

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [X] Aux Présidents

D E C I S I O N
du 20 décembre 1999

N° du recours : J 0010/99 - 3.1.1

N° de la demande : 96440028.7

N° de la publication : 0800796

C.I.B. : A61B 17/88

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Dispositif de vissage incorporant un chargeur de vis, utilisable plus particulièrement dans le domaine de la chirurgie maxillo-faciale

Demandeur :

Caron, Philippe

Référence :

Restitutio in integrum/CARON

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 91(5), 122
CBE R. 41, 42(1), 67

Mot-clé :

"Vigilance du mandataire (non)"

Décisions citées :

G 0002/97, J 0001/80, J 0027/88, T 0191/82, T 0287/84, J 0027/90,
J 0007/82

Exergue :

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : J 0010/99 - 3.1.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours juridique 3.1.1
du 20 décembre 1999

Requérante : Caron, Philippe
Boulevard Daunou
F - 62200 Boulogne sur Mer (FR)

Mandataire : Arbousse-Bastide, Philippe
Cabinet Maisonnier
5, place du Corbeau
F - 67044 Strasbourg Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 2 septembre 1998 par laquelle la requête en restitutio in integrum concernant la demande n° 96440028.7 a été rejetée.

Composition de la Chambre :

Président : M. K. S. Aúz Castro
Membres : R. T. Menapace
J. H. P. Willems

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 96 440 028.7 a été déposée le 12 avril 1996 au nom du demandeur Philippe Caron sans revendication de priorité.
- II. Dans la requête en délivrance du brevet européen était indiqué comme mandataire (case 15 du formulaire OEB 1001) le Cabinet Maisonnier. La requête était signée par M. Philippe Arbousse-Bastide, en sa fonction de "gérant". En dessous de sa signature était indiqué : "Mandataire chargé de suivre la procédure Maître Dénoyez, Avocat".
- III. Concernant la désignation de l'inventeur dans la requête, la case 23 "Voir la Désignation de l'inventeur ci-jointe" était cochée mais pas la case 22 "Le(s) demandeur(s) est (sont) le (les) seul(s) inventeur(s)".
- IV. Le 7 juin 1996 la Section de dépôt adressa à M. Dénoyez la notification établie conformément à la règle 42 (article 91(2)) de la CBE, par laquelle il était informé que le document séparé mentionnant la désignation conformément à la règle 17(1) et à l'article 81 CBE n'avait pas été déposé et qu'il devrait être déposé dans un délai de 16 mois à compter de la date du dépôt. Cette notification (OEB Form 1045) indiquait aussi expressément que la demande serait réputée retirée (article 95(5) CBE) s'il n'avait pas été remédié à cette irrégularité dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt.

- V. Par lettre du 25 juin, reçue par l'Office le 2 juillet 1996, M. Dénoyez répondit : "il est surprenant que vous réclamiez pour cette demande une désignation d'inventeur alors que le déposant est une personne physique, à savoir Monsieur Philippe Caron. Votre notification établie conformément à la règle 41(1) CBE doit être donc considérée comme nulle et non avenue."
- VI. Le 4 juillet 1996 l'agent responsable contactait par téléphone M. Dénoyez, lequel faisait savoir que la désignation de l'inventeur serait envoyée au plus tard le 12 août 1997. Cela était confirmé le 26 juillet 1996 par Mme Pouliquen, collègue de M. Arbousse Bastide au Cabinet Maisonnier, dans un entretien téléphonique avec l'agent de formalités responsable où elle expliquait aussi que la question de l'inventeur était un peu plus compliquée que prévu initialement.
- VII. Après qu'un pouvoir pour M. Dénoyez eût été dûment déposé par lettre datée du 31 juillet 1996, reçue le 20 août 1996, M. Arbousse-Bastide se constituait mandataire pour la demande en question par lettre reçue le 4 février 1997, à laquelle un pouvoir du mandant à cet effet était joint.
- VIII. Le 15 octobre 1997 la demande fut publiée conformément à l'article 93 CBE avec l'indication : "La désignation de l'inventeur n'a pas encore été déposée."
- IX. La notification établie conformément à la règle 69(1) CBE - constatation que la demande de brevet européen était réputée retirée pour manque de dépôt dans le délai d'une désignation d'inventeur en bonne et due forme (OEB Form 1095 avec indication des voies de recours, y compris la requête en restitutio in integrum) - était remise à la poste le 4 novembre 1997.
- X. Par lettre du 18 décembre 1997 le mandataire a requis une

décision en l'espèce en application de la règle 69(2) CBE aux fins de voir annuler la constatation de perte de droit. Les arguments soumis à l'appui de cette requête étaient essentiellement les suivants :

