

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 24 au 28 avril 2017

DECISION N° 00217 /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n° 0010/OAPI/DG/DGA/DPI/SBCT/DAJ/SAJ du 19 décembre 2015 portant rejet de la demande de restauration de la priorité ukrainienne n° A2010 15686 du 24 décembre 2010 rattachée au brevet PCT/UA2011/000117 déposé à l'OAPI le 17 février 2014 sous le n° PV 1 2014 00061

LA COMMISSION

Vu la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979 ;



- Vu** le traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979, le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001 ;
- Vu** le Règlement d'exécution du PCT
- Vu** l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'annexe I dudit Accord et notamment son article 41 ;
- Vu** le règlement sur la restauration des droits adopté par le Conseil d'Administration de l'O.A.P.I. en sa 44^{ème} session à Cotonou du 03 au 04 décembre 2004 ;
- Vu** la note de service 0077/OAPI/DG/DPG/SCAJ/BT du 31 juillet 2006 ;
- Vu** la décision n°0010/OAPI/DG/DGA/DPI/SBCT/DAJ/SAJ du 19 janvier 2016 portant rejet de la demande de restauration de la priorité ukrainienne n°A2010 15686 du 24 décembre 2010 rattachée au brevet PCT/UA 2011/000116 déposé à l'O.A.P.I. le 17 février 2014 sous PV N°1201400061 au nom de ZOZULYA VLADIMIR LEONIDOVICH, ZOZULYA SERGEI LEONIDOVICH et ALEXANDROV SERGEI NIKOLAEVICH ;
- Vu** le recours en annulation de la décision n°0010/OAPI/DG/DGA/DPI/SBCT/DAJ/SAJ du 19 janvier 2016 portant rejet de la demande de restauration de la priorité ukrainienne n°A2010 15686 du 24 décembre 2010 rattachée au brevet PCT/UA 2011/000116 déposé à l'O.A.P.I. le 17 février 2014 sous PV N°1201400061 au nom de ZOZULYA VLADIMIR LEONIDOVICH, ZOZULYA SERGEI LEONIDOVICH et ALEXANDROV SERGEI NIKOLAEVICH ;
- Vu** Les écritures des parties ;
- Oui** Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;
- Oui** les parties en leurs observations orales ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Considérant que le 09 mars 2016, le cabinet Cheikh FALL, mandataire et agissant au nom et pour le compte de ZOZULYA VLADIMIR LEONIDOVICH, ZOZULYA SERGEI LEONIDOVICH et ALEXANDROV SERGEI NIKOLAEVICH a saisi la Commission Supérieure de Recours de l'O.A.P.I. d'une requête aux fins d'annulation de la décision n°0010/OAPI/DG/DGA/DPI/SBCT/DAJ/SAJ du 19 janvier 2016 portant rejet de la demande de restauration de la priorité ukrainienne n°A2010 15686 du 24 décembre 2010 rattachée au brevet PCT/UA 2011/000116 déposé à l'O.A.P.I. le 17 février 2014 sous PV N°1201400061 au nom de ZOZULYA VLADIMIR LEONIDOVICH, ZOZULYA SERGEI LEONIDOVICH et ALEXANDROV SERGEI NIKOLAEVICH ;

Qu'au soutien de son recours il explique que les requérants sont auteurs d'une invention portant sur « **NANOSTRUCTURE OF A REVITALISING AGENT AND METHOD FOR PRODUCING A STABLE FORM OF A NANOSTRUCTURE OF A REVITALIZING AGENT** » ;

Que cette invention a fait l'objet d'un premier dépôt en Ukraine le 24 décembre 2010 au n°A2010 15686 ;

Qu'ensuite une demande PCT/UA2011/000116 a été déposée le 16 novembre 2011 et publiée par l'OMPI au numéro 2012/087260 du 28 juin 2012 ;

Considérant qu'il continue en expliquant que les requérants ont été victimes courant avril 2013 d'un piratage informatique du serveur de leur laboratoire qui a entraîné la perte de leur base de données ;

