

PARIS 30 JUIN 1993  
ALFA LAVAL c. INPI  
B.E.81-900 9168  
PIBD 1993.555.III.667

DOSSIERS BREVETS 1993.IV.1

GUIDE DE LECTURE

- BREVET EUROPEEN - OPPOSITION - TEXTE MODIFIE - TRADUCTION \*\*

## I - LES FAITS

- 16 mars 1981 : La société U.S. PENWALT Corp. (PENWALT) dépose un brevet européen désignant la France n.81-900 9168.
- 15 mars 1987 : Le brevet européen est publié au BOPI.
- : Le brevet européen est soumis à une procédure d'opposition qui conclut à la prise en compte de *"l'existence d'un droit antérieur en Allemagne en préambule de la description et en visant ce pays en tête d'un jeu séparé de revendications, tout en supprimant la mention en tête du jeu principal de revendications"*.
- 12 octobre 1989 : PENWALT dépose à l'INPI une *"traduction révisée"* du brevet.
- : PENWALT Corp. cède le brevet européen à ALFA LAVAL.
- 21 mars 1990 : L'OEB publie la mention dudit brevet sous une forme modifiée.
- 21 juin 1990 : Le délai de remise à l'INPI de la *"traduction modifiée"* expire.
- 10 août 1990 : Le Directeur de l'INPI fait procéder à la publication correspondante au BOPI.
- : ALFA LAVAL paie les onzième et douzième annuités.
- 5 octobre 1992 : Le Directeur de l'INPI ordonne le remboursement à ALFA LAVAL des onzième et douzième annuités.
- 12 novembre 1992 : ALFA LAVAL demande à l'INPI de reconsidérer sa position.
- 3 décembre 1992 : Le Directeur de l'INPI refuse.
- 4 et 8 décembre 1992: ALFA LAVAL forme recours contre les décisions du Directeur de l'INPI des 5 octobre et 3 décembre 1992.
- 30 juin 1993 : La Cour d'appel de Paris rejette les recours.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (*"Traduction modifiée"* : application de l'article L 614-7 CPI)

L'article L 614-7 CPI dispose :

*"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'INPI une traduction de ce texte dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet"*.

## A - LE PROBLEME

### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (ALFA LAVAL)

prétend que le dépôt d'une "traduction modifiée" est exigé dans les seuls cas de modification affectant le brevet dans le pays concédé.

b) Le défendeur au recours (INPI)

prétend que le dépôt d'une "traduction modifiée" n'est pas exigé dans les seuls cas de modification affectant le brevet dans le pays concédé.

### 2°) Enoncé du problème

Le dépôt d'une "traduction modifiée" est-il exigé dans les seuls cas de modification affectant le brevet dans le pays concédé ?

## B - LA SOLUTION

### 1°) Enoncé de la solution

*"Considérant que l'article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle impose au breveté dont le titre a été maintenu sous une forme modifiée à la suite d'une procédure d'opposition de déposer une traduction du brevet dans sa nouvelle rédaction à peine de cessation de ses effets en France. Considérant que cette obligation, qui s'explique par la nécessité de rendre le texte modifié accessible aux tiers dans tous les pays où le brevet produit ses effets, s'impose quelle que soit l'importance des modifications opérées et alors même que celles-ci seraient sans incidence sur la portée du titre en France".*

### 2°) Commentaire de la solution

Le problème visé par l'arrêt de la Cour de Paris du 30 juin 1993 n'avait pas, à notre connaissance, déjà été traité par les tribunaux français.

La solution, quelque sévère qu'elle apparaisse, paraît bien conforme à la lettre de l'article L.614-7 CPI. De plus, l'observation de l'arrêt d'après laquelle les tiers doivent être en mesure de connaître non seulement l'existence et le contenu du brevet pour le territoire français mais également pour tous les territoires qu'il couvre paraît pertinente.

## DEUXIEME PROBLEME ("*Traduction révisée*") : application de l'article L.614.10 CPI)

L'article L.614-10 al.2 CPI énonce :

*"Une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l'article L.614-7 au second alinéa de l'article L.614-9 ont été remplies".*

## **A - LE PROBLEME**

### **1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur au recours (ALFA LAVAL)

prétend que la remise d'une traduction modifiée présentée à tort comme une "traduction révisée" satisfait à l'exigence de l'article L.614-7.

b) Le défendeur au recours (INPI)

prétend que la remise d'une traduction modifiée présentée à tort comme une "traduction révisée" ne satisfait pas à l'exigence de l'article L.614-7.

