

BVGer B-6115/2007 vom 11. Februar 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-02-11, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6115_2007

FR: TAF B-6115/2007 du 11 février 2008

IT: TAF B-6115/2007 del 11 febbraio 2008

Regeste

Brevets d'invention

Erwägungen

E. 1

Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).

E. 1.1

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). A teneur de l'art. 106 de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI, RS 232.14), les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation les art. 6 al. 1 let. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2

La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

E. 1.3

Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de

recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

E. 2

Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement (art. 1 al. 1 LBI). Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement (art. 8 al. 1 LBI). L'art. 109 LBI précise que le titre cinquième de la LBI, relatif aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse (al. 1). Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) ou le présent titre n'en disposent autrement (al. 2). Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi (al. 3). A teneur de l'art. 113 al. 1 LBI, si le brevet européen n'est pas publié dans une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera à l'Institut une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse. Selon l'art. 113 al. 2 let. a LBI, le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet. Se fondant sur l'art. 141 al. 1 LBI, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI, RS 232.141). L'art. 116 al. 6 OBI prévoit que, si la traduction du fascicule du brevet n'a pas été remise à temps, l'Institut déclare que le brevet n'a pas produit effet en Suisse. Lorsque cette décision est passée en force, il radie le brevet avec effet à la date de la délivrance. La Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, mentionnée à l'art. 109 al. 2 LBI, a été révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000, RS 0.232.142.2). Cette convention révisée est entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2007 (voir l'Arrêté fédéral du 16 décembre 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets (FF 2005 6479, 6483). Selon l'art. 7 al. 1 de l'Acte portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 (FF 2005 3607, 3642), le texte révisé de la Convention s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement. En l'espèce, la procédure porte sur un état de fait antérieur à l'entrée en vigueur de la convention révisée. Par conséquent, il convient d'appliquer l'art. 65 de la Convention dans sa teneur initiale (RO 1977 1711). A teneur dudit article, tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long (al. 1). Selon l'al. 3 de cette même disposition, tout Etat contractant peut

prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

E. 3

Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils seront, sur leur demande, réintégré en l'état antérieur (art. 47 al. 1 LBI). La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli ; en même temps, l'acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2 LBI). L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile ; l'art. 48 est réservé (art. 47 al. 4 LBI). L'art. 15 OBI précise que la demande de réintégration en l'état antérieur contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable (al. 1). La taxe de réintégration doit être payée (al. 2). Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'Institut impartit au requérant un délai pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande (art. 16 al. 2 OBI). En l'espèce, il s'avère que les conditions posées à l'art. 47 al. 1 et 2 LBI doivent être cumulativement remplies pour conduire à l'admission de la demande de réintégration en l'état antérieur, de sorte que le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de ladite demande (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.93 consid. 2).

E. 4

Il convient en premier lieu de déterminer le moment où l'empêchement a cessé et, partant, d'examiner si la demande de réintégration en l'état antérieur a été présentée dans le délai relatif de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI.

E. 4.1

La recourante relève que F._____ n'a pas réagi en recevant la notification du 14 novembre 2006 du fait qu'il a cru que ce courrier était la simple conséquence des instructions du Comité de gestion et qu'il ignorait que ces instructions omettaient la Suisse, puisque ce pays avait précédemment été oublié sur la liste fournie par D._____. A son sens, F._____ n'était pas en mesure de mettre en doute l'exactitude de cette notification car les instructions relatives aux pays où le brevet devait être validé ne comprenaient pas la Suisse en raison de l'erreur originelle dans la liste des pays. La recourante considère que l'on peut comprendre que F._____, qui exerce la fonction de Vice président du Département Propriété Intellectuelle de A._____ et est ainsi chargé des décisions stratégiques de l'entreprise, ne soit pas au fait des détails de la procédure suisse relative aux brevets d'invention. Du moment qu'une liste incomplète avait été adressée à E._____ et F._____, il ne leur était plus possible de déceler la moindre erreur et ils étaient dans l'impossibilité de corriger une erreur dont ils ignoraient l'existence. La recourante soutient ainsi que la fin de l'empêchement doit être considérée comme étant le 4 avril 2007, date à laquelle le Département Propriété Intellectuelle de A._____ a constaté que le brevet n'avait pas été validé en Suisse, et qu'il n'est pas raisonnable de considérer que cette date corresponde à la date de réception par F._____ de la notification du 14 novembre 2006. Elle conclut que le délai de deux mois n'a commencé à courir que le 4 avril 2007 et a pris

fin le 4 juin 2007, de sorte que la demande de réintégration en l'état antérieur présentée le 4 juin 2007 respectait ce délai.

