

PARIS 4ème CHAMBRE 13 DECEMBRE 1982  
Aff. EXXON

PIBD 1983,318,III,47

DOSSIERS BREVETS 1983.I.2

## GUIDE DE LECTURE

- RESTITUTIO IN INTEGRUM (Art. 20 bis) - EXCUSE LEGITIME \*\*

- 4 avril 1977 : La société de droit américain EXXON dépose une demande de brevet français n° 77.10106 , par l'intermédiaire d'un mandataire qualifié français, conseil en propriété industrielle.
- 31 janvier 1980 : EXXON demande par lettre à son mandataire d'abandonner la demande par non-paiement de la quatrième annuité.
- : Le mandataire d'EXXON archive le dossier
- 22 avril 1980 : EXXON demande par télex à son mandataire de ne pas tenir compte de la lettre précédente et de verser l'annuité à échoir.
- : Le mandataire d' EXXON paie l'annuité mais omet de retirer le dossier des archives.
- 19 décembre 1980 : L'INPI notifie au mandataire d'avoir à verser la taxe de délivrance et d'impression du fascicule de brevet dans un délai de deux mois, faute de quoi la demande sera répétée.
- : Le mandataire d'EXXON ne verse pas la taxe dans le délai prescrit.
- 23 juillet 1981 : L'INPI notifie le rejet de demande de brevet en application de l'article 33 du décret du 19 septembre 1979 et accorde un délai de deux mois pour le paiement de la taxe.
- 5 août 1981 : Réception de la notification de rejet par le mandataire d'EXXON.
- 5 octobre 1981 : Expiration du délai prescrit sans versement de la taxe par le mandataire.
- 10 octobre 1981 : Le directeur de l'INPI rejette la demande de brevet en application de l'article 33 du décret du 19 septembre 1979, en rappelant que peuvent être exercés dans les deux mois les recours des art. 124 du décret de 1979, 20 bis et 68 § 2 nouveaux de la loi du 2 janvier 1968.
- 19 octobre 1981 : Réception de la notification de rejet par le mandataire d'EXXON.
- 14 décembre 1981 : S'apercevant de son erreur, le mandataire verse la taxe de délivrance et d'impression, mais ne dépose pas en même temps de requête en poursuite de la procédure (art. 124 du décret du 19 septembre 1979).
- 21 janvier 1982 : EXXON dépose à l'INPI une requête en poursuite de la procédure accompagnée de la taxe de recours.
- 8 février 1982 : EXXON forme devant la Cour d'Appel de PARIS le recours en restauration prévu par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée.

- 13 décembre 1982

: La Cour d'Appel de PARIS accueille le recours et, restaure le demandeur dans les droits attachés à sa demande de brevet.

II - LE DROIT

PROBLEME N° 1 : ( RECEVABILITE DU RECOURS )

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

Le demandeur en recours ( EXXON )

prétend que le recours en restauration de l'art.20 bis de la loi du 2 janvier 1968 rénovée était recevable contre la décision de rejet de la demande bien que la requête en poursuite de la procédure ( art. 124 du décret du 19 septembre 1979) n'ait pas été déposée dans le délai prescrit.

2°) Enoncé du problème

Le recours en restauration est-il recevable contre une décision de rejet lorsque la requête en poursuite de la procédure prévue par l'art. 124 du décret du 19 septembre 1979 n'a pas été déposée dans le délai prescrit ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

" Mais considérant que le délai prévu à cet article 124 n'est pas un délai préfix non susceptible de prorogation, qu'en effet, ledit article n'est pas visé par l'article 20 bis § 3 de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée parmi ceux dont l'inobservation interdit le recours en restauration, que le caractère de délai de grâce du délai édicté par l'article 124 résulte du fait qu'il ne commence à courir qu'à compter d'une décision de l'INPI et n'est pas prédéterminé et qu'il est de l'esprit de cet article que le recours en restauration doit rester possible lorsque le breveté n'a pas eu connaissance par suite d'une décision indépendante de sa volonté de la date de départ de ce délai " .

2°) Commentaire de la solution

La solution est extrêmement bienveillante pour le demandeur, puisqu'elle admet la recevabilité d'un recours en restauration exercé contre une décision de rejet de la demande devenue définitive par suite du dépassement du délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure ( art. 124 du décret du 19 septembre 1979) .

