

**Bezug**

**Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)**  
**Handelskammer**  
**Öffentliche Sitzung vom Dienstag,**  
**29. November 2011**  
**Nr. des Revisionsantrags/**  
**Rechtsmittels: 10-25277**  
 Veröffentlicht im Bulletin: **Kassation**

**Frau Favre, Vorsitzende**  
 Frau Mandel, Berichterstatterin  
 Frau Batut, Generalanwältin  
 Herr Bertrand, SCP Hémerly 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, zweiter Teil:

Gestützt auf die Artikel L. 411-4 und L. 615-17 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle).

Gemäß dem angefochtenen Urteil wollte die Firma Sew-Eurodrive eine französische Übersetzung ihres am 4. Juni 2002 in deutscher Sprache angemeldeten europäischen Patents Nr. 1 281 833, das ihr vom Europäischen Patentamt am 14. Januar 2009 erteilt wurde, beim Nationalen Amt für gewerbliches Eigentum (INPI) einreichen. Der Generaldirektor des INPI lehnte die Entgegennahme der Übersetzung ab.

In dem Urteil wird festgestellt, dass nach den anwendbaren Bestimmungen die Einreichung einer Übersetzung eines europäischen Patents in keinem Zusammenhang mehr zur der Erteilung oder Aufrechterhaltung des gewerblichen Eigentumstitels steht und der Antrag der Firma Sew-Eurodrive nicht dem Ziel dient, die Erteilung ihres Titels zu ermöglichen oder seine Aufrechterhaltung zu gewährleisten, woraus die Nichtzuständigkeit für die Entscheidung über die

**Headword**

**Judgment of the Court of Cassation**  
**Commercial Division**  
**Public session on Tuesday,**  
**29 November 2011**  
**Appeal No. 10-25277**  
 Published in bulletin: **Annulment**

**President: Ms Favre**  
 Judge-Rapporteur: Ms Mandel  
 Advocate General: Ms Batut  
 Appellant's counsel: Mr Bertrand, SCP  
 Hémerly 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 second limb of the sole ground of appeal,

having regard to Articles L. 411-4 and L. 615-17 of the Intellectual Property Code (hereinafter: "CPI"),

gives the following judgment:  
 As set out in the contested judgment, SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG filed a European patent application in German on 4 June 2002 and was granted European patent No. 1281883 by the European Patent Office (hereinafter: "EPO") on 14 January 2009. It wished to file a French translation of this patent with the French Patent Office (hereinafter: "INPI"), but its Director General refused to accept it.

The Paris Court of Appeal declared that it lacked competence to rule on SEW-EURODRIVE's appeal against the INPI Director General's decision, basing that declaration on its findings that, under the applicable provisions, the filing of translations of European patents no longer has any bearing on their grant or maintenance and that SEW-EURODRIVE's appeal was not aimed at the grant or maintenance of its patent.

**Références**

**Cour de cassation**  
**chambre commerciale**  
**Audience publique du mardi**  
**29 Novembre 2011**  
**N° de pourvoi: 10-25277**  
 Publié au bulletin : **Cassation**

**Mme Favre, président**  
 Mme Mandel, conseiller rapporteur  
 Mme Batut, avocat général  
 Me Bertrand, SCP Hémerly 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, pris en seconde branche :

Vu les articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sew-Eurodrive, qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n° 1 281 883 lequel lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI, l'arrêt retient, qu'en vertu des dispositions applicables, le dépôt d'une traduction d'un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande de la société Sew-Eurodrive n'a pas pour objet de permettre la délivrance ou d'assurer le maintien de son titre ;

gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI eingelegte Beschwerde abgeleitet wird.

Da sich jedoch die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht allein auf die gegen die Entscheidungen des Generaldirektors des INPI mit unmittelbaren Wirkungen auf die Erteilung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln eingelegten Beschwerden beschränkt, hat die Cour d'appel mit ihrer Entscheidung gegen die vorgenannten Gesetzestexte verstoßen.

