

PARIS 9 NOVEMBRE 1981
Aff. KUBOTA

Brevet n. 79.24533
PIBD 1982.293.III.2

DOSSIERS BREVETS 1982. II. n. 5

GUIDE DE LECTURE

- CONVERSION DE DEMANDE DE BREVET EN DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITE -
DELAI PREFIX (LOI Art. 19. al. 2) : OUI *
- OPPOSITION A CONVERSION SUPRA - DELAI PREFIX (DECRET Art. 43) : NON ***
- RESTITUTIO IN INTEGRUM (LOI art: 20 bis) - EXCUSE LEGITIME **

I - LES FAITS

- 2 Octobre 1979 : Dépôt en France par la société japonaise KUBOTA d'une demande de brevet n° 79 24 533 revendiquant 3 priorités japonaises des 3 octobre 1978, 28 novembre 1978, 5 mars 1979 par l'intermédiaire de " mandataires hautement spécialisés " (Sic) au Japon et en France.
- Avril - Mai 1980 : Publication de la demande
- 8 Septembre 1980 : KUBOTA ordonne expressément à son mandataire japonais de réquérir l'avis documentaire.
- 13 Septembre 1980 : Par erreur, le mandataire japonais indique dans un formulaire au mandataire français de ne pas requérir cet avis.
- 17 Septembre 1980 : Réception du formulaire par le mandataire français qui ne requiert pas l'avis documentaire et ne paie pas la taxe.
- 3 octobre 1980 : Expiration du délai de deux ans pour requérir l'avis documentaire et transformation d'office (!) de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité. en application de l'article 20 al. 2. (*)
- 17.12.1980 : L'INPI notifie au mandataire français la transformation en question et rappelle qu'en application de l'art. 43 du décret du 17 septembre 1979 (**) l'avis documentaire peut encore être requis dans un délai de deux mois à condition de payer la taxe et la surtaxe de retard.
- Février 1981 : Expiration du délai de deux mois.
Le mandataire français, conformément aux instructions de son confrère japonais, ne réagit pas.

(*) Loi de 1968 , art. 20 al.2 in fine : " Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si l'avis documentaire n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par décret ".

(**) Décret du 17 septembre 1979, art. 43 : " La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'avis documentaire en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard.
En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.
Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si l'avis documentaire n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur."

II - LE DROIT

Problème n°1 : Recevabilité du recours

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en recours (KUBOTA)

prétend que le délai de l'article 43 n'est pas un délai préfix et qu'en conséquence, son recours est recevable.

2°) Enoncé du problème

Le délai de l'article 43 est-il prorogeable et le demandeur recevable au recours de l'article 20 bis ?

B - LE PROBLEME

1°) Enoncé de la solution

"Considérant que c'est en vain que l'on allèguerait que le délai de l'article 43 du décret de 1979 est, tout comme le délai de l'article 20, alinéa 1er, de la loi, un délai préfix non susceptible de prorogation et justifié par la volonté du législateur de raccourcir au maximum le délai de délivrance de l'avis documentaire pour des raisons de sécurité juridique et de respect de l'intérêt des tiers, Considérant, en effet, que si le délai de l'article 20 alinéa 1er, est effectivement un délai préfix non susceptible d'un recours en restauration, ainsi que le prévoit l'article 20 bis, alinéa 3, il n'en est pas de même du délai de l'article 43 du décret de 1979 puisque, d'une part, l'article 20 alinéa 3, ne vise pas le délai de l'article 43 parmi ceux dont l'inobservation interdit le recours en restauration et que, d'autre part, les textes en la matière démontrent surabondamment que le législateur a voulu accorder un délai de grâce pour régler le coût de l'avis documentaire avec paiement d'une surtaxe de retard; que cette volonté du législateur de conférer au délai de l'article 43 le caractère d'un délai de grâce résulte non seulement du fait que le paiement d'une surtaxe de retard est prévu en sus de la taxe principale mais surtout du fait que le délai ne commence à courir qu'à compter d'une décision de l'Institut national de la propriété industrielle et n'est pas prédéterminé; que, plus généralement, il est de l'esprit même de l'article 43 que le recours en restauration soit possible lorsque le breveté n'a pas connu, à la suite d'une

circonstance indépendante de sa volonté, la date de départ de ce délai pour payer le coût de l'avis documentaire avec surtaxe."

