu'elle était par conséquent applicable le 25 mars 1991, date de dépôt de la demande 91 03589, aucune disposition de ladite loi n'ayant prévu que l'article 13 bis de la loi du 2 janvier 1968 entrerait en vigueur à une date ultérieure. Les conclusions de la requérant en date du 9 octobre 1991 prient la Cour de dire :

- que les observations de l'INPI prétendant que le bénéfice de l'article 13bis nouveau de la loi n'a pas été requis sont irrecevables et en tout cas mal fondés et qu'il y a lieu simplement à une rectification de la demande dans les termes des articles 34 et 28 du décret du 19 septembre 1979;

- que l'article 3 de la loi du 26 Novembre 1990 introduisant un article 13bis nouveau dans la loi sur les Brevets est entré en vigueur dès la publication de sa promulgation;

- que le Directeur de l'INPI est incompétent pour interpréter quant au fond la portée de l'article 13bis nouveau;

et en conséquence, d'annuler la décision du 16 avril 1991 rejetant la revendication de priorité;

Dans ses observations en réplique, le Directeur de l'INPI soutient que, contrairement à ce qu'elle prétend,

Ch 4ème B.....

date 29.5.1992.....

3ème page

la requérante n'a pas dans sa demande de brevet 9103589 revendiqué une "priorité interne", mais seulement une "priorité" sans autre précision; qu'elle n'a donc pas "requis", comme impérativement prescrit par l'article 13bis nouveau que "la seconde demande de bénéfice de la date de dépôt de la première pour les éléments communs, qu'après l'objection de l'INPI, elle n'a plus présenté une demande de rectification d'erreur matérielle comme l'article 28 du décret du 19 septembre 1975 lui en donnait la faculté, qu'aurait-elle même eu recours aux termes "priorité interne", sa déclaration serait ambiguë comme ne correspondant pas nécessairement à la faculté ouverte par l'article 13 Bis, la décision critiquée ayant d'ailleurs été prise au motif qu'une priorité ne portant pas sur un dépôt étranger ne pouvait être valablement revendiquée, qu'à l'appui de son recours, la requérante n'a fait valoir aucun moyen autre qu'étranger à l'objet et au contenu de la décision; que son recours est donc irrecevable;

Dans les écritures complétant les précédentes dont elle demande que lui soit adjugé le bénéfice, la requérante conclut qu'il plaise à la Cour :

- dire qu'elle n'est pas saisie du motif tiré d'une prétendue irrégularité de la revendication du bénéfice de l'article 13Bis puisque la décision de rejet ne repose pas sur ce motif, qu'en tout cas, la formulation de la demande déposée par la requérante ne comporte aucune ambiguïté;

- dire que le Directeur Général de l'INPI n'a pas le pouvoir de rejeter une demande pour un motif tiré de l'application du sens et de la portée de la loi, qu'il n'a pas compétence pour interpréter; qu'en conséquence la Cour, qui n'est saisie que du contrôle de sa décision, ne peut l'être de ladite appréciation;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'article 3 de la loi du 26 novembre 1990 insère dans la loi du 2 janvier 1968 un article 13bis

Ch ... 4ème. B.....

date 29.5.1992....

4ème..... page

disposant notamment :

" Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.....

La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments";

Considérant que les observations du Directeur de l'INPI persistent à soutenir que la demande de priorité n'est pas recevable car la requérante n'a pas explicitement requis une "priorité"interne" qui, au demeurant ne pourrait être revendiquée sur le fondement de l'article 13 bis; que la non-applicabilité en l'état dudit article n'est invoquée dans la décision déférée qu'à titre subsidiaire;

Considérant cependant que la logique impose dans le présente débats de n'examiner le contenu du texte dont on discute qu'après avoir recherché s'il était ou non en vigueur à la date du 25 mars 1991 où fut déposée la demande 9 103 589;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du Code Civil que les lois sont exécutoires dès le moment où la promulgation en est connue; que ce principe ne souffre exception que dans trois cas :

1°) la loi elle-même a retardé son application en fixant la date de son entrée en vigueur au-delà de la publication;

2°) par une disposition formelle, le législateur a mis une condition déterminée à l'application de la loi;

3°) la loi, telle que rédigée, ne suffit pas à elle-même, son effectivité étant subordonnée à la prise d'actes réglementaires;

se   
Ch 4ème B .....  
Date 29.5.1992.....  
  
5ème page

Considérant qu'en l'espèce il s'impose de constater :

- que la loi du 26 novembre 1990, contrairement à celles du 2 janvier 1968 et du 13 juillet 1978, ne contient aucune disposition retardant sa mise en application;

- que si elle prévoit sur des points particuliers la nécessité de décrets pour son application, cette exigence ne concerne que le rapport de recherche (nouvel article 19 de la loi du 2 janvier 1968), la diffusion légale des inventions (article 66bis) et les dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle;

- que dès lors, le Directeur de l'INPI ne soutient l'inapplicabilité de l'article 13bis qu'au motif qu'implicitement, mais nécessairement, son entrée en vigueur est subordonnée à la prise de décrets qui régleraient de nombreux et délicats points non envisagés par l'article 13 bis et en particulier les conditions dans lesquelles le dépôt second doit être présenté pour que ses parties bénéficiant d'une date puissent être clairement distinguées de celles bénéficiant d'une autre date, l'incidence du retrait ou du rejet de la demande première, soit avant, soit après l'exercice de la faculté prévue à l'article 13 Bis et les dates à prendre en considération pour la détermination du délai pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé du délai au terme duquel la demande doit obligatoirement être rendue publique et de la date anniversaire à laquelle doivent être acquittées les redevances de maintien en vigueur;