AUS DIESEN GRÜNDEN und ohne dass über weitere Klagegründe entschieden zu werden braucht:

WIRD das von der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) am 26. Mai 2010 zwischen den Parteien erlassene Urteil (Nr. RG 09/20020) in allen Teilen FÜR NICHTIG ERKLÄRT. Die Rechts-sache und die Parteien werden damit in die Lage versetzt, in der sie sich vor dem Urteil befanden, und an die Cour d'appel de Paris in anderer Zusammensetzung zurückverwiesen.

Die Kosten trägt die Staatskasse.

Gestützt auf Artikel 700 der Zivilprozessordnung (Code de procédure civile) wird der Antrag abgelehnt.

Auf Aufforderung des Generalstaatsanwalts der Cour de cassation wird das vorliegende Urteil übermittelt und das für nichtig erklärte Urteil mit einem Rand- oder Schlussvermerk versehen.

Für Recht erkannt und entschieden von der Cour de cassation, Handels-, Finanz- und Wirtschaftskammer, und verkündet durch den Vorsitzenden in öffentlicher Sitzung am 29. 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 Sew-Eurodrive GmbH & Co KG vorgebracht.

Die Cour d'appel habe sich für nicht zuständig für die Entscheidung über die von der Firma SEW-EURODRIVE eingereichte Beschwerde gegen die

In so ruling, even though the courts' jurisdiction is not limited to appeals against decisions of the INPI Director General which have a direct bearing on the grant or maintenance of industrial property rights, the Court of Appeal breached the CPI provisions cited above.

For the above reasons, the Court, observing that there is no need to examine the remainder of the ground of appeal:

– annuls the Paris Court of Appeal's judgment No. RG 09/20020 of 26 May 2010 in its entirety and, consequently, restores the case and the parties to their position prior to that judgment and refers them for a ruling to a different composition of the Paris Court of Appeal;

– orders the Treasury to bear the costs;

– refuses the request under Article 700 Civil Procedure Code;

– asks the Advocate General to have this judgment transmitted for attachment to the annulled judgment.

Judgment of the Commercial, Financial and Economic Division of the Court of Cassation, delivered by its President in open court on 29 November 2011.

ANNEX:

Ground of appeal submitted by SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG'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 declaration that it lacked competence to rule on SEW-EURODRIVE's appeal against the INPI Director

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 09/20020) rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Hémary et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Sew-Eurodrive GmbH & Co Kg.

Il est fait grief à la Cour d'appel de s'être déclaré incompétente pour statuer sur le recours formé par la société SEW-EURODRIVE contre la décision du

Entscheidung des Generaldirektors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum (INPI) vom 20. Mai 2009 erklärt, mit der dieser die Entgegennahme der vollständigen französischen Übersetzung des am 9. Februar 2009 angemeldeten europäischen Patents Nr. 1 281 833 verweigert hatte, und die Firma SEW-EURODRIVE entsprechend an eine andere Berufungsinstanz verwiesen.

"Nach Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum entscheiden die Berufungsgerichte über Beschwerden gegen Entscheidungen des Generaldirektors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum bei der Erteilung, Ablehnung und Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln. In Artikel R. 411-19 ist die territoriale Zuständigkeit der für die Entscheidung über Beschwerden gegen die Entscheidungen des Generaldirektors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum bei der Erteilung, Ablehnung und Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln zuständigen Berufungsgerichte geregelt. Um festzustellen, ob das Gericht für Entscheidungen über Beschwerden zuständig sind, wie die Staatsanwaltschaft und die Firma SEW-EURODRIVE geltend machen, oder nicht zuständig ist, wie das INPI vorträgt, ist daher zu ergründen, ob die Entscheidung, die Übersetzung nicht in das nationale Patentregister aufzunehmen, wie es die das Patent innehabende Firma anstrebte, 'anlässlich' oder 'bezüglich' der Erteilung des Patents getroffen wurde. Die Firma SEW-EURODRIVE räumt ein (Seite 4 Absätze 3 und 4 ihres letzten Schriftsatzes), dass die Bestimmungen der Artikel L 614-7ff. des Gesetzes über geistiges Eigentum, in denen es um das Übersetzungserfordernis in die französische Sprache geht, durch das Gesetz vom 17. (tatsächlich vom 29.) Oktober 2007 aufgehoben wurden, mit dem die Ratifizierung des Londoner Protokolls genehmigt wurde, so dass die Einreichung einer Übersetzung nicht mehr notwendig ist, damit das europäische Patent nach Bekanntgabe seiner Erteilung seine Wirkungen in Frankreich entfaltet. 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 Patent-

General's decision of 20 May 2009 refusing to register the full French translation supplied on 9 February 2009 of European patent No. 1281883, and its referral of SEW-EURODRIVE to the competent appeal forum.