2°) Commentaire de la solution

On pouvait douter de la recevabilité du recours. Certes les délais de l'article 20 bis (deux mois après la cessation de l'empêchement et un an après l'expiration du délai non observé) étaient observés, mais n'était-on pas dans le champ des exclusions de l'article 20 bis, §3. ?

En effet, la législation de 1978 (s'alignant sur la Convention de Munich) a prévu que la restauration de l'article 20 bis ne s'appliquerait pas au paiement des annuités (mais une restauration particulière est prévue à l'article 48 par le législateur lui-même), au délai de priorité et au délai de l'article 20 - c'est à dire au délai pour demander l'établissement de l'avis documentaire. L'article 20 bis s'applique à tous les autres délais (par exemple, délais de paiement de la taxe de dépôt, d'indication du nom de l'inventeur, etc..).

On comprend la sévérité du législateur à l'égard de ceux qui n'ont pas respecté les délais de priorité et d'établissement de l'avis documentaire, en raison de leur importance et des intérêts des tiers.

Lors de la rédaction du décret d'application (19 Septembre 1979), cette sévérité avait semblé excessive et le rédacteur avait prévu l'article 43 du décret qui dispose:

" La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'avis documentaire en acquittant la taxe prévue, à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard."

On peut se demander dans quelle mesure cet article 43 n'est pas contraire à la loi mais, comme aucun recours n'a été interjeté, il est valable ; seules, les décisions prises par le Directeur de l'INPI par application de cet article 43 pourraient peut être encore être attaquées (voir LAUBADERE, Traité élémentaire de Droit administratif, 5ème éd., Paris 1970, page 490, § 868) mais devant quelle autorité ?

Quoi qu'il en soit, il était clair que le décret de 1979 voulait donner un délai supplémentaire au déposant puisque la loi lui refusait l'application de la restauration de l'article 20 bis au délai principal.

Mais accorder le bénéfice de l'article 20 bis au délai supplémentaire pouvait sembler aller contre l'intention du législateur de 1978, et même contre celle du rédacteur du début de 1949.

On peut ne pas être convaincu par le raisonnement de la Cour qui, pour prendre une position favorable au demandeur, s'est attachée à la lettre du décret en contradiction peut être avec l'esprit de la loi et même du décret.

2ème Problème : L'excuse légitime

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

Le demandeur en recours (KUBOTA)

prétend que l'erreur de son mandataire constitue l'excuse légitime de l'article 20 bis

2°) Enoncé du problème

L'erreur du mandataire choisi par le demandeur peut-elle constituer l'excuse légitime de l'article 20 bis ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant que l'ensemble de ces circonstances, lesquelles sont imputables uniquement à des erreurs de mandataires qualifiés, et sont indépendantes de la volonté de la société KUBOTA, constitue l'excuse légitime prévue par l'article 20 bis, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1968 modifiée; la société KUBOTA doit donc être restaurée dans ses droits."

2°) Commentaire de la solution

La décision de la Cour d'appel de PARIS est dans la droite ligne de la jurisprudence française, maintenant bien fixée : les fautes, même lourdes et inexcusables de mandataires (hautement) qualifiés constituent une excuse légitime pour le déposant (Paris, 27 avril 1981 - Dossiers Brevets 1981, III.6)

Il faut souligner l'opposition entre cette jurisprudence et la jurisprudence européenne (également la jurisprudence allemande) considérant que, en application du droit commun, les fautes du mandataire ne peuvent en aucun cas constituer une excuse légitime pour le mandant(voir OEB, Chambre de recours juridique, 7 juillet 1981, décision J 05/80, J.O. OEB/Septembre 1981, et l'article du Dr SINGER " Die Wiedereinsetzung in den Vorigen Stand im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt " GRUR Int., Décembre 1981.)

LA COUR,

Statuant sur le recours introduit le 27 mai 1981 par la société de droit japonais KUBOTA ldt et tendant à la restauration des droits attachés à sa demande de brevet d'invention français n° 79. 24533, déposée le 2 octobre 1979 et ce conformément aux dispositions de l'article 20 bis alinéas 1 et 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, et de l'article 43 du décret du 19 septembre 1979.

