

N° 366

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1983-1984

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 1984.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale
(1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée.

Par M. Félix CICCOLINI,

Sénateur.

(1) *Cette Commission est composée de :* MM. Jacques Larché, *président* ; Edgar Tailhades, Louis Vitapoullé, Charles de Cuttoli, Paul Girod, *vice-présidents* ; Charles Lederman, François Collet, Pierre Salvi, Germain Authié, *secrétaires* ; MM. Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Marc Bécarn, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Pierre Ceccaldi-Pavard, Michel Charasse, Félix Ciccolini, Henri Collette, Etienne Dailly, Michel Darras, Luc Dejoie, Jacques Eberhard, Edgar Faure, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Daniel Hoeffr., Charles Jolibois, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM. Bastien Leccia, Roland du Luart, Jean Ooghe, Charles Ornano, Hubert Peyou, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Dick Ukeiwé.

Voir les numéros :

Sénat : 1^{re} lecture : 248, 266 et in-8° 93 (1983-1984).

2^e lecture : 335 (1983-1984).

Assemblée nationale (7^e législ.) : 2074, 2110 et in-3° 573.

Brevets d'invention.

SOMMAIRE

	Page
Introduction	3
<i>Article premier</i> : Interdiction en la forme des référés de la poursuite des actes argués de contrefaçon	3
<i>Article 2</i> : Action préventive tendant à faire reconnaître la non-contrefaçon	4
<i>Articles 3 et 4</i> : Amélioration de la procédure de restauration du titre d'un breveté déchu	6
<i>Article 5</i> : Assistance gratuite d'un conseil en brevet d'invention pour les inventeurs démunis de ressources	7
Position de la Commission	8
Tableau comparatif	9

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Sénat est saisi, en seconde lecture, du projet de loi, adopté par la Haute Assemblée et l'Assemblée nationale en première lecture, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention.

L'Assemblée nationale a adopté le texte voté par le Sénat en première lecture sous réserve d'un certain nombre de modifications qui, pour la plupart, précisent ou explicitent la rédaction que la Haute Assemblée avait estimé souhaitable. Aux yeux de votre Commission, seul un point aurait pu peut être mériter la poursuite d'un débat même si l'opposition entre les deux Assemblées est vraisemblablement plus apparente que réelle.

♦♦

A l'article premier du projet de loi, relatif à l'interdiction en la forme des référés de la poursuite d'actes d'exploitation argués de contrefaçon, l'Assemblée nationale a repris la rédaction adoptée par le Sénat pour les deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 54 nouveau de la loi du 2 janvier 1968.

Le projet initial disposait que « lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une **application** industrielle effective et sérieuse, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire sous astreinte comminatoire, la poursuite des actes argués de contrefaçon lorsque l'action lui apparaît sérieuse.

« La demande d'intervention n'est admise que si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. »

A l'initiative de votre commission des Lois, la Haute Assemblée a substitué au concept d'« application effective et sérieuse », la notion d'« exploitation effective et sérieuse ». Votre Rapporteur a fait observer que la notion d'exploitation était déjà utilisée aux articles 32 et 33 de la loi du 2 janvier 1968 relatifs à la licence obligatoire et faisait l'objet de nombreuses applications en jurisprudence.

Le Sénat a, d'autre part, fixé une nouvelle condition à la recevabilité de la demande en interdiction provisoire : à l'initiative de sa commission des Lois, il a, en effet, estimé que les actes argués

de contrefaçon devaient être susceptibles **d'entraîner, pour le propriétaire du brevet, un préjudice difficilement réparable.**

Le jugement d'interdiction provisoire fut ainsi subordonné aux seuls cas où la poursuite de l'exploitation risquerait d'entraîner des conséquences dommageables telles qu'une indemnité ne les réparerait qu'imparfaitement ou incomplètement.

L'Assemblée nationale a fait siennes les objections formulées par le Sénat sur ces deux points et **adopté conformes les deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 54 (nouveau) de la loi du 2 janvier 1968.**

Dans le projet initial, le troisième alinéa de l'article 54 précise que :

« Le président **peut subordonner** l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action est ultérieurement jugée non fondée. »

En plus d'un amendement de forme proposé par votre Commission, le Sénat a adopté, en première lecture, un texte disposant que le président du tribunal « ... **subordonne** l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties... ».

En exigeant que la constitution de garanties intervienne dans tous les cas, le Sénat a ainsi voulu instituer une garantie supplémentaire au profit du défendeur.

