

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 24 septembre 2021**

Pôle 5 - Chambre 2
(n°133)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 20/13869 -**
n° **Portalis 35L7-V-B7E-CCNGA**

Décision déferée à la Cour : décision du 6 juillet 2020 - Institut National de la Propriété Industrielle - Brevet européen n°1 551 603

DECLARANTE AU RECOURS

Société URSCHEL LABORATORIES Inc., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

2503 Calumet Avenue
VALPARAISO INDIANA 46383
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Ayant élu domicile

SAS CABINET HERRBURGER
M^e Sophie HERRBURGER
Avocate à la Cour
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Représentée par M^e Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 188

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 Caroline LE PELTIER, chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, en présence de M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

M^{mes} Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M^{me} Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Yves MICOLET, 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 M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 6 juillet 2020 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande formée par la société Urschel Laboratories Inc (de droit américain) en restauration des droits attachés au brevet européen EP 1 551 603, l'a déclarée irrecevable.

Vu le recours en annulation de cette décision déposé au greffe de la cour le 2 octobre 2020 par la société Urschel Laboratories.

Vu les dernières conclusions (n°2) de la société requérante remises le 12 mai 2021 aux fins de voir annuler la décision objet du recours, déclarer recevable le recours en restauration présenté le 2 avril 2019, prononcer la restauration de la partie française du brevet européen n° EP 1 551 603.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI remises le 22 avril 2021 concluant au rejet du recours la décision déferée étant selon lui parfaitement fondée en ce qu'elle déclare le recours en restauration irrecevable.

Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions orales.

SUR CE :

Selon les dispositions de l'article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle,

'Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue

d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou, du brevet ou la perte de tout autre droit.

Le recours doit être présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.'

En l'espèce, la société Urschel Laboratories est titulaire du brevet n°EP 1 551 603 déposé le 7 octobre 2003. Le maintien en vigueur en France de ce titre était subordonné au paiement de la 15^{ème} annuité qui venait à échéance le 31 octobre 2017. Cette annuité pouvait toutefois être valablement acquittée dans un délai de grâce de six mois expirant le 2 mai 2018 (le 1^{er} étant un jour férié), au taux de 450 euros majoré d'une redevance de retard de 225 euros.

Aucun versement n'étant intervenu dans les délais prescrits, l'INPI constatait la déchéance des droits attachés au brevet en cause par une décision du 29 juin 2018. Cette décision a fait l'objet d'une notification au cabinet X, mandataire enregistré de la société Urschel Laboratories pour la partie française du brevet, qui en a eu réception le 3 juillet 2018, ainsi que d'une publication au BOPI n°18/30 du 27 juillet 2018.

Le 11 juillet 2018, le cabinet X informait la société Pure Ideas (membre du groupe Avidity IP Limited), en charge de la gestion des annuités du brevet, de la déchéance dudit brevet pour défaut de paiement de la 15^{ème} annuité.

Le 10 août 2018, la société Pure Ideas demandait à la société X de payer la 15^{ème} annuité et d'introduire devant le directeur général de l'INPI un recours en restauration.

Le 2 avril 2019, le cabinet X a formé le recours en restauration au nom de la société Urschel Laboratories, titulaire du brevet, et a procédé au paiement de la 15^{ème} annuité.

Par décision du 6 juillet 2020, objet du recours, le directeur général de l'INPI a déclaré le recours irrecevable car formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L.612-16 précité, relevant en outre que la formalité omise, à savoir le paiement de la 15^{ème} annuité, avait été également accomplie en dehors du délai de deux mois.

Pour décider de l'irrecevabilité du recours en restauration, le directeur général de l'INPI a considéré que la cessation de l'empêchement se trouvait, en la cause, réalisée, au plus tard et quelles que soient les

circonstances invoquées et leur bien-fondé, le 10 août 2018, date à laquelle la société Pure Ideas, en charge de la gestion des annuités du brevet de la société requérante, a demandé au cabinet X, mandataire enregistré de la requérante pour la partie française de son brevet, de présenter un recours en restauration auprès de l'INPI.

Pour critiquer cette décision, la société Urschel Laboratories soutient que la cessation de l'empêchement prévue à l'article L.612-6 du code de la propriété intellectuelle ne serait intervenue que le 17 septembre 2020, date à laquelle la société Pure Ideas l'aurait informée de la décision de constatation de la déchéance de ses droits de brevet et de la décision d'irrecevabilité du recours en restauration.

Or, outre que le cabinet X, mandataire de la société requérante, s'est vu régulièrement notifier, le 3 juillet 2018, la décision de constatation de déchéance, ce dont il a informé la société Pure Ideas le 11 juillet 2018, force est de relever qu'il s'est vu expressément demander en retour par la société Pure Ideas, le 10 août 2018, de présenter un recours en restauration, ce qu'il n'a fait que le 2 avril 2019.

La société requérante est mal fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'aurait été informée de la décision de constatation de déchéance que le 17 septembre 2020 dès lors que cette décision a été notifiée à son mandataire, le cabinet X, le 3 juillet 2018 et qu'une telle notification est régulière car effectuée conformément aux dispositions de l'article L.613-22 1) qui prévoient qu'une telle décision est 'publiée et notifiée au breveté' et de l'article R.618-1 du code de la propriété intellectuelle qui précisent que ' Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet (...)

Soit au mandataire (...)'.

Elle ne conteste pas, au demeurant, que le cabinet X était bien son mandataire constitué devant l'INPI pour recevoir les notifications selon les dispositions précitées, de telle sorte que le directeur général de l'INPI eût été fondé à retenir le 3 juillet 2018 à titre de date de la cessation de l'empêchement et de point de départ du délai de deux mois.

Le directeur général de l'INPI eût été encore, fondé à considérer que l'empêchement avait cessé le 27 juillet 2018, date à laquelle la décision de constatation de l'empêchement a été publiée au BOPI, avec pour effet d'informer le titulaire du brevet lui-même du manquement observé et de ses conséquences.

Il s'ensuit que le directeur général n'encourt aucune critique pour avoir retenu que la cessation de l'empêchement est intervenue en l'espèce,

au plus tard, le 10 août 2018, date à laquelle la société Pure Ideas, en charge de la gestion des annuités du brevet de la société requérante, a demandé au cabinet X de présenter un recours en restauration et conclu en conséquence que le recours formé le 2 avril 2019 soit plus de deux mois après la cessation de l'empêchement, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours de la société Urschel Laboratories Inc à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 6 juillet 2020,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société Urschel Laboratories Inc. et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente