

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 17 juin 2013**

N° du recours : J 0004/13 - 3.1.01
N° de la demande : 05816959.0
N° de la publication : 1814542
C.I.B. : A61K 31/40, A61K 31/135,
A61K 31/166
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Nouvelles compositions pharmaceutiques et leurs utilisations pour lutter contre les différentes formes d'accoutumance aux drogues

Demandeur :

Trimaran Limited

Référence :

Restitutio in integrum/TRIMARAN

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 122(1), 122(2) première phrase
CBE R. 125(4), R. 136(1)(2)

Mot-clé :

"Vice de signification - événement de référence pour le calcul du délai de deux mois pour former recours"

"Restitutio in integrum - cessation de l'empêchement - date"

"Restitutio in integrum (non) - requête non fondée"

Décisions citées :

J 0007/82, T 0428/98

Exergue :

-



N° du recours : J 0004/13 - 3.1.01

D E C I S I O N
de la Chambre de recours juridique 3.1.01
du 17 juin 2013

Requérante : Trimaran Limited
(Demanderesse) 105 St. Peter's Street
St. Albans
Hertfordshire AL1 3EJ (GB)

Mandataire : N.N.

Décision attaquée : Décision de l'agent des formalités de la DG2
agissant pour le compte de la division d'examen
de l'Office européen en date du 30 octobre 2009.

Composition de la Chambre :

Présidente : C. Vallet
Membres : G. Weiss
C.-P. Brandt

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande internationale WO/2006/048560, revendiquant la priorité d'une demande française en date du 5 novembre 2004, a été déposée le 7 novembre 2005. Le demandeur est entré valablement et dans les délais en phase européenne.
- II. Suite au défaut de paiement de la taxe annuelle pour la troisième année/brevet, exigible le 30 novembre 2007, le mandataire dûment constitué (ci-après "le mandataire") a été informé par une notification en date du 4 janvier 2008 qu'une régularisation de ce paiement moyennant le versement d'une surtaxe pouvait, dans un délai de six mois, être effectuée (article 86 (1), ensemble règle 51 (2) CBE). La taxe annuelle ainsi que la surtaxe n'ayant pas été acquittées, le mandataire a été informé par une notification en date du 4 juillet 2008 que la demande de brevet en cause était réputée retirée (article 86(2)CBE).
- III. En réponse à cette notification, le mandataire a acquitté la taxe et la surtaxe dues le 23 juillet 2008 et a présenté le 27 août 2008 une requête en *restitutio in integrum* dans le délai de six mois précité. La taxe de *restitutio in integrum* a été acquittée le 3 septembre 2008. Les motifs invoqués à l'appui de sa requête étaient les suivants :
- Le suivi des annuités était effectué avec l'aide du logiciel *Epithète*; Madame C. était en charge de ce suivi; elle identifiait les échéances et préparait les paiements. A son retour des vacances, elle a informé son employeur en août 2007 qu'elle était

enceinte et que la date d'accouchement était prévue fin décembre 2007. La naissance du bébé étant intervenue d'une manière inopinée le 14 octobre 2007, elle avait quitté le bureau pour congé de maternité dès début septembre 2007. D'autre part, elle envisageait de prendre un congé parental supplémentaire de trois ou six mois, voire de quitter le cabinet. Elle a finalement donné sa démission le 8 février 2008.

- La responsable du secrétariat, Madame T. en fonction depuis plus de dix ans est tombée malade au mois de février 2008. Sa maladie s'étant aggravée, il avait été estimé préférable, d'un commun accord, de mettre fin à ses fonctions à compter du 11 juillet 2008.

Le mandataire a joint à la requête la lettre de licenciement de Madame T. et la carte de naissance de la fille de Madame C.

- IV. Par une notification en date du 12 juin 2009 de sérieuses réserves à la fois sur la recevabilité ainsi que sur le bien-fondé de cette requête ont été exprimées par l'OEB qui a invité le mandataire à prendre position sur des objections émises dans un délai de deux mois.
- V. A défaut de réponse à cette notification, une décision de rejet de la requête en *restitutio in integrum* a été rendue le 30 octobre 2009.