The Court of Appeal based the contested judgment on the following reasons: Article L. 411-4 CPI provides that the courts of appeal have jurisdiction to hear appeals against decisions taken by the INPI Director General "when granting, refusing or maintaining industrial property rights", while Article R. 411-19 governs those courts' territorial jurisdiction to hear appeals against such decisions "with regard to the grant, refusal or maintenance of industrial property rights". It followed that, in order to determine whether the Court had jurisdiction to hear the appeal, as the State Counsel and SEW-EURODRIVE had claimed, or not, as INPI asserted, it had to be established whether the decision to refuse to publish the translation in the national patent register as requested by the patent proprietor (SEW-EURODRIVE) had been taken "when granting" or "with regard to the grant". SEW-EURODRIVE had conceded (page 4, paragraphs 3 and 4 of its final pleadings) that the provisions of Article L. 614-7 et seq. CPI referring to the need for a French translation had been abolished by the Law of 17 (in fact: 29) October 2007 authorising ratification of the London Agreement, so that a translation no longer had to be supplied for a European patent to be valid in France with effect from publication of the mention of its grant. Under Article 65(1) of the European Patent Convention 1973 (hereinafter: "EPC 1973"), "Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the 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 the Law of 29 October

directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 20 mai 2009 refusant le dépôt de la traduction française complète du brevet européen n° 1 281 883 déposée le 9 février 2009, et d'avoir, en conséquence, renvoyé la société SEW EURODRIVE à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle que les cours d'appel connaissent des recours, formés contre les décisions que prend le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle "à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle" ; que l'article R. 411-19 précise les règles de compétence territoriale des cours d'appel appelées à connaître "des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle" ; qu'il suit de là que, pour déterminer si la cour est compétente pour connaître du recours, comme le prétendent le ministère public et la société SEW-EURODRIVE, ou ne l'est pas, ainsi que le soutient l'INPI, il y a lieu de rechercher si la décision de refuser de porter la traduction au registre national des brevets comme le souhaitait la société brevetée a été prise "à l'occasion de" ou "en matière" de délivrance de brevet ; que la société SEW EURODRIVE (page 4, alinéas 3 et 4 de son dernier mémoire) admet, pour sa part, que les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui se réfèrent à l'exigence d'une traduction en langue française ont été abrogées par la loi du 17 (en réalité 29) octobre 2007 qui a autorisé la ratification du protocole de Londres, de sorte que le dépôt d'une traduction n'est plus obligatoire pour que le brevet européen produise ses effets en France dès la publication de sa délivrance; qu'en effet, 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 européen pour cet Etat ou de maintenir

amt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder 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.' Diese Bestimmungen stellen somit einen unmittelbaren und zwangsläufigen Zusammenhang zwischen der Einreichung einer französischen Übersetzung des erteilten Patents und der Wirksamkeit im Hoheitsgebiet des Landes her. 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 und in dessen Artikel 1 es heißt: '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', schreibt in seinem Artikel 9 den Verzicht auf das Übersetzungserfordernis bei europäischen Patenten, für die der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt nach diesem Datum bekannt gemacht wurde, verbindlich vor. 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 getrete-

