

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 28 septembre 1998

N° du recours : J 0020/96 - 3.1.1

N° de la demande : 91 913 849.5

N° de la publication : 0537287

C.I.B. : G06F 15/30

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé et coupleur servant à interfacer un support de données portable avec un processeur central

Demandeur :

MICRO CARD TECHNOLOGIES, INC.

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

EPC Art. 91(1)(a), 91(3), 108, 119, 121, 122, 133(2)
R. 26(2)(d), 67, 78(2), 82, 101(2)

Mot-clé :

Adresse/dernière adresse connue

Décisions citées :

J 0018/90, J 0016/94

Exergue :



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : J 0020/96 - 3.1.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours juridique
du 28 septembre 1998

Requérant : MICRO CARD TECHNOLOGIES, INC.
8000 Tower Crescent Drive
Suite 1350
USA - Vienna, VA 22182 (US)

Mandataire : Corlu, Bernard
68, route de Versailles
PC/59C18
F - 78430 Louveciennes (FR)

Décision attaquée : Décision de la section de dépôt de l'Office
européen des brevets signifiée par voie postale
le 15 septembre 1995 rejetant la demande de
brevet n° 91 913 849.5 conformément à
l'article 91(3) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : J. C. M. de Preter
M. K. S. Aúz Castro

Exposé des faits et conclusions

- I. Après avoir déposé une demande PCT le 23 avril 1991 revendiquant la priorité d'un dépôt aux Etats-Unis du 5 juillet 1990, la requérante, qui a son siège aux Etats-Unis, a fait appel à un mandataire agréé anglais lors de l'entrée dans la phase régionale le 13 janvier 1993 (numéro de la demande : 91913849.5). L'adresse de la requérante, figurant au dossier PCT, était la suivante : 14070 Proton Road, Dallas TX 75244.

- II. Après le retrait dudit mandataire en date du 19 mai 1993, la S.A. Bull de France (Direction de la Propriété industrielle) envoya à l'OEB (DG1) un formulaire 1004 contenant un pouvoir général en date du 13 août 1993, en demandant de bien vouloir procéder à son enregistrement et d'en envoyer une copie à la mandante, la firme Micro Card Technologies, Inc. Le pouvoir même mentionnait comme mandante la société "MicroCard Technologies, Inc." ayant son siège à 15851 N. Dallas Parkway, Suite 500, Dallas, Texas 75248 et comme mandataires M. Colombe et Y. Debay. Au bas du pouvoir figurait la signature de A. D'Avezac, Président de Micro Card Technologies, Inc. Ni la lettre d'accompagnement, ni le pouvoir ne faisaient référence à une demande de brevet quelconque.

- III. La Division juridique de l'OEB enregistra ce pouvoir sous le numéro 32 494 ainsi qu'il appert d'une copie renvoyée aux nouveaux mandataires le 18 août 1993. D'autre part, alors que la requérante était enregistrée sous la dénomination "Micro_Card Technologies, Inc.", sa nouvelle adresse fut enregistrée sous le nom "MicroCard Technologies, Inc."

- IV. Le 13 septembre 1994, la Section de dépôt envoya une communication par simple lettre au siège de la requérante, tel qu'il figurait au dossier PCT (cf. point I supra), pour lui demander de satisfaire dans les trois mois aux exigences de l'article 133(2) CBE et de nommer un nouveau mandataire agréé. La section de dépôt attira l'attention de la requérante sur la possibilité de rejet de la demande sur le fondement de l'article 91(3) CBE. Cette communication a été retournée à l'OEB le 27 septembre 1994 avec la mention "forwarding order expired from 75244".
- V. Le 15 septembre 1994, l'OEB reçut une lettre de M. Colombe datée du 9 septembre, adressée à la DG2, priant cette dernière de noter qu'il déléguait le pouvoir général n° 32 494 à B. Corlu, toujours sans référence à une quelconque demande de brevet. Le nom de M. Corlu fut enregistré sous la rubrique "MicroCard Technologies, Inc." où figuraient déjà ceux de M. Colombe et Y. Debay.
- VI. Le 25 août 1995, la Section de dépôt s'adressa à E. Kondracki, qui avait été l'agent américain de la requérante durant la phase internationale, afin de connaître la dernière adresse de cette dernière. En réponse, E. Kondracki communiqua en date du 29 août 1995 l'adresse suivante : 800_Tower Crescent Drive, Suite 1350, Vienna VA 22 182.
- VII. Par décision du 15 septembre 1995, la Section de dépôt rejeta la demande de brevet conformément à l'article 91(3) CBE. Cette décision fut signifiée par simple lettre à l'adresse de la requérante, telle qu'elle avait été communiquée par E. Kondracki.
- VIII. Le 18 juin 1996, B. Corlu envoya un téléfax à la Section de comptabilité de l'OEB. Il s'y référait à un appel téléphonique de sa collaboratrice, qui, le