Sur les faits-

A l'appui de sa demande de restauration, la requérante expose les faits suivants :

Par l'intermédiaire de mandataires hautement spécialisés au Japon et en France, la société KUBOTA a déposé, le 2 octobre 1979, une demande de brevet français n° 79.24533 sous le bénéfice de trois priorités japonaises en dates des 3 octobre, 28 novembre 1978 et 5 mars 1979.

Cette demande de brevet, qui a été publiée sous le n° 2.457.924, a pour objet un procédé et un dispositif de moulage de tulipe d'emboîtement de tubes en matière plastique.

Conformément aux dispositions transitoires de l'article 46 de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 qui a modifié la loi du 2 janvier 1968, et de l'article 119 du décret du 19 septembre 1979, la société KUBOTA avait requis l'établissement de l'avis documentaire soit différé pendant deux ans à compter de la priorité la plus ancienne. Dans ces conditions, le délai pour requérir l'établissement de l'avis documentaire expirait le 3 octobre 1980.

Or, dès le 8 septembre 1980, la société KUBOTA avait fait parvenir à son mandataire japonais un ordre exprès d'avoir à requérir l'avis documentaire de la demande de brevet en cause. Mais le mandataire japonais a commis une erreur. En effet, après avoir reçu du mandataire français le formulaire relatif au paiement de l'avis documentaire, le mandataire japonais a renvoyé, le 13 septembre 1980, ce formulaire en indiquant qu'il convenait " de ne pas requérir l'avis documentaire ", alors que le breveté lui avait donné des instructions contraires formelles.

Ce formulaire a été reçu le 17 septembre 1980 par le mandataire français qui, dans ces conditions, n'a pas requis l'établissement de l'avis documentaire et n'en a pas payé la taxe. Il s'en est suivi qu'à l'expiration du délai, soit le 3 octobre 1980, il y avait lieu à transformation d'office par l'Institut National de la Propriété Industrielle de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité, ainsi que le prescrit l'article 20 alinéa 2 de la loi de 1968.

Le 17 décembre 1980 et en application de l'article 43 du décret d'application du 19 septembre 1979, l'Institut National de la Propriété Industrielle a adressé au mandataire français la première notification de cette transformation d'office en certificat d'utilité, et ce en rappelant expressément à son correspondant les

4°ch- A du
9-II-1981

dispositions dudit article 43 aux termes duquel l'avis documentaire pouvait être encore requis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, à condition de payer la taxe et la surtaxe de retard.

Nonobstant cet avertissement, le mandataire français, conformément aux instructions qu'il avait reçues du mandataire japonais (qui tendaient à ne pas requérir l'avis documentaire) n'a pas payé la taxe et la surtaxe et, plus généralement, ne s'est pas conformé à l'article 43 du décret.

Par lettre du 25 mars 1981, le mandataire français a alors informé son correspondant japonais que, puisque l'avis documentaire n'avait été, ni requis ni payé, le titre serait délivré moyennant perception d'une taxe d'impression.

Le mandataire japonais a reçu cette lettre le 31 mars 1981 et s'est aperçu de son erreur. Il a aussitôt demandé au mandataire français de la rectifier, ce qu'a fait ce dernier le 19 mai 1981, en requérant à cette date l'établissement de l'avis documentaire et en payant la taxe et la surtaxe de retard y afférentes.

Ultérieurement, le 27 mai 1981, il a formé un recours en restauration conformément à l'article 20 bis alinéas 1 et 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et de l'article 43 du décret du 19 septembre 1979, et ce en alléguant l'existence d'une excuse légitime. Il a en même temps demandé que l'Institut National de la Propriété Industrielle procède à l'établissement de l'avis documentaire conformément à l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et à la délivrance du brevet.

