

**Bezug**

**Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)**  
**Handelskammer**  
**Öffentliche Sitzung vom Mittwoch,**  
**2. November 2011**  
**Nr. des Revisionsantrags/**  
**Rechtsmittels: 10-23162**  
 Veröffentlicht im Bulletin:  
**Verwerfung der Revision**

**Frau Favre, Vorsitzende**  
 Frau Mandel, Berichterstatlerin  
 Herr Mollard, Generalanwalt  
 Herr Bertrand, SCP Hémary et  
 Thomas-Raquin, Rechtsanwalt

**Vollständiger Wortlaut****FRANZÖSISCHE REPUBLIK****IM NAMEN DES FRANZÖSISCHEN VOLKES**

DIE COUR DE CASSATION, HANDELSKAMMER, hat folgendes Urteil erlassen:

Zum einzigen Klagegrund:

Gemäß dem angefochtenen Urteil (Paris, 14. April 2010) ist die Firma Rolls Royce Inhaberin eines am 17. März 1997 in englischer Sprache eingereichten europäischen Patents, auf dessen Erteilung vor einem Einspruch im Europäischen Patentblatt vom 23. April 2003 hingewiesen wurde. Es wurde eine erste französische Übersetzung beim Nationalen Amt für gewerbliches Eigentum (INPI) eingereicht. Nach einem Einspruchsverfahren und der Veröffentlichung des geänderten Wortlauts des Patents im Europäischen Patentblatt vom 13. Mai 2009 hat die Firma Rolls Royce dem INPI am 20. August 2009 die französische Übersetzung des geänderten Patents vorgelegt. Der Direktor des INPI hat die Entgegennahme der Übersetzung verweigert.

Die Firma Rolls Royce beanstandet an dem Urteil, dass ihre Beschwerde gegen diese Entscheidung abgewiesen wurde, während dem Klagegrund zufolge gemäß Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) in der früher geltenden Fassung des Gesetzes

**Headword**

**Judgment of the Court of Cassation**  
**Commercial Division**  
**Public session on Wednesday,**  
**2 November 2011**  
**Appeal No. 10-23162**  
 Published in bulletin  
**Dismissal**

**President: Ms Favre**  
 Judge-Rapporteur: Ms Mandel  
 Advocate General: Mr Mollard  
 Appellant's counsel: Mr Bertrand, SCP  
 Hémary et Thomas-Raquin

**Full Text****FRENCH REPUBLIC****IN THE NAME OF THE FRENCH PEOPLE**

THE COMMERCIAL DIVISION OF THE COURT OF CASSATION,

ruling on the sole ground of appeal, gives the following judgment:

As set out in the contested judgment (Paris Court of Appeal, 14 April 2010), Rolls-Royce plc is the proprietor of a European patent. It filed its patent application in English on 17 March 1997 and the mention of grant before opposition was published in the European Patent Bulletin of 23 April 2003. It supplied the French Patent Office (hereinafter: "INPI") with a French translation of the granted patent. After opposition proceedings, the patent was amended and the new text published in the Bulletin of 13 May 2009. Rolls-Royce therefore supplied INPI with a French translation of the amended patent on 20 August 2009, but its Director General refused to accept it.

In support of its challenge to the Court of Appeal's dismissal of its appeal against that decision, Rolls-Royce submits that, under Article L. 614-7 of the French Intellectual Property Code (hereinafter: "CPI"), as worded prior to the entry into force of Law No. 2007-1544 of 29 October 2007, non-French texts of

**Références**

**Cour de cassation**  
**chambre commerciale**  
**Audience publique du mercredi**  
**2 Novembre 2011**  
**N° de pourvoi: 10-23162**  
 Publié au bulletin  
**Rejet**

**Mme Favre, président**  
 Mme Mandel, conseiller rapporteur  
 M. Mollard, avocat général  
 Me Bertrand, SCP Hémary et  
 Thomas-Raquin, avocat(s)

**Texte intégral****REPUBLIQUE FRANCAISE****AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que la société Rolls Royce est titulaire d'un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise et dont mention de la délivrance, avant opposition, a été publiée au bulletin européen des brevets du 23 avril 2003 ; qu'une première traduction en français a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'une procédure d'opposition ayant été engagée et le texte du brevet ayant été modifié et publié dans le même bulletin le 13 mai 2009, la société Rolls Royce a adressé le 20 août 2009 à l'INPI la traduction en français du brevet modifié ; que le directeur de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;

