

EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLICQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 26 JUIN 2015

(n°108, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23888

Décision déferée à la Cour : décision du 1^{er} octobre 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - n°BOPI 14/44

DECLARANTE AU RECOURS

S.A. ARKEMA FRANCE, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé

420, rue d'Estienne d'Orves

92700 COLOMBES

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 319 632 790

Ayant élu domicile

C/O association COUSIN & ASSOCIES

Me Sandrine BOUVIER-RAVON

Avocat à la Cour

8, rue de l'Odéon

75006 PARIS

Représentée par Me Sandrine BOUVIER-RAVON de l'Association COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 159

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

15, rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Isabelle HEGEDUS, chargée de mission



HCA

APPELEE EN CAUSE

Société HONEYWELL INTERNATIONAL INC, société de droit américain, prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé

101 Columbia Road
PO Box 2245
Morristown
NJ 07962-2245
New Jersey
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Isabelle ROMET plaidant pour la SCPA VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 024

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.



La société Honeywell International Inc qui se présente comme leader mondial dans les matériaux de haute performance (fluocarbures, films, fibres, réactifs), les solutions de commande et de contrôle à distance, les composants pour l'aéronautique et les composants pour l'industrie automobile, est titulaire du brevet européen n° EP 1 716 216 ayant pour titre "compositions contenant des oléfines substituées par du fluor". Il porte sur l'utilisation de composés fluorés pour la climatisation automobile.

Ce brevet désignant la France a été déposé le 29 avril 2005 sous le numéro 05744161 et a été délivré le 18 novembre 2009.

Ce brevet est issu de la demande PCT/US2005/014873 - W02005/105947 au nom de Honeywell revendiquant la priorité de la demande de brevet US 10/837 525 du 29 avril 2004.

Par courrier du 1^{er} février 2013 la société Honeywell International Inc a saisi l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) d'une requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 716 216.

La requête mentionnait notamment le fait que le brevet faisait l'objet d'une action en nullité pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu'une opposition pendante devant l'Office Européen des Brevets (OEB).

Par notification du 19 février 2013 l'INPI soulevait une objection d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en limitation, au motif que le brevet en cause faisait l'objet d'une procédure d'opposition en cours devant L'OEB.

Par courrier du 5 mars 2013 la société Honeywell International Inc présentait ses observations en réponse à cette objection et par notification en date du 21 juin 2013 l'INPI levait l'objection d'irrecevabilité de la requête en limitation et informait la requérante de la poursuite de la procédure d'examen.

Par notification du 10 juillet 2014 l'INPI adressait à la requérante une objection d'irrégularités, fondée sur les dispositions de l'article R 613-45 du code de la propriété intellectuelle, tirée du défaut de clarté, de concision et de support des revendications 4 et 5 modifiées. Suite à cette objection, la société Honeywell International Inc soumettait les 10 et 26 septembre 2014 un nouveau jeu de revendications modifiées.

Par décision du 1^{er} octobre 2014 l'INPI faisait droit à la requête en limitation sur la base du dernier jeu de revendications, déposé.

La limitation de la partie française du brevet européen n° EP 1 716 216 était inscrite au Registre national des brevets le 2 octobre 2014 sous le n° 202710 et était publiée au bulletin officiel de la propriété Industrielle n° 2014/14/44 du 31 octobre 2014.

La société Arkema France qui est une entreprise de fabrication de produits chimiques dans les domaines des produits vinyliques, la chimie industrielle et les produits de performance, qui se présente comme un des leaders mondiaux de la chimie dite des fluorés, a formé, le 27 novembre 2014, un recours à l'encontre de cette décision en application des dispositions de l'article R 411-19 du code de la propriété Intellectuelle.

La société Arkema France a déposé des mémoires les 24 décembre 2014 et 15 mai 2015 et demande d'annuler la décision du directeur Général de l'INPI du 1^{er} octobre 2014 publiée au BOPI n° 14/44 du 31 octobre 2014, de débouter la société Honeywell International de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à payer à la société Arkema France une somme de 30.000 euros au titre du code de procédure civile.