E. 4.2

Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, soit dès le moment où l'on ne peut plus se prévaloir d'une absence de faute (décisions de la CREPI du 9 octobre 2006 in sic! 2007 283 consid. 4 et du 19 avril 2006 in sic! 2006 776 consid. 4). L'empêchement prend fin avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant. Il y a lieu de considérer que la connaissance se produit en général au plus tard avec la réception de l'avis de radiation de l'Institut fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 4A.158/2007 du 5 juillet 2007 in sic! 2007 919 consid. 4, 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 in sic! 2003 448 consid. 3.1 et du 16 avril 1996 in Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7477/2006 du 22 mars 2007 consid. 3.2.1 ; Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR, vol. IV, Bâle 2006, p. 234). Selon la pratique constante, la notification d'un avis de radiation au représentant compétent équivaut à celle du titulaire du brevet. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, comme une omission excusable du représentant, que la connaissance du représentant ne sera pas imputée au représenté (arrêts du Tribunal fédéral précités 4A.158/2007 consid. 4 et 4A.5/2002 consid. 3.1).

E. 4.3

En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu et pris connaissance de la notification du 14 novembre 2006 qui lui était directement adressée et qui attirait clairement son attention sur le fait que le brevet en question ne produisait pas effet en Suisse. C'est d'ailleurs elle-même qui, selon toute vraisemblance, a transmis ce courrier à F._____. Il est certes compréhensible que F._____ ne connaisse pas les détails de la procédure suisse relative aux brevets d'invention. Néanmoins, en tant que Vice Président du Département Propriété Intellectuelle de la société gérant les brevets de la recourante, il est de ce fait chargé des décisions stratégiques de l'entreprise, comme le souligne la recourante. Dans ce contexte, le fait que cette notification, pour le moins importante, n'ait suscité aucune réaction chez lui paraît surprenant. Ledit courrier attirait en effet clairement l'attention de la recourante sur un problème survenu lors de la procédure de validation de son brevet en Suisse. Il revenait ainsi à F._____ de faire preuve de diligence et de s'assurer que ce brevet ne devait effectivement pas être validé en Suisse, opération qui n'aurait au demeurant pas exigé un effort trop conséquent. Il apparaît de ce fait que, dès la réception de la notification du 14 novembre 2006, la recourante ainsi que F._____ disposaient des informations qui leur auraient permis de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée à l'Institut fédéral, et d'agir en connaissance de cause. C'est ainsi au plus tard lors de la réception du courrier du 14 novembre 2006 que l'empêchement a pris fin, celui-ci n'ayant pas persisté jusqu'au 4 avril 2007 comme le prétend la recourante. Il résulte dès lors de ce qui précède que la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin 2007 doit être considérée comme tardive. Partant, le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà.

E. 5

Par surabondance de droit, il convient au demeurant d'examiner si la recourante peut rendre vraisemblable au sens de l'art. 47 al. 1 LBI qu'elle a été empêchée, sans sa faute, d'observer le délai de trois mois pour présenter une traduction du fascicule de son brevet.

E. 5.1

La recourante indique que ses brevets sont gérés par sa société mère A. _____ que cette dernière est assistée par le cabinet B. _____ qui fait lui-même appel au cabinet C. _____ et qu'il est parfaitement raisonnable pour A. _____ d'accorder sa confiance à une telle structure qui confère à l'ensemble du système une indubitable sécurité au vu des différents niveaux de sécurité dont elle est constituée. Lorsque E. _____ et F. _____ ont reçu le courrier électronique du 12 juillet 2006 de D. _____ du cabinet B. _____ précédant la réunion mensuelle du Comité de gestion dans lequel figurait une liste des pays désignés dans le brevet où une validation était nécessaire, ils n'avaient aucune raison de penser que cette liste, dressée sur la demande de D. _____ par le Département brevets étrangers du cabinet B. _____, omettait de mentionner la Suisse. La recourante explique que, suite à ce courrier électronique, la validation du brevet en cause a encore été discutée lors de la réunion mensuelle du Comité de gestion pour le mois d'août 2006 et que les instructions finales du comité ont été enregistrées formellement dans le courrier électronique du 2 août 2006. Elle ajoute que ces instructions sont, comme à chaque reprise, devenues l'enregistrement formel destiné à être utilisé par A. _____ et les cabinets B. _____ et C. _____ pour l'exécution des instructions. F. _____ n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'incohérence entre le contenu de la notification du 14 novembre 2006 et la liste des pays où les pays avaient été validés, car il faisait entièrement confiance au système de contrôles en cascade mis en place pour lui fournir de manière absolument fiable toutes les informations nécessaires aux prises de décision. La recourante allègue que ce système, éprouvé de longue date, a connu une défaillance dans le cas particulier, en raison d'une erreur isolée de transcription rendant totalement impossible une prise de décision au sujet de la validation du brevet en Suisse et qu'une faute a été commise par le cabinet B. _____ consistant en l'omission d'inclure la Suisse dans la liste des pays où une validation était nécessaire, ajoutant que le choix à faire par la recourante et les décisions à prendre étaient tributaires de cette liste. Selon elle, il s'agit de l'un des rares cas où l'on ne peut raisonnablement reprocher à une société (S. _____) d'avoir commis une faute et où la faute résulte d'un accident isolé imputable à un tiers, soit le cabinet B. _____, et survient dans un système qui est par ailleurs d'une grande fiabilité.

E. 5.2

L'inobservation du délai est excusable lorsqu'une circonstance extérieure à l'entreprise du responsable en est la cause ou si l'erreur est de nature à échapper à la vigilance de tous (Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II, 2ème éd., Bâle 1996, p. 634). Le droit suisse repose sur le principe que le titulaire du brevet répond dans la règle du comportement de ses auxiliaires et ceux-ci en conséquence des personnes de leur service administratif (décision de la CREPI du 9 octobre 2006 in sic! 2007 283 consid. 7). Est un auxiliaire toute personne à laquelle le débiteur confie l'exécution d'une obligation. Peu importe la nature juridique du rapport liant la partie et l'auxiliaire et, par suite, l'existence d'un lien de subordination ou d'une possible surveillance (ATF 111 II 504 consid. 3b). Ainsi, conformément à la pratique stricte de l'ancien art. 35 OJ, il convient toujours d'examiner si l'homme d'affaires aurait pu se voir reprocher une violation de ses devoirs s'il avait lui-même agi comme l'a fait l'auxiliaire (arrêts du Tribunal fédéral

4A.158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4, 4A.10/2006 du 13 juin 2006 in sic! 2006 868 consid. 2.1 et 4A.7/2006 du 12 avril 2006 in sic! 2006 498 consid. 2.1 ; ATF 108 II 156 consid. 1a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7477/2006 du 22 mars 2007 consid. 3.2.1). En posant ce principe, le Tribunal fédéral s'est écarté intentionnellement de la jurisprudence allemande, admettant que la responsabilité du fait de l'auxiliaire ne saurait se juger d'après les principes de l'art. 55 CO, mais d'après ceux applicables à l'art. 101 CO, comme si le requérant avait lui-même agi (ATF 108 II 156 consid. 1a). En outre, même une faute unique d'un auxiliaire du titulaire, en principe digne de confiance, doit être imputée à ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A.10/2006 du 13 juin 2006 in sic! 2006 868 consid. 2.1 et 4A.7/2006 du 12 avril 2006 in sic! 2006 498 consid. 2.1 ; ATF 108 II 156 consid. 1a). Ainsi, une simple erreur "isolée" dans une organisation qui fonctionne pour le reste correctement, ne justifie pas une réintégration en l'état antérieur (décision de la CREPI du 22 novembre 1995 in RSPI 1996 147 consid. 4).

