

**FR Frankreich**

**Sophie DARBOIS**  
**Conseiller am Berufungsgericht**  
**(Cour d'appel), Paris**

**Aktuelle Entwicklungen in Recht**  
**und Rechtsprechung auf euro-**  
**päischer und nationaler Ebene**

Urteil des Berufungsgerichts von Paris vom 2. Juli 2010

Parteien : SA TREVES / SA RENAULT, SILAC, SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

**Sachverhalt**

Die Gesellschaft Treves, die sich mit der Entwicklung und Herstellung sowie dem Vertrieb von insbesondere für die Automobilindustrie bestimmten Erzeugnissen befasst,

– reichte am 10. April 1995 eine französische Patentanmeldung ein, die am 11. Oktober 1996 veröffentlicht wurde. Das Patent mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Einbau der hinteren Ablage eines Kraftfahrzeugs" wurde am 20. Juni 1997 erteilt.

– meldete am 5. April 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Anmeldung ein europäisches Patent für dieselbe Erfindung mit Benennung Frankreichs an. Das Patent wurde am 29. Dezember 1999 erteilt.

Die Gesellschaft Treves entrichtete weder die erste Jahresgebühr für den französischen Teil des europäischen Patents, die am 30. April 2000 in Frankreich fällig wurde, noch diese Gebühr nebst Zuschlagsgebühr. Das französische Patentamt INPI stellte daher mit Entscheidung vom 31. Dezember 2001 das Erlöschen des französischen Teils des europäischen Patents fest. Diese Entscheidung wurde nicht angefochten.

Nachdem die Gesellschaft Treves entdeckt hatte, dass die Gesellschaften Silac und Simoldes Ablagen und deren Stützen für den Renault Clio lieferten, die ihrer Ansicht nach den Ansprüchen ihres französischen Patents entsprachen, verklagte sie diese wegen Verletzung ihres **französischen Patents**.

**FR France**

**Sophie DARBOIS**  
**Conseiller [judge] at the Cour d'appel**  
**in Paris**

**Recent developments in European**  
**and national patent law and case**  
**law**

Decision handed down by the Paris Court of Appeal on 2 July 2010

Parties: TREVES vs RENAULT, SILAC, SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

**Facts**

The company Treves, which designs, produces and markets products aimed primarily at the automobile industry, filed:

– a French patent application on 10 April 1995 which was published on 11 October 1996. The patent entitled "*dispositif de montage de la tablette arrière d'un véhicule automobile*" [device for mounting a motor vehicle rear window shelf] was granted on 20 June 1997

– a European patent application, which concerned the same invention, claimed the priority of the French application and designated France, on 5 April 1996. This patent was granted on 29 December 1999.

Treves did not pay the first renewal fee, due in France on 30 April 2000, for the French part of the European patent, or the fee plus additional fee. The head of INPI, the French Patent Office, went on to declare the forfeiture of the French part of the European patent in a decision issued on 31 December 2001. This decision was not appealed.

Treves brought an infringement case against the companies Silac and Simoldes, having discovered that they were producing rear window shelves and supports for same to fit out the Renault Clio car which Treves maintained copied the claims of its **French patent**.

**FR France**

**Sophie DARBOIS**  
**Conseiller, Cour d'appel de Paris**

**Derniers développements relatifs**  
**aux droits européen et national**  
**des brevets et à la jurisprudence**

Décision rendue le 2 juillet 2010 par la cour d'appel de Paris

Parties : SA TREVES / SA RENAULT, SILAC, SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

**Les faits**

La société Treves ayant pour activité la conception, la production et la commercialisation de produits destinés notamment à l'industrie automobile a déposé :

– le 10 avril 1995 une demande de brevet français qui a été publiée le 11 octobre 1996. Le brevet a été délivré le 20 juin 1997 avec pour titre "*dispositif de montage de la tablette arrière d'un véhicule automobile*"

– le 5 avril 1996 une demande de brevet européen couvrant la même invention sous priorité de la demande française et désignant la France. Ce brevet a été délivré le 29 décembre 1999

La société Treves n'a pas payé la 1<sup>ère</sup> redevance annuelle due en France pour la partie française du brevet européen, venue à échéance le 30 avril 2000, pas plus que la redevance augmentée de la surtaxe. Le directeur de l'INPI a alors constaté la déchéance de la partie française du brevet européen par une décision rendue le 31 décembre 2001. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

La société Treves ayant découvert que les sociétés Silac et Simoldes fournissaient des tablettes arrière et leurs supports destinés à équiper le véhicule Renault Clio qui reproduiraient, selon elle, des revendications de son **brevet français**, les a assignées en contrefaçon.