L'Assemblée nationale a préféré revenir au texte initial du Gouvernement ; elle a estimé qu'il convenait de faire confiance au juge pour apprécier, cas par cas, la nécessité d'une constitution de garanties compte tenu de la nature du préjudice que l'interdiction provisoire serait susceptible d'entraîner pour le défendeur.

Lors des débats au Sénat, votre Commission s'en était remis, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée ; votre Rapporteur avait estimé, à titre personnel, qu'exiger systématiquement la constitution de garanties de la part des titulaires de brevets risquait de dissuader les brevetés d'utiliser la nouvelle procédure ou pourrait inciter les magistrats à ordonner, dans de nombreux cas, la constitution de garanties purement symboliques.

Votre Commission vous propose d'accepter la modification votée par l'Assemblée nationale, tout en précisant que, dans son esprit, le président n'hésitera pas, chaque fois que cela est opportun, à prévoir la constitution, par le breveté, de garanties destinées à couvrir éventuellement le préjudice.

A l'article 2 ajoutant à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 un article 58 bis nouveau instituant une action préventive tendant à faire

reconnaître la non-contrefaçon, l'Assemblée nationale a adopté la rédaction souhaitée par le Sénat sous réserve de deux modifications : la première explicite une disposition qui semblait, aux yeux de votre Rapporteur, sous-entendue par le texte ; la seconde apporte une précision juridique utile.

Aux termes du texte adopté, en première lecture, par le Sénat pour l'article 58 *bis* (nouveau) de la loi de 1968 : « Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire français ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet, peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre partie sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.

« Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris partie dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet.

« Au cas où cette procédure a lieu en raison d'un défaut de réponse du titulaire du brevet, les frais seront supportés par le demandeur. »

La commission de la Production de l'Assemblée nationale a estimé que le jugement déclaratif de non-contrefaçon ne devait pas s'opposer à ce que le breveté puisse engager ultérieurement une action en contrefaçon dans le cas où les conditions de l'exploitation auraient été modifiées par rapport à la description communiquée dans le cadre de l'action en déclaration de non-contrefaçon.

Pour votre Rapporteur, cette interprétation était sous-entendue.

Sans doute est-il néanmoins préférable de préciser explicitement que l'action s'exerce sans préjudice « d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description... ».

Votre Commission vous propose donc de reprendre la rédaction plus explicite de l'Assemblée nationale.

A l'initiative du Rapporteur de votre Commission, le Sénat a d'autre part adopté, à la fin de l'article, un nouvel alinéa précisant qu'au cas où cette procédure a lieu en raison d'un défaut de réponse du titulaire du brevet, les frais seront supportés par le demandeur.

Votre commission des Lois avait estimé que l'industriel qui souhaite se voir accorder par le tribunal une sorte de droit à une exploitation industrielle tranquille devait assumer la contrepartie de ce droit.

L'Assemblée nationale a reconnu le bien-fondé de la nouvelle disposition introduite par la Haute Assemblée ; elle l'a même estimé justifié dans l'ensemble des cas où cette action préventive intervient et non dans le seul cas où le breveté n'a pas répondu à l'invitation qui lui est faite de prendre partie sur l'opposabilité de son titre.

La commission de la Production de l'Assemblée nationale s'était, en effet, demandé si l'innovation souhaitée par le Sénat ne risquait pas d'encourager les brevetés à ne jamais répondre aux invitations qui leur seraient faites de se prononcer sur le caractère non contrefait des fabrications dont description leur est communiquée.

L'Assemblée nationale a ainsi adopté une nouvelle rédaction de ce dernier alinéa, aux termes de laquelle : « Les dépens afférents à l'action instituée à l'alinéa précédent sont à la charge du demandeur. »

Cette rédaction peut être acceptée par le Sénat ; le terme « dépens » est plus approprié que le terme « frais » ; la limitation souhaitée par la Haute Assemblée semble pouvoir être écartée sans inconvénient notable.

Il vous est donc proposé d'accepter les modifications souhaitées par l'Assemblée nationale **en adoptant conforme l'article 2 du projet de loi.**

Les articles 3 et 4 du projet de loi ont trait à l'amélioration de la procédure de restauration du titre d'un breveté déchu.

Ces deux articles modifient respectivement les articles 67 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 ; la modification proposée de l'article 67 précise que **les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle portent aussi sur les recours en restauration.**

En coordination, une nouvelle rédaction du 2) de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 précise que « la cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi ».