Elle expose à cet effet que neuf oppositions ont été formées à l'encontre du brevet européen EP 1 716 216 qui ont abouti à sa révocation le 27 mars 2012 sur le fondement de l'article 123 (2) de la Convention de Munich et que la société Honeywell International a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Chambre de recours et que celui-ci est toujours pendant.

Elle poursuit en indiquant qu'elle a engagé le 19 novembre 2009 une action en nullité de la partie française de ce brevet devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2012, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Honeywell International jusqu'à l'issue de ce recours devant L'OEB et précise qu'elle a engagé cinq autres procédures en nullité visant les parties polonaise, turque, espagnole, portugaise et italienne de ce brevet.

La société Honeywell International a donc présenté le 1^{er} février 2013 une requête en limitation de la partie française de ce brevet et sollicité devant le conseiller de la mise en état une nouvelle demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure et celui-ci, par ordonnance du 19 avril 2013, l'a rejetée et fixé l'affaire pour y être plaidée au 28 septembre 2015.

La société Arkema France fait valoir qu'elle a intérêt à former ce recours car elle conteste la légalité de la décision du directeur de l'INPI et qu'elle ne peut le faire que par la voie du présent recours et que cette décision qui complexifie son action en nullité pendante, lui fait grief.

Elle ajoute que s'il n'est pas contestable que le titulaire d'un brevet européen puisse limiter devant l'INPI la seule partie française de son brevet européen qui fait l'objet d'une action en nullité sans être tenue de recourir à une limitation centralisée devant l'OEB, mais que les règles applicables à cette limitation doivent tenir compte de la nature européenne du brevet.

Elle expose que l'analyse des textes conduit à faire application de l'article 105 bis 2^{ème} paragraphe CBE pour la limitation de la partie française et ce en raison du renvoi de l'article 614-12 du CPI et qu'ainsi la requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est pendante et que cette interprétation est conforme aux dispositions de l'article 2 § 2 de la CBE qui donne la primauté à la procédure d'opposition sur la procédure de limitation.

Elle précise que la CBE a une applicabilité directe en France en particulier les règles énoncées aux articles 105 bis et suivantes comme les règles applicables à la nullité de la partie française d'un brevet européen de l'article 138 auquel l'article L 614-12 du CPI renvoie.

Elle en conclut que le Directeur de l'INPI devait déclarer la requête irrecevable, les énumérations de l'article R 613-45 du CPI contrairement à ce qu'il soutient, n'étant pas limitatives et ne pouvant, s'agissant d'un décret, prévaloir sur une disposition législative (L 614-12) et sur une disposition internationale (article 105 Bis de la CBE), le contraire aurait pour effet d'engendrer des difficultés pratiques et des incertitudes juridiques inacceptables car un jeu de la procédure d'opposition coexisterait et/ou entrerait en conflit avec un jeu (différent) de revendications issu de la procédure de limitation ce qui est le cas en l'espèce car dans le cadre de son recours devant l'OEB la société Honeywell International a présenté une requête principale et dernièrement neuf requêtes subsidiaires qui constituent autant de jeux de revendications alternatifs alors qu'aucune de ces requêtes ne comporte les mêmes revendications que celles déposées dans le cadre de la procédure de limitation, ce qui porte atteinte à la sécurité des tiers.



Pour critiquer les autres arguments de la société Honeywell International elle indique qu'en France une procédure de nullité peut se dérouler parallèlement à une procédure d'opposition, alors que dans une procédure de limitation devant l'INPI les modifications acceptées ne sont pas décidées par le tribunal, et ajoute qu'elle est en droit de faire constater rapidement la nullité de la partie française sans attendre l'issue de la procédure engagée devant l'OEB.