Il a été considéré, d'une part, que la requête n'était pas recevable: l'attention du mandataire a été attirée par la notification en date du 4 janvier 2008, sur le défaut de paiement de la taxe annuelle pour la troisième

année/brevet et le risque de perte de droit qui s'y attache. En l'absence d'un empêchement objectif, le délai de deux mois prévu à la règle 136 (1) CBE ne s'appliquait pas.

D'autre part, à la supposer recevable, la requête ne serait pas fondée :

- l'absence de la personne qui s'occupait des échéances, absence due à une grossesse, ne peut pas être considérée comme inattendue; on pouvait donc s'organiser pendant son absence pour congé de maternité, voire pour congé parental; l'échéance pour le paiement de la taxe annuelle pour la 3ème année/brevet étant fixée au 30 novembre 2007, il était encore possible soit avant l'accouchement soit après la démission de cette employée de payer la taxe avec ou sans surtaxe, sachant que l'accouchement a eu lieu le 14 octobre 2007 et que la personne a démissionné le 8 février 2008.
- la surveillance des délais a été laissée à un employé administratif. Il incombe en son absence de faire surveiller les échéances, voire d'effectuer par soi-même la surveillance des délais. Par conséquent, le mandataire ayant délégué toute tâche de surveillance des échéances au personnel administratif n'a pas fait preuve de toute la vigilance requise.
- enfin, le fait d'avoir chargé un autre cabinet de propriété industrielle d'exercer une surveillance des échéances ne relève pas le mandataire de sa responsabilité de s'assurer d'avoir constamment un système de contrôle fiable des échéances.

VI. Cette décision de rejet de la requête en *restitutio in integrum* en date du 30 octobre 2009 a été signifiée par

lettre recommandée avec avis de réception. Elle a été reçue le 3 novembre 2009.

- VII. Par lettre en date du 17 mars 2010, reçue le même jour, le mandataire a déposé un acte de recours contre la décision de rejet de la requête en *restitutio in integrum*. La taxe de recours a été acquittée le 18 mars 2010.

Dans ce courrier il explique qu'il n'a pris connaissance de la décision de rejet de la requête en *restitutio in integrum* que le 4 février 2010 dans le cadre d'une réunion entre les représentants de la demanderesse. Après vérification des pièces, il a constaté que l'accusé de réception n'était pas signé par une personne habilitée de sorte que le recours formé contre cette décision avait été présenté dans les délais prescrits. A titre subsidiaire, le mandataire a également présenté une requête en *restitutio in integrum* dans le délai de deux mois pour former recours.

- VIII. En pièce jointe à l'acte de recours, le mandataire a présenté un mémoire dans lequel il a exposé les motifs pour lesquels il considère d'une part, que la décision de rejet de la requête en *restitutio in integrum* devrait être annulée et d'autre part, que la requête devrait être considérée comme recevable et fondée.

- IX. Les moyens présentés quant à la recevabilité de la requête en *restitutio in integrum* peuvent se résumer comme suit :

- Le défaut de paiement de la taxe annuelle ainsi que de la surtaxe n'a été "découvert" qu'à la date de

réception de la notification du 4 juillet 2008 signalant la perte de droit, c'est-à-dire le 14 juillet 2008, la règle des 10 jours devant être appliquée. Par conséquent, la date de cessation de l'empêchement faisant courir le délai de deux mois prévu par la règle 136 (1), première phrase CBE est le 14 juillet 2008. La requête en *restitutio in integrum* a été présentée le 26 août 2008 et les taxes acquittées dans les délais. La requête est donc recevable.

- X. Les moyens présentés concernant le bien-fondé de la requête en *restitutio in integrum* peuvent se résumer comme suit :

En août 2007 le cabinet employait deux personnes, à savoir Madame C. qui s'occupait à répondre à des notifications de l'OEB et qui avait directement en charge le suivi des échéances, et en tant qu'assistante, Madame T. Le suivi des annuités était effectué avec l'aide du logiciel *Epithète*. Madame C. identifiait les échéances et préparait les paiements, ce travail s'effectuant sous la supervision du mandataire. Les actes de paiement étaient la responsabilité de Madame T. Ce système a fonctionné durant de longues années, ce qui, conformément à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, témoigne du fait qu'il était normalement satisfaisant.