Attendu que la société Rolls Royce fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d'un brevet européen

Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 der Wortlaut eines erteilten oder in geänderter Form aufrechterhaltenen europäischen Patents, das nicht in französischer Sprache abgefasst ist, in Frankreich erst wirksam wird, wenn der Patentinhaber seine Übersetzung beim INPI unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen und innerhalb der dort vorgesehenen Fristen einreicht. Der neuen, aus Artikel 10 des vorgenannten Gesetzes hervorgegangenen Fassung des Artikels L. 614-7 zufolge ist der Wortlaut der Anmeldung eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents verbindlich, ohne dass es notwendig ist, beim INPI eine Übersetzung einzureichen. Gemäß dem o. g. Artikel 10 gelten die neuen Bestimmungen ab dem Inkrafttreten des "Londoner Übereinkommens" vom 17. Oktober 2000. Die Ratifizierung dieses Abkommens wurde mit dem Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 genehmigt, und das Übereinkommen ist in Frankreich am 1. Mai 2008 in Kraft getreten. In Artikel 9 des Übereinkommens heißt es: "Dieses Übereinkommen gilt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist." Ungeachtet des Hinweises ohne weitere Erläuterung, dass der geänderte Wortlaut von Artikel L. 614-7 erst ab dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens gilt, war mit Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 nicht beabsichtigt, das Übersetzungserfordernis für vor dem 1. Mai 2008 erteilte europäische Patente aufzuheben. Mit der Feststellung hingegen, dass der Generaldirektor des INPI die Entgegennahme der Übersetzung des geänderten Wortlauts eines nach dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlichten europäischen Patents, die jedoch ein vor dem 1. Mai 2008 erteiltes europäisches Patent betrifft, zu Recht verweigerte, hat die Cour d'appel zugleich gegen Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007, Artikel 9 des Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 "über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente", das "Londoner Übereinkommen" und das Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 zur Genehmigung der Ratifizierung dieses Übereinkommens verstoßen.

European patents granted or maintained in amended form have effect in France only if the patent proprietor has supplied INPI with a translation in accordance with the requirements and by the deadline prescribed by decree. As amended by Article 10 of Law No. 2007-1544, Article L. 614-7 CPI now provides that the text of a European patent application or European patent is the authentic text, and there is no need to supply INPI with a translation. However, according to Article 10 of Law No. 2007-1544, the new provision applies from the entry into force of the Agreement of 17 October 2000 on the application of Article 65 EPC (hereinafter: "London Agreement"). Its ratification was authorised by Law No. 2007-1477 of 17 October 2007, which entered into force in France on 1 May 2008. Moreover, under Article 9 of the London Agreement, "This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant is published in the European Patent Bulletin after the Agreement enters into force for the State concerned." Rolls-Royce contends that, since Article 10 of Law No. 2007-1544 states, without providing any other details, that the wording of Article L. 614-7 CPI is amended only "from entry into force of the [London] Agreement", it cannot have been intended to dispense with the translation requirement for European patents granted prior to 1 May 2008. By ruling, on the contrary, that the INPI Director General was right to refuse to accept the translation of the amended version of a European patent which, though published in the European Patent Bulletin after 1 May 2008, was granted prior to that date, the Court of Appeal thus infringed Article 10 of Law No. 2007-1544, Article 9 of the London Agreement and Law No. 2007-1477 authorising that agreement's ratification.

délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l'INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi précitée, l'article L. 614-7 dispose que le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la traduction à l'INPI ; qu'aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2000, dit "accord de Londres" ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1<sup>er</sup> mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : "Celui-ci s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné" ; qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 qu'"à compter de l'entrée en vigueur de l'accord" de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 ; qu'en retenant au contraire que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 "sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens" dit "accord de Londres" et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord ;

In dem Urteil wird jedoch zu Recht festgestellt, dass die Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 1 des von Frankreich ratifizierten Londoner Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 und die Bestimmungen des Artikels 10 des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 so zu verstehen sind, dass sie die eigentlichen Ansprüche an einem europäischen Patent nicht berühren und als solche ab dem 1. Mai 2008, dem Datum des Inkrafttretens dieser Gesetzestexte, gelten, und es dabei unwichtig ist, dass der ursprüngliche Wortlaut des europäischen Patents zu einem früheren Zeitpunkt veröffentlicht worden war. Der Rechtsmittelgrund ist nicht stichhaltig.

