

APPLICATION/REQUÊTE N° 8000/77

X. v/ SWITZERLAND

X. c/SUISSE

DECISION of 9 May 1978 on the admissibility of the application

DÉCISION du 9 mai 1978 sur la recevabilité de la requête

Article 6, paragraph 1, of the Convention : A dispute with the Federal Patent Office over the formalities to be complied with in order to acquire a valid patent does not concern civil rights or obligations. However, a dispute over the ownership of a patent concerns civil rights or obligations.

Article 6, paragraph 1 does not apply when the existence of a disputed civil right and obligation is taken into consideration by a court but when this court is not called upon to settle the disputed question.

Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil un litige avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle concernant les formalités à l'accomplissement desquelles est soumise la validité d'un brevet d'invention. En revanche, un litige sur la propriété du brevet porte sur de tels droits et obligations.

L'article 6, paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'existence d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil est prise en considération par un tribunal mais que cette contestation n'a pas à être tranchée par lui.

Summary of the relevant facts

(français : voir p. 83)

The applicant is a German national who at the time of introducing his application was residing in Switzerland. In February 1973 the applicant applied to the Swiss Patent Office at Berne to be granted a patent and then transferred his rights to the patent to his wife. A year after the applicant was divorced but he continued to act as a representative of his former wife in the patent proceedings.

The patent was granted and registered in April 1976. However, as the applicant failed to pay the annual contribution, the patent right expire. The Federal Patent Office advised the applicant that he could restore the rights in patent by making a supplementary payment but the letter did not reach him. In December 1976, the Federal Patent Office ceased to consider him as a representative. The applicant protested that he had paid the annual contribution but the Patent Office continued to consider that the patent had been extinguished.

An appeal to the Federal Court was rejected by the Civil Law Chamber on the grounds that the applicant had no locus standi, as the patent rights had been transferred to his ex-wife. In a second application to the Federal Court the applicant claimed compensation for an alleged expropriation of the patent rights. This appeal was rejected by the Administrative Law Chamber.

THE LAW (Extract)

.....

The applicant has (also) complained of the proceedings concerning his patent rights.

In this respect, the Commission observes that the proceedings before the Patent Office and the Federal Court concerned two different aspects of the patent rights in question : the question of the ownership of these rights, and the question whether the conditions for the registration of the patent were fulfilled. Only the first aspect concerns the applicant's civil rights and obligations within the meaning of Article 6 (1) of the Convention, whereas the second is of an essentially administrative character outside the scope of this Article.

The Commission must therefore limit its examination to the question whether the authorities' finding that the applicant was no longer the owner of the patent rights in question was arrived at in a procedure violating the principles of Article 6 (1) of the Convention.

In this respect, the Commission observes that only a procedure which "determines" civil rights and obligations enjoys the guarantees of the above-mentioned provision of the Convention. In the present case, however, neither the Patent Office nor the Civil Law Chamber of the Federal Court was called upon to "determine" the question of the applicant's ownership in the patent rights in question as the main issue of proceedings instituted for that very purpose. Both authorities had to form an opinion on this question only incidentally for the purpose of clarifying the question of the applicant's locus standi in the context of proceedings concerning other matters : the Patent Office had to deal with the question of the payment of the registration fees, and the Federal Court was seized with an action for compensation of an alleged expropriation. The opinion expressed by these authorities on the

question of the applicant's ownership in the patent rights appears only in the reasoning of their decisions and has no directly binding effect.

It was open to the applicant to have this question determined by the competent courts, but he did not chose to do so. In these circumstances, the Commission considers that the above decisions insofar as they incidentally expressed an opinion as to the ownership of the patent rights which the applicant claims to have been his property, cannot be considered as "determining" his civil rights and obligations within the meaning of Article 6 (1) of the Convention.

It follows that any complaint under this Article would be manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention.

.....

Résumé des faits pertinents

Le requérant est un citoyen allemand qui était établi en Suisse à l'époque de l'introduction de sa requête.

En février 1973 il a déposé une demande de brevet auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle puis céda ses droits d'inventeur à son épouse. L'année suivante son divorce fut prononcé mais il continua à agir comme mandataire de son ex-épouse devant le Bureau fédéral.

Le brevet fut délivré et enregistré en avril 1976. Toutefois, le requérant ayant omis de payer une annuité, le brevet expira. Le Bureau fédéral informa le requérant qu'il pouvait demander la réintégration en l'état antérieur mais la lettre ne l'atteignit pas. En décembre 1976, le Bureau fédéral cessa de reconnaître le requérant comme mandataire.

Le requérant protesta alors qu'il avait payé l'annuité mais le Bureau fédéral persista à considérer le brevet comme ayant expiré.

Un recours du requérant au Tribunal fédéral fut écarté par la cour civile au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir puisque son ex-épouse était titulaire du brevet. Par un second recours au Tribunal Fédéral, le requérant demanda des dommages-intérêts pour une prétendue expropriation du brevet. Ce recours fut rejeté par la chambre de droit administratif.

(TRADUCTION)

EN DROIT (Extrait)

.....

Le requérant se plaint (également) des procédures relatives à son brevet d'invention.

Sur ce point, la Commission fait observer que la procédure du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et celle du Tribunal Fédéral concernaient deux aspects distincts des droits en question : d'une part la question de la propriété du brevet, d'autre part la question de savoir si les conditions d'enregistrement du brevet avaient été observées. Seul le premier aspect concernait des droits et obligations de caractère civil du requérant, au sens de l'article 6, par. 1 de la Convention ; le second aspect, d'ordre essentiellement administratif, échappe à l'application de cet article.

La Commission limitera donc son examen au point de savoir si c'est à l'issue d'une procédure non conforme à l'article 6, par. 1, que les autorités ont exprimé l'opinion que le requérant n'était plus titulaire du brevet.

Elle fait observer à cet égard que les garanties prévues par les dispositions précitées de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures dans lesquelles il est « décidé » d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. En l'espèce, toutefois, ni le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ni la cour civile du Tribunal Fédéral n'étaient appelés à « décider » de la propriété du brevet en tant qu'objet du litige. Si ces deux autorités ont dû exprimer une opinion à ce sujet, ce n'est qu'à titre incident, de manière à pouvoir élucider la question de la capacité du requérant d'agir dans une procédure ayant un autre objet : Pour le Bureau Fédéral, il s'agissait du paiement des annuités et pour le Tribunal Fédéral d'une action en réparation à la suite d'une prétendue expropriation. L'opinion exprimée par ces autorités sur la question de la propriété du brevet n'apparaît que dans les considérants de leurs décisions et n'avait aucun effet exécutoire.

Le requérant demeurait libre de faire trancher cette question par les tribunaux compétents, mais il n'en a rien fait. Dans ces circonstances, la Commission estime que les décisions attaquées, alors même qu'elles expriment incidemment une opinion sur la propriété du brevet – revendiquée par le requérant – ne tranchaient pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de celui-ci, au sens de l'article 6, par. 1, de la Convention.

Il s'ensuit que tout grief fondé sur cette disposition doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention.

.....