### **2°) Énoncé du problème**

La remise d'une traduction modifiée présentée à tort comme une "traduction révisée" satisfait-elle à l'exigence de l'article L.614-7 ?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) Énoncé de la solution**

*"Le dépôt du texte ainsi modifié qui incombe exclusivement au breveté, est distinct de celui d'une traduction révisée prévue par l'article L.614-10 CPI, laquelle ne correspond qu'à une formulation nouvelle, normalement améliorée, de la version en langue française d'un texte demeuré inchangé en langue étrangère.*

*Considérant que, pour permettre à l'INPI de procéder à la publication appropriée, il appartient au breveté qui dépose une nouvelle traduction française d'indiquer s'il s'agit d'une traduction révisée ou d'une traduction de texte modifié...*

*Considérant qu'il n'appartient pas à l'INPI de se substituer au breveté pour qualifier, au regard des dispositions des articles L.614-7 et L.614-10 précités, le type de traduction qui lui est remise afin de publication.*

*C'est donc à juste titre que l'INPI a estimé qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article L.614-4 CPI relatives au dépôt obligatoire de la traduction du texte modifié et en a tiré les conséquences.*

*Le recours de la société ALFA LAVAL est donc infondé et sera rejeté".*

### **2°) Commentaire de la solution**

La même observation que précédemment doit être faite. Elle souligne, une fois de plus, le formalisme rigoureux des dispositions en matière de brevets d'invention. L'internationalisation des titres et des procédures, loin d'affaiblir l'observation, la renforce.

N° Répertoire Général : 92/024569  
92/024930

RECOURS DECISION DIRECTEUR I.N.P.I.

EN DATE DES 5 OCTOBRE et 8 DECEMBRE

1992 -

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture :

CONTRADICTOIRE

REJET

1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU MERCREDI 30 JUIN 1993

(N° 3 , 8 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE ALFA LAVAL AB de droit suédois  
dont le siège est GUSTAVSLUNDSVAGEN 147-  
ALVIK STOCKHOLM- SUEDE - prise en la  
personne de ses représentants légaux.

REQUERANTE contre les décisions du DIRECTEUR  
de l'I.N.P.I. en date des  
5 octobre et 8 décembre 1992,  
représentée par Me Pierre COUSIN Avocat,

2°/ MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE  
INDUSTRIELLE - I.N.P.I.

26 BIS RUE DE SAINT PETERSBOURG  
75800 PARIS CEDEX 08.

REPRESENTE PAR M. MULATIER

COMPOSITION DE LA COUR

Président : M. GOUGE  
Conseillers : Mme MANDEL et M. BRUNET

GREFFIER : Mme DOYEN

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par  
M. GALIBERT Avocat Général lequel a été entendu  
le dernier en ses observations orales,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 AVRIL 1993

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par M. BRUNET Conseiller  
M. GOUGE Président

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

S8+11

Statuant sur les recours formés par la Société de droit suédois ALFA LAVAL AB

- le 4 décembre 1992 contre la décision du Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 5 octobre 1992 de rembourser les 11ème et 12ème annuités relatives au brevet européen n° 81.9009168,
- le 8 décembre 1992 contre la décision du Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 3 décembre 1992 de refuser le paiement desdites indemnités proposé à nouveau par la requérante.

#### FAITS ET PROCEDURE

La Société de droit américain PENWALT CORP a déposé le 16 mars 1981 un brevet européen désignant la FRANCE sous le numéro 81. 900 9168. Ce brevet a été délivré le 15 avril 1987.

La Société PENWALT a déposé à l'I.N.P.I., conformément à l'article L.614.7 du Code de la Propriété Intellectuelle, une traduction du texte de ce brevet et la mention correspondante a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (B.O.P.I.) n° 34 du 21 août 1987.

A l'a suite d'une procédure d'opposition, le brevet a subi des modifications consistant à prendre en compte l'existence d'un droit antérieur en ALLEMAGNE en le mentionnant en préambule de la description et en visant ce pays en tête d'un jeu séparé de revendications, tout en en supprimant la mention en tête du jeu principal de revendications.

Le 12 octobre 1989, le mandataire de la Société brevetée a déposé à l'I.N.P.I. une traduction du brevet en indiquant qu'il s'agissait d'une traduction révisée et la mention correspondante a été publiée au B.O.P.I. n° 46 le 17 novembre 1989.

Ch ..... 4ème A .....  
date 30 JUIN 1993 .....  
..... 2ème ..... page

Entre temps, la Société PENWALT avait cédé la propriété de la partie française de son titre à la société de droit suédois ALFA LAVAL AB.

Le 21 mars 1990, l'Office européen des brevets a, à la suite de la procédure d'opposition, fait publier dans le bulletin européen des brevets n°12 une mention de maintien dudit brevet sous une forme modifiée.

Estimant que la traduction française du texte ainsi modifié n'avait pas été remise à l'I.N.P.I. dans le délai de trois mois prévu par l'article 8 du décret du 10 octobre 1978, le Directeur de l'Institut a fait procéder à la publication correspondante au B.O.P.I. N° 32 du 10 août 1990.

IL a ensuite, le 5 octobre 1992, remboursé les 11ème et 12ème annuités relatives à ce brevet, le défaut de remise de la traduction susvisée ayant, selon lui, pour suite de priver d'effet en FRANCE ce brevet modifié.

Par courrier du 12 novembre 1992, le mandataire de la Société ALFA LAVAL a demandé à l'I.N.P.I. de reconsidérer sa position sur ce point, ce que le Directeur de l'Institut a refusé par lettre du 8 décembre 1992.

La Société ALFA LAVAL a déposé les 4 et 8 décembre 1992 deux recours visant respectivement les décisions des 5 octobre et 3 décembre 1992.

Par les motifs formulés en termes identiques de ses requêtes, elle expose  
- au principal, que les seules modifications apportées au brevet européen dont elle est titulaire pour la FRANCE n'affectant pas sa portée dans ce pays, il n'était pas nécessaire d'en déposer une traduction dans sa forme modifiée, la traduction publiée le 21 août 1987 demeurant valable pour la FRANCE,

Ch ..... 4ème A .....  
date ..... 30/6/93 .....  
.....  
..... 3ème ..... page

- subsidiairement, qu'une traduction du brevet dans sa forme modifiée a bien été déposée à l'I.N.P.I. le 12 octobre 1989, dans les trois mois à compter de l'envoi au mandataire européen par l'Office européen des brevets de la notification selon la règle 58 (5) de la Convention sur le brevet européen et avant la publication du 21 mars 1990 au B.O.P.I., et donc dans les délais prévus par l'article L.614.7 du Code de la Propriété Intellectuelle et les textes annexes, ledit dépôt étant assorti du versement de la taxe exigible de 230 F.

Par les observations écrites qu'il a adressées à la Cour le 9 avril 1993 le Directeur de l'I.N.P.I. soutient :

- qu'aux termes de l'article L.614-7 précité, l'obligation de remettre une traduction après la délivrance d'un brevet ou son maintien dans une forme modifiée à la suite d'une procédure d'opposition est générale et s'applique quelle que soit l'importance des modifications subies par le texte, alors même que celui-ci est inchangé pour la FRANCE, la méconnaissance de cette obligation étant sanctionnée par la perte des effets du brevets sur le territoire national,
- qu'il n'a pas été satisfait de cette obligation par le dépôt du 12 octobre 1989, celui-ci concernant, aux termes de la lettre qui l'accompagnait, non la traduction d'un brevet européen modifié, mais la traduction révisée d'un brevet étranger, étant précisé qu'il appartenait au breveté et non à l'I.N.P.I. de qualifier le dépôt opéré,
- que, dès lors que l'obligation de dépôt d'une traduction du texte modifié n'avait pas été respectée, l'effet du brevet avait cessé de plein droit en FRANCE et que les annuités, versées de ce fait à tort, devaient être remboursées.

A l'audience, le Ministère Public a émis des réserves sur la recevabilité des recours, au motif que ceux-ci pourraient ne pas entrer dans l'énumération limitative de l'article L.411.4. alinéa 2 du C.P.I.

Par une note en délibéré du 29 avril 1993, la requérante a répondu sur ce point.

Ch ..... 4ème A .....  
.....  
date 30/6/93.....  
..... 4ème .....  
..... page



CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les recours formés par les requêtes enregistrées sous les numéros 92/ 024569 et 92/ 024930, quoique formellement dirigés contre des décisions différentes, ont en réalité le même objet et sont fondés sur les mêmes moyens formulés en termes identiques ;

Qu'il y a donc lieu de joindre ces deux instances pour statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité des recours

Considérant que le Ministère Public fait valoir que le recours prévu par l'article L.411.4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui n'est ouvert que contre les décisions du directeur de l'I.N.P.I. relatives à la délivrance ou au maintien des titres de propriété industrielle, ne saurait être dirigé contre une décision ayant un autre objet et notamment, comme en la cause, une décision de remboursement ou de refus de perception des annuités afférentes à un brevet ;

Mais considérant que l'I.N.P.I. tout en estimant, ainsi qu'il l'expose par ses observations écrites, que la société requérante était tenue de déposer une traduction du brevet modifié et que le dépôt auquel elle avait procédé le 12 octobre 1989 ne satisfaisait pas aux prescriptions de la loi, n'a pris en ce sens aucune décision individuelle susceptible de recours avant celles qui sont présentement attaquées ;

Qu'en particulier, l'inscription du brevet litigieux sur la liste publiée au B.O.P.I. du 10 août 1990 ne peut être assimilée à une décision et déférée à la cour d'appel en application de l'article L.411.4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Ch ..... 4ème A .....  
date 30 JUIN 1993 .....  
..... 5ème .....  
..... page

