

PARIS 13 NOVEMBRE 1980
Aff. TEXACO/INPI

Brevet n. 79.246 93

PIBD 1981, 271, III, 2

DOSSIERS BREVETS 1981. II. n. 5

GUIDE DE LECTURE

. ART. 21 BIS al. 2 : MECONNAISSANCE D'UN DELAI - EXCUSE LEGITIME - RESTAURATION ***

Dans le même sens

- : . PARIS 12 janvier 1981 (Keramchemie)
- . PARIS 29 janvier 1981 (Parietti)
- . PARIS 9 février 1981 (Millipore)
- . PARIS 23 février 1981 (Honda)

I - LES FAITS

- 27 septembre 1969 : TEXACO envoie à un Conseil en brevets de LONDRES 4 copies certifiées d'une demande de brevet américain du 10 octobre 1978 pour permettre le dépôt d'une demande de brevet en France avec revendication de priorité.
- 4 octobre 1979 : Dépôt d'une demande de brevet en France sous le n. 79. 24693 avec revendication de la priorité américaine effectuée par l'intermédiaire du Cabinet londonien qui a chargé un Conseil en brevets français de l'opération.
- 10 octobre 1979 : Le Cabinet de LONDRES aurait envoyé une copie certifiée de la demande américaine au Cabinet français qui ne l'a jamais reçue.
- 10 février 1980 : Date limite pour fournir la copie du texte de priorité.
- 27 mars 1980 : Le Directeur de l'INPI déclare irrecevable la revendication du droit de priorité.
- 23 mai 1980 : TEXACO forme un recours en vue d'être restaurée dans ses droits devant la Cour d'Appel de PARIS.
- 2 juin 1980 : Dépôt à l'INPI d'une copie certifiée conforme de la demande américaine par le Conseil parisien.
- 13 novembre 1980 : La Cour d'Appel de PARIS restaure le breveté dans ses droits.

II - LE DROIT

Application de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée réglant la procédure de restitutio in integrum.

Rappelons le texte de l'article 20 bis §1 :

1.- « Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut National de la Propriété Industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours ».

A - LE PROBLEME

1/ Prétention du demandeur en restauration

Le demandeur en restauration (TEXACO)

prétend que le défaut de coordination entre ses mandataires américain et français constitue l'excuse légitime visé par l'article 21 bis de la loi rénovée des brevets d'invention.

2/ Enoncé du problème

Le défaut de coordination entre des mandataires, général et substitué, constitue-t-il l'excuse légitime de la méconnaissance d'un délai vis à vis de l'administration autorisant la restauration judiciaire du demandeur dans ses droits, de l'article 21 bis de la loi ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

« ... qu'il est ainsi établi que le retard apporté à la production de la pièce à l'Institut National de la Propriété Industrielle est imputable à un manque de coordination et de rigueur dans les rapports des mandataires primaire et substitué, tous deux qualifiés, de la société TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION à la charge de laquelle aucune faute ne peut être retenue ; que ces circonstances constituent une excuse légitime ».

2/ Commentaire de la solution

— Deux SOLUTIONS étaient POSSIBLES à raison de l'opposition de deux conceptions de l'« excuse légitime » :

. La thèse européenne : lors de l'adoption de l'article 122 de la Convention de MUNICH, la totalité des négociateurs s'était prononcée pour l'assimilation du mandataire au breveté. Il a été clairement précisé que « la restitutio in integrum ne doit pas être accordée dans le cas où, même si le demandeur lui-même a fait preuve de toute la vigilance nécessaire en donnant des instructions à son mandataire, ce dernier n'a pas fait preuve de la même vigilance » (procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich n. 574 - Voir également Van Empel, *The granting of european patents*, p. 258).

. La thèse d'un courant de la doctrine française : se basant sur l'interprétation de l'excuse légitime justifiant la restauration prévue par l'article 48, al « en cas de constatation de la déchéance pour non paiement des annuités, une partie de la doctrine voulait que la restitutio in integrum soit accordée en droit européen aux mêmes conditions que la restauration en droit français » (Voir P. MATHELY, *Le droit européen des brevets d'invention*, p. 358).

Or nous savons qu'en droit français une jurisprudence très laxiste a considéré que la faute du mandataire n'était pas à imputer au mandant qui pouvait, dès lors, obtenir la restauration de son brevet déchu s'il n'avait par ailleurs commis aucune faute (Voir J.-M. MOUSSERON, *La restauration des brevets in Mélanges Bastian*, vol. 2, p. 277 qui passe en revue la très abondante jurisprudence).