Considérant que les exemples d'empêchement à l'application immédiate de l'article 13 Bis cités par le Directeur de l'INPI n'emportent pas la conviction, observation faite :

- que les conditions de présentation du second dépôt ne soulèvent qu'une question de forme qui ne

Ch 4ème B

207  
Date 29.5.1992

6ème page

peut être un obstacle à l'application de l'article 13 bis  
et à la réquisition de son bénéfice;

- que les conséquences du retrait ou du rejet  
de la première demande touchent au fond du droit et seront  
appréciées par le juge dans le cadre des litiges entre parties  
qui lui seront soumis; qu'elles sont étrangères au problème  
de l'entrée en vigueur de l'article 13 Bis;

- que la solution des difficultés alléguées  
s'agissant de la détermination des dates se trouve dans les  
textes existants tels l'article 20 de la loi sur les brevets  
qui prévoit que l'établissement du rapport de recherche puis-  
se être différé pendant un délai de 18 mois;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que  
le principe de l'application immédiate de la loi ne saurait  
être en l'espèce écarté et qu'en conséquence il incombait à  
l'INPI de prendre toutes mesures appropriées pour que les de-  
mandeurs d'un brevet pussent, à compter de la promulgation  
de la loi du 26 novembre 1990, faire valoir leur droit au bé-  
néfice de l'article 13 bis;

Considérant qu'à la date de son second dépôt,  
la requérante était bien fondée à revendiquer ce bénéfice; que  
toutefois les formulaires mis à sa disposition par l'INPI  
n'ayant pas été modifiés pour tenir compte de l'article 13 bis  
ne comportaient pas de rubrique spéciale concernant le droit  
ouvert par le nouveau texte; que la requérante a pallié cette  
carence en utilisant la cas "priorité" et en portant la men-  
tion FR et la référence du premier brevet; que certes la ré-  
férence à l'article 13 bis aurait pu être plus explicite; que  
néanmoins, eu égard à l'état de droit antérieur qui, ne con-  
naissant que la priorité unioniste et celle bénéficiant /dépôt  
d'un brevet européen une déclaration de priorité indiquant  
la France pour pays d'origine était nécessairement faite en  
vertu de l'article 13 bis; qu'aussi bien, même si la déci-  
sion attaquée croit devoir user du mode interrogatif quant

/au 

Ch ..4ème. B.....

date ...29.5.1992..

 7ème ..... page

au souhait de la requérante de bénéficier des dispositions dudit article, on ne peut croire que l'INPI n'ait pas clairement perçu ses intentions; d'autant que l'expression "priorité interne" avait été utilisée à maintes reprises lors des travaux préparatoires pour désigner le bénéfice qui allait être ouvert par l'article 13 bis; que par ailleurs, force est de relever que pour requérir les avantages de l'article 13 bis, ENNA GRAM ne disposait sur les imprimés de l'INPI que de la rubrique "priorité", la seule lui permettant de faire connaître aux tiers sa prétention à une date de dépôt antérieure à celle de sa seconde demande et immunisant cette dernière contre des événements qui, survenus entre les deux demandes, auraient été de nature à constituer des antériorités opposables à la nouveauté ou à l'activité inventive de l'invention revendiquée dans la seconde demande pour les éléments communs;

Considérant certes que l'INPI a pour mission d'examiner la conformité des demandes de brevet aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 16 de la loi du 2 janvier 1968 qui lui confère le droit de les rejeter en tout ou partie mais non sans avoir au préalable invité le demandeur à réparer des omissions ou rectifier ce qui doit l'être;

Qu'en l'espèce, si l'INPI trouvait inacceptable l'emploi du terme priorité, il pouvait tout au moins suggérer à la requérante toute autre formulation impliquant que le bénéfice de l'article 13 bis était réclamé; qu'il n'en a rien fait et a donc méconnu, par sa décision de rejet, un droit dont l'existence était pourtant incontestable, quelles qu'aient pu être les controverses doctrinales portant sur son contenu;

Considérant que la Cour, saisie d'une décision du Directeur de l'INPI, n'a pas plus compétence que lui dans le présent contentieux pour définir la portée du droit institué par l'article 13 bis et dire s'il est ou n'est pas une "priorité interne"; qu'elle s'abstiendra donc de critiquer la validité des arguments ayant conduit l'INPI à contester qu'une

Ch 4ème B .....

date 29.5.1992 .....

M

8ème ..... page

telle priorité ait été établie par la loi du 26 novembre 1990; qu'en revanche, elle doit constater que, quelque qualification que l'INPI veuille lui donner et quelque portée qu'il lui attribue, le droit créé par l'article 13 bis devait être respecté dans son existence même et qu'il ne l'a pas été pour un motif dont le développement ci-dessus établissent le manque de pertinence;

Considérant qu'il échet de conclure à l'annulation de la décision du Directeur de l'INPI qui, par le refus d'insertion dans la demande 9 103 589 de la réquisition du bénéfice de l'article 13 bis a privé la requérante du droit de s'en prévaloir à l'égard des tiers;

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du Directeur Général de l'INPI en date du 16 avril 1991.

Approuvé

~~mot rayé nul~~

2 renvois

*MR*

*M. Merlani*

*MR* 4ème. B.....  
date .....29.5.1991..  
.....  
9ème. et..... page  
dernière