- Si la réponse de M. Dénoyez à la notification conformément à la règle 41 CBE du 7 juin 1996 n'était pas satisfaisante, elle appelait de la part de l'Office une nouvelle notification attirant son attention sur la nécessité de compléter le dossier de la demande par une désignation de l'inventeur, ceci d'autant plus que Maître Dénoyez, avocat à la Cour et non pas mandataire agréé auprès de l'OEB, avait besoin d'être éclairé sur les exigences complexes auxquelles devait répondre une demande de brevet européen. Comme, lors de sa reprise de mandat en janvier 1997 dans le dossier, il n'avait trouvé aucun courrier de la part de l'Office en réponse à la lettre de M. Dénoyez, il avait alors considéré cette question comme réglée.
- La publication de la demande annonçait ouvertement que la désignation n'avait pas encore été déposée, ce qui laissait clairement entendre que cette désignation était en attente, donc encore possible.
- Le défaut de dépôt d'une désignation de l'inventeur dans les délais requis avait donné lieu à la production d'une nouvelle notification donnant un délai supplémentaire de deux mois pour remédier à cette irrégularité.

XI. Cette requête était accompagnée de la désignation en bonne et due forme de M. Caron en tant qu'inventeur et d'une lettre datée du 17 décembre 1997 à l'attention de M. Arbousse Bastide, dans laquelle M. Caron, avec référence à un entretien téléphonique du même jour, confirmait qu'il entendait être le seul inventeur désigné dans la demande de brevet en question.

- XII. Le 14 janvier 1998 la section de dépôt envoya un fax au mandataire l'informant que ce même jour était le dernier jour pour déposer la requête en restitutio in integrum et que la taxe pour cette requête devrait être aussi payée le même jour sur le compte de l'OEB ; référence était faite à la constatation de la perte d'un droit du 4 novembre 1997, dont une copie était jointe. Environ une demi-heure après Mme Pouliquen du Cabinet Maisonnier confirmait par téléphone avoir reçu ledit fax.
- XIII. Toujours le 14 janvier 1998, le mandataire déposait par téléfax une requête en restitutio in integrum "sur la base des observations développées dans le courrier susmentionné", c'est-à-dire la requête du 18 décembre 1997, dont une copie était annexée à un ordre de débit du compte courant du mandataire auprès de l'OEB.
- XIV. La taxe de restitutio in integrum ne fût débitée que le 30 janvier 1998 car avant cette date la provision au compte courant n'était pas suffisante pour couvrir totalement le paiement.

XV. Par décision remise à la poste le 2 septembre 1998, la section de dépôt rejeta la requête en restitutio in integrum et décida que la demande était réputée retirée avec effet du 13 août 1997 selon l'article 91(5) CBE : la lettre de M. Dénoyez du 25 juin 1996 ne pouvait pas être considérée comme remède aux irrégularités concernant la désignation de l'inventeur, dès lors que M. Philippe Caron n'avait pas été nommé explicitement comme "le seul inventeur". Le mandataire avait été informé de ce fait par téléphone, après quoi il expliquait que la désignation de l'inventeur serait transmise plus tard, mais en temps utile. Les raisons fournies à l'appui des deux requêtes n'établissaient pas que le mandataire, qui n'avait pas déposé la désignation de l'inventeur à temps malgré la notification formelle prévue dans la règle 42 CBE et l'appel téléphonique, avait exercé une vigilance nécessitée par les circonstances ; de plus, la taxe de restitutio in integrum avait été payée trop tard.

XVI. Le 10 novembre 1998, un recours a été formé contre la décision de la section de dépôt et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours fut déposé le 22 décembre 1998, dans les délais.

XVII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant fait valoir les arguments suivants :

- Sur la désignation de l'inventeur :

La demande a été déposée au nom d'une personne physique, M. Caron, qui était donc aussi inventeur. Il avait envisagé qu'une autre personne chargée du développement de l'invention soit aussi désignée comme inventeur. Cette question n'était pas tranchée au moment du dépôt de la demande, mais le fut seulement plus tard avec pour résultat que l'invention revenait au seul Philippe Caron, comme il l'a explicité dans sa lettre du 17 décembre 1997.