Concernant le fond de la décision, la société Arkema France fait valoir que la limitation accordée par l'INPI ne limite pas l'objet du brevet car les termes de la revendication 1 du brevet qui définit la portée du brevet puisque toutes les autres revendications ne sont que dépendantes de la première, n'ont pas été modifiés. Les modifications effectuées consistent uniquement en un remaniement complet des revendications dépendantes dont le nombre est passé de 8 à 18 de sorte que la portée du brevet est restée aussi large que celle fixée initialement par la revendication principale.

La société Honeywell International a déposé des mémoires les 30 mars et 28 mai 2015.

Elle demande de rejeter le recours formé par la société Arkema, de confirmer la décision du 1^{er} octobre 2014 et de condamner la société Arkema à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose à cet effet qu'elle a engagé la requête en limitation de la partie française du brevet pour éviter le risque de voir le tribunal annuler la partie française sans qu'elle ait pu y apporter les modifications proposées dans les requêtes auxiliaires soumises à la chambre des recours de l'Office européen des brevets et a donc pu apporter des limitations cohérentes avec celles présentées devant l'Office européen des brevets.

Elle fait valoir que le législateur n'a nullement interdit de limiter la partie française d'un brevet européen faisant l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets car selon l'article L 613-24 le titulaire du brevet peut à tout moment demander une limitation d'une ou plusieurs revendications d'un brevet, sans distinguer s'il s'agit d'un brevet français ou européen, aucune exception à ce principe n'étant prévue.

Elle ajoute que l'article L 614-2 vise globalement l'article 105 bis et ne suggère pas une dissociation entre son § 1 et son § 2, pas plus que la jurisprudence et qu'aucun article de la CBE dispose que cet article est applicable en France alors que l'article R 613-45 dispose au contraire que le directeur de l'INPI applique les règles de l'article R 613-45.

Elle poursuit en indiquant que l'article 105 bis § 2 tend seulement à éviter que par deux décisions distinctes s'appliquant toutes deux sur l'ensemble des territoires couverts par un brevet européen modifient dans des termes différents un même brevet européen.

Elle précise qu'elle a été contrainte de procéder à cette requête en raison de la stratégie procédurale de la société Arkema.

Elle fait également valoir qu'admettre la recevabilité de la requête en limitation de la partie française d'un brevet européen alors qu'une opposition est pendante devant l'OEB n'augmente pas l'insécurité juridique des tiers car il est fréquent qu'un même brevet européen comporte des revendications différentes selon les pays (Allemagne, Royaume-Uni) alors qu'il n'existe aucune primauté entre les procédures de limitation et d'opposition et ajoute que le législateur français n'avait aucune raison d'interdire de procéder à une limitation au motif qu'une procédure d'opposition est en instance.

Concernant le fond de la décision elle expose que le breveté n'a d'autre obligation de limiter la portée de son brevet pris dans son ensemble, il faut et il suffit que toutes les modifications apportées aient pour effet de limiter les revendications, ce qui n'impose pas la modification de la revendication 1.



MCA

Le Directeur Général de l'INPI a présenté ses observations le 28 mai 2015 en soulignant que les causes d'irrecevabilité de l'article R 613-45 du CPI sont limitativement énumérées et ne visent pas l'existence d'une procédure d'opposition en cours devant l'OEB et que l'article L 614-12 renvoie à l'article 105 Bis dans son ensemble, dont le premier paragraphe régit exclusivement les requêtes présentées devant l'OEB. Il précise que la société Arkema France est irrecevable à contester les motifs de la limitation.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de la requête en limitation de la partie française du brevet européen lorsqu'il fait l'objet d'opposition devant l'OEB,

L'article L 613-24 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :

“Le titulaire d'un brevet français peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L 613-25 et L 614-12.”

L'article R 613-45 de ce code fixe les conditions que la requête en limitation doit respecter : par déclaration écrite, émaner du titulaire ou de l'ensemble des titulaires du brevet avec le consentement des titulaires des droits réels et justification du paiement des annuités, accompagnée du texte complet des revendications modifiées.

Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 612-6...la requête est rejetée par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle.

