

5 La limitation du brevet devant l'INPI

Philippe SCHMITT,
avocat à Paris

Après que la limitation devant l'OEB a été introduite en 2007 par la CBE 2000¹, la limitation de brevet devant l'INPI hors toute annulation partielle du brevet a été instaurée par la loi du 4 août 2008². Deux problématiques semblent déjà se dégager : l'application de cette limitation à la partie française du brevet européen et celle, sans doute plus délicate encore, du pouvoir de contrôle de l'INPI sur la requête en limitation.

1 - Pour le praticien, la limitation de brevet constitue un nouvel outil pour imposer le respect d'un monopole quand la fragilité du brevet se révèle après délivrance. Des antériorités ont pu échapper lors de l'établissement du rapport de recherche ou leur pertinence n'a pas été perçue par l'examineur. Plus simplement encore, les règles applicables à l'office d'examen ne lui permettaient peut-être pas le rejet de la demande de titre.

2 - Par la limitation du brevet, son titulaire peut tenter de sauver son titre de la nullité, quand, par exemple, l'opposant à un présumé contrefacteur, ce dernier conteste la validité du titre tel que délivré. Un recours systématique à la limitation n'aboutirait-il pas à ce qu'il n'y ait plus de brevet d'annuler par les tribunaux ? Cette interrogation a déjà été posée, mais la pratique montre néanmoins que l'annulation demeure un risque réel pour un brevet limité³.

3 - Certains verront aussi dans la limitation du brevet un instrument pour rediriger leur brevet contre l'exploitation d'un concurrent non envisagée lors de la rédaction de la demande de brevet.

4 - L'utilité de la limitation dépendra pour beaucoup des pouvoirs de contrôle des offices devant lesquels les requêtes en limitation de brevet seront déposées et du rôle du juge puisqu'en France, où pour les deux types de brevets, en vigueur, – le brevet français et la partie française du brevet européen –, un motif supplémentaire de nullité du brevet a été prévu, « pour extension accrue de la protection après limitation » (CPI, art. L. 613-25, d), pour le brevet français) et parce que « la protection conférée par le brevet européen a été étendue »⁴. Mais cette intervention du juge arrive bien après la présence du titre tel que limité dans la vie économique pour, de fait, constituer un obstacle concurrentiel.

5 - Antérieurement à la CBE 2000 et à la loi française du 4 août 2008, seule la limitation judiciaire était prévue à l'article L. 613-27 pour le brevet français et au point 2 de l'article 138 de la Convention de Munich pour la partie nationale du brevet européen.

La CBE 2000 a introduit la limitation devant l'OEB et a modifié la rédaction de l'article 138. Les dispositions relatives à la limitation de la loi du 4 août 2008, qui prévoient cette procédure devant l'INPI ont été codifiées aux articles L. 613-24, L. 613-25, L. 614-12 et R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle.

6 - De ces textes, il ressort que la limitation peut intervenir en dehors de tout débat judiciaire ou lors d'une instance judiciaire où est discutée la validité du titre.

A priori, la limitation du brevet européen devrait être présentée devant l'OEB, l'INPI n'intervenant que pour le brevet français⁵.

Néanmoins, l'intérêt de voir limiter uniquement la partie française du brevet européen est bien réel. La limitation devant l'OEB doit porter sur tous les brevets nationaux issus du brevet européen, ce que ne veut pas nécessairement son titulaire. Quelques fois une telle limitation de tous les titres nationaux ne peut même pas être envisagée au regard de la présentation entre leurs différents titulaires. L'INPI serait-il compétent pour limiter la partie française d'un brevet européen ?

7 - Si l'introduction de la limitation en France devant l'INPI a été justifiée au regard de celle mise en place à l'OEB, il n'y a néanmoins qu'un seul article à la partie réglementaire du code qui l'organise. L'INPI n'exercerait-il qu'un contrôle formel sur la requête en limitation de brevet ?

1. L'INPI serait-il compétent pour limiter la partie française d'un brevet européen ?

8 - C'est au regard de deux ensembles de dispositions que pourrait être recherché un fondement à une demande de limitation de la partie française d'un brevet européen devant l'INPI :

- les articles issus de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- l'article 2 de la Convention de Munich.

A. - Les dispositions issues de la loi du 4 août 2008 ne permettent une limitation devant l'INPI qu'après qu'une décision de justice française a annulé partiellement la partie française du brevet européen

9 - L'article L. 613-24 qui prévoit que cette demande en limitation est présentée devant l'INPI, précise également qu'elle peut être demandée à « tout moment ».

