

## 14 Existe-t-il un recours pour le titulaire du brevet européen qui voit sa traduction refusée par le directeur de l'INPI ?

Philippe SCHMITT,  
avocat à Paris

Avec l'Accord de Londres, la traduction de brevets délivrés par l'OEB en allemand ou en anglais et visant la France, n'est plus exigée. Si les recours contre les décisions de l'INPI ont montré tout à la fois que des brevetés souhaitent toujours déposer des traductions et que l'abandon de cette règle s'appliquait aussi à des brevets déposés antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008, les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ouvriraient peut-être de nouvelles voies de contentieux.

1 - La traduction du brevet européen anciennement prévue à l'article L. 614-7<sup>1</sup> n'est plus obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> mai 2008 à la suite de l'Accord de Londres appliqué en France par la loi du 29 octobre 2007. En pratique néanmoins, certains brevetés souhaitent toujours en déposer. Ils se voient alors opposer un refus du directeur de l'INPI. Disposent-ils d'un recours ? Différents arrêts de la Cour de cassation rendus entre septembre et novembre 2011 précisent le cadre de cette question. Déterminons tout d'abord, quels brevets n'ont plus à être traduits (1) pour ensuite s'interroger sur le régime à appliquer au refus du directeur de l'INPI à un dépôt d'une traduction non obligatoire (2).

### 1. Si tous les brevets européens publiés après le 1<sup>er</sup> mai 2008, n'ont plus à être traduits, des brevets publiés antérieurement à cette date échapperaient également à cette exigence pourtant applicable à la date de leur publication

2 - Depuis le 1<sup>er</sup> mai 2008, la traduction du brevet européen rédigé en anglais ou en allemand<sup>2</sup> n'est plus exigée pour sa prise d'effet en France. Mais la fin de cette exigence ne concerne-t-elle que les brevets publiés après le 1<sup>er</sup> mai 2008 ou tous les brevets y compris ceux publiés avant cette date ? La Cour de cassation l'a précisé par son arrêt du 2 novembre 2011<sup>3</sup>.

Dans cette affaire, bien que le brevet ait été déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise, et sa délivrance publiée le 23 avril 2003, avec certes la publication de la version définitive le 13 mai 2009 suite à une procédure d'opposition, la traduction adressée le 20 août 2009 à l'INPI fut rejetée.

1. CPI, art. L. 614-7, ancien : « Lorsque le texte dans lequel l'office européen des brevets créé par la convention faite à Munich le 5 octobre 1973 délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délais déterminés par le décret prévu à l'article 18 de la présente loi. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet ».
2. L'anglais, l'allemand et le français constituent les trois langues officielles de l'OEB.
3. Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-23.162, F-P+B+I, Sté Rolls-Royce Plc c/ Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) : JurisData n° 2011-023753 ; Propr. industr. 2012, comm. 36, P. Vigand.

La cour d'appel de Paris rejeta le recours du titulaire du brevet. Pour rejeter le pourvoi, l'arrêt du 2 novembre 2011 de la Cour de cassation retient que les dispositions de l'Accord de Londres et celles de la loi de 2007 « en tant que telles s'appliquent à compter du 1<sup>er</sup> mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ».

3 - Autrement dit, l'abandon de la traduction s'applique aussi aux brevets publiés antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008. Mais de là à affirmer qu'une publication du brevet européen sans traduction antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 ne poserait aujourd'hui en France aucune difficulté, serait erroné. Un précédent arrêt<sup>4</sup> de la Cour de cassation du 20 septembre 2011<sup>5</sup> où il était question d'une délivrance d'un brevet publiée le 11 avril 2007 retient encore l'exigence d'une traduction mais, dans cette affaire, le recours ne portait pas sur cette exigence de traduction proprement dite mais sur la publication du défaut de sa remise dans le bulletin de la propriété industrielle du 7 décembre 2007, et la question soumise à la Cour de cassation portait sur le point de départ du délai pendant lequel « le titulaire d'un brevet peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits lorsqu'il justifie d'une excuse légitime qui l'a empêché de respecter un délai à l'égard de l'INPI ». Dans cette affaire, le délai ayant été dépassé, l'arrêt du 20 septembre 2011 rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté le recours contre la décision du directeur de l'INPI ayant déclaré irrecevable le recours en restauration, comme tardif, par décision du directeur général de l'INPI du... 8 juillet 2009.

