(466)

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

No356.654 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

M. NEGRIER, Rapporteur **Séance du 13 décembre 1994**

DEMANDE D'AVIS du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, d'une part, sur la notion de pratique professionnelle dans l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle et du décret n°92-360 du 1er avril 1992 relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle et aux conseils en propriété industrielle, d'autre part, sur les modalités d'intervention des sociétés inscrites sur la liste spéciale prévue par l'article L.422-5 du code de la propriété intellectuelle.

A V I S

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics), saisi par le ministre de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieur des points de savoir :

a) si les activités mentionnées à l'article L.422-5 du code de la propriété intellectuelle et la pratique professionnelle exigée au c) du I de l'article 1er et au b) du I de l'article 36 du décret n°92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle peuvent avoir été exercés à l'étranger et si la réponse à cette question diffère selon que les activités ont été exercées ou non au profit d'une société française ou l'ont été dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays tiers ;

b) si, lorsqu'une société inscrite sur la liste spéciale prévue à l'article L.422-5 mentionné ci-dessus représente une personne devant l'institut national de la propriété industrielle, les actes qu'elle accomplit à ce titre peuvent être signés par toute personne disposant du pouvoir d'agir au nom de la société ou doivent être obligatoirement signés par une personne physique inscrite à titre individuel sur cette liste spéciale ;

Vu le 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 aux questions posées dans le sens des observations suivantes :

I - Aux termes de l'article L.422-5 du code de la propriété intellectuelle, "Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L.422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle". Aux termes de l'article L.422-4 du même code, "les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle...". Enfin, aux termes de l'article L.422-1 du même code, auquel renvoie l'article L.422-5 précité, "le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes". Ces dispositions ne font aucune mention d'activités exercées à l'étranger. Il en résulte que ne peuvent être inscrites sur la liste spéciale prévue à l'article L.422-5 que les personnes qui, au 26 novembre 1990, exerçaient en France une activité de conseil en propriété industrielle. Ne peuvent être inscrites celles qui exerçaient à l'étranger, même si elles le faisaient, directement ou indirectement, au profit de sociétés françaises ou étaient installées dans un Etat membre des communautés européennes.

En vertu de l'article 1er du décret susvisé du 1er avril 1992, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle est subordonnée, notamment, à"...c) Une pratique professionnelle de trois années au moins". Aux termes de l'article 3 du même décret," la pratique professionnelle prévue à l'article 1er (I, c) du présent décret résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle". Pas plus que celles des articles L 422-1 et L 422-5 du code de la propriété intellectuelle précités, ces dispositions ne font mention d'une pratique acquise à l'étranger. Au contraire, la dernière phrase de l'article 3 implique que l'activité professionnelle doit avoir été exercée en France. Les seules dispositions du décret qui permettent de tenir compte d'une pratique professionnelle acquise à l'étranger sont celles de l'article 5, qui instituent un régime dérogatoire en faveur des personnes qui ont exercé la profession dans un Etat membre

.../..

des communautés européennes. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la pratique professionnelle exigée au c) du I de l'article 1er du décret du 1er avril 1992 pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle doit avoir été acquise en France, d'autre part, que la seule exception à cette règle est celle prévue par le décret lui-même dans son article 5.

En vertu des dispositions transitoires figurant au I de l'article 36 du même décret, "Toute personne ayant exercé l'activité prévue à l'article 3 (1er alinéa) du présent décret, et répondant à la condition de moralité prévue à l'article 1er (II), peut demander son inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle :...b) Avec la mention "Marques" ou "Dessins et Modèles", si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins douze années...". Cette disposition renvoie à la définition donnée de la pratique professionnelle par l'article 3 du décret. Par conséquent, la pratique professionnelle exigée au b) du I de l'article 36 doit, également, avoir été acquise en France, sans que sur ce point le décret ait prévu d'exception pour les personnes ayant exercé leur profession dans un Etat membre des communautés européennes.

II - Aucune disposition du chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle, relatif aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, ne fixe les conditions dans lesquelles sont organisées les sociétés inscrites sur la liste spéciale prévue à l'article L 422-5 et ne détermine, notamment, les personnes qui, au sein de ces sociétés, ont qualité pour signer les actes effectués en vertu des mandats donnés par les tiers pour les représenter devant l'Institut national de la propriété industrielle en application de l'article L 422-4 du code de la propriété intellectuelle précité. Par conséquent, le pouvoir de signer ces actes n'est pas réservé aux seules personnes physiques qui seraient elles-mêmes inscrites sur la liste spéciale. Il appartient à toutes celles qui, dans les sociétés inscrites sur la liste spéciale, ont, en vertu des textes législatifs et réglementaires applicables à ces sociétés, qualité pour agir au nom de celles-ci.

Si l'Administration estime qu'il faut mettre fin à cette situation anormale, il lui incombe de prendre l'initiative d'une modification législative.

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

POUR EXTRAIT CONFORME
LE SECRETAIRE DE LA SECTION