Discussion-

Considérant que le recours formé par la société KUBOTA soulève deux problèmes; que le premier est celui de sa recevabilité, et que le second est un problème de fond, à savoir l'existence ou l'absence d'une excuse légitime,

A)- Recevabilité du recours-

Considérant qu'il est constant que la société KUBOTA ne demande pas à la Cour d'être restaurée dans les droits résultant de l'article 20 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 qui lui impartissait de requérir l'établissement de l'avis documentaire dans un délai maximum de 18 mois (en réalité 2 ans, en l'espèce, en vertu des dispositions transitoires) délai qu'elle n'a pas respecté,

Considérant que la société KUBOTA demande uniquement à être restaurée dans le bénéfice de l'article 43 du décret du 19 septembre 1979 qui lui accordait un délai de deux mois (délai non respecté en l'espèce) pour requérir l'avis documentaire avec paiement de la taxe, et ce à dater de la réception de la notification de la décision de transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité, faite par l'Institut National de la Propriété Industrielle (décision intervenue en l'espèce le 17 décembre 1980),

Considérant que la société KUBOTA se prévaut à cet effet de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, dont l'article 1er dispose que le demandeur qui a été empêché de respecter un délai quelconque à l'égard de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ce qui concerne en l'espèce le délai de l'article 43 du décret de 1979) peut présenter un recours en restauration s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a eu pour conséquence le rejet de la demande de brevet ou la perte d'un

droit, et dont l'alinéa 2 dispose que le recours doit être présenté dans un délai déterminé,

Considérant que sur le plan de la recevabilité et en réservant, à ce point de la discussion le problème de l'existence éventuelle d'une excuse légitime qui concerne le fond, les conditions de recevabilité du recours sont au nombre de quatre; qu'en application de l'article 20 bis alinéa 1er, il faut que le délai prévu par la loi (en l'espèce le délai de l'article 43 du décret) n'ait pas été respecté à la suite d'un empêchement du demandeur, et que cet empêchement ait eu pour conséquence le rejet de la demande de brevet ou la perte de tout autre droit; qu'en application de l'article 20 bis alinéa 2, il faut en outre que le recours ait été présenté dans les deux mois à dater de la cessation de l'empêchement et dans l'année à compter de l'expiration du délai non observé et, d'autre part, que l'acte omis ait été accompli dans le même délai de deux mois,

Considérant que ces quatre conditions de recevabilité doivent être successivement examinées :

1°- Considérant que la première condition est manifestement remplie; qu'il est, en effet, constant que la société KUBOTA n'a pas respecté le délai de deux mois imparti par l'article 43 du décret de 1979 à dater de la réception de la notification de l'avis de transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité, pour requérir l'avis documentaire et payer la taxe et la surtaxe de retard,

2°- Considérant que la seconde condition est également remplie, car l'inobservation du délai a eu pour effet que la demande de brevet a été rejetée et a été transformée d'office en demande de certificat d'utilité, faisant ainsi perdre à la société concernée le monopole de 20 ans attaché au brevet pour lui substituer le monopole de six ans attaché au certificat d'utilité; qu'il y a eu ainsi perte d'un droit,

Considérant que c'est en vain que l'on alléguerait que le délai de l'article 43 du décret de 1979 est, tout comme le délai de l'article 20 alinéa 1er de la loi, un délai préfix non susceptible de prorogation et justifié par la volonté du législateur de raccourcir au maximum le délai de délivrance de l'avis documentaire pour des raisons de sécurité juridique et de respect de l'intérêt des tiers,

Considérant, en effet, que si le délai de l'article 20 alinéa 1er est effectivement un délai préfix non susceptible d'un recours en restauration, ainsi que le prévoit l'article 20 bis alinéa 3, il n'en est pas de même du délai de l'article 43 du décret de 1979, puisque, d'une part, l'article 20 alinéa 3 ne vise pas le délai de l'article 43 parmi ceux dont l'inobservation interdit le recours en restauration et que, d'autre part, les textes en la matière démontrent surabondamment que le législateur a voulu accorder un délai de grâce pour régler le coût de l'avis documentaire avec paiement d'une surtaxe de retard; que cette volonté du législateur de conférer au délai de l'article 43 le caractère d'un délai de grâce résulte non seulement du fait que le paiement d'une surtaxe de retard est prévu en sus de la taxe principale, mais surtout du fait que le délai ne commence à courir qu'à compter d'une décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle et n'est pas prédéterminé; que, plus généralement, il est de l'esprit même de l'article 43 que le recours en restauration soit possible lorsque le breveté n'a pas connu, à la suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, la date de départ de ce délai pour payer le coût de l'avis documentaire avec surtaxe, |