La Cour a justifié sa décision en considérant que le délai d'introduction de la requête en poursuite de la procédure n'est pas un délai préfix mais un délai de grâce dont le dépassement ne figure pas parmi ceux qui sont exclus du domaine d'application du recours en restauration par l'article 20 bis al.3 de la loi du 2 Janvier 1968 rénovée. Elle a, surtout, considéré " l'esprit" du texte, par hypothèse favorable au déposant dont les droits ont été compromis par suite d'une décision indépendante de sa volonté ". Un raisonnement tout à fait analogue avait déjà été suivi par la même cour dans l'arrêt du 9 novembre 1981 ( aff. KUBOTA ), où elle a admis le bénéfice de l'article 20 bis au dépassement du délai supplémentaire prévu à l'article 43 du décret pour requérir l'avis documentaire. Comme dans le cas présent, des considérations d'équité plutôt que de logique juridique ont servi de fondement à la solution rendue. Il est, toutefois, moins critiquable de permettre le recours en restauration en cas de dépassement du délai de l'article 124 du décret, que du délai de l'article 43..

L'article 20 bis in fine de la loi permet, en effet, le recours en restauration lorsqu'un empêchement a privé le demandeur, notamment, d'un moyen de recours ; or, la requête en poursuite de la procédure peut être considérée comme un moyen de recours gracieux introduit devant l'instance même ( INPI) qui a rendu la décision de rejet.

Le recours en restauration est donc susceptible de remédier aux conséquences du dépassement des différents délais de procédure ( à condition qu'ils n'aient pas été exclus par l'article 20 bis §3), dès lors qu'il est exercé dans les deux mois suivant la cessation de l'empêchement; en l'occurrence, la découverte de l'erreur du mandataire. Il n'en reste pas moins que grâce à l'addition des délais de grâce, le paiement de la taxe discutée n'est intervenu, en l'espèce, que 12 mois après la première notification de l'INPI, et sans avoir été accompagné de la requête en poursuite de la procédure.

On peut, enfin, noter que le délai de prescription d'un an prévu à l'art. 20 bis de la loi, qui court à compter de l'expiration du délai non observé, a été en l'espèce, calculé de la manière la plus favorable au demandeur, c'est-à-dire à partir du 23 Juillet 1981, date du point de départ du délai de grâce et non à partir du 19 décembre 1980, date de la première notification de l'INPI.

## PROBLEME N° 2 : (BIEN FONDE DU RECOURS)

### A) LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

Le demandeur en recours ( EXXON )

prétend que l'erreur de son mandataire constitue l'excuse légitime exigée par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 rénovée comme condition de la restauration.

#### 2°) Enoncé du problème

L'erreur du mandataire peut-elle constituer l'excuse légitime exigée par l'art-20 bis de la loi du 2 Janvier 1968 rénovée comme condition de la restauration ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*" Considérant que les erreurs de son mandataire qualifié constituent pour EXXON l'excuse légitime prévue par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, que cette société est donc bien fondée dans son recours en restauration sur les droits attachés à sa demande de brevet ".*

2°) Commentaire de la solution

La décision étudiée se situe dans le courant de la jurisprudence française actuelle, qui admet que les fautes, même lourdes du mandataire qualifié constituent une excuse légitime justifiant la restauration du demandeur dans les droits nés de sa demande de brevet ( dans le même sens voir : Paris ,13 Novembre 1980, Dossiers Brevets 1981.II.5 ; Paris 9 novembre 1981, précité ; Paris 27 avril 1981, Dossiers Brevets 1981.III.6; Paris 19 Mai 1982, Dossiers Brevets 1982.V.8 ; Paris 20 décembre 1982, Dossiers Brevets 1982.VI.7.

Les conditions de la restauration de l'article 20 bis se rapprochent , ainsi, de celles de la restauration de l'article 48 ( déchéance pour non paiement des annuités). Dans les deux cas, la restauration tend à être admise dès que le demandeur établit l'absence de faute personnelle. La restauration n'est pas, toutefois, admise si le non paiement d'une annuité est du à la faute d'un salarié du demandeur (Paris, 18 février 1980, Dossiers Brevets 1980.V.5 ).