**Aufgeworfene Fragen**

1) Konnte das französische Patent seine Wirkungen weiterhin entfalten, obwohl das europäische Patent mit Benennung Frankreichs an seine Stelle getreten war und der französische Teil dieses Patents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen war?

2) An welchem Tag ist besagter Rechtsverlust eingetreten?

**Vorbringen der Parteien**

Die Gesellschaft Treves machte geltend, der Verlust ihrer Rechte aus dem französischen Teil des europäischen Patents sei am 30. April 2000 eingetreten (und nicht am Tag des Erlasses der Entscheidung des INPI), d. h. vor Ablauf der am 29. September 2000 endenden Einspruchsfrist. Am 29. September 2000, dem Tag, an dem das europäische Patent an die Stelle des französischen Patents getreten wäre, habe der französische Teil des europäischen Patents daher mangels Zahlung der Jahresgebühr bereits aufgehört zu existieren, so dass das französische Patent, für das die Jahresgebühr entrichtet worden sei, in Kraft geblieben sei.

Nach Auffassung der beklagten Gesellschaften endeten die Wirkungen des französischen Patents am 29. September 2000, und an diesem Datum sei der französische Teil des europäischen Patents noch in Kraft gewesen, da die Entscheidung des INPI erst am 31. Dezember erlassen worden sei. Die Gesellschaft Treves könne sich daher für ihre Verletzungsklage nicht mehr auf ihr französisches Patent berufen.

**Urteilsbegründung des Berufungsgerichts**

Das Berufungsgericht stellte Folgendes fest:

1) Im französischen Gesetz über geistiges Eigentum heißt es, dass ein Fälligkeitsdatum für die Zahlung der Jahresgebühren festgesetzt wird, die aber innerhalb einer Frist von 6 Monaten gegen Zahlung eines Zuschlags noch nachentrichtet werden können. Das INPI muss somit den Ablauf dieser Nachfrist

**Questions raised:**

(1) Did the French patent continue to have effect in spite of the substitution of the European patent designating France and of the forfeiture of the rights to the French part owing to the non-payment of the fee?

(2) When did the forfeiture take effect?

**Parties' arguments:**

Treves submitted that it had forfeited its rights to the French part of the European patent on 30 April 2000 (and not on the day the decision was issued by the head of INPI), i.e. before the end of the time limit for opposition on 29 September 2000. It concluded that on 29 September 2000, the date on which the European patent should have substituted the French patent, the French part of the European patent had already lapsed owing to the non-payment of the renewal fee, so the French patent, for which renewal fees had been paid, continued to have effect.

The defendant companies argued that the French patent ceased to have effect on 29 September 2000 and the French part of the European patent was still in force on that date because the decision of the head of INPI did not take effect until 31 December 2001. They concluded that Treves could no longer take an infringement case based on its French patent.

**Court's reasoning**

The Court of Appeal held that:

(1) The Intellectual Property Code stipulated that there was a deadline for the payment of renewal fees but that they could be paid up to six months after that date, subject to payment of an additional fee. The head of INPI was therefore obliged to wait for this additional time limit to pass before deeming the renewal

**Problèmes posés**

1) le brevet français a-t-il pu continuer à produire ses effets en dépit de la substitution du brevet européen désignant la France et de la déchéance des droits sur la partie française du fait du non-paiement de la redevance ?

2) à quelle date la déchéance a-t-elle pris effet ?

**Arguments des parties**

La société Treves a soutenu que la déchéance de ses droits sur la partie française du brevet européen est intervenue le 30 avril 2000 (et non le jour de la décision rendue par le directeur de l'INPI) soit avant la fin du délai d'opposition fixée au 29 septembre 2000. Elle en conclut qu'à la date du 29 septembre 2000, date à laquelle le brevet européen aurait dû se substituer au brevet français, la partie française du brevet européen avait déjà disparu, faute de paiement de la redevance annuelle en sorte que le brevet français dont les annuités avaient été réglées a continué à produire ses effets.

Pour les sociétés en défense, le brevet français a cessé de produire ses effets le 29 septembre 2000 et à cette date la partie française du brevet européen existait encore puisque la décision du directeur de l'INPI n'est intervenue que le 31 décembre 2001. Elles en concluent que la société Treves ne peut plus se prévaloir de son brevet français pour agir en contrefaçon.