Néanmoins, cet article est organisé en cinq alinéas. Le 1^{er} alinéa contient cette indication « à tout moment ». Les 2^e et 3^e alinéas indiquent le rôle de l'INPI. Le 4^e alinéa prévoit que la prise d'effet de cette limitation remonte à la date du dépôt de la demande. Et enfin, le dernier alinéa stipule l'application de cet article à des dispositions des deux autres articles de la loi du 4 août 2008 codifiées à la partie législative du code.

10 - Ce serait à partir de ce dernier alinéa que la compétence de l'INPI devrait être recherchée pour limiter la partie française du brevet européen.

1. Ph. Schmitt, *Quelques observations sur la limitation de brevet introduite par la CBE 2000* : Propr. industr. 2007, étude 21.

2. P. Véron et J. Romet, *Brevets : limiter pour consolider ? La limitation volontaire des brevets nationaux désormais possible en France* : Propr. industr. 2009, étude 23.

3. TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 29 mars 2011, Barillia France, Pain Clément SAS, Pain Concept SAS.

4. CBE 2000, art. 138, d).

5. A priori, le titulaire d'un brevet français, qui l'aurait étendu par la voie européenne pour viser la France n'aurait aucun choix, l'article L. 614-13 prévoyant que si un brevet français couvre la même invention pour laquelle un brevet européen a été délivré, le brevet français cesse de produire ses effets.

L'article L. 613-25 est relatif à la limitation demandée par le breveté dans le cadre d'une action en nullité du brevet. Mais cet article et l'article L. 613-24 se succèdent dans le chapitre relatif aux brevets français, il n'y est donc pas question de la partie française du brevet européen.

L'article L. 614-12 est placé dans la section « *Brevets européens* ». Il concerne donc bien la partie française du brevet européen.

11 - Mais cet article L. 614-12 concerne la seule limitation judiciaire du brevet européen :

- intervenue par une décision de justice française (2^e alinéa),
- ou qui a été demandée lors d'une action en nullité du brevet en France (3^e alinéa).

Si l'on devait retenir le rôle de l'INPI prévu à l'article L. 613-24 pour l'appliquer à la partie française du brevet européen selon cet article L. 614-12, la limitation devant l'INPI de la partie française du brevet européen ne serait donc possible que dans le cadre d'une instance judiciaire française.

12 - Mais l'article L. 614-12 distingue aussi deux situations :

- avant qu'une décision judiciaire ne constate des motifs de nullité n'affectant le brevet « *qu'en partie* » (3^e alinéa) ;
- ou après qu'une décision a constaté des motifs de nullité n'affectant le brevet « *qu'en partie* » (1^{er} et 2^e alinéas).

13 - Ces deux situations bien que rencontrées toutes deux en cours d'instances judiciaires, sont soumises par l'article L. 614-12 à des règles différentes pour la limitation qui serait demandée ou qui suivrait la nullité partielle de la partie française du brevet européen.

Pour la limitation avant décision judiciaire, cet article prévoit que la modification des revendications doit être menée conformément à l'article 105 *bis* de la Convention de Munich, c'est-à-dire devant l'Office européen des brevets, office expressément cité à cet article de la Convention.

Après la décision de justice qui constate la nullité partielle du brevet, cet article ne précise pas auprès de quel office la limitation doit être menée.

14 - Ainsi l'alinéa 3 de l'article L. 614-12 prévoyant expressément la compétence de l'OEB par l'article 105 *bis*, on ne voit pas comment l'article L. 613-24 pourrait attribuer une quelconque compétence à l'INPI dans ce cas.

Par contre, la compétence de l'INPI posée aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 613-24 et prévue pour la partie française du brevet européen par le 5^e alinéa du même article trouve ses applications aux alinéas 1^{er} et 2^e de l'article L. 614-12.

C'est-à-dire que seule la limitation à la suite d'une décision de justice ayant constaté la nullité partielle de la partie française du brevet européen est à présenter devant l'INPI. C'est d'ailleurs, la voie de l'article L. 613-27 pour la limitation du brevet français après son annulation partielle.

B. - L'article 2 de la CBE 2000 ne permet pas autrement l'intervention de l'INPI

15 - Certes la CBE 2000 prévoit en son article 2 que « *Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État (...)* » mais cet article se poursuit par une réserve importante « *sauf si la présente convention en dispose autrement* ».