Il devrait s'ensuivre, selon cette doctrine, que la faute du mandataire n'empêche pas le breveté qui justifie d'une excuse légitime d'obtenir la restitutio in integrum en droit européen comme en droit français.

— La SOLUTION RETENUE emprunte à l'expérience française de l'article 48. Cette première décision de jurisprudence montre que l'excuse légitime qui apparaît dans deux articles de la loi du 2 janvier 1968 modifiée (art. 20 bis et art. 48) a le même contenu, qu'il s'agisse des conditions de la restauration ou de la restitutio in integrum.

Cette interprétation renforce sans doute l'unité de notre droit, mais s'écarte de celle de l'article 122 de la C.B.E. qui sera vraisemblablement appliquée et qui se retrouve dans le droit positif de certains Etats (Allemagne, Autriche).

Sur le plan des principes, on peut regretter cette divergence par rapport au droit européen, mais sur le plan des faits, il est certain que la responsabilité des mandataires qualifiés en sera considérablement allégée.

Cette solution est confirmée par quatre décisions de même sens, ultérieurement rendues par la Cour de PARIS :

- PARIS 12 janvier 1981 (KERAMCHEMIE) : L'erreur de classement de document imputable au mandataire français qui avait effectivement reçu le document de priorité VAUT excuse légitime.
- PARIS 29 janvier 1981 (PARIETTI) : La non réception par le mandataire français de documents envoyés de l'étranger sous affranchissement simple VAUT excuse légitime.
- PARIS 9 février 1981 (MILLIPORE) : La défaillance du mandataire français due à l'état de santé d'un employé VAUT excuse légitime.
- PARIS 23 février 1981 (HONDA) : L'erreur matérielle évidente de classement de l'employé du mandataire français VAUT excuse légitime.

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET DU 13 NOVEMBRE 1980

PARTIES EN CAUSE :

Sté TEXACO DEVELOPPEMENT CORPORATION

REQUERANTE :

assistés de Me LEGRAND avocat.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Société de droit américain TEXACO DEVELOPPEMENT CORPORATION a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 4 octobre 1979 sous le n° 79 24693 par l'intermédiaire d'un conseil en brevet d'invention de LONDRES qui a lui même chargé de l'opération son correspondant, également conseil en brevets d'invention à PARIS, une demande de brevet pour l'invention d'un "procédé de catalyse dérivant du méthacrylamide pour produire des polyuréthanes" avec revendication de la priorité attachée au dépôt d'une demande de brevet effectué aux Etats Unis d'Amérique le 10 octobre 1978, sous le n° 949708 ;

Par décision du 27 mars 1980 le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a déclaré irrecevable la revendication du droit de priorité et ce au motif que la copie certifiée conforme de la demande antérieure n'avait pas été produite à l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité revendiquée ;

Suivant requête enregistrée au secrétariat greffe le 23 mai 1980 et en vertu de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par celle du 13 juillet 1978, la société TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION a régulièrement formé un recours en vue d'être restaurée dans le droit dont la décision susvisée entraîne la perte ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

CONSIDERANT que la requérante justifie qu'elle a adressé dès le 27 septembre 1979 quatre copies certifiées conformes de la demande de brevet américain à son conseil en brevets d'invention londonien ; que celui-ci prétend en avoir transmis une le 10 octobre suivant sous affranchissement simple à son correspondant parisien lequel déclare ne pas l'avoir reçue ; qu'il est ainsi établi que le retard apporté à la production de la pièce à l'Institut National de la Propriété Industrielle est imputable à un manque de coordination et de rigueur dans les rapports des mandataires primaires et substitué, tous deux qualifiés, de la Sté TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION à la charge de laquelle aucune faute ne peut être retenue ; que ces circonstances constituent une excuse légitime ;

Considérant qu'une copie certifiée conforme de la demande de brevet américain, réclamée par le conseil en brevet parisien le 27 mai et reçue par lui le 30 a été déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 2

juin 1980 ; que l'acte non accompli dans le délai visé par la décision l'a été finalement conformément aux dispositions de l'article 20 bis, al.2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit la société de droit américain TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION bien fondée en son recours ;

Dit la revendication de priorité formulée dans sa demande de brevet déposée le 4 octobre 1979 sous le n° 79 246 93 ;

Dit que le présent arrêt sera notifié à la requérante et à l'Institut National de la Propriété Industrielle dans les 8 jours de son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'une expédition en sera adressée à l'Institut National de la Propriété Industrielle par le greffier, conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du décret du 5 décembre 1968.