Sur la proposition de votre Commission, le Sénat a adopté, en première lecture, ces deux textes sous réserve d'un amendement à l'article 4. Il avait, en effet, semblé préférable à votre Rapporteur de préciser que la cour d'appel de Paris était appelée à connaître en premier et dernier ressort des recours contre les décisions du directeur de l'I.N.P.I. Votre Rapporteur s'était inspiré de la rédaction de l'article 24 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, en ce qui concerne les recours contre les décisions prises par le directeur de l'I.N.P.I. en matière de marques.

La commission de la Production a fait valoir, lors des débats à l'Assemblée nationale, que la rédaction du projet initial (« la cour d'appel connaît **directement** des recours... ») reprenait, quant à elle, une disposition de la loi du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales en ce qui concerne les recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales ; elle a fait observer, d'autre part, que cette rédaction initiale avait été retenue par la commission du Conseil supérieur de la propriété industrielle pour le projet de réforme de la législation sur les marques. La commission de la Production de l'Assemblée nationale a enfin estimé que l'actuelle rédaction du paragraphe 2 de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 conférait implicitement au directeur de l'I.N.P.I. des pouvoirs quasi juridictionnels et qu'il ne semblait pas opportun de remettre en cause une interprétation doctrinale qui n'est nullement contestée.

En considérant les décisions du directeur de l'I.N.P.I. comme des décisions quasi judiciaires et non administratives, la cour d'appel de Paris tire notamment les conséquences suivantes :

— le défaut de réponse du directeur de l'I.N.P.I. ne vaut pas décision implicite de rejet, comme ce serait le cas pour une décision administrative ;

— le recours « gracieux » ne suspend pas le délai du recours contentieux comme ce serait le cas en droit administratif.

Il n'était nullement dans l'intention de votre Commission de revenir sur les conséquences tirées par la jurisprudence de la nature quasi juridictionnelle des décisions du directeur de l'I.N.P.I.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter conforme l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale qui reprend la rédaction initiale aux termes de laquelle : « la cour d'appel de Paris connaît **directement** des recours... ».

A l'article 5, ajoutant à l'article 70 *ter* de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1968 deux alinéas nouveaux instituant l'assistance gratuite d'un conseil en brevet d'invention pour les inventeurs démunis de ressources, l'Assemblée nationale a adopté conforme la rédaction votée par le Sénat, à l'initiative de votre Commission, aux termes de laquelle : « sur leur demande, ces personnes (les personnes physiques domiciliées en France dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques) peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en brevet d'invention dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle. Cette assistance est prise en charge par l'Institut ».

Prenant acte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet dont l'essentiel répond aux souhaits exprimés par le Sénat en première lecture et compte tenu de la satisfaction manifestée par toutes les parties intéressées à propos du texte résultant de ce vote, votre Commission vous propose l'adoption conforme du présent projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat en première lecture	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
Article premier.	Article premier.	Article premier.
Il est ajouté à la loi n° 58-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée, un article 54 nouveau, ainsi rédigé :	Alinéa sans modification.	Conforme.
« Art. 54. — Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable et que l'action au fond lui apparaît sérieuse.	Alinéa sans modification.	
« La demande d'interdiction n'est admise que si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.	Alinéa sans modification.	
« Le président du tribunal subordonne l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. »	« Le président du tribunal peut subordonner l'interdiction... ... non fondée. »	
Art. 2.	Art. 2.	Art. 2.
Il est ajouté à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée un article 58 bis nouveau ainsi rédigé :	Alinéa sans modification.	Conforme.
« Art. 58 bis. — Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire français ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet, peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard	Alinéa sans modification.	

**Texte adopté par le Sénat
en première lecture**

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

de cette exploitation dont la description lui est communiquée.

« Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet.

« Au cas où cette procédure a lieu en raison d'un défaut de réponse du titulaire du brevet, les frais seront supportés par le demandeur. »

Art. 4.

Le 2 de l'article 68 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. La cour d'appel de Paris connaît, en premier et dernier ressort, des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi. »

« Si ladite personne...

...
nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.

« Les dépens afférents à l'action instituée à l'alinéa précédent sont à la charge du demandeur. »

Art. 4.

Alinéa sans modification.

« 2. La cour d'appel de Paris connaît directement des recours...

loi. »

Art. 4.

Conforme.