L'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle qui concerne la nullité de la partie française du brevet européen énonce dans son alinéa 3 “dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich. Le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.”

L'article 105 Bis de la CBE prévoit en son paragraphe 1 que la requête en limitation est présentée à l'OEB et son paragraphe 2 que la requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est pendante.

L'article L 612-6 du même code dispose “les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

La société Arkema a formé le 31 janvier 2010 devant l'Office européen des brevets une opposition à l'encontre du brevet européen Honeywell n° 1 716 216, huit autres oppositions ont été par la suite engagées par d'autres sociétés. La division d'opposition de l'Office européen des brevets a, le 27 mars 2012 révoqué ce brevet pour extension au-delà du contenu de la demande sur le fondement de l'article 123 (2) de la Convention sur le brevet européen.



La société Honeywell International a formé le 29 mars 2012 un recours à l'encontre de cette décision qui est toujours pendante.

Ceci exposé, l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle renvoie à l'article 105 bis de la Convention sur le Brevet européen dans son ensemble dont le premier paragraphe régit exclusivement les requêtes présentées devant L'OEB et cet article ne vise que la procédure devant l'OEB alors qu'aucun texte, tant européen que national, ne prévoit son application devant l'INPI.

Aucun texte n'exclut la possibilité de requérir devant l'INPI une limitation de la seule partie française du brevet européen lorsqu'une procédure d'opposition est pendante devant l'OEB.

Cette limitation devant l'INPI régie par les articles L 613-24 et R 631-24 porte sans distinction sur les brevets nationaux (L 613-25) ou européens (L 614-12) dont la nullité est demandée, et les causes d'irrecevabilité de l'article R 613-45 du CPI qui sont limitativement énumérées, ne visent pas l'existence d'une procédure d'opposition en cours devant L'OEB.

Ainsi rien dans l'ensemble de ces dispositions ne vient restreindre le droit reconnu au titulaire d'un brevet européen de limiter la portée de la partie française de son brevet faisant par ailleurs l'objet d'oppositions devant l'OEB, devant l'INPI, alors qu'il y a intérêt pour s'opposer à l'action en nullité engagée devant le juge français, la finalité différente de l'article 105 bis d'éviter que deux décisions distinctes émanant de l'OEB s'appliquent toutes deux sur l'ensemble des territoires couverts par le brevet européen n'étant pas de nature à lui ôter cette première faculté.

La sécurité des tiers et les risques de problème de cohérence qui au demeurant existent déjà puisque qu'une action en nullité peut cohabiter avec une requête en limitation et que dans le cadre d'une limitation centralisée, des jeux différents de revendications selon les Etats désignés peuvent être déposés, et ne font pas obstacle à l'exercice de ce droit de limitation national, alors que le juge national a compétence pour trancher ces difficultés et en tirer les conséquences notamment, sur l'éventuelle absence de contrefaçon en résultant.

Il s'en suit que c'est à bon droit que le directeur de l'INPI a déclaré cette requête recevable et il y a donc lieu de rejeter le recours formé à l'encontre de cette décision.

Sur le fond

Dès lors que le tribunal de grande instance de Paris est saisi d'une action en nullité à l'encontre du brevet objet de la requête en limitation, l'autre partie à la procédure au fond n'est pas recevable à agir dans le cadre d'un recours formé contre la décision de limitation de l'INPI pour contester les modifications apportées aux revendications qui ressortissent des causes de nullité dont le juge est saisi au fond.

Il s'ensuit que la société Arkema France est irrecevable à contester les motifs de cette décision.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,



PAR CES MOTIFS

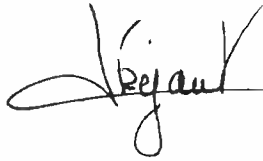
Rejette le recours formé par la société Arkema France à l'encontre de la décision du directeur de l'Institut de la propriété Industrielle en date du 1er octobre 2014 publiée au BOPI le 31 octobre 2014 sous le n°2014/44,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

La Greffière

La Présidente



En conséquence, la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