ENTSCHEIDUNGSTENOR.

Die Revision wird verworfen.

Die Firma Rolls-Royce Plc trägt die Kosten des Verfahrens.

Für Recht erkannt und entschieden von der Cour de cassation, Handels-, Finanz- und Wirtschaftskammer, und verkündet durch die Vorsitzende in öffentlicher Sitzung am 2. November 2011.

Der RECHTSMITTELGRUND ist diesem Urteil als ANLAGE BEIGEFÜGT.

Der Rechtsmittelgrund wurde von der SCP Hémary et Thomas-Raquin, bei der Cour de cassation zugelassene Anwalts-gesellschaft, für die Firma Rolls-Royce Plc vorgebracht.

Gegen das angefochtene Urteil wird vorgebracht, dass damit die Beschwerde der Firma ROLLS ROYCE PLC gegen die vom Generaldirektor des INPI am 3. September 2009 getroffene Entscheidung, die Entgegennahme der französischen Übersetzung des nach einem Einspruch geänderten Wortlauts ihres europäischen Patents Nr. 0801230, das in seiner ursprünglichen Fassung vor dem 1. Mai 2008 erteilt worden war, zu verweigern, zurückgewiesen wurde.

"In Artikel 65 Absatz 1 des Münchner Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente heißt es: 'Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, dass die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder

The Court, however, endorses the Court of Appeal's finding in the contested judgment that Article 1(1) of the London Agreement, which has been ratified by France, and Article 10 of Law No. 2007-1544 must be regarded as provisions having no bearing on the actual existence of European patent rights and, as such, are applicable with effect from 1 May 2008, the date of their entry into force, irrespective of whether the original text of the European patent was published before that date. The appeal is therefore unfounded.

FOR THE ABOVE REASONS,  
THE COURT:

– dismisses the appeal

– orders Rolls-Royce plc to pay the costs.

Judgment of the Commercial, Financial and Economic Division of the Court of Cassation, delivered by its President in open court on 2 November 2011.

ANNEX:

Ground of appeal submitted by Rolls-Royce's counsel, SCP Hémary et Thomas-Raquin, advocates with right of audience before the Council of State and the Court of Cassation

This appeal challenges the Court of Appeal's dismissal of Rolls-Royce's appeal against the Director General of INPI's decision of 3 September 2009 to refuse to accept the French translation of its European patent No. 0801230 as amended after opposition, the original version of which had been granted prior to 1 May 2008.

The Court of Appeal based the contested judgment on the following reasons: Under Article 65(1) of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (hereinafter: "EPC 1973"), "Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article 1, alinéa 1<sup>er</sup>, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1<sup>er</sup> mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Rolls-Royce Plc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémary et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Rolls-Royce Plc

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société ROLLS ROYCE PLC contre la décision prise, le 3 septembre 2009, par le directeur général de l'INPI refusant de recevoir la traduction en français de la version modifiée, après opposition, de son brevet européen n° 0801230 qui, dans sa version initiale, a été délivrée antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 ;

AUX MOTIFS QUE "l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose : "Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet

in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, dass der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung [...] in einer der Amtssprachen dieses Staats [...] einzureichen hat.' Das französische Recht hat von dieser Möglichkeit in Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum Gebrauch gemacht, wo es in der vor dem Gesetz vom 29. Oktober 2007 geltenden Fassung hieß: 'Liegt die Fassung, in der das durch das Münchener Übereinkommen errichtete Europäische Patentamt ein europäisches Patent erteilt oder in geänderter Fassung aufrechterhält, nicht in französischer Sprache vor, so hat der Patentinhaber beim Nationalen Amt für gewerbliches Eigentum eine Übersetzung dieser Fassung [...] einzureichen [...] Wird diese Verpflichtung nicht eingehalten, so ist das Patent unwirksam.' Dem oben zitierten Wortlaut nach gibt Artikel 65 Absatz 1 des Münchner Übereinkommens den Staaten zwar die Möglichkeit, vom Anmelder oder Patentinhaber die Einreichung einer Übersetzung zu verlangen, implizit, aber zwangsläufig enthält er jedoch auch die Möglichkeit, auf dieses Erfordernis zu verzichten. Das Londoner Übereinkommen, das in Frankreich seit 1. Mai 2008 in Kraft ist, sieht in Artikel 1 vor: 'Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens vorgesehenen Übersetzungserfordernisse'. Dass Artikel 9 des Londoner Übereinkommens bei europäischen Patenten, für die der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt nach diesem Datum bekannt gemacht wurde, den Verzicht auf das Übersetzungserfordernis verbindlich vorschreibt, hat aber nicht zur Folge, dass ein fakultativer Verzicht bei europäischen Patenten, für die der Erteilungshinweis im Europäischen Patentblatt vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens bekannt gemacht wurde, ausgeschlossen wäre. Diese Möglichkeit ist vielmehr ausdrücklich in Artikel 1 Absatz 4 des Londoner Übereinkommens verankert: 'Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schränke es das Recht der Vertragsstaat-

European Patent Office intends to grant a European patent or maintain a European patent as amended for that State, is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages ...". French law had made use of that possibility in Article L. 614-7 CPI, which, as worded prior to Law No. 2007-1544 of 29 October 2007, provided that if the text in which the European Patent Office (hereinafter: "EPO") granted a European patent, or maintained it in amended form, was not in French, its proprietor had to supply INPI with a French translation, failing which the patent would have no effect in France. However, although Article 65(1) EPC 1973, cited above, had enabled contracting states to require translations, it had to be found, by necessary implication, that they had not been obliged to do so. By providing that "Any state party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the [EPO] shall dispense with the translation requirements" under Article 65(1) EPC, Article 1 in conjunction with Article 9 of the London Agreement, in force in France since 1 May 2008, had since made it compulsory to do away with translation requirements for European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin as from that date of entry into force, but that did not prevent states from choosing to dispense with such requirements where the mention of grant had been published before that date. Indeed, that option was expressly conferred in Article 1(4) of the London Agreement: "Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the states party to this Agreement to dispense with any translation requirement ...". In the light of the above provisions, Article L. 614-7, first paragraph, CPI, which, as amended by Law No. 2007-1544, provides that the authentic text of a European patent or application is that of its language of proceedings before the EPO, had to be interpreted as dispensing immediately with all translation requirements, also for European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin before the new

européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles"; que la loi française a usé de cette possibilité dans l'article 614-7 du Code de la propriété intellectuelle, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait: "Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte ... faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet"; mais que le texte, précédemment reproduit, de l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s'il offre aux Etats la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence; que l'accord de Londres, qui dispose, dans son article 1<sup>er</sup>: "Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen", en vigueur en France à compter du 1<sup>er</sup> mai 2008, s'il a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n'a pas eu pour conséquence d'empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d'entrée en vigueur de l'accord; que cette hypothèse a d'ailleurs été expressément prévue par l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 4, de l'accord de Londres, qui dispose: "Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en

ten dieses Übereinkommens ein, auf ein Übersetzungserfordernis ganz zu verzichten.' In Anbetracht sämtlicher bisher angeführten Vorschriften muss Artikel L. 614-7 Absatz 1 des Gesetzes über geistiges Eigentum, der in seiner aus dem Gesetz Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 hervorgegangenen und am 1. Mai 2008 in Kraft getretenen Fassung vorsieht, dass 'der Wortlaut der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Verfahrenssprache vor dem durch das Münchner Übereinkommen errichteten Europäischen Patentamt maßgebend' ist, als unmittelbar gültiger Verzicht auf jegliches Übersetzungserfordernis ausgelegt werden und gilt auch in Bezug auf europäische Patente, für die der Erteilungshinweis vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wurde. Die neuen Vorschriften sind eine Rückkehr zum ursprünglichen, im Geiste des Europäischen Patentübereinkommens verankerten Prinzip der Gültigkeit und der Schutzwirkung eines Patents in der Sprache der Einreichung, unabhängig von jeglicher Übersetzung. Sie betreffen nicht die Substanz des Patentrechts, sondern ein Formerfordernis – nämlich die Einreichung einer Übersetzung –, sind also Verfahrensrecht und somit unmittelbar anzuwenden. Wie der Generaldirektor des INPI und die Staatsanwaltschaft zu Recht geltend machen, hat infolgedessen das Erfordernis einer Übersetzung für bestimmte Kategorien von Patenten künftig keine Rechtsgrundlage mehr. Die Anwendung der neuen Vorschriften stellt auch nicht das in Artikel L. 614-10 des Gesetzes über geistiges Eigentum vorgesehene und in der Fassung des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 aufrechterhaltene Recht Dritter infrage, sich im Streitfall auf die französische Übersetzung des europäischen Patents zu berufen, wenn diese dem Patentinhaber einen engeren Schutz verleiht als der Wortlaut in der Sprache der Einreichung (siehe Urteil S. 2 am Ende und S. 3)."

Gemäß Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum in der früher geltenden Fassung des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 wird der Wortlaut eines erteilten oder in geänderter Form aufrechterhaltenen europäischen Patents, das nicht in

law's entry into force on 1 May 2008. Indeed, the new provisions marked a return to the basic principle, enshrined in the spirit of the EPC, that a patent is valid and protected in its language of filing, independently of any translation. Since they concerned not the substance of the patent right but a procedural formality, namely the filing of a translation, they were immediately applicable. Therefore, the INPI Director General, supported by the State Counsel, had rightly argued that the translation requirements for certain categories of patents no longer had any legal basis. Nor did application of the new provisions call into question the right of third parties under Article L. 614-10 CPI, the wording of which had been maintained by Law No. 2007-1544, to avail themselves, in case of litigation, of the European patent's French translation if its scope is narrower than in the text in the language of filing (see contested judgment, end of p. 2 and p. 3).

Rolls-Royce contests the Court of Appeal's ruling on the ground that, under Article L. 614-7 CPI, as worded prior to entry into force of Law No. 2007-1544, the non-French text of a European patent granted or maintained in an amended form has effect in France

matière de traduction" ; qu'à la lumière de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, l'article L. 614-7, alinéa 1<sup>er</sup>, du Code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2008, dispose : "Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi", doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu'elles se rapportent à l'accomplissement d'une formalité, en l'espèce le dépôt d'une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d'application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l'INPI et le ministère public, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ; qu'il peut encore être observé que l'application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l'article L. 614-10 du Code de la propriété intellectuelle et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt" (cf. arrêt p. 2 in fine et p. 3) ;

ALORS QU'en application de l'article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d'un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue



französischer Sprache abgefasst ist, in Frankreich erst wirksam, wenn der Patentinhaber seine Übersetzung beim INPI unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen und innerhalb der dort vorgesehenen Fristen einreicht. Der neuen, aus Artikel 10 des vorgenannten Gesetzes hervorgegangenen Fassung des Artikels L. 614-7 zufolge ist der Wortlaut der Anmeldung eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents verbindlich, ohne dass es notwendig ist, beim INPI eine Übersetzung einzureichen. Gemäß dem o. g. Artikel 10 gelten die neuen Bestimmungen ab dem Inkrafttreten des "Londoner Übereinkommens" vom 17. Oktober 2000. Die Ratifizierung dieses Abkommens wurde mit dem Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 genehmigt, und das Übereinkommen ist in Frankreich am 1. Mai 2008 in Kraft getreten. In Artikel 9 des Übereinkommens heißt es: "Dieses Übereinkommen gilt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist." Ungeachtet des Hinweises ohne weitere Erläuterung, dass der geänderte Wortlaut von Artikel L. 614-7 erst ab dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens gilt, war mit Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 nicht beabsichtigt, das Übersetzungserfordernis für vor dem 1. Mai 2008 erteilte europäische Patente aufzuheben. Mit der Feststellung hingegen, dass der Generaldirektor des INPI die Entgegennahme der Übersetzung des geänderten Wortlauts eines nach dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlichten europäischen Patents, die jedoch ein vor dem 1. Mai 2008 erteiltes europäisches Patent betrifft, zu Recht verweigerte, hat die Cour d'appel zugleich gegen Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007, Artikel 9 des Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 "über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente", das "Londoner Übereinkommen" und das Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 zur Genehmigung der Ratifizierung dieses Übereinkommens verstoßen.

