

VERSAILLES 13 MARS 1998
SITOUR c. PRICER
B.E. 02.28377
(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1998.III.6



GUIDE DE LECTURE

- DELIVRANCE EUROPEENNE – PHASE NATIONALE

LES FAITS

- : La société suédoise PRICER AB (ci-après : PRICER) dépose une demande de brevet européen n.02.28377 désignant la France.
 - : Les sociétés SITOUR (ci-après : SITOUR) se livrent à des activités suspectes.
 - 8 novembre 1995 : L'OEB délivre le brevet européen après procédure d'opposition.
 - 13 novembre 1995 : Une saisie-contrefaçon auprès des sociétés SITOUR est autorisée.
 - : SITOUR demande la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon comme supportée par un brevet européen dont la traduction n'a pas été remise à l'INPI.
 - 1^{er} décembre 1995 : La saisie-contrefaçon est exécutée.
 - 5 décembre 1995 : Le TGI de Pontoise (référé) rejette la demande de rétractation.
 - 22 décembre 1995 : PRICER dépose la traduction requise par l'article L.614-7 CPI (*).
 - : PRICER assigne SITOUR en contrefaçon.
 - : SITOUR fait appel de l'ordonnance de référé du TGI de Pontoise.
- 13 mars 1998 : La Cour de Versailles confirme l'ordonnance.**

* Art.L.614-7 CPI :

« Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich 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 délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation le brevet est sans effet ».

LE DROIT

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en annulation de la saisie-contrefaçon (SITOUR)

prétend que la prise d'effet du brevet européen désignant la France **est retardée** à la date, distante de moins de 3 mois de la délivrance, de la remise à l'INPI de la traduction en français du brevet européen.

b) Le défendeur à l'annulation de la saisie-contrefaçon (PRICER)

prétend que la prise d'effet du brevet européen désignant la France **n'est pas retardée** à la date, distante de moins de 3 mois de la délivrance, de la remise à l'INPI de la traduction en français du brevet européen.

2°) Enoncé du problème

La prise d'effet du brevet européen désignant la France **est-elle retardée** à la date, distante de moins de 3 mois de la délivrance, de la remise à l'INPI de la traduction en français du brevet européen ?

B – LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

«Mais considérant que l'article L.614-7 CPI, qui impose au titulaire d'un brevet délivré ou maintenu sous forme modifiée par l'office européen des brevets créé par la Convention de Munich, de fournir une traduction dans le délai de trois mois tel que prévu à l'article R.614-8 du CPI () et qui précise que, faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet, doit nécessairement s'interpréter au regard de la Convention de Munich qui, aux termes de l'article 65, autorise les états contractants à prescrire une traduction du brevet délivré par l'OEB et prescrit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le brevet européen est dès l'origine réputé sans effet; Qu'il s'ensuit que le dépôt de la demande de traduction (?) ne peut s'analyser, comme le soutient l'appelant, en une condition préalable de la prise d'effet du brevet européen en France mais en la condition imposée à compter de la délivrance du brevet de déposer dans un délai de trois mois une demande de traduction, obligation dont le non-respect est sanctionné par la privation des droits attachés au brevet, droits conférés au titulaire dudit brevet conformément à l'article 64 de la Convention de Munich à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance».*

(*) art. R.614-8 CPI : "La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article L.614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de délivrance du brevet visée à l'article 97 § 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l'opposition visée à son article 103. La traduction doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible".

2°) Commentaire de la solution

La solution doit être approuvée; à la seule condition du dépôt dans les trois mois d'une traduction en langue française auprès de l'INPI, le brevet européen développe tous ses effets à compter de sa date de délivrance.

Toute autre formule priverait de sens le délai de trois mois puisque le droit de brevet serait privé de toute efficacité durant cette période.

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

*Propriété industrielle et intellectuelle - droit d'invention - convention de
Paris*

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N° 222
DU 13.03.98
R.G. n° 229/96

AFFAIRE
SITOUR
STE F.I.S.
STE SITOUR ELECTRONIC SYSTEMS
C/
STE PRICE AB

Le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix-huit
la Cour d'Appel de VERSAILLES, 14ème Chambre
a rendu l'arrêt suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE
la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix-huit
devant Monsieur GILLET, Président
Madame LOMBARD, Conseiller
Madame BOURQUARD, Conseiller et rédacteur
assistés de Madame PETILLAT, Greffier
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la
loi.

Dans l'affaire
ENTRE

APPEL D'UNE ORDONNANCE
DE REFERE RENDUE LE
05/12/1995 PAR LE
T.G.I. DE PONTOISE

1°) LA SOCIETE SITOUR S.A. - dont le siège est 1 bis rue Charles
Michels - 95100 ARGENTEUIL, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

2°) LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE SITOUR dite F.I.S.
dont le siège est 1 bis rue Charles Michels - 95100 ARGENTEUIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité.

3°) LA SOCIETE SITOUR ELECTRONIC SYSTEMS - dont le siège est
1 bis rue Charles Michels - 95100 ARGENTEUIL, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en
cette qualité.

APPELANTES

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué
PLAIDANT par Maître MARCELIN, Avocat

ET

LA SOCIETE PRICE AB - dont le siège est Kristallen Axel
Johanssons - Gata 4 - 6, S-754 51 UPPSALA (SUEDE), prise
en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
en cette qualité.