Cour d'Appel de Paris

12 Janvier 1981

LA COUR,

Statuant sur le recours de la société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE en restauration des droits attachés à sa demande de brevet d'invention n° 79-27.521.

Les faits-

La société de droit allemand GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE, titulaire d'un brevet allemand, a déposé en France une demande de brevet le 5 novembre 1979 sous le n° 79.27.521 par l'intermédiaire d'un conseil en brevets d'invention français contacté par un mandataire allemand qualifié.

A l'occasion de ce dépôt, son mandataire a revendiqué la priorité du brevet allemand dont la société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE était titulaire; pour bénéficier de cette priorité, la requérante devait déposer à l'Institut National de la Propriété Industrielle la copie officielle de la demande de brevet allemand, dans un délai de seize mois à compter du dépôt de ladite demande, c'est-à-dire au plus tard le 4 mars 1980.

Cette copie a été adressée au mandataire allemand de la société par lettre du 6 novembre 1979, mais le mandataire allemand a omis de transmettre à son correspondant français cette pièce qui a été par erreur classé dans un dossier.

Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, en conséquence, notifié au mandataire français le 27 mars 1980 une décision selon laquelle la revendication du droit de priorité était déclarée irrecevable, en raison de l'absence d'envoi de la copie certifiée conforme de la décision antérieure dans le délai de seize mois.

Le mandataire allemand a alors retrouvé sur les réclamations de la société la copie incriminée et l'a transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE a formé un recours le 23 mai 1980 contre cette décision d'irrecevabilité.

Discussion-

Considérant que la société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE s'est adressée pour le dépôt en Allemagne et en France de sa demande de brevet à des mandataires spécialisés,

Considérant que ce n'est qu'à la suite de l'erreur de classement d'un de ses mandataires que la pièce incriminée n'a pas été transmise, ce qui a entraîné, pour des raisons de forme, la décision d'irrecevabilité du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

Considérant en outre que la pièce incriminée a bien été transmise dès la réclamation de celle-ci par la société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE et que le mandataire était donc bien en possession de celle-ci,

Que dès lors la société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE bénéficie d'une excuse légitime,

4^{ch}- A du
12 janv 1981

PAR CES MOTIFS,

En la forme : reçoit la société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE en son recours,

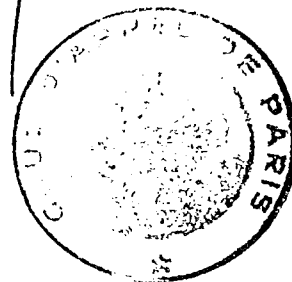
Au fond : la déclare bien fondée en ce recours,

Dit recevable la revendication de priorité formulée par la société GEWERKSCHAFT KERAMCHEMIE dans sa demande de brevet déposée le 5 novembre 1979 sous le n° 79-27.521,

Dit que le présent arrêt sera notifié à la requérante et à l'Institut National de la Propriété Industrielle dans les huit jours de son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef

Approuvé / Met.
copié nul / Ligne
rayé nul.
et / Révisé /



Cour d'Appel de Paris .

9 Février 1981

LA COUR,

Statuant sur le recours formé par la société MILLIPORE CORPORATION en restauration des droits attachés à la demande de brevet n° 80.02025.

Les faits-

La société de droit américain MILLIPORE CORPORATION (ci-après MILLIPORE) est titulaire d'une demande de brevet français déposée le 30 janvier 1980 sous le n° 80.02025; lors de ce dépôt, elle a revendiqué dans sa demande, la priorité d'une demande américaine déposée le 31 janvier 1979 sous le n° 008.154.

Le délai de 16 mois prévu par l'article 17 du décret du 19 septembre 1979 pour le dépôt des pièces de priorité expirait le 2 juin 1980.

Les documents de priorité n'ayant été déposés que le 9 juillet 1980, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a pris une décision en date du 11 juillet 1980 par laquelle il a déclaré irrecevable la revendication du droit de priorité, faute de production dans les délais de la copie certifiée conforme de la demande.

MILLIPORE a formé un recours en restauration du droit de revendication de priorité de brevet le 4 août 1980.

