



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

DECISION N° 0124 /OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Membres : Madame KOUROUMA Paulette

Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber

Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette

Recours en annulation contre la décision n°
0110/OAPI/DG/DGA/DPG/SBT/SCAJ du 16 juin 2008 portant
rejet de la demande de restauration des droits rattachés au
Brevet n° 13148.

LA COMMISSION

Vu L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et
entré en vigueur le 28 février 2002 ;

Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;


Vu la décision n° 0110/OAPI/DG/DGA/DPG/SBT/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;


Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 26 juillet 2007, le Cabinet Henri JOB a, au nom de Beijing Joinn Pharmaceutical Center, introduit une demande en vue de la restauration des droits rattachés au Brevet d'invention n° 13148 déposé le 17 juin 2005 ;

Considérant que par décision n° 0110/OAPI/DG/DGA/DPG/SBT/SCAJ du 16 juin 2008, le Directeur Général a rejeté la demande de restauration de ce brevet au motif que ladite demande a été introduite hors délai et que les conditions de la restauration n'étaient plus remplies ;

 **Considérant** que le 18 août 2008, la Société Beijing Joinn Pharmaceutical Center représentée par le Cabinet J. EKEME, a formé un recours en annulation contre cette décision devant la Commission Supérieure de Recours ;

 Qu'à l'appui de ce recours, la société Beijing Joinn Pharmaceutical Center soulève les difficultés de communication successives du titulaire du brevet au mandataire intermédiaire, le Cabinet Sud-Africain de propriété intellectuelle Jan S. De Villers, puis de ce dernier au mandataire OAPI, le Cabinet Henri JOB ;

Que ces difficultés de communication ont entraîné la transmission tardive des instructions relatives au paiement de la seconde annuité ; et d'autre part la lettre du 5 avril 2006 du Directeur Général de l'OAPI adressée au titulaire du Brevet n° 13148, lui rappelait qu'il était déchu de ses droits et lui indiquait la voie à suivre pour la restauration de ce droit en des termes très

précis et sans équivoque à savoir : « ... pour que le titulaire soit rétabli dans ses droits, il est nécessaire d'introduire une requête en restauration des droits au plus tard le 17 décembre 2007 ainsi que le stipulent les dispositions de l'article 41 de l'Annexe suscitée » ;

Considérant que le recourant fait valoir que le non paiement de la deuxième annuité qui est la résultante de l'incompréhension entre les deux Cabinets est une circonstance indépendante de sa volonté et ne lui est donc pas imputable ;

Que les fautes successives du mandataire de ne lui avoir pas indiqué ni le montant du paiement de l'annuité, ni que la deuxième annuité était payable au moment du dépôt de la demande PCT d'une part, et d'autre part, le délai butoir du 17 décembre 2007 prescrit par l'OAPI au lieu du 17 juin 2007, pour déposer sa demande de restauration, ne doivent pas entraîner des conséquences dommageables pour le titulaire du Brevet n° 13148, qui est ignorant de la législation et des usages de l'OAPI ;

Que tous ces facteurs doivent être interprétés comme une circonstance indépendante de sa volonté et assimilables à un événement fortuit et inévitable pour le déposant qui a fait preuve de diligence et de suivi ;

Qu'elle conclut à l'application de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui en sa faveur et à la restauration de ses droits rattachés au Brevet n° 13148 par l'annulation de la décision n° 0110/OAPI/DG/DGA/SBT/SCAJ du 26 juin 2008 en toutes ses dispositions ;

Considérant que dans ses écritures en réplique du 1^{er} avril 2009, le Directeur Général de l'OAPI fonde sa décision sur les dispositions de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui qui prescrivent que la demande de restauration doit être effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date où le paiement de l'annuité était dû ;

KP

Que la restauration des droits relatifs à un brevet ne saurait être demandée sans limitation de délai ;

Que la notification du 5 avril 2006 avait pour but d'informer le titulaire sur la situation juridique de son titre et non la modification des délais clairement fixés par l'Accord de Bangui et que les mandataires agréés auprès de l'OAPI connaissent très bien ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société Beijing Joinn Pharmaceutical Center a respecté les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui dispose que « lorsque la protection conférée par un brevet n'a pas été renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droits peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister, et au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû » ;

Considérant que la taxe était due le 17 juin 2005 et aurait dû être payée au plus tard le 17 décembre 2005 moyennant le paiement de la pénalité de retard ;

Que la demande de restauration aurait dû être introduite au plus tard le 17 juin 2007 ;

Qu'elle n'a été introduite que le 26 juillet 2007, soit plus de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû ;


KP

Considérant que la jurisprudence de l'OAPI assimile la faute exclusive du mandataire à un événement fortuit et inévitable pour le déposant qui a fait preuve de diligence et de suivi ;


Que cependant, dans le cas d'espèce, la faute du mandataire n'est pas évidente et le déposant ne rapporte pas la preuve d'avoir fait diligence pour le paiement de la seconde annuité en ce sens que, dans la demande en annulation du 18 août 2008, le Cabinet J. EKEME indiquait clairement « que le Cabinet Henri JOB, s'est conformé à l'instruction d'entrée en phase régionale, mais n'a pas effectué le paiement de l'annuité, faute d'avoir reçu les fonds pour ledit paiement, pendant que le Cabinet Jan S. DE Villers, était persuadé de son côté que le Cabinet Henri JOB en ferait l'avance » ;

Considérant d'autre part que la thèse du justiciable peu averti des textes de l'OAPI est inopérante en ce que les mandataires agréés auprès de l'OAPI connaissent bien les textes ;

Considérant que l'indication d'une date erronée dans la lettre du Directeur Général de l'OAPI et dans la décision procède d'une simple erreur matérielle qui ne pouvait pas passer inaperçue pour ces mandataires ;

 **Considérant** que la rigidité des dispositions de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui impose à tout déposant le délai maximum de deux ans pour introduire une demande en restauration de droit ;

Qu'il s'agit d'un délai d'ordre public qui ne saurait relever le titulaire de la forclusion ;

 Qu'ainsi la demande de restauration introduite hors délai ne peut être accueillie favorablement ;

Qu'il échet de débouter le recourant de son action comme étant mal fondée ;

KP

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société Beijing Joinn Pharmaceutical Center en son recours ;**

Au fond : **l'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,



CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Les Membres :



Mme Paulette KOUROUMA



M. Jean Fils Kléber NTAMACK