Qu'il s'agit d'un événement fortuit et inévitable et qui a empêché du coup les recourants de respecter les délais d'entrée en phase régionale OAPI ;

Qu'en outre ils utilisaient un agenda électronique professionnel relié au serveur du laboratoire qui a été complètement formaté lors de ce piratage informatique ;

Que c'est dans cet agenda que tous les rendez-vous avaient été inscrits y compris la date d'entrée en phase régionale O.A.P.I. de leur brevet PCT/UA2011/000116 ;

Que c'est plusieurs mois après qu'ils ont pu reconstituer partiellement les données ;



Qu'ainsi ils n'ont pu finalement déposer leur demande de brevet PCT/UA2011/000116 avec revendication de priorité ukrainienne n°A2010 15686 du 24 décembre 2010 que le 17 février 2014 ;

Que dans ces conditions et conformément aux textes en vigueur notamment l'annexe I de l'Accord de Bangui Révisé, ils ont été empêchés par un événement fortuit et inévitable de respecter le délai ; qu'ils doivent être restaurés dans leurs droits ;

Considérant qu'il poursuit en relatant que par lettre numéro 0443/OAPI/DG/DGA/ADG GU/BT/HSE du 29 avril 2014, le Directeur Général de l'O.A.P.I. lui a notifié et ce conformément à la règle 49.6 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de la note de service 0077/OAPI/DG/DPG/SCAJ/BT du 31 juillet 2006, l'expiration du délai pour l'entrée en phase régionale et l'invité à déposer une requête dans un délai de vingt quatre (24) mois à compter du 17 février 2014 en vue de la restauration des droits de priorité ukrainienne ;

Qu'en tant que mandataire, il n'a fait que se conformer à cette précision en introduisant au nom des requérants une demande en vue de la restauration des droits rattachés à la priorité ukrainienne le 28 juillet 2015 soit environ dix sept (17) mois à partir de février 2014 ;

Que de surcroît le règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevet donne la latitude à l'office récepteur d'apporter des précisions ou modifications en ce qui concerne les délais pour introduire une requête en restauration des droits ;

Que c'est à tort que le Directeur Général de l'O.A.P.I. a rejeté sa demande ;

Qu'ainsi sa décision mérite annulation ;

Considérant que le 02 février 2017 le Directeur Général de l'O.A.P.I. faisait observer que le délai de restauration est d'ordre public ; qu'il est fixé par les conventions notamment l'alinéa 1^{er} de l'article 41 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui et l'article 3 du Règlement sur la restauration ;

Que contrairement à la notification, il court à compter de la date où l'opération devait être effectuée ;



Que dans tous les cas, la notification n'est qu'un renseignement et ne saurait déroger aux dispositions légales que le mandataire agréé est sensé bien connaître ;

I- De la forclusion

Considérant que selon une lecture combinée de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 8 du traité de coopération en matière de brevets (PCT) il est possible par une demande internationale, revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

Que ledit traité à travers son article 22 fixe le délai de la revendication de priorité à trente (30) mois à compter de la date de priorité ;

Considérant que dans le cas d'espèce, les recourants ont déposé leur demande de brevet en Ukraine le 24 décembre 2010 sous le n°A2010 15686 ;

Que le 16 novembre 2011, ils ont déposé une demande PCT/UA2011/000116 revendiquant la priorité ukrainienne ;

Que le 24 décembre 2010 constitue en l'espèce la date de priorité ;

Que les trente (30) mois se décomptent à partir du 24 décembre 2010 ;

Qu'ils devaient donc procéder à la revendication de la priorité ukrainienne au plus tard le 24 juin 2013 ;

Que toutefois c'est le 17 février 2014 qu'une demande d'entrée en phase O.A.P.I. a été déposée ; que d'ores et déjà les requérants sont forclos ;

Que n'ayant pas pu le faire ils bénéficient toujours de mesure de grâce appelée restauration ;