4 juin 1996, avait demandé à ce service pourquoi l'annuité due en avril 1996 et concernant la demande en brevet n° 91913849.5 n'avait pas été prélevée automatiquement conformément aux instructions qui avaient été faites précédemment. Comme il avait été répondu que le dossier de cette demande en brevet avait été clôturé parce qu'aucun mandataire agréé n'avait été désigné et qu'ainsi l'OEB avait décidé de ne plus prélever d'annuité, B. Corlu demanda de lui envoyer toutes les pièces du dossier afin de pouvoir engager une procédure de recours, tout en confirmant qu'il était bien et était toujours mandataire dans cette affaire, ainsi qu'il résultait du pouvoir général n° 32 494.

Ces pièces lui furent envoyées par lettre du 27 juin 1996.

IX. Par téléfax du 2 août 1996, la requérante a présenté ce qu'elle appelle trois "moyens de recours" en vue de rétablir la demande de brevet.

Ces "moyens de recours" sont les suivants :

1. requête en poursuite de procédure selon l'article 121 CBE ;
2. requête en restitutio in integrum dans le délai de recours et subsidiairement dans le délai de dépôt de la requête en poursuite de procédure selon l'article 122 CBE ;
3. recours contre la décision de rejet du 15 septembre 1995 selon l'article 108 CBE.

X. Le paiement d'une taxe de recours, d'une taxe de requête en poursuite de la procédure, de trois taxes de restitutio in integrum pour les trois délais manqués

(délai de dépôt d'un recours, délai de dépôt d'un mémoire de recours, délai de dépôt d'une requête en poursuite) et d'une annuité pour la sixième année, ainsi que d'une surtaxe ont été enregistrés le 2 août 1996.

XI. Dans le téléfax précité, le mandataire a essentiellement exposé que la décision du 15 septembre 1995 ne semblait pas avoir été reçue par la requérante. Ceci, ainsi qu'il apparaissait d'un téléfax qu'il avait reçu de sa mandante, pouvait être dû à une erreur dans l'adresse (800_Tower Crescent Drive au lieu de 8000 Tower Crescent Drive) à laquelle la décision avait été signifiée. Il en a conclu que la signification de la décision entreprise n'avait eu lieu que le 4 juin 1996 et ce conformément à la décision J 22/94, selon laquelle, s'il n'est pas prouvé avec certitude qu'une lettre de l'OEB, signifiant un délai, a été reçue par un demandeur, la signification était réputée faite à la date à laquelle le mandataire avait été informé du délai non observé. Il fût également exposé que toute la vigilance nécessitée par les circonstances avait été respectée.

XII. Dans le mémoire de recours envoyé par téléfax du 5 août 1996, le mandataire de la requérante a développé en essence les arguments suivants quant aux "moyens de recours" :

- la règle 101(2) CBE n'exige pas qu'un pouvoir général soit accompagné de la liste des demandes de brevet auquel il se rapporte. Au contraire, les termes "pour toutes les affaires de brevet le concernant" laissent entendre que la désignation de mandataire est globale. D'autre part, seule la société Bull S.A. était titulaire d'un pouvoir général et payait d'ailleurs les annuités depuis 1994 pour la requérante, qui n'avait pas déposé

d'autre demande en brevet que celle en cause. La Section de dépôt aurait dû consulter le registre des pouvoirs généraux au lieu d'émettre une notification selon l'article 91(1)a) CBE ou au moins envoyer une copie de ladite notification à la société Bull S.A. ;

- l'OEB a manqué de diligence en attendant un an et trois mois avant de réclamer une désignation de mandataire et en attendant à nouveau près d'un an avant de s'informer de la nouvelle adresse de la requérante. En effet, le risque de voir changer les adresses ne pouvait que croître entre temps. Ce retard important avait porté préjudice à la requérante, et ce d'autant plus que, comme en l'espèce, la sanction très sévère de la règle 78(2) CBE pouvait s'appliquer.