- Sur la requête en restitutio in integrum :
Quant au paiement de la taxe, le fait que le 14 janvier 1998 le crédit du compte courant du mandataire était de moins de 150 DEM était dû au débit de taxes afférentes à une autre demande de brevet européen le jour précédent. Toutefois, cette autre demande avait fait l'objet d'une notification selon le point 6.4 du Communiqué du Président de l'OEB du 20 novembre 1981 (JO 1982, 15) de sorte que le délai d'un mois, selon le point 6.5 dudit Communiqué, n'expirait que le 27 janvier 1998.
Concernant la vigilance du mandataire, il n'avait jamais été appelé en personne, mais sa collaboratrice Mme Pouliquen qui, n'étant pas mandataire européen, n'est pas tenue au même devoir de vigilance. Une "Brève notification" émise après la conversation du 4 juillet 1997 aurait permis au mandataire d'exercer toute la vigilance requise.

XVIII. Le requérant a demandé d'annuler la décision attaquée et de faire droit à la requête en restitutio in integrum. En plus, il a demandé le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours et recevable.
2. *Validité de la désignation*
 - 2.1 Comme il est expliqué dans le mémoire exposant les motifs du recours au moment du dépôt de la demande, la question de la désignation de l'inventeur n'était pas encore réglée entre le demandeur et un tiers. Les indications fournies à cet égard dans la requête en délivrance correspondaient

donc aux intentions du demandeur à l'époque. Ainsi que le démontre cette situation, c'est pour de bonnes raisons que la CBE prescrit une désignation explicite de l'inventeur dans le cas aussi où le (seul) demandeur est une personne physique. Par conséquent, la notification établie conformément à la règle 41(1) CBE a été correctement envoyée à M. Dénoyez, qui était alors le mandataire chargé de la demande, ce qu'il a confirmé en contresignant la demande dans les délais.

2.2 La réaction du mandataire à cette notification n'a pas consisté en la désignation de l'inventeur, pas même implicitement : en fait, la phrase "Votre notification établie conformément à la règle 41(1) de la CBE doit être donc considérée comme nulle et non avenue" dans la lettre du 25 juin 1996 ne pouvait s'entendre que comme un refus délibéré de fournir une désignation de l'inventeur. Certes, du texte de cette lettre il est évident que le mandataire avait une opinion erronée quant aux exigences de la CBE dans ce contexte. Cependant, cela ne change rien au contenu objectif de cette déclaration, qui correspondait à la volonté du déclarant.

2.3 Reste à vérifier, si l'Office a rempli en l'espèce ses obligations découlant du principe de protection de la confiance légitime. La notification établie conformément à la règle 42 CBE du 7 juin 1996 étant correcte et non-ambiguë - faite au moyen du formulaire 1045 qui contient une simple et claire invitation à déposer séparément dans un délai de 16 mois le document désignant l'inventeur - il n'y a rien à reprocher à l'Office à ce sujet. Cela est confirmé par le fait que le mandataire Dénoyez avait bien compris qu'il s'agissait d'une invitation à déposer ledit document. Cependant, en vertu du principe de la confiance légitime l'OEB est également tenu de signaler au demandeur toute perte de droit imminente lorsque ce dernier peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Ceci

suppose que l'OEB puisse aisément identifier l'irrégularité dans le cadre du traitement normal de l'affaire au stade concerné de la procédure (G 2/97, JO 1997, 123, point 4.1 des motifs), une telle obligation existe pour l'OEB alors même que celui-ci n'avait pas eu préalablement une conduite ayant induit la partie en erreur ou ayant été la cause d'une irrégularité.

2.4 Dans le cas d'espèce l'OEB a contacté le mandataire Dénoyez deux jours après réception de sa lettre du 25 juin 1996 ; au cours de l'entretien téléphonique du 4 juillet 1996 ce dernier assurait que la désignation de l'inventeur serait envoyée au plus tard le 12 août 1997. Peu après, l'OEB recevait par téléphone la confirmation par Mme Pouliquen, une collègue - et non pas une simple secrétaire - de M. Arbousse-Bastide dans le Cabinet Maisonnier, du même M. Arbousse-Bastide, qui plus tard quelques mois avant l'expiration du délai en question, se constituait formellement mandataire pour le suivi de la demande. Dans ces circonstances, l'OEB n'avait aucune raison de supposer que le mandataire en charge persistait dans son erreur telle qu'exprimée dans la lettre du 25 juin 1996 et que pour cette raison ou tout autre la désignation de l'inventeur ne serait pas déposée à temps. Cela vaut même, si on fait abstraction de l'avertissement téléphonique au mandataire Dénoyez du 4 juillet 1996, noté dans le dossier de l'OEB et traité dans la décision attaquée, mais non mentionné dans le mémoire exposant les motifs de recours. Pour l'OEB n'existait aucune indication que le mandataire Arbousse-Bastide, qui était au courant de la demande dès son dépôt, dont une collègue avait assuré le respect du délai, et qui avait formellement assumé la responsabilité pour la demande longtemps avant l'expiration du délai, n'allait pas agir à temps. Par conséquent, le principe de la protection de la confiance légitime ne saurait être valablement invoqué.