Les solutions françaises se distancent, ainsi, des solutions européennes, la chambre des recours juridiques de l'OEB n'admettant pas que les fautes du mandataire puissent constituer l'excuse justifiant la restitutio in integrum prévue par l'art. 122 de la Convention de Munich ( Ch. Rec.jur. 7 juillet 1981, décision J 05/80, JO OEB septembre 1981 ).

Cour d'appel de Paris 29 novembre 1982.

LA COUR,

Statuant sur le recours formé le 23 avril 1982 par Monsieur Ernest IHRINGER en restauration de ses droits de priorité sur la demande de brevet français n° 81.16270.

Faits-

Monsieur IHRINGER, de nationalité suisse, a fait déposer à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 20 août 1981 cette demande de brevet en revendiquant la priorité d'une demande de brevet suisse déposée le 21 août 1980 sous le n° 6.307.80-6.

Par décision du 23 février 1982, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a déclaré irrecevable la revendication de priorité pour défaut de production de la copie officielle de la demande suisse avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

Le requérant soutient que ce défaut de production résulte d'une erreur matérielle indépendante de sa volonté et commise par son mandataire qualifié, excuse légitime prévue par l'article 20bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée,

Discussion-

I.- Sur la recevabilité du recours-

Considérant que la copie officielle de la demande suisse devait être produite avant le 1er janvier 1982, que le recours a été formé dans le délai d'un an à compter de l'expiration de ce délai non observé,

Considérant que ladite copie a été remise à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 22 avril 1982, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 20 bis §2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée,

Considérant qu'il en résulte que le recours est recevable,

II.- Au fond -

Considérant que l'absence de production de la copie officielle de la demande suisse a eu comme conséquence directe la perte du bénéfice du droit de priorité,

Considérant qu'il résulte des documents produits que Monsieur IHRINGER avait donné mission de déposer la demande de brevet français avec revendication de priorité à un cabinet suisse d'ingénieurs-conseils en brevets qui lui-même avait chargé d'effectuer le dépôt un cabinet français d'ingénieur-conseil en propriété industrielle; or que ce mandataire qualifié suisse n'a pas fait parvenir en temps voulu la copie officielle de la demande suisse au mandataire

4<sup>e</sup> ch- A du  
29 nov 1982

qualifié français pour dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle,

Considérant qu'est produite une attestation du conseil en brevets suisse qui reconnaît que le défaut d'envoi de cette copie provient d'une erreur de ses services,

Considérant que cette erreur de son mandataire qualifié constitue pour le requérant l'excuse légitime prévue par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée,

Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur IHRINGER est bien fondé en son recours et doit en conséquence être restauré dans ses droits de priorité,

PAR CES MOTIFS,

Dit que Monsieur Ernest IHRINGER est recevable en son recours,

Dit qu'il y est bien fondé comme justifiant de l'excuse légitime prévue par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée,

Le restaure en conséquence dans son droit de priorité de la demande de brevet suisse déposée le 21 août 1980 sous le n° 6.306.80.1 revendiqué en ce qui concerne sa demande de brevet français n° 81.16270 déposée le 20 août 1981,

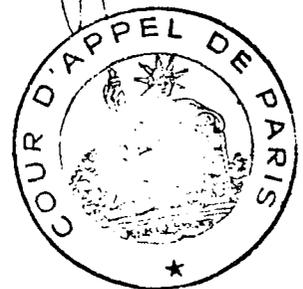
Dit que le Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent arrêt tant à Monsieur IHRINGER qu'au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

f/ Le Greffier en Chef

*regu*

Approuvé / Mo.  
rayé nul, / Ligne  
rayée nulle,  
et / Renvoi *J. B.*



Paris 13 décembre 1982 .

Statuant sur le recours formé le 8 février 1982 par la société de droit américain EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY ( ci-après EXXON) en restauration de ses droits sur sa demande de brevet n° 77 10106 déposée le 4 avril 1977.

#### Faits et procédure

La société EXXON avait chargé son mandataire français conseil en propriété industrielle, de la conservation de ses droits sur cette demande de brevet.