C'est en août 2007 que Madame C., de retour de vacances, a informé le mandataire qu'elle était enceinte et qu'elle allait prendre son congé prénatal. La date d'accouchement étant initialement prévue pour fin décembre 2007, elle a quitté le bureau dès début

septembre 2007 et a accouché le 14 octobre 2007. De plus, elle a annoncé qu'elle envisageait de prendre un congé parental supplémentaire de trois ou six mois, voire même de quitter le cabinet. Son départ en congé de maternité a causé des troubles importants au sein du cabinet et le flou concernant sa période d'absence rendait très difficile de déterminer la stratégie de remplacement adéquate.

Toutefois, des mesures nécessaires pour garantir à tout moment un système fiable de suivi des annuités ont été prises :

- Madame C. a été remplacée par Monsieur B. Son expérience dans le domaine du contrôle de gestion lui permettait aisément d'identifier les délais et de s'occuper à tout ce qui touchait à la comptabilité et au paiement. Son travail se faisait sous la supervision du mandataire.

- Il a été recouru pour ces circonstances particulières au service et à l'aide supplémentaire d'un cabinet de propriété industrielle extérieur, le cabinet C. Le suivi et le respect de la surveillance des annuités ne pouvait donc qu'en être améliorés. L'établissement du listing de l'ensemble des brevets était un travail important; c'est pourquoi, il a été exigé qu'il soit effectué sous le contrôle d'un ingénieur brevets compétent du cabinet C. Malheureusement, cet ingénieur, de façon imprévisible, n'a pas pu alerter le mandataire de cette échéance à temps pour le 30 novembre 2007, vraisemblablement à cause de l'ordre chronologique de recherche des dossiers. Le recours au cabinet C. démontre qu'a été mis en place

suite au départ de Madame C. un système de vérification du suivi des annuités. Il démontre sans équivoque qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

- Le cabinet B., un autre cabinet de conseils en brevets, qui était resté l'interlocuteur direct de la demanderesse a lui aussi continué à surveiller de son côté les échéances de cette demande de brevet. Il a d'ailleurs averti que la taxe annuelle était à payer avant le 30 novembre 2007.

En conclusion, malgré les circonstances exceptionnelles dues au départ de Madame C. un système de surveillance des échéances comportant trois niveaux avait été établi.

Le mandataire a également fait valoir une erreur isolée de Madame T. qui accomplissait ces tâches depuis dix ans (sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre problème). En l'espèce, elle n'a pas accompli la tâche qui lui avait été confiée, à savoir le dépôt de chèque à la BNP. Il s'agit donc, en l'espèce, d'une erreur isolée commise par une assistante, qui exécutait ses tâches sous la supervision du mandataire.

- XI. Par notification en date du 26 février 2013, la chambre de recours juridique a communiqué à la requérante son avis provisoire portant à la fois sur la recevabilité du recours ainsi que sur la requête en *restitutio in integrum*. Un délai de réponse de deux mois avait été fixé. A l'expiration du délai de deux mois, la greffière de la Chambre, constatant l'absence de réponse à la notification de la Chambre, a contacté téléphoniquement le mandataire nouvellement constitué pour s'enquérir

d'une éventuelle prise de position de sa part. Celui-ci l'a informée qu'il avait bien reçu la notification de la Chambre et qu'il n'y répondrait pas.

Motifs de la décision

1. *Recevabilité du recours*

1.1 La décision attaquée porte la date du 30 octobre 2009. Conformément à la règle 126 (1), première phrase CBE, elle a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2009. A supposer cette signification régulière, le délai pour former recours expirait le 10 janvier 2010 (soit 30 octobre 2009 + 10 jours + 2 mois, règle 126(2) CBE, ensemble article 108, première et deuxième phrases CBE). L'acte de recours (complété par le mémoire de recours) a été reçu à l'OEB le 17 mars 2010 soit bien au-delà du délai de deux mois prescrit. Il en est de même de la taxe de recours qui a été acquittée le 18 mars 2010. Le recours est donc *a priori* réputé non formé (article 108, première et deuxième phrases CBE).