2007, had provided that if the text in which the EPO granted a 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. Those provisions had thus established that the effects of a granted patent in France depended directly and necessarily on the supply of a French translation. 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. Article 1(1) in conjunction with Article 9 of the London Agreement, in force in France from 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, by providing that "Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements" provided for in Article 65(1) EPC. Article L. 614-7, first paragraph, CPI, as amended by Law No. 2007-1544, which entered into force on 1 May 2008, now provides that the authentic text of a European patent or application is that of its language of proceedings before the EPO. 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. They did not concern the substance of the patent right, so that, as the INPI Director General had rightly contended, the translation requirements for certain categories of patents no longer had any legal basis. Their entry into force had removed any link between the supply of a translation and the grant, refusal or maintenance of industrial property rights for the purposes of the provisions in which those terms were linked to the jurisdiction of the courts of appeal to hear appeals concerning those matters. Indeed, SEW-EURODRIVE itself wished its request that INPI be ordered to register its patent translation to be understood not as a means of obtaining the patent's grant, contesting its refusal or ensuring its maintenance, but solely as a measure promoting a

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"; que ces dispositions établissaient ainsi un rapport direct et nécessaire entre le dépôt d'une traduction française et les effets, sur le territoire national, du brevet délivré; 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, 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; que 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"; que les dispositions nouvelles, qui marquent un

nen Fassung sieht vor, dass der Wortlaut der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Verfahrenssprache vor dem durch das Münchner Übereinkommen errichteten Europäischen Patentamt maßgebend ist. 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. Wie der Generaldirektor des INPI zu Recht geltend macht, hat infolgedessen das Erfordernis einer Übersetzung für bestimmte Kategorien von Patenten künftig keine Rechtsgrundlage mehr. Durch das Inkrafttreten dieser Bestimmungen besteht kein Zusammenhang mehr zwischen der Einreichung einer Übersetzung und der Erteilung, Ablehnung oder Aufrechterhaltung gewerblicher Eigentumstitel im Sinne der Gesetzestexte, denen zufolge diese Begriffe mit der Befugnis der Berufungsgerichte verknüpft sind, über Beschwerden in diesen Angelegenheiten zu entscheiden. Im Übrigen möchte die Firma SEW-EURODRIVE ihren Antrag auf Hinterlegung der Übersetzung ihres Patents beim INPI nicht so verstanden wissen, dass damit die Erteilung ihres Titels ermöglicht, seine Ablehnung angefochten oder seine Aufrechterhaltung gewährleistet werden sollen, vielmehr diene die Übersetzung allein einem besseren Verständnis der Erfindung und soll redliche Dritte davon abhalten, Ansprüche zu vereiteln. Die beschwerdeführende Firma bezieht sich ausdrücklich auf die in Artikel L.411-1 Absatz 1 des Gesetzes über geistiges Eigentum formulierte Aufgabe des INPI, sämtliche für den Schutz von Innovationen notwendigen Informationen zentral zu erfassen und zu verbreiten und nicht auf die Aufgabe gemäß Absatz 2 dieses Artikels, in dem es um die Entgegennahme von Anträgen für gewerbliche Eigentumstitel ..., deren Prüfung, Erteilung oder Registrierung und die Überwachung ihrer Aufrechterhaltung geht. Aus alledem folgt, dass die angefochtene Entscheidung nicht in den Anwendungsbereich des Artikels L.411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum fällt. Der Generaldirektor des INPI erklärt also zu Recht, dass das Gericht nicht für die Entscheidung über die Beschwerde der

better understanding of the invention and preventing infringement by third parties acting in good faith. That was why it had expressly cited the INPI task of centralising and disseminating all information needed to protect innovations, set out in the first indent of Article L. 411-1, No. 1, CPI, rather than that defined in the second indent, which relates to "receipt and examination of applications for industrial property rights ..., the grant or registration of such rights and supervision of their maintenance". It followed from the above that the contested decision did not fall within the scope of Article L. 411-4 CPI and the INPI Director General was therefore right in asserting that the Court was not competent to hear SEW-EURODRIVE's appeal. Accordingly, the Court had to declare that it lacked competence and refer the appellant to the competent forum.