Le 19 décembre 1980, l'Institut National de la Propriété Industrielle a notifié à ce mandataire qu'il devait acquitter la taxe de délivrance et d'impression du fascicule de brevet prévu par l'article 98 du décret du 19 septembre 1979 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette notification, faute de quoi sa demande serait rejetée en application de l'article 33 de ce décret.

Puis le 23 juillet 1981, l'Institut National de la Propriété Industrielle a adressé au mandataire d'EXXON une notification avant rejet lui donnant un nouveau délai de deux mois pour acquitter la taxe, " compte tenu des circonstances particulières ayant " entraîné l'entrée en vigueur de la nouvelle législation " .

Mais ce mandataire n'a pas payé la taxe ni formulé d'observations dans le délai imparti.

Pardécision du 16 Octobre 1981, le Directeur de l'institut national de la propriété industrielle a alors rejeté la demande de brevet en application de l'article 53 du décret du 19 Septembre 1979. Il a ajouté que cette décision serait privée d'effet si une requête en poursuite de la procédure lui était adressée, conformément à l'article 12 de ce décret et que la décision pouvait également faire l'objet des voies de recours prévues aux articles 20 bis et 68 §2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée.

Notification de cette décision a été reçue le 19 Octobre 1981 par le mandataire d'EXXON. Celui-ci a versé la taxe de délivrance et d'impression le 14 décembre 1981 mais n'a pas déposé en même temps de requête en poursuite de la procédure.

#### Discussion

Considérant qu'il résulte des documents produits et notamment d'une attestation du 12 Mars 1982 du Cabinet de conseil en propriété industrielle, mandataire d'EXXON que par lettre du 31 Janvier 1980, EXXON avait demandé à ce mandataire d'abandonner la demande de brevet par non paiement de la quatrième annuité à échoir, que le mandataire a alors procédé à l'inscription de cette demande aux rubriques " abandon " et à son classement et archivage définitifs puis que par télex du 22 Avril 1980, EXXON a demandé à son mandataire de ne pas tenir compte de sa lettre précédente, de verser la taxe annuelle ; que ce mandataire a alors payé la quatrième annuité mais a omis de retirer le dossier des archives classées ,

Considérant que le mandataire d'EXXON reconnaît que c'est en raison de ce mauvais classement qu'il n'a pas répondu aux notifications de l'Institut National de la Propriété Industrielle demandant le versement de la taxe de délivrance ; qu'il déclare que c'est seulement à la suite de la décision de rejet du 16 Octobre 1981 qu'une ultime vérification du dossier lui a permis de retrouver le contre ordre du 22 avril 1980 ; qu'il a alors versé la taxe de délivrance le 14 décembre 1981 en omettant sans raison explicable de déposer la requête en poursuite de procédure ,

Considérant qu'à l'appui de son recours, EXXON fait valoir qu'elle a fait déposer et entretenir sa demande de brevet par un mandataire qualifié, que le mauvais classement du dossier qui a empêché la réponse aux notifications des 19 Octobre 1980 et 23 Juillet 1981 de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans les délais fixés et l'omission de présenter la requête en poursuite de la procédure sont imputables aux

commises par ce mandataire et constituent à son égard l'excuse légitime prévue à l'article 20 bis de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée, que cette excuse légitime a empêché de fournir à l'Institut National de la Propriété Industrielle les documents nécessaires dans les délais prescrits, que cet empêchement a eu comme conséquence directe le rejet de la demande de brevet, qu'il a cessé lors de la découverte par son mandataire de son erreur, soit le 14 décembre 1981, que la société EXXON a, conformément à l'alinéa 2 de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 21 Janvier 1982 la requête en poursuite de procédure.

I - Sur la recevabilité du recours.

Considérant que l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 dispose en son alinéa 2 que le recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement que l'acte non accompli doit l'être dans ce délai et que le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

Considérant que l'article 124 du décret du 19 septembre 1979, prévoit que si une demande de brevet est rejetée en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut National de la Propriété Industrielle, le rejet ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure, que celle-ci doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet, que l'acte accompli doit l'être dans ce délai et que la requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la taxe prévue par l'article 98-5.