E. 5.3

La recourante a joint diverses annexes à son recours. En pièce jointe I figure un courrier du 15 juin 2006 du cabinet C._____ adressé au cabinet B._____ indiquant en substance que l'Office européen des brevets avait l'intention de délivrer le brevet en cause. Ce courrier était accompagné d'un formulaire B sur lequel était mentionné "Please proceed with the national formalities in the following countries : Circle as appropriate. Any country not circled below will be abandoned", que l'on peut traduire par "Poursuivez s'il vous plaît les formalités nationales dans les pays suivants : entourez ce qui est approprié. Tout pays non entouré ci-dessous sera abandonné". Les pays mentionnés étaient ceux désignés dans le brevet européen et la Suisse y était indiquée. La pièce jointe II consiste quant à elle en un courrier électronique du 12 juillet 2006 adressé par D._____ du cabinet B._____ à E._____ et F._____. Cet envoi comprenait une liste des pays dans lesquels une validation du brevet en question était possible et les coûts estimés pour chaque pays. La lecture de ladite liste fait apparaître que la Suisse n'y figurait plus. Enfin, la pièce jointe VI (et sa traduction en pièce jointe VII) consiste en un courrier électronique du 11 avril 2007 de F._____ au cabinet C._____ dans lequel il relève en substance qu'il avait été découvert le 4 avril 2007 que le brevet en question n'avait pas été nationalisé en Suisse, que le courrier électronique du 12 juillet 2006 omettait la Suisse de la liste des pays et qu'ils auraient également choisi de nationaliser en Suisse si cette option leur avait été proposée dans le courrier électronique du 12 juillet 2006, ajoutant ne pas avoir immédiatement réalisé que cette option était manquante. Enfin, la recourante a joint trois déclarations sous serment, dont l'une émanant de G._____, cheffe du Département brevets étrangers du cabinet B._____ dans laquelle elle déclare que son département avait établi, sur la demande de D._____, la liste des pays dans lesquels une validation du brevet en cause était nécessaire, que la Suisse avait été omise par inadvertance et que la liste incomplète avait été fournie à D._____.

E. 5.4

En l'espèce, il apparaît que l'incorrection originelle relève d'une erreur de transcription de la part du Département brevets européens du cabinet B._____ qui a omis de mentionner la Suisse sur la liste des pays où une validation du brevet était souhaitée. Ce cabinet doit être considéré comme un auxiliaire de la recourante, au même titre que A._____ ou que le cabinet C._____. Il convient de relever que la validation d'un brevet dans un pays est une opération importante, ce qui justifiait qu'il soit fait preuve de vigilance dans le report des

données, en l'occurrence le nom des pays dans lesquels une validation était souhaitée. A cela s'ajoute que cette liste incomplète a par la suite été portée à la connaissance de D._____, F._____ et E._____ sans qu'aucun d'eux ne décèle l'erreur. Cette erreur aurait à tout le moins pu être découverte lors de la réunion mensuelle du Comité de gestion pour le mois d'août 2006 au cours de laquelle la validation du brevet avait encore été discutée. Il appert ainsi de ce qui précède que l'on est en présence de manques successifs de diligence ayant entraîné le fait que l'erreur n'a pas été découverte. Cette erreur, résultant d'une inadvertance de l'un des auxiliaires de la recourante, quand bien même elle serait unique et interviendrait dans un système par ailleurs d'une grande fiabilité, est opposable à la recourante. En effet, il importe de relever que celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire de l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients (arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2003 2P.264/2003 consid. 2.1). Dès lors, on ne peut en l'espèce qualifier le comportement de la recourante d'excusable et il convient de constater qu'elle a failli à son devoir de diligence, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas seule en cause. Il apparaît ainsi qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a été empêchée, sans sa faute, d'observer le délai de trois mois pour présenter la traduction du brevet dans une langue officielle suisse, de sorte que le recours doit également être rejeté pour cette raison.

E. 6

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- à Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'000.- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante le 3 octobre 2007. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.