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, de sorte que, comme le soutient à juste titre le directeur général de l'INPI, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions a rompu tout lien entre la question du dépôt d'une traduction et celles de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle au sens des textes dans lesquels ces expressions ont un rapport avec la compétence des cours d'appel pour statuer sur les recours en ces matières ; qu'au demeurant, c'est ainsi que la société SEW EURODRIVE comprend le sens de sa demande tendant à voir l'INPI accepter de conserver la traduction de son brevet, non pour permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer le maintien de son titre, mais seulement dans l'intérêt d'une meilleure compréhension de l'invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d'y porter atteinte ; que la société requérante se réfère ainsi expressément à la mission de l'INPI, telle que définie à l'article L.411-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, consistant à "centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des informations", et non à celle contenue au 2° du même article, relative à la "réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ..., à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à juste titre que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle observe que la cour n'est pas compétente pour statuer sur le recours de la société SEW EURODRIVE ; que la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir" ;

Firma SEW-EURODRIVE zuständig ist. Das Gericht erklärt sich daher für nicht zuständig und verweist die beschwerdeführende Firma an eine andere Berufungsinstanz weiter."

Gemäß Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum ist die Cour d'appel für die Entscheidung über Beschwerden gegen die Entscheidungen des Direktors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum (INPI) bei der Erteilung, Ablehnung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln zuständig. Dieses Gesetz verleiht der Cour d'appel eine allgemeine Zuständigkeit für die Entscheidung über sämtliche Beschwerden gegen die Entscheidungen des Direktors des INPI in Bezug auf gewerbliche Eigentumstitel. Mit ihrer Ablehnung, sich für die Entscheidung über die Beschwerde der Firma SEW-EURODRIVE gegen die Entscheidung des Direktors des INPI für zuständig zu erklären, der die Einreichung der vollständigen Übersetzung des europäischen Patents Nr. 1 281 833 verweigert hatte, obgleich sich diese Entscheidung eindeutig auf einen gewerblichen Eigentumstitel bezog und nach der Erteilung des Titels und damit "anlässlich" der Erteilung des Titels im Sinne des vorgenannten Gesetzes erging, hat die Cour d'appel ihre Befugnisse unter Verstoß gegen Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum verkannt.

Andererseits beschränkt sich die Zuständigkeit der Cour d'appel nicht allein auf Beschwerden gegen Entscheidungen mit unmittelbarer Wirkung auf die Erteilung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln. Da sie ihre Erklärung über die Nichtzuständigkeit für die Entscheidung über die von der Firma SEW-EURODRIVE eingelegte Beschwerde gegen die Entscheidung des Direktors des INPI, der die Einreichung der vollständigen Übersetzung des europäischen Patents Nr. 1 281 833 verweigert hatte, darauf gründete, dass seit dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens und des neuen, aus dem Gesetz Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 hervorgegangenen Artikels L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum kein Zusammenhang mehr zwischen der Einreichung der Übersetzung eines europäischen Patents und der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Titels bestehe, und der

SEW-EURODRIVE contests the Court of Appeal's ruling on the ground that: According to Article L. 411-4 CPI, the courts of appeal have jurisdiction to hear appeals against decisions taken by the INPI Director General when granting, refusing or maintaining industrial property rights. This confers on them general competence to rule on appeals against decisions of the INPI Director concerning industrial property rights. Therefore, in declaring that it lacked competence to rule on the appeal against the INPI Director's decision to refuse to register the full translation of European patent No. 1281833, even though that decision related precisely to an industrial property right and had been issued at the end of the related grant procedure, and so "when" granting a patent within the above meaning, the Court of Appeal failed duly to exercise its powers in breach of Article L. 411-4 CPI.

In any event, the jurisdiction of the courts of appeal is not limited to hearing actions against decisions having a direct bearing on the grant or maintenance of industrial property rights. Therefore, in basing its declaration that it lacked competence to rule on the appeal against the INPI Director General's decision refusing to register the translation of European patent No. 1281833 on the fact that, since entry into force of the London Agreement and Article L. 614-7 CPI as amended by Law No. 2007-1544 of 29 October 2007, the supply of a translation is no longer relevant for the grant or maintenance of a patent, and that SEW-EURODRIVE was not seeking to obtain the grant, contest the refusal or ensure maintenance of its patent, the Court of Appeal ruled on irrelevant grounds in breach of Article L. 411-4 CPI.