1.2 Dans son acte de recours, le mandataire expose que l'accusé de réception litigieux a été signé par Madame M., employée de la société DELPHARM et non du cabinet GEFIB, cabinet de conseils en brevets destinataire de la décision de rejet, domicilié dans les mêmes locaux que la société DELPHARM. Madame M. n'était pas habilitée à signer les lettres recommandées destinées au cabinet GEFIB, mais devait renvoyer le postier vers le cabinet GEFIB pour que la pièce

signifiée soit réceptionnée. Une attestation de Madame M. en ce sens est versée aux dossier.

- 1.3 Au vu des explications et de l'attestation en cause, force est de constater qu'il y a eu, en l'espèce, un vice de signification.
- 1.4 Selon la règle 125 (4) CBE, "la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l'Office européen des brevets prouve qu'elle a été reçue". Il appartient donc à la chambre de recours juridique d'établir à quelle date la décision de rejet de la requête en *restitutio in integrum* a été effectivement reçue par son destinataire. L'accusé de réception, qui constitue normalement cette preuve, étant irrégulier, il y a lieu de retenir que Monsieur B., mandataire agréé destinataire de la décision (règle 130(1) CBE) a pris connaissance de celle-ci le 4 février 2010 ainsi qu'il l'admet (cf. acte de recours, 1ère page, point 1 et 2ème page, point 5).
- 1.5 L'acte de recours ayant été reçu le 17 mars 2010 et la taxe de recours acquittée le 18 mars 2010, le recours est formé dans le délai de deux mois prescrit à l'article 108, première et deuxième phrases CBE. Le mémoire exposant de recours ayant été joint en annexe à l'acte de recours et reçu le même jour, le mémoire a, par conséquent, été reçu dans le délai de quatre mois prescrit à l'article 108, troisième phrase CBE.
- 1.6 Le recours est donc recevable.

2. *Requête en restitutio in integrum*

2.1 Recevabilité de la requête en *restitutio in integrum*

2.1.1 Date de la cessation de l'empêchement (règle 136(1), première phrase CBE) :

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours (voir par exemple J 7/82 JO OEB 1982, 391 et T 428/98 JO OEB 2001, 494), l'empêchement cesse à la date à laquelle la personne en charge de la demande de brevet (en l'espèce: le mandataire dûment constitué) s'aperçoit que le délai n'a pas été observé. En l'espèce, c'est la réception de la notification de perte de droit en date du 4 juillet 2008 qui a eu comme conséquence que le mandataire a payé les taxes dues c'est-à-dire accompli "l'acte non accompli". C'est donc au plus tôt les 5-6 juillet 2008 - date de réception de la notification de perte de droit - ou au plus tard le 21 juillet 2008 - date à laquelle les taxes dues ont été acquittées, à savoir l'"acte non accompli" à présent accompli - qui peuvent être considérés comme les points de départ du délai de deux mois selon la règle 136 (1), première phrase CBE.

2.1.2 Le mandataire ayant présenté le 26 août 2008 une requête en *restitutio in integrum* accompagnée de motifs et payé la taxe de *restitutio in integrum*, le délai de deux mois précité, quelle que soit l'hypothèse retenue, a donc été respecté.

2.1.3 La requête en *restitutio in integrum* est donc recevable (article 122(2), première phrase, ensemble règles 136 (1) et 136(2), deuxième phrase CBE).

2.1.4 De façon superfétatoire, la Chambre aimerait souligner que le fait que l'OEB envoie la notification selon la règle 51 (2) CBE et établisse la date de sa réception ne peut constituer, à lui seul, la date de la "cessation de l'empêchement". Cette dernière date s'établit à partir des éléments de faits propres à l'affaire en cause. La cessation de l'empêchement est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce (voir les décisions précitées, point 2.1.1). D'autre part, contrairement à ce que soutient le mandataire, l'application pure et simple du délai fictif de signification (la règle des 10 jours), en l'espèce, à la notification de perte de droit pour le calcul du délai de deux mois selon la règle 136 (1), première phrase CBE est juridiquement erroné et serait contraire à la jurisprudence constante des chambres de recours.

3. Bien-fondé de la requête en *restitutio in integrum*

3.1 Obligation de vigilance

3.1.1 Conformément à l'article 122 (1) CBE, le demandeur ou le cas échéant, son mandataire doit démontrer avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, et malgré tout, ne pas avoir été en mesure de respecter le délai en cause.