Hors instance judiciaire, l'article 105 *bis* attribue la compétence de la limitation à l'OEB. En ce qui concerne les limitations judiciaires, il faut se reporter aux derniers alinéas de l'article 138 de la Convention et donc aux dispositions de l'article L. 614-12 au regard desquels l'INPI n'est compétent que pour la limitation après une décision de justice annulant partiellement la partie française du brevet européen.

2. L'INPI ne devrait-il exercer qu'un contrôle formel sur la requête en limitation de brevet ?

16 - Par les nouvelles dispositions introduites par la loi du 4 août 2008, l'intervention de l'INPI dans la procédure de limitation est prévue aux 2^e et 3^e alinéas de l'article L. 613-24 et à l'article R. 613-45.

Le 2^e alinéa de L. 613-24 prévoit que la requête en limitation est présentée auprès de l'INPI et renvoie les conditions de cette présentation aux dispositions réglementaires.

Le 3^e alinéa de L. 613-24 indique un examen par l'INPI de la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires également.

À se reporter à l'article R. 613-45, le seul article de la partie réglementaire introduit par les dispositions nouvelles, celui-ci met en place un contrôle formel de la recevabilité de la requête et envisage un examen de fond de la requête.

A. - Le contrôle formel de l'INPI

17 - L'article R. 613-45 énumère les pièces contenues dans la requête :

- la qualité du requérant et l'accord des titulaires du brevet ;
- le justificatif du paiement de la taxe ;
- l'existence d'un seul brevet à la requête ;
- le consentement des bénéficiaires de droits sur le titre, dont celui du licencié,
- la présence du texte des revendications, de la description et des dessins modifiés.

Leur absence sauf à se reporter aux dispositions générales de l'INPI, frappe d'irrecevabilité la requête. Le requérant qui n'aurait pas rassemblé à temps tous les documents requis, n'aurait qu'à recommencer.

B. - L'examen de fond de la requête par l'INPI

18 - L'article R. 613-45 prévoit que l'INPI peut faire des objections qui, si le requérant ne répond pas, peuvent conduire au rejet de sa demande.

Ce même article prévoit sur quoi peuvent porter ces objections de l'office :

- les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures ;
- ou les revendications modifiées ne respectent pas les dispositions de l'article L. 612-6, à savoir que les revendications doivent être claires, concises et se fonder sur la description.

19 - En ce qui concerne les conditions de l'article L. 612-6 et le pouvoir d'appréciation de l'INPI, le praticien les connaît déjà puisque ces conditions s'imposent lors de l'examen de la demande de brevet, l'article L. 612-1 permettant le rejet de la demande de brevet en cas de manquement à celles-ci.

Par contre comment apprécier la première condition, car si cet article R. 613-45 la formule sous une forme négative, il ne dit pas ce qu'est une limitation⁶ et les directives de l'INPI ne sont pas actuellement publiées.

Il faut rappeler que la sanction de la limitation « *pour extension accrue de la protection après limitation* » (CPI, art. L. 613-25, d), pour le brevet français) n'appartient qu'au juge.

20 - Quel contrôle reconnaître à l'INPI ? Différentes modalités sont envisageables selon deux thématiques : un contrôle étendu ou un contrôle restreint.

- Un contrôle étendu :

6. Cette absence de définition est d'autant plus surprenante que dans la procédure de limitation devant l'OEB, l'article 123 prévoit que le brevet européen « (...) ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée ».

* à partir d'un parallélisme OEB /INPI : on considérerait que le législateur a voulu donner à l'INPI un pouvoir d'appréciation analogue à celui de l'OEB, la procédure de limitation devant l'INPI ayant été d'ailleurs introduite en droit français parallèlement à celle de la CBE 2000⁷ : le contrôle de l'INPI éviterait alors *une extension de l'objet du brevet*.

* ou fondé sur une identité des termes : le terme « limitation » est employé à l'article L. 613-24 et à l'article L. 613-25. Or, ce dernier article offre au juge un nouveau motif de nullité. Pourquoi ne pas imaginer que cette sanction accordée au juge constituerait une seconde protection en termes identiques à celle de l'INPI au cas où la vigilance de l'office aurait été prise en défaut ? L'INPI contrôlerait alors *une extension accrue de la protection*.

– Un contrôle restreint :

* le précédent : on admet que l'INPI n'a pas un pouvoir aussi étendu que celui attribué au juge par l'article L. 613-25, ce qui ne serait pas la première fois. Cette différence de pouvoir existe déjà dans le cas du contrôle de l'activité inventive du brevet. Mais dans ce cas, sur quoi porterait le contrôle de l'INPI ?