Or, considérant qu'en l'espèce si la taxe de délivrance de l'avis documentaire a été versée le 14 décembre 1981 soit dans les deux mois de la réception le 19 Octobre 1981 de la décision de rejet du 16 Octobre 1981, la requête en poursuite de la procédure n'a été présentée à l'Institut National de la propriété industrielle avec le règlement de la taxe correspondante que le 21 Janvier 1982.

Mais considérant que le délai prévu à cet article 124 n'est pas un délai préfix non susceptible de prorogation, qu'en effet, ledit article n'est pas visé par l'article 20 bis § 3 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée parmi ceux dont l'inobservation interdit le recours en restauration, que le caractère de délai de grâce du délai par l'article 123 résulte du fait qu'il ne commence à courir qu'à compter d'une décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle et n'est pas prédéterminé et qu'il est de l'esprit de cet article que le recours en restauration doit rester possible lorsque le breveté n'a pas eu connaissance par suite d'une décision indépendante de sa volonté de la date de départ de ce délai,

Or, considérant sur les conditions de recevabilité prévues par l'article 20 bis § 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée que le fait qui avait empêché le mandataire d'EXXON de répondre aux notifications de l'Institut National de la Propriété industrielle des 19 décembre 1980 et 23 Juillet 1981 était le mauvais classement de la demande de brevet qu'il devait gérer et que cet empêchement n'a cessé que le 14 décembre 1981 lorsque ce mandataire a découvert le télex de sa mandante lui faisant connaître que la demande de brevet ne devait pas être abandonnée,

Considérant qu'il en résulte que le recours en restauration du 8 février 1982 a été présenté devant la Cour dans le délai de deux mois à compter de la cessation de cet empêchement et que les actes qui n'avaient pas été accomplis l'ont été également dans ce délai de deux mois puisque la taxe d'établissement de l'avis documentaire a été réglée le 14 décembre 1981 et que la requête en continuation de la procédure accompagnée du versement de la taxe correspondante a été présentée à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 21 Janvier 1982,

Considérant par ailleurs que le recours en restauration du 8 février 1982 a bien été présenté devant la Cour dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé puisque le délai de deux mois accordé par la lettre de l'institut National de la propriété industrielle du 23 Juillet 1981 dont la notification a été reçue le 5 aout 1981

avait expiré le 5 octobre 1981,

Considérant qu'il s'ensuit que les trois conditions édictées par l'alinéa 2 de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1978 modifiée étant remplies en l'espèce, la société EXXON est recevable en son recours,

Au fond,

Considérant que la société EXXON avait chargé un mandataire qualifié de la conservation de ses droits sur sa demande de brevet et par son télex du 22 avril 1980 avait manifesté clairement son intention de ne pas abandonner cette demande,

Considérant qu'il résulte des documents produits et notamment de l'attestation de ce mandataire versée aux débats que les droits d'EXXON sur la demande de brevet ont été perdus du fait des erreurs commises par ledit mandataire, erreurs qui ne sont nullement imputables à la requérante,

Considérant qu'EXXON est fondée à se prévaloir des erreurs commises par son mandataire non seulement en ne satisfaisant pas aux lettres de l'Institut National de la Propriété Industrielle des 19 décembre 1980 et 23 Juillet 1981 dans les délais fixés ce qui a provoqué la décision de rejet du 16 Octobre 1981 mais encore en n'accompagnant pas le règlement de la taxe d'établissement de l'avis documentaire le 14 décembre 1981 de la présentation de la requête en poursuite de procédure dans les conditions édictées par l'article 124 du décret du 19 septembre 1979, qu'en effet, dans ces deux cas ces erreurs ont eu comme conséquence d'empêcher EXXON de respecter les délais à l'égard de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans des conditions indépendantes de sa volonté,

Considérant que les erreurs de son mandataire qualifié consistent pour EXXON l'excuse légitime prévue par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, que cette société est donc bien fondée dans son recours en restauration sur les droits attachés à sa demande de brevet,

PAR CES MOTIFS,

Reçoit la société EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY en son recours en restauration,

Dit qu'elle y est bien fondée comme justifiant d'une excuse légitime,

Le restaure en conséquence dans les droits attachés à sa demande de brevet d'invention français n° 77 10106.

Dit que le 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 EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY qu'au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.