4 - Si la date de publication du brevet européen même antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 n'est plus un obstacle aujourd'hui pour abandonner l'exigence de la traduction encore faut-il qu'aucune décision du directeur de l'INPI constatant l'absence d'une telle remise antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 n'ait été publiée.

### 2. La traduction n'affectant plus la délivrance, le rejet ou le maintien du brevet, son dépôt est-il encore soumis au contrôle de directeur de l'INPI ?

5 - Le 2 novembre 2011, la Cour de cassation pour arriver à son affirmation si générale qui a été rappelée ci-dessus quant à l'aban-

4. Mais dont le numéro de pourvoi suit celui du 2 novembre 2011.
5. Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-23.563, SASU Still c/ Directeur général de l'INPI : JurisData n° 2011-019928.

don de la traduction, retient « que les dispositions de l'article 1, alinéa 1<sup>er</sup>, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s'analysent comme **des règles ne touchant pas à l'existence même des droits** sur un brevet européen ».

6 - Que les règles juridiques applicables à la traduction du brevet ne touchent plus à **l'existence du droit**, présente une conséquence importante. En effet, l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « *Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle* ».

7 - Autrement dit, la traduction n'affectant plus la délivrance, le rejet ou le maintien du brevet, son régime serait-il encore soumis au contrôle de directeur de l'INPI ? Un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2011<sup>6</sup> illustre cette question.

Une demande de brevet européen est déposée en allemand le 4 juin 2002, le brevet est délivré le 14 janvier 2009, c'est-à-dire postérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008. La traduction bien que non exigée est déposée à l'INPI, semble-t-il « dans l'intérêt d'une meilleure compréhension de l'invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d'y porter atteinte »<sup>7</sup>. Refus de l'INPI.

Recours du déposant, mais cette fois la cour d'appel de Paris se déclare incompétente en retenant selon ce qui en est dit à l'arrêt du 29 novembre, « qu'en vertu des dispositions applicables, **le dépôt d'une traduction d'un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien** du titre de propriété industrielle et que la demande de la société S... n'a pas pour objet de permettre la délivrance ou d'assurer le maintien de son titre ».

8 - En se reportant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris<sup>8</sup>, l'argument avancé par le titulaire du brevet pour le dépôt de la traduction, « l'intérêt d'une meilleure compréhension de l'invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d'y porter atteinte », est analysé comme se référant à la mission de l'INPI de l'article L. 411-1, 1<sup>o</sup><sup>9</sup> que la cour d'appel de Paris distingue de la mission de l'office prévue au 2<sup>o</sup> du même article<sup>10</sup>, ce dernier reprenant la thématique de l'article L. 411-4 à savoir le dépôt de la demande de titre, leur examen, leur délivrance et leur maintien.

9 - La Cour de cassation casse cet arrêt d'appel aux motifs « que la compétence de la juridiction judiciaire **ne se limite pas** aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe **sur la délivrance ou le maintien** des titres de propriété industrielle ».

10 - Avant cet arrêt, différents contentieux mettant en cause le directeur de l'INPI étaient déjà attribués à la juridiction judiciaire. Nous avons tout d'abord, ceux issus de l'article L. 411-4 qui précise que les décisions du directeur de l'INPI sont prises à l'occasion de la délivrance du rejet ou du maintien du droit de propriété intellectuelle et attribue leurs recours aux cours d'appel dont la compétence territoriale est fixée par l'article R. 411-11.

Ensuite l'arrêt du 5 juin 2000<sup>11</sup> du Tribunal des conflits avait étendu « la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, édictée par les articles L. 411-4 et L. 712-14 (...) aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il [le directeur de l'INPI] aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ces attributions » mais l'arrêt prenait bien soin d'en reprendre l'énumération à savoir « à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ».