**Motivation de la cour d'appel**

La cour d'appel retient que :

1) le code de la propriété intellectuelle énonce qu'une date d'échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être payées dans un délai supplémentaire de 6 mois moyennant le paiement d'une majoration et que par voie de conséquence, le directeur de

abwarten, bevor es feststellt, dass die Jahresgebühr nicht entrichtet worden ist. Vor diesem Datum kann keine Entscheidung, mit welcher das Erlöschen des Patents festgestellt wird, erlassen werden.

2) Die Gesellschaft Treves konnte die Jahresgebühr bis zum 30. Oktober 2000 entrichten, d.h. bis zu einem nach dem Ende der Einspruchsfrist für das europäische Patent liegenden Datum. Da die Einspruchsfrist am 29. September 2000 abgelaufen war, war das europäische Patent an diesem Tag unwiderruflich an die Stelle des französischen Patents getreten, dessen Wirkungen somit am 29. September 2000 endeten.

3) Der Verlust der Rechte aus dem französischen Teil eines europäischen Patents mangels Zahlung einer Jahresgebühr muss durch Entscheidung festgestellt werden und tritt nicht von Rechts wegen ein. Die Entscheidung wird mit Ablauf der für die Gebühreinzahlung vorgesehenen Frist wirksam, d. h. vorliegend am 30. April 2000.

4) In Artikel L 614-13 des Gesetzes über geistiges Eigentum wird nicht ausdrücklich auf das Erlöschen eines Patents abgestellt. Das Berufungsgericht bezieht sich jedoch auf Artikel 50 des Luxemburger Übereinkommens vom 15. Dezember 1989, wonach ein Gemeinschaftspatent erlischt, wenn eine Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet werden, und das Erlöschen des Gemeinschaftspatents wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung einer Jahresgebühr und gegebenenfalls der Zuschlagsgebühr als am Fälligkeitstag der Jahresgebühr eingetreten gilt.

5) Da das europäische Patent am 29. September 2000, d. h. vor der Feststellung des Erlöschens des französischen Teils des europäischen Patents an die Stelle des französischen Patents getreten war, kann die Gesellschaft Treves sich somit nicht auf ihre Rechte aus dem französischen Patent berufen.

fee not to have been paid. No decision on forfeiture could be taken before this date.

(2) Treves could have paid the fee up to 30 October 2000, i.e. a date following the expiry of the time limit for opposition of the European patent. That time limit having expired on 29 September 2000, the European patent irrevocably substituted the French patent on that date, the latter ceasing to have effect on 29 September 2000.

(3) A decision had to be issued in respect of the forfeiture of rights to the French part of the European patent owing to non-payment of a fee; such forfeiture was not automatic. However, this decision took effect from the expiry of the time limit for fee payment, i.e. 30 April 2000 in the case at hand.

(4) Article L 614-13 of the Intellectual Property Code did not make express reference to forfeiture but the Court of Appeal referred to Article 50 of the Luxembourg Agreement of 15 December 1989 which states, firstly, that a Community patent will lapse if a renewal fee and any additional fee have not been paid in due time and, secondly, that the lapse of a Community patent for failure to pay a renewal fee and any additional fee within the due period will be deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due.

(5) Consequently, the European patent having substituted the French patent on 29 September 2000, prior to the rights to the French part of the European patent having been deemed to have been forfeited, Treves can no longer assert rights to its French patent.

l'INPI doit attendre l'expiration de ce délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle n'a pas été payée. Avant cette date aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir.

2) la société Treves pouvait payer la redevance jusqu'au 30 octobre 2000 soit jusqu'à une date postérieure à l'expiration du délai d'opposition au brevet européen. Le délai d'opposition ayant expiré le 29 septembre 2000, le brevet européen s'est irrévocablement substitué à cette date au brevet français lequel a donc cessé de produire ses effets le 29 septembre 2000.

3) la déchéance des droits sur la partie française du brevet européen, faute de paiement d'une redevance, doit être constatée par une décision, elle n'est pas automatique. Toutefois cette décision produit ses effets à compter de l'expiration du délai prévu pour le paiement de la redevance, en l'espèce le 30 avril 2000.

4) l'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle ne vise pas expressément la déchéance mais la cour d'appel fait référence à l'article 50 de l'accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 qui prévoit d'une part qu'un brevet communautaire s'éteint si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées en temps utile et d'autre part que l'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle.

5) par voie de conséquence la substitution du brevet européen au brevet français étant intervenue le 29 septembre 2000, antérieurement à la constatation de la déchéance des droits sur la partie française du brevet européen, la société Treves ne peut plus se prévaloir des droits sur son brevet français.