INTIMEE

CONCLUANT par Maître ROBERT, Avoué
PLAIDANT par Maître BINN, Avocat au Barreau de Paris

Copie certifiée conforme
copie exécutoire
délivrée le
à Maître BOMMART
Maître ROBERT

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 5 décembre 1995, le Juge de Référé du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, a :

- dit n'y avoir lieu à rétraction de l'ordonnance du 13 novembre 1995,

- débouté les sociétés SITOUR, SITOUR ELECTRONIC et FINANCIERE INTERNATIONALE SITOUR de leurs autres demandes non fondées,

- dit que Maître PAJOLE, Huissier, devra remettre à la société PRICE dans les huit jours de la présente ordonnance deux étiquettes bleues, deux étiquettes grises, les jeux de photocopies de futures saisies étant séquestrés entre ses mains jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le principe de la contrefaçon,

- rejeté toutes conclusions contraires ou plus amples des parties,

- condamné les sociétés SITOUR, SITOUR ELECTRONIC SYSTEMS et FINANCIERE INTERNATIONALE SITOUR à payer à la société PRICER AB la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelantes de cette décision, les sociétés SITOUR, FINANCIERE INTERNATIONALE SITOUR dite F.I.S. et SITOUR ELECTRONIC SYSTEMS en sollicitent l'infirmité et demandent de rétracter l'ordonnance du 13 novembre 1995 autorisant la société PRICER à pratiquer une saisie contrefaçon sur le fondement du brevet 0228377 pour défaut du droit d'agir, ledit brevet étant sans effet en France tant à la date du 13 novembre 1995 qu'à la date du 1er décembre 1995, date du procès-verbal de saisie contrefaçon, d'ordonner la restitution aux appelantes de l'intégralité des documents et objets saisis tant ceux annexés au procès-verbal de saisie contrefaçon que ceux scellés et conservés en l'étude de

la S.C.P. RIGNAULT, PARIS et PAJOLE ainsi que ceux déposés au greffe civil du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.

Enfin, elles réclament 20.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société de droit suédois PRICER AB conclut à la confirmation de la décision et sollicite une indemnité supplémentaire de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'à l'appui de leur recours, les appelants soutiennent que la société PRICER AB n'avait pas le droit de présenter le 13 novembre 1995 une requête en saisie contrefaçon fondée sur le brevet n° 0228377 dès lors que ce brevet délivré le 27 février 1991 à la suite d'opposition a été maintenu sous forme modifié le 8 novembre 1995, qu'à cette date, le brevet initial avait perdu ses effets et que le brevet maintenu sous forme modifiée n'avait pas pris effet, la demande de traduction imposée par l'article L 614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle n'ayant été déposée que le 22 décembre 1995, soit postérieurement à la requête en saisie contrefaçon ;

Mais considérant que l'article L 614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui impose au titulaire d'un brevet délivré ou maintenu sous forme modifiée par l'office européen des brevets créé par la convention de Munich, de fournir une traduction dans le délai de trois mois tel que prévu à l'article R 614-8 du Code de la Propriété Intellectuelle et qui précise que, faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet, doit nécessairement s'interpréter au regard de la convention de Munich, qui aux termes de l'article 65, autorise les états contractants à prescrire une traduction du brevet délivré par l'O.E.B., et prescrit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le brevet européen est dès l'origine réputé sans effet ;

Qu'il s'ensuit que le dépôt de la demande de traduction ne peut s'analyser, comme le soutient l'appelant, en une condition préalable de la prise d'effet du brevet européen en France mais en la condition imposée à compter de la délivrance du brevet de déposer dans un délai de trois mois une demande de traduction, obligation dont le non respect est sanctionné par la privation des droits attachés au brevet, droits conférés au titulaire dudit brevet conformément à l'article 64 de la convention de Munich à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance ;

Considérant que la société PRICER AB justifie qu'elle a déposé sa demande de traduction dans le délai visé à l'article R 614-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu à examiner les moyens soulevés sur le fondement des articles L 614-9 - R-614-11 du C.P.I., c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance autorisant la société PRICER AB, titulaire d'une licence d'exploitation exclusive d'un brevet maintenu sous forme modifié par l'O.E.B. et publié avec nouveau fascicule le 8 novembre 1995, à faire pratiquer une saisie contrefaçon en suite qu'elle avait déposée le 13 novembre 1995 ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société PRICER AB une indemnité supplémentaire de 8.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que les appelants doivent supporter in solidum les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés SITOUR FINANCIERE INTERNATIONALE SITOUR dite F.I.S. et SITOUR ELECTRONIC SYSTEMS à payer à la société de droit suédois PRICER AB une indemnité supplémentaire de 8.000,00 F (huit mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

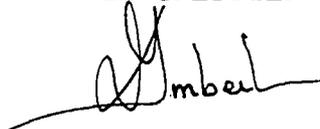
Les condamne in solidum aux entiers dépens et autorise Maître ROBERT, Avoué, à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Monsieur GILLET, Président, qui l'a prononcé,

Mademoiselle IMBERT, Greffier, qui a assisté au prononcé,

LE GREFFIER

Handwritten signature of the Greffier, appearing to read 'Imbert'.

LE PRESIDENT

Handwritten signature of the President, consisting of stylized initials.