11 - Comment devons-nous comprendre ces deux arrêts du 29 novembre 2009 ? Deux approches possibles, soit celle d'une ouverture à de nouveaux contentieux, soit, au contraire, considérer ces deux arrêts comme de simples rappels d'une solution déjà connue.

La première alternative conduirait à des interrogations : le directeur de l'INPI prendrait-il d'autres actes administratifs individuels que ceux relatifs à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle. Ou bien s'agirait-il d'étendre la compétence judiciaire à d'autres actions (sous quelle qualification ?) que les recours contre les décisions du directeur de l'INPI et de leurs conséquences dommageables ?

12 - Mais ces deux arrêts peuvent aussi être compris comme de simples rappels d'une situation déjà connue.

En effet, les cours d'appel examinent déjà des recours qu'elles jugent irrecevables parce que le pouvoir du directeur de l'INPI en cause n'est « qu'un simple pouvoir de constatation exclusif de tout pouvoir décisionnel », par exemple en cas de recours contre « une inscription de changements de dénominations et d'adresse du titulaire des titres de propriété industrielle »<sup>12</sup> ou contre l'avis documentaire, « que ce document ne peut être attaqué par la voie du recours prévu à l'article L. 411-4 »<sup>13</sup> ou encore contre un communiqué du directeur général de l'INPI<sup>14</sup>. Dans ces trois affaires, les cours d'appel n'ont pas remis en cause leur compétence.

13 - La Cour de cassation, par ses deux arrêts du 29 novembre 2011, a sans doute voulu maintenir l'unification du contentieux. Aurait-elle pu dire dans le même temps que ces recours étaient irrecevables au lieu de renvoyer ces affaires devant la cour d'appel de Paris autrement composée ? Mais ce serait là entrer dans la technique de la cassation, qui dépasse largement le cadre de cet article.

Peut-être que l'irrecevabilité de ces recours pour la Cour de cassation mérite d'être débattue. Pour le dépôt de cette traduction qui n'est plus obligatoire, il resterait tout à construire, tout à tenter pour le praticien. La possibilité de déposer une traduction est-elle prévue par les textes actuels, le refus opposé à d'un tel dépôt peut-il porter grief au titulaire, ne sont aujourd'hui que des pistes de réflexion dans l'attente des arrêts attendus de la cour de renvoi. ■

**Mots-Clés :** Brevet - Accord de Londres - Traduction - Contentieux

6. Cass. com., 29 nov. 2011, n° 10-25.278, Sté Sew-Eurodrive GmbH & Co KG c/ Directeur général de l'INPI : JurisData n° 2011-029751. Le même jour, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans des termes identiques (Cass. com., 29 nov. 2011, n° 10-25.277 : JurisData n° 2011-026677). Le pourvoi n° 10-25.278 porte sur l'arrêt de la cour d'appel qui a été publié au PIBD, arrêt cité à la note suivante. Dans ces deux arrêts, le requérant est le même : la société Sew-Eurodrive GmbH.

7. Cet argument est invoqué à l'arrêt de la cour de Paris qui porte sur la traduction du brevet européen n° 020 12256, CA Paris, pôle 5, 1<sup>re</sup> ch., 26 mai 2010, n° 2009/20020 : JurisData n° 2010-026401 ; PIBD 2010, n° 922, III, p. 475. Probablement que l'autre arrêt du même jour de la cour de Paris (n° 09/20446) le contient également.

8. CA Paris, 26 mai 2010, préc.

9. CPI, art. L. 411-1 : « L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet établissement a pour mission :

1<sup>o</sup> De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines (...) ».

10. L'article L. 411-1 se poursuit par : « 2<sup>o</sup> D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ».

11. T. confl., 5 juin 2000, n° 00-03188.

12. CA Paris, 17 janv. 2007, n° 06/13970.

13. CA Bordeaux, 9 déc. 1993 : PIBD 1994, n° 561, III, p. 107.

14. CA Paris, 19 mai 1993 : PIBD 1993, n° 550, III, p. 524.