

PARIS 27 AVRIL 1981
Aff. MAGNETIC CORP.

Brevet n. 80.07.397

DOSSIERS BREVETS 1981, III, n. 6

GUIDE DE LECTURE

TRANSFORMATION DE DEMANDE EUROPEENNE EN DEMANDE FRANÇAISE - INOBSERVATION
DES DELAIS - RECOURS DE L'ART. 20 BIS :

- CONDITIONS **
- EFFETS **

Rappr. PARIS :
 . 12 janvier 1981
 . 29 janvier 1981
 . 9 février 1981
 . 23 février 1981

DOSSIERS BREVETS 1981, II, n. 5

I - LES FAITS

- 12 avril 1979

- : La Société U.S. IMC MAGNETIC CORP. dépose une demande de brevet européen 79.200.184.4 désignant la France relevant d'une classe non encore "ouverte" et permettant application des articles 135 § 1 a) de la Convention de Munich :

"Le service central de la propriété industrielle d'un état contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants :

- a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77 § 5 ou de l'article 162 § 4" ("Extension progressive du champ d'activité de l'O.E.B.").*

et 11 de la loi française d'application du 30 juin 1977 :

"Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135 a) de la Convention faite à Munich le 5 octobre 1973.

Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le demandeur doit satisfaire aux conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 18 de la présente loi".

- 27 mars 1980

- : IMC demande la transformation de sa demande européenne désignant la France en demande française.

- 18 avril 1980

- : Publication de la demande au B.O.P.I. faisant courir le délai prévu par l'article 5 du décret du 10 octobre 1978 :

"La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 de la loi susvisée du 30 juin 1977, mention de la transformation est publiée au Bulletin Officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues

publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des taxes prévues à l'article 17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'office européen des brevets.

La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'office européen des brevets ou de sa traduction.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire en France et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut National de la Propriété Industrielle".

- 22 avril 1980 : Contrat chargeant un mandataire français de la représentation de IMC auprès de l'INPI.
- 18 juin 1980 : Le délai précédent expire.
- 20 juin 1980 : Le mandataire britannique, sur rappel de son confrère français, lui adresse les pièces requises par l'article 5.
- 23 juin 1980 : Le mandataire IMC effectue les formalités de l'article 5.
- 4 août 1980 : IMC forme un recours en restauration de ses droits selon l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968.
- 12 août 1980 : Le Directeur de l'INPI rejette la demande de brevet français.
- 20 août 1980 : IMC forme un recours en annulation de la décision de rejet.
- 27 avril 1981 : La Cour de PARIS : . fait droit au recours en restauration . rejette l'action en annulation.

I1 _ LE DROIT

1er PROBLEME : (RECOURS EN RESTAURATION)

Le problème se posait de savoir si les retards apportés par un mandataire étranger à communiquer les pièces nécessaires au mandataire français pour effectuer les formalités exigées pour la transformation d'une demande de brevet européen désignant la France

en une demande nationale française ... constituait l'excuse légitime visée par l'article 20 bis.

La Cour répond :

"Considérant que c'est seulement le 20 juin 1980 qu'après rappel, le mandataire britannique a donné au mandataire français tous les renseignements qui lui étaient indispensables pour accomplir les formalités prescrites ; qu'en conséquence ce mandataire français n'a pu faire parvenir à l'Institut National de la propriété industrielle que le 23 juin 1980 la traduction en français du texte de la demande de brevet, le récépissé du paiement de la taxe et son pouvoir de mandataire, pièces exigées par l'article 5 du décret du 10 octobre 1978 ;

Considérant que IMC justifie ainsi d'une excuse légitime empêchant de fournir les documents nécessaires dans le délai prescrit ; que cet empêchement a eu comme conséquence directe le rejet de la demande de brevet, que le recours a été présenté et que l'acte non accompli l'a été dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

Considérant qu'il en résulte qu'en vertu de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, IMC doit être restaurée dans ses droits sur la demande de brevet français n° 80. 07. 397".

