

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014

Pôle 5 - Chambre 1
(n°14/180 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **14/04789**

Décision déferée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle de - RG n°01 98078

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société DONALDSON COMPANY INC.

prise en la personne de son Président Directeur Général M. William COOK Corporation Trust Center, [...],

New Castle, DE 19801 (ETATS UNIS)

et son principal établissement

1400 West 94 th Street, Minneapolis, MINNESOTA, MN 55 431 (ETATS UNIS)

Ayant élu domicile au cabinet de

Me Sandrine B

[...]

75006 PARIS

Représentée et assistée de - Me Sandrine B R, avocat au barreau de PARIS, toque : R159

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

[...] 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représentée par Isabelle HEGEDÜS, chargée de mission.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

MINISTÈRE PUBLIC :

auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur H

WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

•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 Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision rendue le 26 novembre 2013 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté le recours gracieux formé par la société de droit américain DONALDSON COMPANY Inc. contre la constatation de déchéance des droits attachés au brevet n° 1 987 872 en date du 07 juin 2013.

Vu le recours formé le 26 février 2014 contre cette décision par la société DONALDSON COMPANY Inc. et le mémoire reçu au greffe le 24 mars 2014.

Vu la convocation à l'audience du 17 juin 2014 adressée au directeur général de l'INPI et à la société DONALDSON COMPANY Inc. par lettres recommandées et réceptionnées le 17 avril 2014.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 28 mai 2014.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe le 04 juin 2014 par la société DONALDSON COMPANY Inc.

Vu la mention au plumitif de l'audience du 17 juin 2014 donnant acte à la société DONALDSON COMPANY Inc. de ce qu'elle abandonne son moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le recours formé par la société DONALDSON COMPANY Inc. le 26 février 2014 contre la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 novembre 2013 est bien recevable en vertu des dispositions de l'article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 643 du code de procédure civile auquel le premier article fait expressément renvoi pour la prorogation de délai de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que la société DONALDSON COMPANY Inc. est titulaire du brevet européen n°EP 1 987 872 désignant la France, déposé le 23 octobre 2003 et dont la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets le 19 octobre 2011 ;

Considérant que la neuvième annuité de la redevance afférente à ce brevet a été acquittée le 05 juin 2012 augmenté du montant de la redevance de retard ;

Considérant que le directeur général de l'INPI a prononcé le 07 juin 2013 la déchéance des droits attachés à ce brevet au motif que la neuvième échéance n'a pas été versée en temps utile ;

Considérant que la décision du 26 novembre 2013 faisant l'objet du présent recours rejette le recours gracieux formé par la société DONALDSON COMPANY Inc. contre le prononcé de la déchéance au motif que la redevance pouvait soit encore être valablement acquittée sans redevance de retard dans le délai de deux mois prévu par l'article 141, paragraphe 2 de la convention de Munich sur le brevet européen (soit jusqu'au 19 décembre 2011), soit être acquittée moyennant le versement d'une redevance de retard, dans le délai de six mois à compter de l'échéance prévu par l'article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle (soit jusqu'au 02 mai 2012) et que le paiement du 05 juin 2012 est donc intervenu en dehors de ces deux délais, lesquels selon le directeur général de l'INPI, se chevauchent et ne s'additionnent pas ;

Considérant que la société DONALDSON COMPANY Inc. réplique que ces deux délais se cumulent et qu'elle avait donc jusqu'au 19 juin 2012 pour s'acquitter du paiement de la neuvième annuité de la redevance augmenté d'une surtaxe, ce qu'elle a fait le 05 juin 2012 ;

Considérant que l'article L 612-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que *'toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'État'* ;

Considérant que l'article R 613-46 du dit code dispose que *'le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande'* ;

Considérant en outre que s'agissant d'un brevet européen, le premier alinéa de l'article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle dispose que les redevances annuelles *'doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen'* ;

Considérant que l'article 141 paragraphe 2, de la convention de Munich dispose que *'si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets, lesdits taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale'* ;

Considérant enfin que le deuxième alinéa de l'article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle dispose que *'lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai'* ;

Considérant que le brevet ayant été déposé le 23 octobre 2003, la neuvième annuité de la redevance est donc venue à échéance le 31 octobre 2011, c'est-à-dire dans les deux mois suivant la publication le 19 octobre 2011 de sa délivrance au Bulletin européen des brevets ;

Considérant dès lors que la société DONALDSON COMPANY Inc. disposait du délai de deux mois prévu par l'article 141, 2^{ème} paragraphe, de la convention de Munich pour s'acquitter du paiement de cette redevance sans surtaxe, soit jusqu'au 19 décembre 2011 ;

Considérant enfin qu'à l'expiration de ce délai cette société disposait du délai supplémentaire de six mois prévu par le deuxième alinéa de l'article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle moyennant le paiement d'une redevance de retard, soit jusqu'au 19 juin 2012 ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en effectuant le 05 juin 2012 le paiement de la neuvième annuité augmenté de la redevance de retard, la société DONALDSON COMPANY Inc. se trouvait dans les délais résultant de l'application combinée de l'article 141, 2^{ème} paragraphe de la convention de Munich et de l'article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant en conséquence que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a rejeté le 26 novembre 2013 le recours gracieux de la société DONALDSON COMPANY Inc. contre sa décision de constatation de déchéance du 07 juin 2013 ; que dès lors la décision du 26 novembre 2013 sera annulée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Annule la décision rendue le 26 novembre 2013 par le directeur général de l'INPI ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société DONALDSON COMPANY Inc. ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.