2.5 Dans la mesure où la publication de la demande contenait

l'indication que la désignation de l'inventeur n'avait pas encore été déposée, il convient de considérer que cette indication était correcte et que, par principe, elle ne pouvait rien changer quant à la perte du droit préalable. En fait, cette dernière se détermine exclusivement par les dispositions applicables de la CBE. L'argument, que cette indication "laisse clairement entendre que cette désignation est en attente, donc encore possible" ne saurait être pris au sérieux.

2.6 De même, le demandeur n'avait pas droit à une nouvelle notification donnant un délai supplémentaire, ni en vertu de la protection de la confiance légitime (voir supra), ni sur la base des dispositions de la CBE. Contrairement à la production de documents de priorité, dans le cas de défaut de désignation de l'inventeur, le délai de 16 mois, dans lequel il doit être remédié à l'irrégularité qui s'est produite, court selon la règle 41(1) en relation avec l'article 91(5) de la CBE, à compter du dépôt de la demande (J 1/80, JO 1980, 289). Pour favoriser la transparence et l'efficacité de la procédure, la CBE ne prévoit ni ne permet une telle notification ultérieure qui impliquerait une prolongation de fait d'un délai fixé par les textes que l'OEB n'est pas habilité à octroyer et lorsque le demandeur ou son mandataire est responsable du non-respect du délai. La perte de droit en résultant ne peut être évitée ou annulée que moyennant les voies de recours explicitement prévues dans la CBE - restitutio in integrum dans la situation présente, comme il est indiqué correctement dans la notification du 4 novembre 1997 - si les conditions spécifiées dans la CBE sont remplies. En cela la CBE ne diffère nullement des procédures nationales.

2.7 En conclusion, la constatation conformément à la règle 69(1) de la perte du droit en date du 4 novembre 1997 découlant de ce que la demande du brevet européen n° 96 440 028.7 était réputée retiré (article 91(5) CBE) avec effet du

13 août 1997, était correcte.

3.1 La requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe prescrite ait été acquittée (article 122(3) CBE).

3.1.1 Dans le cas d'espèce, l'Office n'a pu exécuter l'ordre de débit reçu le 14 janvier 1997 que le 30 janvier 1997, parce que le compte courant du mandataire était suffisamment approvisionné seulement à cette date.

3.1.2 Conformément au points 6.4 et 6.5 de la Règlementation applicable aux comptes courants (texte en vigueur en janvier 1997 ; JO OEB 1982, 15) dans le cas où, à la date de réception de l'ordre de débit, le crédit du compte ne suffit pas à couvrir le paiement d'une taxe, l'Office est tenu à en faire notification. Si le compte est approvisionné dans le délai d'un mois suivant la signification de ladite notification, de telle sorte qu'il est possible de débiter la taxe et la taxe d'administration prescrite, la date de la réception de l'ordre de débit est celle à laquelle le règlement est réputé effectué. Le texte pertinent de cette Règlementation ne prête pas à ambiguïté pour son application puisque ce moyen d'éviter une perte de droit à raison d'un approvisionnement insuffisant du compte courant est offert pour chaque ordre de débit.

3.1.3 Pourtant, dans le présent cas, une telle notification n'a jamais été faite pour la taxe de restitutio in integrum. Dans ces circonstances le non-paiement de la taxe d'administration ne peut pas être opposé au demandeur ; il s'ensuit que la taxe de restitutio in integrum dont il s'agit est réputée acquittée le 14 janvier 1997, jour où l'ordre de débit correspondant était reçu par l'Office.

3.2 L'article 122(2) CBE prévoit que la requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de

deux mois à compter de la cessation de l'empêchement.

3.2.1 Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a cessation de l'empêchement lorsque la personne en charge de la demande (c'est-à-dire le demandeur ou son mandataire) s'aperçoit qu'un délai n'a pas été observé (J 27/88, T 191/82 (JO 1985, 189), T 287/84 (JO 1985, 333), J 27/90 (JO 1993, 422)). La cause de l'empêchement visé à l'article 122 CBE est un élément de fait à déterminer en fonction des circonstances propres à chaque cas. En cas d'erreur de fait, la cessation de l'empêchement intervient à la date à laquelle toute personne en charge est censée avoir découvert l'erreur commise. Il ne s'agit pas nécessairement de la date de réception de la notification visée à la règle 69(1) CBE. Si toutefois une telle notification a été dûment signifiée, on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, qu'elle a entraîné la cessation de l'empêchement (J 7/82 (JO 1982, 391), J 27/90 (JO 1993, 422)).