Discussion-

Considérant qu'il est établi par les documents versés au dossier et les explications fournies à la barre que le conseil en brevets américain de MILLIPORE a adressé à un mandataire qualifié français bien avant la date d'expiration du délai prévu à l'article 17 du décret du 19 septembre 1979 les documents nécessaires pour la demande de revendication de priorité qui expirait le 2 juin 1980,

Qu'en effet, le mandataire américain avait donné les instructions nécessaires pour revendiquer la priorité du brevet américain dès le 11 janvier 1980 au cabinet français; qu'il lui a adressé les pièces nécessaires à cet effet le 29 février 1980,

Considérant que l'erreur du mandataire qualifié français provient de la défaillance d'un de ses employés dû à son état de santé,

Que la société MILLIPORE, qui s'était adressée en vue de la revendication de son droit de priorité à des mandataires particulièrement qualifiés, tant américain que français, a clairement manifesté son intention d'obtenir la priorité revendiquée,

Qu'il bénéficie donc d'une excuse légitime au sens de l'article 20 bis de la loi du 31 janvier 1978 et qu'il y a lieu de le restaurer dans ses droits de priorité,

coquille !

4°ch- A du
9 février 1981

PAR CES MOTIFS,

En la forme :

Reçoit la société MILLIPORE CORPORATION en son recours,

Au fond :

L'y déclare bien fondée,

Dit qu'elle bénéficie d'une excuse légitime et qu'en conséquence elle est recevable en sa revendication de priorité visant la demande de brevet américain n° 8154 du 31 janvier 1979, formulée à l'occasion du dépôt de sa demande de Brevet français déposée le 30 janvier 1980 sous le n° 80. 02025.

Dit que le Secrétaire-Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent arrêt tant à la société MILLIPORE CORPORATION qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

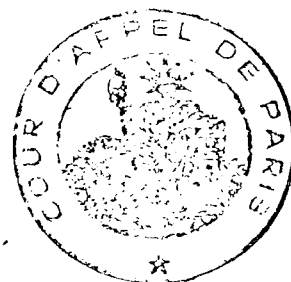
Le Greffier en Chef

Approuvé

rayé nul

rayé nul

et / ou



Cour d'Appel de Paris

23 Fevrier 1981

LA COUR,

Statuant sur le recours de la société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (ci-après société HONDA) en restauration des droits attachés à sa demande de brevet français n° 80.07335 déposée le 1er avril 1980.

Les faits-

La société de droit japonais HONDA, propriétaire au Japon d'une demande de brevet et d'un modèle d'utilité déposés ayant pour objet un véhicule léger, a déposé en France, une demande de brevet d'invention le 1er avril 1980 sous le n° 80.07335 par l'intermédiaire d'un conseil en brevets qualifié français auquel s'était adressé son mandataire japonais également qualifié.

Lors de ce dépôt, elle a revendiqué la priorité de la demande de brevet d'invention et de la demande de modèle d'utilité japonais, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention d'Union de Paris et des articles 5 et 15 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée.

Pour bénéficier de cette priorité, la requérante devait déposer à l'Institut National de la Propriété Industrielle les copies officielles des titres japonais; ces copies ont bien été adressées, par l'intermédiaire du mandataire japonais au mandataire français dès le 3 juillet 1980; le mandataire français a alors établi une lettre en date du 11 juillet 1980, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 2 janvier 1968 et de l'article 17 du décret du 19 septembre 1979.

Mais cette lettre n'a pas été expédiée à l'Institut National de la Propriété Industrielle par l'employé du Conseil en brevets français chargé de le faire : elle a été purement et simplement classée au dossier HONDA.

Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, en conséquence, notifié le 12 aout 1980, au mandataire français une décision selon laquelle la revendication du droit de priorité était déclarée irrecevable en raison de l'absence d'envoi des copies certifiées conformes dans les délais prévus par la loi.

La société HONDA a formé un recours le 1er septembre 1980 contre cette décision d'irrecevabilité.

Discussion-

Considérant que la société HONDA s'était adressée pour le dépôt de ses demandes, tant au Japon qu'en France, à des mandataires japonais et français hautement qualifiés,

Considérant que ce n'est qu'à la suite d'une erreur matérielle évidente de classement de l'employé du mandataire français que les pièces incriminées n'ont pas été transmises à l'Institut National de la Propriété Industrielle, ce qui a entraîné, pour des raisons de forme, la décision d'irrecevabilité prise le 12 aout 1980 par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

Considérant en outre que les pièces incriminées ont

4°ch- A du bien été transmises à l'Institut National de la Propriété Industrielle le
23 fév 1981 jour même de la décision du 12 aout 1980, ce qui prouve sans contestation
que lesdites pièces avaient bien été communiquées en temps utile par la so-
ciété RONDA au mandataire français,

Que dès lors, la société HONDA, victime de l'erreur de son
mandataire qualifié, bénéficie d'une excuse légitime, ayant clairement ma-
nifesté son intention de revendiquer la priorité invoquée; que toutes les
conditions prévues par l'article 20 bis de la loi du 31 décembre 1968 modi-
fiée sont bien remplies en l'espèce,