Considérant qu'il s'ensuit que le titulaire du brevet est recevable à attaquer par cette voie la première décision individuelle du Directeur de l'I.N.P.I. qui affecte directement l'effet de son titre ;

Considérant que tel est le cas des décisions de remboursement ou de refus de perception des annuités du brevet pour la période postérieure à sa perte d'effet prétendue ;

Que les recours de la Société ALFA LAVAL sont donc recevables ;

Sur le fond

Considérant que l'article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle impose au breveté dont le titre a été maintenu sous une forme modifiée à la suite d'une procédure d'opposition de déposer une traduction du brevet dans sa nouvelle rédaction à peine de cessation de ses effets en FRANCE ;

Considérant que cette obligation, qui s'explique par la nécessité de rendre le texte modifié accessible aux tiers dans tous les pays où le brevet produit ses effets, s'impose quelle que soit l'importance des modifications opérées et alors même que celles-ci seraient sans incidence sur la portée du titre en FRANCE ;

Considérant que le dépôt du texte ainsi modifié, qui incombe exclusivement au breveté, est distinct de celui d'une traduction révisée prévue par l'article L.614.10 du Code de la propriété intellectuelle, laquelle ne correspond qu'à une formulation nouvelle, normalement améliorée, de la version en langue française d'un texte demeuré inchangé en langue étrangère ;

Ch .....4ème..A.....  
.....  
date 30 JUIN 1993.....  
.....  
.....6ème.....page

*AC*

Considérant que cette traduction révisée,  
exclusive de toute modification de la substance du texte, étant  
facultative, son dépôt n'est soumis à aucune condition de délai ;

Considérant que, pour permettre à l'I.N.P.I. de  
procéder à la publication appropriée, il appartient au breveté  
qui dépose une nouvelle traduction française d'indiquer s'il  
s'agit d'une traduction révisée ou d'une traduction de texte  
modifié ;

Considérant que, selon la Société ALFA LAVAL,  
l'I.N.P.I. a, à cet effet, imposé pour sa commodité l'emploi  
d'un imprimé sur lequel le breveté doit cocher la case correspondant  
au type de traduction qu'il dépose, alors que cette obligation ne  
résulte d'aucune disposition légale et que, de plus, une éventuelle  
inexactitude de qualification n'est assortie d'aucune sanction ;

Mais considérant, qu'il n'appartient  
pas à l'I.N.P.I. de se substituer au breveté pour qualifier, au  
regard des dispositions des articles L.614.7 et L.614.10 précités,  
le type de traduction qui lui est remise afin de publication ;

Or considérant que la lettre du 12 octobre 1989 qui  
accompagnait la traduction dont se prévaut la requérante mentionne  
notamment :

"des corrections ayant été effectuées dans le texte, nous vous  
prions de bien vouloir procéder à la publication d'une  
traduction révisée du présent brevet.

A cet effet, nous vous remettons ci-joint deux nouveaux exemplaires  
du texte corrigé (....)" ;

Ch 4ème A .....  
date 30 JUIN 1993 .....  
7ème .....  
page .....



Considérant qu'au vu de ces indications précises et en l'absence de toute référence à une modification du texte du brevet à la suite de la procédure d'opposition, il n'appartenait nullement à l'I.N.P.I. de rechercher, notamment au moyen d'une autre lettre jointe à la traduction, rédigée en anglais et qui ne lui était pas destinée, si la qualification ainsi donnée était exacte ;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'Institut a estimé qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article L.614.4. du Code de la propriété intellectuelle relatives au dépôt obligatoire de la traduction du texte modifié et en a tiré les conséquences ;

Considérant que le recours de la Société ALFA LAVAL est donc infondé et sera rejeté ;

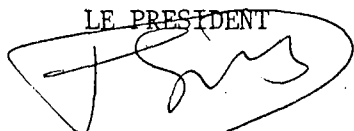
PAR CES MOTIFS :

Joint les instances inscrites au rôle général sous les numéros 92/024569 et 92/024930,

Rejette les recours formés par la Société ALFA LAVAL  
- le 4 décembre 1992 contre la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 5 octobre 1992 de rembourser les 11ème et 12ème annuités relatives au brevet européen n° 81.9009168,  
- le 8 décembre 1992 contre la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 3 décembre 1992 de refuser le paiement des dites indemnités proposé à nouveau par la requérante.

Dit que le greffier de cette Cour notifiera par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours le présent arrêt tant à la requérante qu'au Directeur de l'I.N.P.I.

LE PRESIDENT



LE GREFFIER



Ch 4ème A .....  
.....  
date ...30...JUN...1993...  
8ème...et...dernière.....  
.....page

DT