only if the proprietor provides INPI with a translation in accordance with the requirements and by the deadline prescribed by decree. As amended by Article 10 of Law No. 2007-1544, Article L. 614-7 now provides that the text of a European patent application or European patent is the authentic text, and there is no need to provide INPI with a translation. However, according to Article 10 of Law No. 2007-1544, the new provision applies from entry into force of the London Agreement. Its ratification was authorised by Law No. 2007-1477 of 17 October 2007, which entered into force in France on 1 May 2008. Moreover, under Article 9 of the London Agreement, "This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant is published in the European Patent Bulletin after the Agreement enters into force for the State concerned". Since Article 10 of Law No. 2007-1544 states, without providing any other details, that the wording of Article L. 614-7 CPI is amended only "from entry into force of the [London] Agreement", it cannot have been intended to dispense with the translation requirement for European patents granted prior to 1 May 2008. By ruling, on the contrary, that the INPI Director General was right to refuse to accept the translation of the amended version of a European patent which, though published in the European Patent Bulletin after 1 May 2008, was granted prior to that date, the Court of Appeal thus infringed Article 10 of Law No. 2007-1544, Article 9 of the London Agreement and Law No. 2007-1477 authorising that agreement's ratification.

française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l'INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi précitée, l'article L. 614-7 dispose que le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la traduction à l'INPI ; qu'aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2000, dit "accord de Londres" ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1<sup>er</sup> mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : "Celui-ci s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné" ; qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 qu' "à compter de l'entrée en vigueur de l'accord" de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 ; qu'en retenant au contraire que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2008, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 "sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens" dit "accord de Londres" et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord.

**Analyse****Veröffentlichung:**

**Angefochtene Entscheidung:** Cour d'appel Paris vom 14. April 2010

**Titel und Zusammenfassungen:**

GEWERBLICHES EIGENTUM – Erfindungspatente – Anwendung internationaler Übereinkommen – europäische Patente – Wirkung in Frankreich – Londoner Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 – zeitliche Anwendbarkeit

Die Analyse der Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 1 des von Frankreich ratifizierten Londoner Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 und der Bestimmungen von Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 ergibt, dass diese Bestimmungen das Bestehen der Rechte an einem europäischen Patent nicht berühren und als solche ab dem 1. Mai 2008, dem Inkrafttreten dieser Gesetzestexte gelten, wobei es unerheblich ist, ob der ursprüngliche Wortlaut des europäischen Patents vorher veröffentlicht wurde.

**Angewandte Gesetzestexte:**

Artikel 1 Absatz 1 des Londoner Übereinkommens vom 17. Oktober 2000; Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) in der Fassung von Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Oktober 2007.

**Abstract****Publication:**

**Contested decision:** judgment of Paris Court of Appeal of 14 April 2010

**Keywords and summary:** INDUSTRIAL PROPERTY – Patents – Application of international agreements – European patents – Effects in France – London Agreement of 17 October 2000 – Application *ratione temporis*

Article 1(1) of the London Agreement of 17 October 2000, which has been ratified by France, and Article 10 of the Law of 29 October 2007 must be regarded as provisions having no bearing on the actual existence of European patent rights and, as such, are applicable with effect from 1 May 2008, the date of their entry into force, irrespective of whether the original text of the European patent was published before that date.

**Provisions applied:**

Article 1(1) of the London Agreement of 17 October 2000; Article L. 614-7 of the Intellectual Property Code, as amended by Article 10 of the Law of 29 October 2007.

**Analyse****Publication :**

**Décision attaquée :** Cour d'appel de Paris du 14 avril 2010

**Titrages et résumés :** PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – Brevets d'invention – Application de conventions internationales – Brevets européens – Effets en France – Accord de Londres du 17 octobre 2000 – Application dans le temps

Les dispositions de l'article 1, alinéa 1<sup>er</sup>, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France, et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007, s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1<sup>er</sup> mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement

**Textes appliqués :**

article 1, alinéa 1<sup>er</sup>, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000 ; article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007.