3.1.2 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les faits de chaque cause doivent être examinés dans leur ensemble tels qu'ils existaient avant l'expiration du délai, en l'espèce de novembre 2007 à juin 2008. En d'autres termes, ce ne sont que les circonstances qui

régnait pendant cette période de temps qu'il faut examiner pour déterminer s'il a été fait preuve ou non de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances".

3.1.3 Suite à l'absence et au départ de Madame C., trois niveaux de surveillance des échéances ont été mis en place dans le cabinet du mandataire, à savoir :

a) le remplacement de Madame C. par Monsieur B. fils;

b) le recours, pour ces circonstances particulières, au service et à l'aide supplémentaire d'un cabinet de propriété industrielle extérieur, le cabinet C.;

c) le contrôle des échéances par le cabinet B. qui était resté l'interlocuteur direct de la demanderesse.

3.1.4 Concernant le point a) :

Le remplacement de Madame C. par une personne "tout aussi qualifiée", à savoir Monsieur B. fils, aurait été une des mesures de nature à établir que la vigilance requise a été mise en œuvre. Toutefois, force est de constater qu'il n'est pas précisé, ni justifié de la date de ce remplacement; il semblerait du reste qu'il soit intervenu bien après le délai non respecté. A cet égard, la Chambre note que les faits allégués n'ont pas été établis par des preuves, notamment les déclarations ou attestations des personnes concernées et des éléments matériels.

3.1.5 Concernant le point b) :

Le rôle joué par le cabinet C. dans la gestion des échéances est peu clair. Le simple fait de mentionner un autre cabinet et de fournir le curriculum vitae de son dirigeant est insuffisant. Au point 16 du mémoire de recours, il est fait mention d'un ingénieur brevet compétent qui aurait failli dans sa tâche. Une déclaration de sa part concernant notamment les procédures qu'il a suivies n'a pas été produite. D'une manière générale, comme déjà indiqué ci-dessus, l'ensemble des faits doivent être justifiés par des déclarations / attestations des personnes concernées. De telles pièces n'ont pas été produites et ce même après la notification de la Chambre qui avait expressément demandé que de telles pièces soient fournies.

3.1.6 Concernant le point c), force est de constater que le cabinet B. a effectivement averti le cabinet GEFIP de la taxe annuelle à payer avant le 30 novembre 2007. Toutefois, cet avertissement n'a pas été suivi d'effet et ce pour des motifs qui ne sont pas explicités.

3.1.7 Enfin, au point 14 du mémoire exposant les motifs de recours, il est affirmé qu'un contrôle de supervision du mandataire a été effectué; toutefois, aucune explication ni preuve n'a été fournie sur les modalités concrètes de cette supervision.

3.2 La "méprise isolée"

3.2.1 Selon le recours, Madame T. accomplissait ses tâches d'assistante depuis dix ans. En l'espèce, elle n'a pas effectué la tâche qui lui avait été confiée, à savoir le

dépôt du chèque à la banque. Il s'agirait donc, en l'espèce, d'une erreur isolée commise par une assistante. Cette erreur s'expliquerait par le fait qu'elle était tombée malade en février 2008 et, par la suite, fut licenciée en juillet 2008. L'instabilité et la faiblesse provoquées par sa maladie l'auraient probablement amenée à commettre une erreur qu'elle n'avait jamais commise auparavant.

3.2.2 Cependant, Madame T. aurait reçu les instructions pour payer les taxes dues dès réception de la notification le 8 janvier 2008; elle est toutefois tombée malade en février 2008 soit un mois après son "erreur isolée". La Chambre ne peut que noter une incohérence dans les faits. D'autre part, il est affirmé au point 19 du mémoire exposant les motifs de recours que, concernant le dépôt du chèque à la banque, "le bordereau l'accompagnant [avait] déjà été rempli" et que "(1)es autres paiements ... confiés au mois de janvier [avaient] été effectués." Ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve, bien que la Chambre ait expressément demandé que les pièces en cause soient produites.

4. Au vu de ce qui précède, la Chambre ne peut que conclure que la requête en *restitutio in integrum* n'est pas fondée (article 122 (1), ensemble règle 136(2), première phrase CBE). Le recours ne peut donc qu'être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

La Greffière :

La Présidente :

C. Eickhoff

C. Vallet