PAR CES MOTIFS,

En la forme :

Reçoit la société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA en son
recours en date du 1er septembre 1980,

Au fond :

La déclare bien fondée en ce recours,

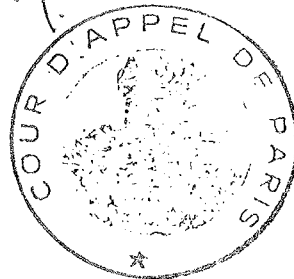
Dit recevables les revendications de priorité formulées par
la société HONDA GIKEN KOGYO KABUSCHIKI KAISHA dans sa demande de brevet
d'invention français déposée le 1er avril 1980 sous le n° 80.07335,

Dit que le présent arrêt sera notifié à la requérante et à
l'Institut National de la Propriété Industrielle dans les huit jours de son
prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

P/ Le Greffier en Chef

Approuvé / Met
rayé nul. / Ligne
rayée nulle.
et / Rayé 18



Cour d'Appel de Paris

29 Janvier 1981

LES FAITS :

Arthur PARIETTI a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 24 janvier 1980 sous le n° 80 01 477, par l'intermédiaire d'un conseil en brevet luxembourgeois qui a lui-même chargé de l'opération un correspondant français, également conseil en brevet, une demande de Brevet d'invention, avec revendication de la priorité attachée au dépôt d'une demande de Brevet effectuée en Allemagne le 2 février 1979 sous le n° 79 019 155 ;

Par décision du 16 septembre 1980, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a déclaré irrecevable la revendication du droit de priorité au motif que la copie certifiée conforme de la demande antérieure n'avait pas été produite à l'expiration du 16ème mois suivant la date de priorité revendiquée ;

Suivant requête déposée le 15 octobre 1980 et en vertu de l'article 20 bis de la Loi du 2 janvier 1968 modifiée par celle du 13 juillet 1978, Arthur PARIETTI, a formé un recours en vue d'être restauré dans le droit dont la décision susvisée entraîne la perte ;

SUR CE, LA COUR :

~~qu'Arthur PARIETTI a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 24 janvier 1980 sous le n° 80 01 477, par l'intermédiaire d'un conseil en brevet luxembourgeois qui a lui-même chargé de l'opération un correspondant français, également conseil en brevet, une demande de Brevet d'invention, avec revendication de la priorité attachée au dépôt d'une demande de Brevet effectuée en Allemagne le 2 février 1979 sous le n° 79 019 155 ;~~

CONSIDERANT qu'Arthur PARIETTI justifie de ce que, à sa demande, le mandataire luxembourgeois s'est fait délivrer le 16 janvier 1980 six copies certifiées conformes de la demande de brevet allemand ;

CONSIDERANT que celui-ci prétend en avoir envoyé une le 6 février 1980, sous affranchissement simple à son correspondant français, lequel déclare ne pas l'avoir reçue ;

CONSIDERANT qu'il est ainsi établi que le retard apporté à la production de la pièce à l'Institut National de la Propriété Industrielle est imputable à un manque de coordination et de rigueur dans les rapports des mandataires qualifiés d'Arthur PARIETTI à la charge duquel aucune faute ne peut être retenue ; que ces circonstances constituent une excuse légitime ;

2^e page

2 lignes rayées nulles

ft

CONSIDERANT qu'une copie certifiée conforme de la demande de Brevet allemand réclamée par le Conseil en Brevet français au Conseil en Brevet luxembourgeois a été remise à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 8 octobre 1980 ; que la remise non effectuée dans le délai visé par la décision, l'a été conformément aux dispositions de l'article 20 bis al. 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifié, dans le délai de 2 mois à compter de l'empêchement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit Arthur PARIETTI bien fondé en son recours ;

Dit recevable la revendication de priorité formée par PARIETTI, dans sa demande de brevet déposée le 24 janvier 1980 sous le n° 80 01 477 ;

Dit que le présent arrêt sera notifié, par le greffier en chef de cette Cour, au requérant et à l'Institut National de la Propriété Industrielle dans les 8 jours de son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une expédition en sera adressée à l'Institut National de la Propriété Industrielle, conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du décret du 5 décembre 1968 ;

1. 1. 1.

[Signature]

3° et dernière page. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

P/ Le Greffier en Chef

f
Approuvé /
rayé col 2 Ligas
rayé greffier
et / Envoi *B*

P. J. J.