Considérant que l'article 5 bis de la Convention de Paris et la règle 26 bis.3 du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevet (PCT) prévoient la possibilité de demander la restauration du droit de priorité ;

Considérant que selon la règle 49.6 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets, l'office désigné peut rétablir le déposant dans ses droits s'il constate que le retard dans l'observation des délais n'est pas



intentionnel ou que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise ait été exercée ;

Considérant que c'est dans ce sens que l'article 41 de l'Annexe I de l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents, lorsque la protection conférée par un brevet n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit 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. » ;

Que pour bénéficier de ces dispositions bienveillantes, il faudrait justifier tel que l'exige le règlement sur la restauration des droits adopté par le Conseil d'Administration de l'O.A.P.I. en sa 44^{ème} session à Cotonou du 03 au 04 décembre 2004, d'événements fortuits et inévitables ; tels l'interruption des services postaux et la perte ou le retard inévitables du courrier ;

Que dans ces conditions les recourants pouvaient demander la restauration soit dans les six mois qui suivent la reconstitution de leur base de données soit dans les vingt quatre (24) mois à compter du 24 juin 2013 ;

Qu'ils ont opté pour la deuxième possibilité ;

Qu'ils se prévalent de la lettre numéro 0443/OAPI/DG/DGA/ADG GU/BT/HSE du 29 avril 2014 pour demander l'annulation de la décision de rejet ;

Considérant que les recourants expliquent que par la lettre susvisée, le Directeur Général de l'O.A.P.I. leur a notifié l'expiration du délai pour l'entrée phase régionale tout en les invitant à déposer une requête dans un délai de vingt quatre (24) mois à compter du 17 février 2014 en vue de la restauration des droits de priorité ukrainienne ;



Qu'ils se sont conformés à cette précision pour déposer leur demande le 28 juillet 2015 soit environ dix sept (17) mois à compter du 17 février 2014 ;

Considérant cependant que l'article 22 du traité de coopération en matière de brevets (PCT) apporte la précision selon laquelle la revendication de priorité doit être fait dans les trente (30) mois suivant la date de priorité ;

Que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précise en son article 4.C.(2) que le délai commence à courir à compter de la date du dépôt de la première demande ;

Que la date de la première demande étant le 24 décembre 2010 la date butoir est le 24 juin 2013 ;

Qu'en se conformant à l'article 41 de l'Annexe I de l'accord de Bangui révisé, les requérants disposaient de vingt quatre (24) mois à compter 24 juin 2013 pour introduire leur demande de restauration ;

Que le règlement sur la restauration des droits a procédé à la même computation des délais ;

Que la note de service 0077/OAPI/DG/DPG/SCAJ/BT du 31 juillet 2006 a malencontreusement fixé les vingt quatre (24) mois à compter de la date de réception de la demande introduite le 17 février 2014 ;

Considérant que les conventions internationales, régionales et les règlements priment sur les notes de services ;

Qu'ainsi le mandataire est mal venu à se fonder sur une note de service pour faire entorse à des règles supranationales ;

Considérant que les requérants excipent du piratage informatique du serveur de leur laboratoire pour justifier le non respect des délais et espérer ainsi entrer en phase régionale O.A.P.I. ;

Qu'il ne serait pas superflu de préciser que si la demande de restauration était reçue, elle ne serait pas accordée ;

II- Inexistence d'événement fortuit et inévitable

Considérant que les requérants expliquent qu'ils ont été victimes courant avril 2013 d'un piratage informatique du serveur de leur laboratoire qui a entraîné la perte de leur base de données ;

Qu'il s'agit selon eux d'un événement fortuit et inévitable ;

Considérant que ce moyen ne saurait constituer un événement fortuit et inévitable au sens de la réglementation pour plusieurs raisons ;

Que premièrement les requérants n'apportent aucune preuve du piratage ; qu'en l'espèce une plainte auprès d'une autorité compétente ou un rapport d'expertise pourraient constituer un commencement de preuve ; qu'il n'en est rien en l'espèce ;