La requérante a demandé le remboursement de la taxe de recours. Elle a, par ailleurs, donné son accord pour l'utilisation de la langue française dans la présente décision (décision J 18/90, JO OEB 1992, 511).

Motifs de la décision

1. La première requête concerne la poursuite de la procédure de la demande de brevet européen. Dans l'article 121 CBE, le paragraphe (1) dispose que, lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute d'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets - en l'occurrence le délai pour nommer un mandataire agréé - l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande. La compétence pour décider sur la requête correspondante incombe à l'instance qui est compétente

pour statuer sur l'acte non accompli (article 121(3) CBE), en l'espèce donc à la Section de dépôt. Il en est de même de la requête en restitutio in integrum déposée à cet égard dans la deuxième partie de la deuxième requête (article 122(4) CBE). La Chambre juridique n'est donc pas compétente pour statuer sur ces deux requêtes.

2. La deuxième requête, dans sa première partie, concerne la restitutio in integrum dans le délai de recours. Cette requête est de nature auxiliaire et ne peut venir en cause qu'au cas où le recours présenté dans la troisième requête s'avérerait non formé dans le délai prescrit.

3. La Chambre doit donc procéder à l'examen de la recevabilité du recours.

3.1 Avant d'examiner si les délais prescrits par l'article 108 CBE ont été observés, la question se pose de savoir si le recours a été formé sous condition, à savoir sous la condition qu'il ne soit pas fait droit aux requêtes antécédentes. En effet, un recours ou une requête conditionnelle ne saurait, à cause de son manque de clarté et de son caractère ambigu, être retenue comme recevable (voir décision J 16/94, JO OEB 1997, 331).

Dans le cas présent, la Chambre considère que les différentes requêtes sont toutes du même rang. En effet, elles apparaissent indépendantes les unes des autres et chacune d'elles repose sur un fondement différent.

Ainsi, la déclaration de formation du recours s'avérant sans condition, le recours est à cet égard recevable.

- 3.2 L'autre aspect de la recevabilité du présent recours concerne le respect des délais afférant au dépôt du recours et du mémoire de recours.

L'article 108 CBE dispose que le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision et le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

- 3.3 Les conditions de signification des décisions sont définies dans l'article 119 et les règles 77 à 81 CBE.

En l'occurrence, la Section de dépôt a signifié la décision entreprise selon les dispositions de la règle 78(2) CBE. Cette dernière prévoit que les significations dont les destinataires n'ont ni domicile, ni siège sur le territoire d'un état contractant et qui n'ont pas désigné un mandataire conformément à l'article 133(2) CBE sont faites par remise à la poste de la pièce à signifier sous forme de lettre ordinaire portant la dernière adresse connue de l'Office européen des brevets. Selon cette règle, la signification est réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu, même si la lettre est renvoyée à l'expéditeur faute d'avoir pu être délivrée à son destinataire.

- 3.4 Se pose alors la question de savoir si toutes les conditions énumérées dans cette règle ont été respectées par la Section de dépôt.

- 3.5 La première condition se référant au fait que le destinataire n'a ni domicile, ni siège sur le territoire d'un état contractant est satisfaite puisque la requérante avait, à l'époque, son siège aux Etats-Unis.

3.6 Quant à la deuxième condition concernant le manque de désignation d'un mandataire et donc la non-observation des dispositions de l'article 133(2) CBE qui oblige les personnes physiques et morales sans domicile ou siège dans un des états contractants de se faire représenter par un mandataire agréé et d'agir par son entremise dans toute procédure instituée par la présente convention sauf pour le dépôt d'une demande de brevet, la requérante a fait valoir qu'elle a toujours été représentée par un mandataire agréé.

