(225)

SECTION DES TRAVAUX PUBLICS **CONSEIL D'ETAT**

N° 353.541 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

M. PLANTEY, Rapporteur **Séance du 2 Février 1993**

DEMANDE d'AVIS relative à l'application
de l'article L. 422-5 du code de la propriété industrielle.

A V I S

Le Conseil d'Etat (Section des Travaux Publics), saisi par le ministre de l'industrie et du commerce extérieur des questions suivantes :

1/ le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est-il en droit de refuser l'inscription sur la liste spéciale prévue à l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 39 du décret du 1er avril 1992, ou de prononcer la radiation de cette liste, d'une personne qui remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de conseil et -demande- ou a obtenu - cette reconnaissance, alors que la mention de spécialisation à laquelle elle a droit ne recouvre qu'une partie des activités qu'elle exerçait le 26 novembre 1990 ?

2/ le bénéfice de l'article L. 422-5 de ce code est-il acquis aux seules personnes, qui à la date du 26 novembre 1990, offraient leurs services au public pour des activités de conseil, assistance ou représentation en matière de propriété industrielle ou bien à toutes les personnes qui, à cette date, exerçaient de telles activités ? Y-a-t-il lieu de reconnaître ce bénéfice à des personnes auxquelles les tiers ont la faculté de recourir en vertu de l'article L. 422-4, alinéa 2 ?

3/ pour l'inscription sur la liste spéciale prévue à l'article L. 422-5, susmentionné le directeur général de l'INPI est-il en droit d'exiger du requérant, à peine le refus d'inscription, qu'il étaye sa déclaration d'éléments permettant d'apprécier la réalité de ses droits : domaine d'activité (brevets, marques...), nature (conseil, représentation) étendue (nombre d'actes, chiffre d'affaires concerné) ? Le fait que la pratique antérieure au 26 novembre 1990 ait été limitée à un domaine d'activité est-il de nature à limiter le bénéfice de la dérogation à l'accomplissement d'actes afférents à ce domaine ?

4/ lorsqu'il examine la condition de moralité pour l'inscription sur les listes professionnelles (personnes qualifiées, conseils, article L. 422-5), le directeur général de l'INPI est-il en droit de tenir compte de sanctions disciplinaires (radiation notamment) pour des actes contraires à l'honneur, la probité ou les bonnes moeurs, même en l'absence de mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ?

Vu les articles L.421-1 à L.423-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle ;

EST D'AVIS

de répondre dans le sens des observations qui suivent :

1/ il ressort d'une part des dispositions combinées de l'article L. 421-1 du code et du décret du 1er avril 1992 que l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle, faite annuellement par le directeur de l'INPI, permet l'exercice professionnel à titre libéral ou salarié avec les mentions "juriste" "marques", "dessins et modèles" suivant des conditions précisées à l'article 36 du décret précité ; qu'en vertu des mêmes dispositions, les personnes figurant à la date du 26 novembre 1990 sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de droit inscrites sur cette liste avec la mention "brevets d'invention" sous réserve de répondre à la condition de moralité ;

il ressort d'autre part des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code que l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle est subordonné à des conditions fixées par voie législative et réglementaire et notamment à celle de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle ; que cet exercice s'effectue suivant la mention de spécialisation prévue à l'article 36 du décret susvisé du 1er avril 1992 ; que l'inscription sur la liste prévue à cet effet est, sous réserve de la condition de moralité, de droit pour les personnes physiques ayant la qualité de conseil en brevet d'invention à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1092 du 26 novembre 1990 ; que l'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle peut être demandée, sous la même condition et dans un délai de deux ans, par toute société exerçant l'activité prévue à l'article L.422-1 précité du code ; que les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d'invention sont inscrites avec cette mention sur la liste des conseils en propriété industrielle ; que la loi reconnait à ces conseils le monopole de la représentation dans les procédures devant l'INPI sous réserve d'exceptions qui sont mentionnées à l'alinéa 2 de l'article L.422-4 et à l'article L.422-5 du code ;

2/ en vertu des dispositions combinées de l'article L. 422-5 du code et de l'article 39 du décret précité du 1er avril 1992, une dérogation au monopole susmentionné a été consentie au bénéfice de personnes exerçant à la date du 26 novembre 1990 les activités prévues à l'article L. 422-1 lorsqu'elles ne veulent ou ne peuvent obtenir la qualité de conseil en propriété industrielle ;

il ressort des termes mêmes de l'article L. 422-5, éclairés par les travaux préparatoires de la loi précitée du 26 novembre 1990, que le droit d'être inscrit sur la liste spéciale qu'il prévoit est ouvert aux personnes qui, à la date susindiquée, exercent des activités en matière de propriété industrielle prévues à l'article L. 422-1, sans qu'il soit exigé qu'elles en aient fait leur profession à titre libéral;qu'aucune disposition législative ou prescription réglementaire ne prévoit qu'une distinction soit faite entre les personnes inscrites sur cette liste spéciale selon leur spécialisation, ni qu'il doive être fait état, pour les inscrire sur la liste, d'une spécialisation dans les activités antérieurement exercées ;

l'inscription sur la liste spéciale prévue à l'article L. 422-5 est prononcée par une décision motivée du directeur de l'INPI sur une demande de l'intéressé ; l'autorité administrative est dès lors fondée à exiger de celui-ci que sa déclaration précise comment il remplit les conditions requises par la loi pour bénéficier de la dérogation qu'elle institue en apportant tous éléments utiles à l'appréciation de son droit ;

il n'y a pas lieu en revanche de procéder à l'inscription sur la liste spéciale les personnes physiques ou morales auxquelles peuvent avoir recours selon les termes mêmes de l'article L.422-4 ceux qui souhaitent se faire représenter devant l'INPI ou les personnes qui en vertu des mêmes dispositions, ont la faculté d'agir par elles-mêmes ;

la condition de bonne moralité prévue pour l'inscription sur les différentes listes prévues aux articles L. 421-1, L.422 1 et L. 422-5 permet, conformément aux dispositions de l'article 1er II b) du décret susvisé du 1er avril 1992, de tenir compte de tout acte ou comportement contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs retenus à l'appui d'une sanction disciplinaire, sans que puisse y faire obstacle l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3/ il ressort de ce qui précède qu'en instituant la liste spéciale prévue à l'article L.422-5 du code, le législateur a entendu édicter une mesure dérogatoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne peut être interprétée comme autorisant le cumul du bénéfice de cette dérogation avec les droits qui résultent de l'application des dispositions de droit commun ; que cette dérogation, laquelle ne porte d'ailleurs que sur la représentation dans les procédures devant l'INPI, ne saurait dès lors être invoquée par des personnes qui peuvent légalement prétendre à une inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et dont les droits à exercer cette profession suivant la spécialisation mentionnée sont préservés en application des dispositions précitées ; l'administration est, dans ces conditions, fondée à refuser par décision motivée l'inscription sur la liste spéciale d'une personne qui répond aux conditions pour se voir reconnaître la qualité de conseil ;

4/ en application des dispositions susmentionnées, l'administration est fondée à prononcer, le cas échéant, la radiation d'une personne à qui a été reconnue la qualité de conseil en propriété industrielle postérieurement à son inscription sur la liste spéciale, sous réserve que la décision soit motivée et ait été prise après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations et dans le délai du recours contentieux.

Signé : N. QUESTIAUX, Président,
A. PLANTEY, Rapporteur,
A.M. KRUUM, Secrétaire.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE SECRETAIRE DE LA SECTION