Que deuxièmement et considérant que le piratage soit certain et réel que le moyen est toujours inopérant ;

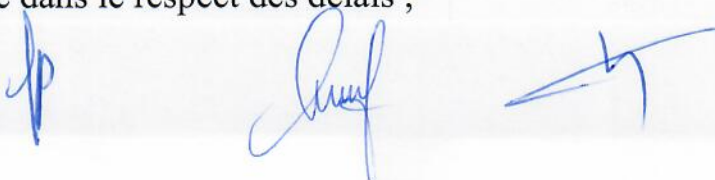
Que considérant que l'article 48 du traité de coopération en matière de brevet dispose en son alinéa 1 que : « Lorsqu'un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement. » ;

Qu'ainsi les circonstances indépendantes de la volonté du déposant c'est-à-dire les événements fortuits et inévitables dans l'inobservation des délais sont assimilés par la convention PCT à l'interruption des services postaux, la perte ou le retard inévitables du courrier ;

Que le même article continue en précisant que tout Etat contractant peut excuser le retard pour autre motif qu'il estime admissible ;

Considérant que l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle à travers son règlement sur la restauration des droits, a retenu les mêmes circonstances ;
Considérant qu'il sied de préciser qu'il s'agit de délai et non du contenu de l'invention « **NANOSTRUCTURE OF A REVITALISING AGENT AND METHOD FOR PRODUCING A STABLE FORM OF A NANOSTRUCTURE OF A REVITALIZING AGENT** » ; que l'intrusion illégale dans un programme d'ordinateur ne peut impacter un délai qui est un fait externe au système informatique et dépendant de la volonté des requérants ;

Qu'ainsi le piratage informatique ne saurait constituer un événement fortuit et insurmontable dans le respect des délais ;



Considérant que troisièmement les requérants expliquent qu'ils utilisent un agenda électronique adjoint à leur base de données ;

Que ce moyen est inopérant dans la mesure où la lettre numéro 0443/OAPI/DG/DGA/ADG GU/BT/HSE du 29 avril 2014 leur a été adressée ;
Qu'ils ne contestent pas l'avoir reçue puisqu'ils se fondent sur celle-ci pour excuser leur retard ;

Qu'en outre le représentant de ZOZULYA VLADIMIR LEONIDOVICH, ZOZULYA SERGEI LEONIDOVICH et ALEXANDROV SERGEI NIKOLAEVICH en la personne de maître Cheikh FALL est un mandataire agréé qui ne saurait ignorer ni les délais ni les événements qualifiables de fortuits et inévitables ;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande comme étant mal fondée ;

Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Déclare recevables ZOZULYA VLADIMIR LEONIDOVICH, ZOZULYA SERGEI LEONIDOVICH et ALEXANDROV SERGEI NIKOLAEVICH en leur recours ;

Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n°0010/OAPI/DG/DGA/DPI/SBCT/DAJ/SAJ du 19 janvier 2016 portant rejet de la demande de restauration de la priorité ukrainienne n°A2010 15686 du 24 décembre 2010 rattachée au brevet PCT/UA 2011/000116 déposé à l'O.A.P.I. le 17 février 2014 sous PV N°1201400061 au nom de ZOZULYA VLADIMIR LEONIDOVICH, ZOZULYA SERGEI LEONIDOVICH et ALEXANDROV SERGEI NIKOLAEVICH.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 avril 2017

Le Président,

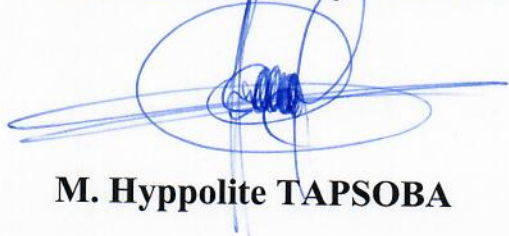


MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :



M. Amadou Mbaye GUISSÉ



M. Hyppolite TAPSOBA