Il est vrai que la requérante s'est faite représenter par un mandataire agréé dans la procédure engagée devant la Section de dépôt dès l'entrée dans la phase régionale. Conformément à la règle 26(2)(d) CBE, le nom et l'adresse professionnelle du mandataire constitué ont été indiqués dans le formulaire 1200 qui contenait également une requête en délivrance.

Dès lors, lorsque le mandataire agréé s'est retiré, le nom et l'adresse professionnelle des nouveaux mandataires agréés constitués auraient dû être communiqués à l'instance chargée de la procédure. La règle 101(2) CBE, qui ne fait qu'exprimer ce qui est propre à tout pouvoir général, c'est-à-dire qu'il autorise un mandataire à représenter son mandant dans toutes les affaires le concernant, ne dispensait pas la requérante de cette obligation, de sorte qu'elle ne pouvait se limiter à l'envoi d'un pouvoir général à enregistrer par la Division juridique, car un pouvoir général ne produit pas d'effet pour une demande déterminée si, par ailleurs, le mandataire ne se constitue pas en tant que tel pour cette demande.

Le point 3 c) des "Remarques" concernant ce pouvoir général et qui font partie intégrante du formulaire 1004 employé par la requérante lors de l'envoi du pouvoir général le 13 août 1993, prévoit

explicitement que l'enregistrement du pouvoir général ne fait pas d'office l'objet d'un avis dans les dossiers des demandes pour lesquelles le mandataire a été ou sera constitué.

Pour que la constitution du mandataire soit effective, le numéro de la demande en cause aurait dû être au moins mentionné lors de l'envoi du pouvoir général du 13 août 1993, ce qui ne fut pas le cas ainsi que la requérante le reconnaît dans son acte de recours. Si le numéro de la demande avait été mentionné, conformément à la pratique suivie par la Division juridique, celle-ci aurait envoyé une photocopie des pièces reçues à la Section de dépôt, qui aurait ainsi été avertie de l'intervention de M. Colombe et Y. Debay puis de celle de B. Corlu (et non pas de celle de la S.A. Bull comme le prétend à tort la requérante).

- 3.7 Dès lors qu'à la suite du retrait du mandataire anglais il n'était plus satisfait aux exigences de l'article 133(2) CBE, la Section de dépôt a fait une juste application de la règle 78(2) CBE.
- 3.8 La troisième question qui se pose est de savoir si la Section de dépôt a signifié la décision attaquée à la dernière adresse du destinataire connue de l'Office.
- 3.9 Comme il apparaissait de la notification retournée à l'envoyeur que la requérante avait changé son siège, la Section de dépôt s'est finalement adressée à l'agent américain qui était intervenu pour la requérante dans la phase internationale afin de connaître la nouvelle adresse de cette dernière. Cette attitude louable de la Section de dépôt prouve qu'avant de signifier sa décision de rejet, elle a cherché à s'assurer que la requérante puisse recevoir cette signification. Il résulte par ailleurs de ce qui a été exposé au chapitre III supra qu'aucune investigation au sein de

l'OEB ne pouvait aboutir puisque, suite à l'enregistrement erroné du nom de la requérante (MicroCard Technologies, Inc. au lieu de Micro_Card Technologies, Inc.), il était impossible de trouver la nouvelle adresse de la requérante communiquée à l'Office avec le pouvoir général.

D'autre part, le formulaire 1004 qui avait été employé pour le pouvoir général contenait deux copies, une copie verte destinée au mandataire et une copie jaune à renvoyer au mandant sur demande. Or, cette demande avait été faite dans la lettre accompagnant l'envoi du pouvoir général et avait été confirmée dans le formulaire 1004. Dès lors, le renvoi de la copie jaune du pouvoir général n° 32 494 à la nouvelle adresse de la requérante a dû être effectué par la Division juridique en même temps que celui de la copie verte aux nouveaux mandataires, c'est-à-dire le 18 août 1993, date du poinçon de l'OEB figurant sur la photocopie de cette dernière annexée à l'acte de recours.

