

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2019

(n°171, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 18/27433 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B63MZ**

Décision déferée à la Cour : décision du 27 août 2018 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence : MG - BA 100C4 /18 51806

DECLARANTE AU RECOURS

Société KUBOTA Corporation, société de droit japonais, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

2-47 Shikitsuhashi 1-chome

Naniwa-ku

OSAKA 556-8601

JAPON

Ayant élu domicile

C/O COUSIN & ASSOCIES AVOCATS 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 AVOCATS 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 Caroline LE PELTIER, chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

qui en ont délibéré

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

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, 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 Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision du 27 août 2018, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré irrecevable la demande divisionnaire n°18 51806 déposée par la société Kubota Corporation (Kubota),

Vu le recours formé par la société Kubota,

Vu le mémoire n°2 contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société Kubota le 6 septembre 2019,

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 2 août 2019,

Vu l'audience du 26 septembre 2019,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision précitée, ainsi qu'aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l'audience dans des conditions permettant un débat contradictoire.

Il sera rappelé que la société Kubota a déposé le 21 mars 2008 une demande de brevet initiale enregistrée sous le n° 08 51869, intitulée : “tondeuse à gazon comportant un collecteur d'herbe pivotant au moyen d'un vérin”, appelée “demande grand-mère”.

Elle a ensuite déposé une première demande divisionnaire n°15 53600, appelée “demande-mère” le 22 avril 2015, puis une seconde demande divisionnaire n° 18 51806 appelée “demande-fille”, le 1er mars 2018.

Par une décision du 27 août 2018, le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable la seconde demande divisionnaire au motif qu'elle a été déposée le 1^{er} mars 2018 après la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de la demande initiale et qu'en application de l'article R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle il n'était plus possible de diviser la demande initiale à cette date.

La société Kubota fait valoir que la seconde demande divisionnaire a été présentée dans le délai imparti par les textes, puisqu'elle l'a été antérieurement au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de la première demande divisionnaire de brevet dont elle est issue, intervenu le 7 mars 2018

Elle s'oppose à l'interprétation par l'INPI du terme “brevet ” de l'article R.612-34 précité, qui fixe le délai dans lequel une demande divisionnaire peut être déposée, à savoir “ jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de brevet”, et considère que ce terme peut s'entendre de la première demande divisionnaire, mère de la seconde demande divisionnaire, alors que l'INPI soutient que ce terme désigne le brevet initial, avant toute division.

La cour rappelle que l'article L.612-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale”.

L'article R.612-34 du même code prévoit : “Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale”.

Le terme de “brevet” qui renvoie, dans l'article R. 612-34 susvisé, à l'expression “demande de brevet initiale” contenue dans la même phrase, désigne la première demande de brevet avant toute division, qui fixe ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à aucune autre interprétation de ce texte, nonobstant une pratique antérieure de l'INPI abandonnée au demeurant depuis 2011.

La société Kubota échoue à démontrer que cette interprétation serait contraire à l'article L.612-12-3 du code de la propriété intellectuelle énonçant qu’“Est rejetée, (...) toute demande de brevet :(...) 3° qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale”, et à l'article L.613-25 du même code prévoyant que le brevet est déclaré nul “c) (...) lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée”, la demande divisionnaire mère, tout comme le cas échéant la demande divisionnaire fille, ne devant pas, en application des dits textes, excéder le contenu de la demande grand-mère entendue comme la demande initiale.

La société Kubota ne peut enfin se prévaloir de pratiques divergentes d'autres offices, l'objectif d'harmonisation visant le principe d'une faculté de division de la demande de brevet, et non les modalités de cette division.

Il en résulte en l'espèce que la seconde demande divisionnaire a été déposée le 1^{er} mars 2018 après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet initial n°08 51869, intervenu le 24 avril 2015, et que c'est donc à juste titre que le directeur de l'INPI a déclaré cette demande irrecevable.

Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit dès lors être rejeté.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société Kubota à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 27 août 2018 ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société Kubota et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière

La Présidente