2ème PROBLEME : (RECOURS EN ANNULATION)

Le problème se posait du sort d'une décision de rejet intervenant entre le recours et la mesure de restauration.

La Cour répond :

"Considérant que IMC n'ayant pas accompli dans le délai prévu les formalités exigées par l'article 5 du décret du 10 octobre 1978, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle était fondé à rejeter la demande de brevet en application de l'article 6 de ce décret ;

Considérant que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'était pas obligé de surseoir sur sa décision de rejet jusqu'à décision de la Cour sur le recours en restauration formé par IMC, que la décision de rejet du 12 août 1980 n'est pas plus irrégulière dans la forme que dans le fond ;

Considérant en conséquence que la restauration des droits de IMC prononcée par la Cour n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la décision de rejet du 12 août 1980 comme dépourvue de base, qu'il en résulte seulement que cette décision doit être déclarée sans effet".

Les deux mesures paraissent correctes -encore que le dernier considérant soit discutable. Il s'agit, à notre connaissance de la première décision française d'application des règles énoncées par la Convention de Munich.

N° Répertoire Général

H - I2569

H- II585

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

Recours en restauration des droits
attachés à la demande de brevet
n° 80.07397 et en annulation de la
décision du Directeur de l'I.N.P.I.
du 12 août 1980 rejetant cette
demande de brevet

COUR D'APPEL DE PARIS

H chambre, section *A*

ARRET DU LUNDI 27 AVRIL 1981

(N° *1* et *2* de *1*er, *1*er pages

PARTIES EN CAUSE

1°/- la société I.M.C. MAGNETIC CORPORATION
société organisée selon les lois de l'Etat de
Californie (USA) dont le siège est 6958 Walker
avenue, MAYWOOD, Californie 90270 (Etats-Unis
d'Amérique),

Requérante,
Représentée par Maître MATHELY avocat,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Messieurs THENARD et ROBIQUET

SECRÉTAIRE-GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat
général qui a pris la parole le dernier

DEBATS :

à l'audience publique du 9 mars 1981

ARRET :

- contradictoire -
- prononcé publiquement par Monsieur le Conseil-
ler ROBIQUET -
- signé par Monsieur le Président BODEVIN et par
Monsieur Pierre DUPONT Secrétaire-Greffier.

L A C O U R,

Statuant sur les recours formés par la société américaine IMC MAGNETIC CORPORATION (ci-après IMC) le 4 août 1980 en restauration dans ses droits sur la demande de brevet français n° 80.07.397 et le 20 août 1980 en nullité de la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rejetant cette demande de brevet d'invention.

Faits et procédure-

IMC a déposé le 12 avril 1979 devant l'Office Européen des brevets une demande de brevet européen n° 79.200.184.4.

Cette demande n'ayant pu être examinée comme n'entrant pas dans une classe encore ouverte, sa transformation en demande de brevet français a été, en vertu de l'article 135 de la convention de Munich, déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 27 mars 1980 sous le n° 80.07.397. Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 18 avril 1980. En conséquence le délai de 2 mois à compter de cette publication prévu par le décret du 10 octobre 1978 en son article 5 pour l'accomplissement des formalités nécessaires expirait le 18 juin 1980. Or, le conseil en propriété industrielle, mandataire français de IMC n'a effectué toutes ces formalités que le 23 juin 1980.

Par recours du 4 août 1980, IMC demande à la Cour de dire qu'en vertu de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, elle doit être restaurée dans ses droits sur la demande de brevet français n° 80.07.397 venant de la transformation de la demande européenne 79.200.184.4 et que l'Institut National de la Propriété Industrielle doit en conséquence poursuivre l'instruction de cette demande.

Puis, par recours du 20 août 1980, IMC prie la Cour de joindre ce recours au précédent, de prononcer la nullité de la décision rendue le 12 août 1980 par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté la demande de brevet français n° 80.07.397.

Discussion-

I.- Sur le recours en restauration du 4 août 1980-

Considérant qu'il résulte des documents produits que le 22 avril 1980 le mandataire britannique et européen de IMC a demandé au conseil en propriété industrielle français de se charger de la demande de brevet transformée; que ce conseil a écrit le 30 avril 1980 aux mandataires britannique et américain de IMC pour obtenir les renseignements et pièces nécessaires; que le 14 mai 1980 le cabinet américain lui a envoyé le pouvoir de mandataire mais sans donner d'autres renseignements et que c'est seulement le 20 juin 1980 qu'après rappel, le mandataire britannique a donné au mandataire français les renseignements qui lui étaient indispensables pour accomplir les formalités prescrites; qu'en conséquence, ce mandataire français n'a pu faire parvenir à l'Institut National de la Propriété

4° ch- A du
27-04-1981

Industrielle que le 23 juin 1980 la traduction en français du texte de la demande de brevet, le récépissé du paiement de la taxe et son pouvoir de mandataire, pièces exigées par l'article 5 du décret du 10 octobre 1978,

Considérant que IMC justifie ainsi d'une excuse légitime l'empêchant de fournir les documents nécessaires dans le délai prescrit; que cet empêchement a eu comme conséquence directe le rejet de la demande de brevet, que le recours a été présenté et que l'acte non accompli l'a été dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement,

Considérant qu'il en résulte qu'en vertu de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, IMC doit être restaurée dans ses droits sur la demande de brevet français n° 80.07.397,

II. Sur le recours en nullité du 20 aout 1980-

Considérant que par décision du 12 aout 1980, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande de brevet français n° 80.07.397 au motif que IMC n'a pas produit dans le délai prescrit la traduction en français du texte de la demande de brevet européen, la justification du paiement de la taxe et de la constitution d'un mandataire en France,

Considérant que IMC soutient qu'en raison de la restauration dont elle doit bénéficier la décision de rejet du 12 aout 1980 est dépourvue de base, qu'au surplus, cette décision est irrégulière à la fois dans la forme et dans le fond,

Mais considérant que IMC n'ayant pas accompli dans le délai prévu les formalités exigées par l'article 5 du décret du 10 octobre 1978, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle était fondé à rejeter la demande de brevet en application de l'article 6 de ce décret,

Considérant que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'était pas obligé de surseoir sur sa décision de rejet jusqu'à décision de la Cour sur le recours en restauration formé par IMC, que la décision de rejet du 12 aout 1980 n'est pas plus irrégulière dans la forme que dans le fond,

Considérant en conséquence que la restauration des droits de IMC prononcée par la Cour n'est pas susceptible d'enrainer la nullité de la décision de rejet du 12 aout 1980 comme dépourvue de base, qu'il en résulte seulement que cette décision doit être déclarée sans effet,

PAR CES MOTIFS.

Joint les recours des 4 aout 1980 et 20 aout 1980 de la société IMC MAGNETIC CORPORATION inscrits au rôle général sous les numéros H- II.585 et H.12.569,

Dit cette société recevable en ces recours,

La restaure en ses droits en application de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, sur la demande de brevet français n° 80.07.397 venant de la transformation de la demande de brevet européen n° 79.200.164.4,

Déloute cette société de la demande en nullité qu'elle a formée contre la décision rendue le 12 aout 1980 par le Directeur de

l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté la demande de brevet français n° 80.07.397,

Mais dit qu'en raison de la restauration prononcée cette décision de rejet est devenue sans effet et qu'en conséquence le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle doit poursuivre l'instruction de la demande de brevet,

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 IMC MAGNETIC CORPORATION qu'au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

p/ Le Greffier en Chef

Approuvé / Mot
rayé nul. / Une
Taxes nulles,
et / Recet J.

X₃