* l'attentisme : il faut attendre de nouvelles dispositions réglementaires, mais dans cette attente quel contrôle l'INPI pourrait-il exercer ?

21 - Depuis 2008, la cour de Paris a été confrontée à la question du pouvoir de l'INPI. Deux arrêts illustrent cette situation et permettent de dégager une solution pragmatique.

22 - La société Syngenta a souhaité adjoindre à la revendication 8 de son brevet « fongicide » « l'indication selon laquelle la composition revendiquée comprend en outre un second composé actif choisi parmi une liste conséquente de composés de natures et fonctions les plus diverses ».

Selon cet arrêt « le directeur général de l'INPI en a déduit que cette requête ne constitue pas une limitation des revendications du brevet, mais porte sur un produit différent qui ne relève pas du champ des revendications antérieures ».

Devant la cour, la requérante prétend « qu'il s'agit d'une limitation au sens de l'article L. 613-24 (...) dans la mesure où elle réduit le champ des contrefaçons potentielles ».

La cour rejette le recours en considérant que la modification sollicitée n'avait pas « pour conséquence de préciser, en la restreignant à une liste de combinaisons possibles, la composition du produit tel que mentionné dans la version initiale (...) mais avait pour effet, tout au contraire, d'ajouter à ce produit un nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse, offrant en réalité un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles »⁸.

Ce qui est remarquable, ici, c'est que la requérante, elle-même, invoquait les dispositions de l'article L. 613-24 et ne contestait pas le pouvoir de l'INPI d'effectuer ce contrôle. D'elle-même, la requérante a donné une base légale au contrôle exercé par l'office.

23 - Dans l'arrêt rendu le 30 mars 2011⁹, un tiers auquel le brevet était opposé dans une instance judiciaire, a tenté de contester la décision du directeur de l'INPI qui avait accepté la limitation demandée.

Après le rappel des dispositions nouvelles, la cour relève « (...) que le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension, une telle situation devant entraîner la perte des droits attachés aux brevets ».

Sur la distinction entre les pouvoirs du juge et ceux actuellement reconnus à l'INPI, la cour tient à préciser : « considérant que la société Teisseire, qui admet dans son mémoire (...) que la question de savoir si les modifications apportées par le moyen de la limitation étendent la portée du brevet au-delà du texte de la demande telle que déposée relève du tribunal, cultive cependant le sophisme en soutenant que cette question se distingue de celle de savoir si les revendications modifiées constituent une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet délivré ;

Considérant, en effet qu'une telle distinction n'est pas justifiée par les termes de l'article L. 613-25, d), du Code de la propriété intellectuelle (...) qui conduisent à l'annulation du titre dans tous les cas où la limitation a pour effet d'étendre la protection du brevet délivré et non pas seulement au-delà de la demande telle que déposée ; que, par ailleurs, toute modification de la portée d'une revendication qui n'est pas une limitation ne peut être qu'une extension, sauf à n'apporter aucun changement, ce qui priverait le recours de tout intérêt ».

Pour la cour, les distinctions afin de déterminer le pouvoir de l'INPI entre d'une part, l'extension de la protection du brevet délivré et d'autre part, l'objet de la demande telle que déposée sont donc inutiles.

24 - Poursuivons la lecture de cet arrêt « (...) En toute hypothèse, à supposer que le directeur général de l'INPI ait fait une appréciation inexacte de la portée des modifications apportées par la société Routin aux revendications de son brevet, que la société Teisseire ne démontre pas que la décision d'acceptation de ces modifications lui ferait grief alors que, tout au contraire, elle lui offrirait un moyen supplémentaire de nullité du brevet à opposer à la société Routin pour résister à l'action en contrefaçon de cette dernière ».

Autrement dit, cet arrêt montre que les tiers ont tout intérêt à laisser le titulaire lors de la limitation étendre la protection de son titre, ce qui offre ainsi un motif absolu de nullité.

Que le pouvoir de l'INPI soit limité au seul contrôle formel de la requête en limitation, pourrait finalement se révéler moins favorable aux titulaires des brevets qu'un contrôle étendu. ■

Mots-Clés : Brevet - Limitation

7. En ce sens, Sénat, rapp. de M. Béteille, chap. III à propos de l'article 34 : www.senat.fr/rap/107-413-1/107-413-1.html.

8. CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 sept. 2011, n° 10/16073 : JurisData n° 2011-029850.

9. CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 mars 2011, n° 10/10045 : JurisData n° 2011-017509.