Dans ces conditions, la prise en considération effective de cette nouvelle adresse dans sa correspondance avec la requérante, par un des services de l'OEB - en l'espèce la Division juridique - permet de retenir que cette adresse est bien, à cette époque, la dernière adresse connue de l'OEB au sens de la règle 78(2) CBE. Il en résulte que la notification faite le 13 septembre 1994 par un autre service de l'OEB, à savoir la Section de dépôt, à l'adresse précédente était irrégulière et que, dès lors, la décision rendue le 15 septembre 1995, basée sur l'omission de réagir en temps voulu à cette notification, l'est aussi.

Quant à l'adresse signalée par l'agent américain E. Kondracki, il résulte du téléfax de la requérante daté du 30 juillet 1996 et adressé à B. Corlu que, si

elle n'a pas eu connaissance de la décision du 15 septembre 1995, cela est apparemment dû à une erreur dans le libellé de l'adresse communiquée par E. Kondracki (800 Tower Crescent Drive au lieu de 8000 Tower Crescent Drive).

Dès lors, cette adresse, qui s'avère erronée et qui émanait d'une personne n'ayant pas de pouvoir de représentation devant l'OEB, ne saurait être retenue comme la dernière adresse connue de l'OEB au sens de la règle 78(2) CBE.

Dans ces conditions, les dispositions relatives aux significations n'ayant pas été observées pour la décision du 15 septembre 1995, il y a lieu de faire application de la règle 82 CBE, selon laquelle, la signification est, en pareille circonstance, réputée avoir été faite à la date à laquelle l'OEB prouve qu'elle a été reçue. La photocopie de la décision du 15 septembre 1995 ayant été envoyée au mandataire de la requérante le 27 juin 1996, il résulte de ce qui précède que le recours et le paiement de la taxe de recours datés 2 août 1996 ont été effectués en temps opportun. Il en est de même du dépôt du mémoire de recours, effectué le 5 août 1996.

3.10 Il apparaît en conséquence que le recours satisfait aux conditions de recevabilité de l'article 108 CBE.

4. La nouvelle adresse de la requérante communiquée à l'Office le 13 août 1993 devant être retenue comme la dernière adresse connue de l'OEB à l'époque (cf. supra 3.9), la notification du 13 septembre 1994 faite par la Section de dépôt à l'adresse précédente de la requérante telle qu'elle apparaissait au dossier PCT, était déjà irrégulière et en contradiction avec la règle 78(2) CBE. Ceci ayant pour conséquence que le délai de trois mois n'avait pas commencé à courir. Dès

lors, la décision rendue le 15 septembre 1995 et fondée sur l'omission de réagir en temps voulu à cette notification apparaît elle aussi irrégulière. Elle doit, en conséquence être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède que, malgré les négligences commises lors de l'envoi du pouvoir général et de la sous-procuration, le recours aboutit et que, dès lors, les requêtes en restitutio in integrum sont devenues sans objet. Il convient donc de rembourser les taxes correspondantes.
6. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné selon la règle 67 CBE lorsqu'il est fait droit au recours si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

En l'espèce, la requête correspondante doit être rejetée parce qu'un vice substantiel de procédure n'a pas été commis. Il est vrai que la Section de dépôt n'a pas été prompte à réclamer la désignation d'un nouveau mandataire, mais cela ne saurait constituer un vice de procédure car c'est la requérante qui était tenue de nommer un mandataire agréé. Il en est de même pour ce qui concerne la nouvelle adresse, c'est à la requérante ou à son mandataire qu'il incombait de la fournir. Tous les problèmes auraient été évités si un des mandataires autorisés par pouvoir général s'était constitué en tant que tel pour la demande en question.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

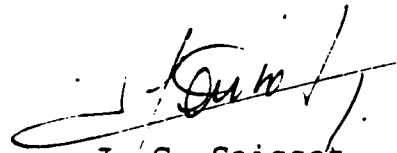
1. La Chambre juridique n'est pas compétente pour statuer sur la requête en poursuite de la procédure, ni sur la requête en restitutio in integrum la concernant.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré pour suite à donner.
4. Le remboursement des deux taxes de restitutio in integrum afférentes au délai du recours, ainsi qu'à celui du dépôt du mémoire de recours, est ordonné.
5. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier :



J. Rückerl

Le Président :



J.-C. Saisset