Considérant encore que la sécurité des tiers n'est pas

4° ch- A du
9-II-1981

compromise, car les tiers connaissent les dispositions de l'article 43 qui permettent au breveté de requérir l'avis documentaire en dehors même du délai de l'article 20; qu'en fonction de l'article 20 bis de la loi de 1968 modifiée, ils savent également que le breveté a la possibilité d'exercer un recours en restauration et que, jusqu'à la décision de la Cour, le breveté a bénéficié d'un monopole qui aura, en tout état de cause, une durée de six ans en cas de rejet du recours,

3°- Considérant que la troisième condition de recevabilité du recours se trouve remplie comme les deux premières,

Considérant en effet que l'empêchement d'agir a cessé le 31 mars 1981, date à laquelle le mandataire japonais s'est aperçu de son erreur et a demandé au mandataire français de la rectifier et que le recours a été introduit le 27 mai 1981, donc à l'intérieur du délai de deux mois,

Considérant d'autre part que le recours a été introduit moins d'une année à dater de l'expiration du délai non observé, puisque c'est le 17 décembre 1980 que l'Institut National de la Propriété Industrielle a notifié au demandeur français sa décision initiale de transformation d'office de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité,

4°- Considérant que la quatrième condition de redevabilité est remplie comme les trois premières; qu'en effet, il est constant qu'en même temps qu'il introduisait le recours en restauration le 27 mai 1981, le mandataire français a requis l'établissement de l'avis documentaire en payant la taxe et la surtaxe de retard,

Considérant en définitive que le recours de la société KUBOTA doit être déclaré recevable,

B)- Examen du recours au fond-

Considérant que la question qui se pose est celle de savoir si la société KUBOTA peut invoquer un empêchement d'agir non susceptible de lui être imputé et constituant, de ce fait, une excuse légitime,

Considérant qu'à cet égard, il résulte de l'exposé de fait ci-dessus énoncé, que la société KUBOTA s'était adressée à un mandataire japonais spécialisé hautement qualifié en qui il pouvait avoir légitimement confiance et que ce dernier s'était lui-même adressé à un mandataire français, également particulièrement qualifié et compétent;

Considérant qu'il est constant que la société KUBOTA a adressé en temps utile à son mandataire japonais des instructions expresses d'aller payer la taxe; qu'il est encore constant que le mandataire japonais a commis une erreur en renvoyant à son mandataire français le 13 septembre 1980 un formulaire indiquant qu'il convenait de " ne pas requérir l'avis documentaire ", alors que le breveté lui avait donné des instructions contraires, ce qui a entraîné l'inaction du mandataire français; que ce dernier a lui-même commis une erreur en s'abstenant d'informer son collègue japonais de la possibilité qu'avait le breveté de payer avec une surtaxe de retard; que la société KUBOTA ne pouvait connaître cette possibilité puisqu'elle ne commençait à courir qu'à compter de la notification de transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité,

Considérant que l'ensemble de ces circonstances, lesquelles sont imputables uniquement à des erreurs de mandataires qualifiés, et sont indépendantes de la volonté de la société KUBOTA, constitue l'excuse légitime prévue par l'article 20 bis alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1968 modifiée; que la société KUBOTA doit donc être restaurée dans ses droits sur

sa demande de brevet dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt,

PAR CES MOTIFS,

En la forme :

Reçoit le recours en restauration formé par la société japonaise KUBOTA,

Au fond :

Déclare le recours fondé,

En conséquence : dit que la société KUBOTA sera restaurée dans tous ses droits sur sa demande de brevet d'invention français n° 79.24533/ 2.437.924 déposée le 2 octobre 1979, conformément aux dispositions de l'article 20 bis alinéas 1 et 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et de l'article 43 du décret du 19 septembre 1979,

Dit que la société KUBOTA reste tenue au paiement des taxes et surtaxes dues à ce jour dans le délai prévu à l'article 73 du décret du 19 septembre 1979,

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 KUBOTA Ltd qu'au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

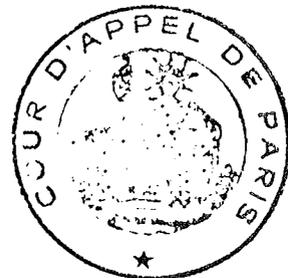


POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier en Chef

Approuvé
rayé nul,
rayée nulle,
et / Renvoi

Mot
Ligne



13