3.2.2 Néanmoins, la Chambre, en absence d'affirmations ou de preuves du contraire, et en faveur du requérant n'estime pas nécessaire de remettre en question l'opinion de la première instance, selon laquelle la notification établie conformément à la règle 69(1) CBE du 4 novembre 1996 n'a entraîné la cessation de l'empêchement au sens de l'article 122(2) CBE que dix jour après sa mise à la poste.

3.3 Par conséquent, la requête en restitutio in integrum est réputée présentée dans les délais visés à l'article 122(2) CBE.

3.4 Quant au fait que le mandataire s'est décidé à déposer la requête suite à l'information informelle du 14 janvier 1997 de la part de l'OEB indiquant cette date comme le dernier jour pour déposer une telle demande, selon la Chambre il n'y avait pas dans ces circonstances d'obligation pour l'OEB

d'attirer à temps l'attention du mandataire sur la possibilité d'une requête en restitutio in integrum et sur la nécessité de respecter le délai de deux mois visée à l'article 122(2) CBE. La possibilité d'une telle requête ne constitue pas une irrégularité mais un moyen de recours offert par la CBE pour remédier aux conséquences d'une irrégularité préalable. La décision de se servir de ce moyen de recours ou d'un autre appartient au demandeur ; l'OEB ne peut et ne doit pas en assumer la responsabilité. Ceci vaut d'autant plus pour le respect du délai visé à l'article 122(2) CBE que les faits déterminant la cessation de l'empêchement se trouvent dans la sphère de compétence du demandeur ou de son mandataire. De plus, la restitutio in integrum est un moyen de recours que la CBE a en commun avec les régimes nationaux. Aussi pour cette raison on peut légitimement attendre qu'un demandeur et en tout cas un mandataire agréé soit capable de s'en servir correctement et en temps utile, si la situation l'exige. La protection de la confiance légitime n'implique pas une obligation de l'OEB de donner à son initiative des renseignements sur la possibilité de restitutio in integrum et sur ses exigences chaque fois que se manifeste la situation visée à l'article 122(1) CBE.

- 3.5 Le demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits, s'il fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (article 122(1) CBE).
- 3.6 Cette preuve n'a pas été apportée, au contraire : le cabinet de M. Arbousse Bastide, avant que celui-ci ne se soit constitué formellement mandataire pour la présente demande qu'il avait cependant lui-même déposée au nom de Philippe Caron, avait été informé que l'interprétation de la notification du 7 juin 1996 par Maître Dénoyez (alors le mandataire formel) était erronée et que pour la demande en question une désignation de l'inventeur devait être

déposée dans les délais ; une collègue du cabinet de M. Arbousse Bastide a assuré l'Office du respect dudit délai. Lui-même, ou au moins sa collaboratrice, était donc au courant de cette exigence concrète. La défense du mandataire, toute crédibilité mise à part, consistait à dire qu'il avait "considéré cette affaire comme réglée", parce que lors de sa reprise du mandat le dossier ne contenait pas de réponse écrite de la part de l'Office à la lettre de Maître Dénoyez est plutôt preuve d'une flagrante manque de vigilance dans ces circonstances.

- 3.7 Même si l'on fait abstraction de tout ce qui s'était passé avant la reprise formelle du mandat par M. Arbousse Bastide en janvier 1997, on arrive au même résultat : comme mandataire, il aurait dû immédiatement arriver à la conclusion, que l'opinion exprimée par M. Dénoyez dans sa réponse à la notification conformément à la règle 42 CBE était erronée ; au moins, aurait-il dû avoir de sérieux doutes qu'elle soit jamais partagée par l'Office. Ladite notification n'est qu'un rappel d'une exigence spécifique et renvoie à des dispositions de la CBE qui doivent être connues d'un mandataire. De plus, l'inventeur n'avait délibérément pas été désigné dans le requête en délivrance (signée par M. Arbousse Bastide comme "gérant"), parce qu'à l'époque le demandeur ne s'était pas encore décidé à ce sujet. Donc, la notification conformément à la règle 42 CBE ne pouvait en aucun cas être surprenante pour le mandataire.

4. *Requête en remboursement de la taxe de recours*

Comme il n'est pas fait droit au recours présent, le remboursement de la taxe de recours est exclu par la règle 67 CBE.

Conclusion

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :

M. Beer

M. K. S. Aúz Castro