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que ce texte attribue à la cour d'appel une compétence générale pour statuer sur tous les recours contre les décisions du directeur de l'INPI se rapportant à des titres de propriété industrielle ; qu'en refusant de se déclarer compétente pour statuer sur le recours formé par la société SEW-EURODRIVE contre la décision du directeur de l'INPI refusant le dépôt de la traduction complète du brevet européen n° 1 281 833, cependant que cette décision se rapportait précisément à un titre de propriété industrielle et avait été rendue à l'issue de la délivrance de celui-ci, et donc "à l'occasion" de la délivrance du titre, au sens du texte précité, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la compétence de la cour d'appel ne se limite pas aux seuls recours formés contre des décisions ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle ; qu'en se fondant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé par la société SEW-EURODRIVE contre la décision du directeur de l'INPI refusant le dépôt de la traduction complète du brevet européen n° 1 281 833, sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres et du nouvel article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le dépôt de la traduction d'un brevet européen était désormais sans lien sur la délivrance ou le maintien du titre, et que la demande de la société SEW-EURODRIVE n'avait pas pour objet de permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer

Antrag der Firma SEW-EURODRIVE nicht darauf abzielte, die Erteilung ihres Titels zu ermöglichen, seine Ablehnung anzufechten oder seine Aufrechterhaltung zu gewährleisten, hat die Cour d'appel unter Verstoß gegen Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum anhand unwirksamer Gründe entschieden.

### Analyse

#### Veröffentlichung:

**Angefochtene Entscheidung** : Cour d'appel de Paris vom 26. Mai 2010

#### Titel und Zusammenfassungen:

ZUSTÄNDIGKEIT – sachliche Zuständigkeit – Cour d'appel – Nationales Amt für gewerbliches Eigentum (Institut national de la propriété industrielle) – Entscheidung des Direktors – unmittelbare Wirkung auf gewerbliche Eigentumstitel – Notwendigkeit (nein)

Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit gemäß der Artikel L. 411-4 und L. 615-17 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) beschränkt sich nicht allein auf Beschwerden gegen die Entscheidungen des Generaldirektors des INPI mit unmittelbarer Wirkung auf die Erteilung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln.

Die Cour d'appel verstößt gegen diese Gesetzestexte, indem sie sich für nicht zuständig erklärt, über die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Generaldirektors des INPI zu entscheiden, der die Entgegennahme der französischen Übersetzung des beschreibenden Teils eines in einer der zwei anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts angemeldeten europäischen Patents verweigert hat.

ZUSTÄNDIGKEIT – sachliche Zuständigkeit – Cour d'appel – Nationales Amt für gewerbliches Eigentum – Entscheidung des Direktors – Einreichung einer Patentübersetzung

#### Angewandte Gesetzestexte:

Artikel L. 411-4 und L. 615-17 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle)

### Abstract

#### Publication:

**Contested decision**: judgment of Paris Court of Appeal of 26 May 2010

#### Keywords and summary:

JURISDICTION – Jurisdiction *ratione materiae* – Court of Appeal – French Patent Office (INPI) – Director General's decision – Direct bearing on industrial property rights – Whether needed (no)

Jurisdiction under Articles L. 411-4 and L. 615-17 CPI is not limited to hearing actions against decisions of INPI's Director General which have a direct bearing on the grant or maintenance of industrial property rights.

Those articles are therefore infringed where a court of appeal declares that it lacks competence to hear an appeal against a decision of INPI's Director General refusing to accept the French translation of the description of a European patent resulting from an application filed in one of the EPO's other two official languages.

JURISDICTION – Jurisdiction *ratione materiae* – Court of Appeal – French Patent Office (INPI) – Director General's decision – Supply of patent translation

#### Provisions applied:

Articles L. 411-4 and L. 615-17 CPI

le maintien de son titre, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle.

### Analyse

#### Publication :

**Décision attaquée** : Cour d'appel de Paris du 26 mai 2010

#### Titrages et résumés :

COMPETENCE – Compétence matérielle – Cour d'appel – Institut national de la propriété industrielle – Décision du Directeur – Incidence directe sur les titres de propriété industrielle – Nécessité (non)

La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle.

Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d'un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets

COMPETENCE – Compétence matérielle – Cour d'appel – Institut national de la propriété industrielle – Décision du Directeur – Dépôt d'une traduction de brevet

#### Textes appliqués :

articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle