

**FR Frankreich****Urteile der Cour d'appel de Paris, Abteilung 5, 1. Kammer vom 14. April 2010<sup>1</sup>****Vorsitzender:**

Herr Pimoulle

**Stichwort:**

"Übersetzung eines im Einspruchsverfahren geänderten europäischen Patents"

**Artikel:**

Art. L. 614-7 Gesetz über geistiges Eigentum; Gesetz Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007; Art. 65 EPÜ

**Schlagwort:**

"Londoner Übereinkommen – Einreichung einer Übersetzung – Übergangsbestimmungen"

**Zusammenfassung**

Die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) erließ am selben Tag 24 gleichlautende Urteile zu ein und derselben Rechtsfrage. Diese betrifft die Übergangsbestimmungen für die Anwendung der Übersetzungsregelung nach dem Londoner Übereinkommen auf europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung zwar vor dem 1. Mai 2008 bekannt gemacht wurde, die aber später im Rahmen eines Einspruchsverfahrens geändert wurden.

Bei verschiedenen europäischen Patenten, die vor dem 1. Mai 2008 erteilt worden waren, hatte sich das Schutzrecht durch ein erst nach diesem Datum abgeschlossenes Einspruchsverfahren vor dem EPA geändert. Die Patentinhaber hatten dem französischen Patentamt (INPI) daraufhin eine französische Übersetzung des geänderten und in Frankreich wirksamen europäischen Patents übermittelt.

Das INPI wies diese Übersetzungen mit der Begründung zurück, dass Frankreich seit dem 1. Mai 2008, d. h. seit dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens durch das einschlägige französische Gesetz vom 29. Oktober 2007 auf das Erfordernis einer Übersetzung eines europäischen Patents verzichtet habe.

<sup>1</sup> Übersetzung des offiziellen Textes. Die Redaktion des Amtsblatts hat die Zusammenfassung erstellt und den Wortlaut des Urteils für diese Veröffentlichung gekürzt.

**FR France****Judgments of 14 April 2010 by the Paris Court of Appeal, division 5, 1st chamber<sup>1</sup>****Presiding judge:**

Mr Pimoulle

**Headword:**

"Translation of European patents amended after opposition"

**Articles:**

Art. L614-7 of the French Intellectual Property Code; law No. 2007-1544 of 29 October 2007; Art. 65 EPC

**Keyword:**

"London Agreement – filing translations – transitional provisions"

**Summary**

On the same day, the Paris Court of Appeal handed down 24 identical judgments on the same point of law concerning the transitional provisions for applying the translation regime under the London Agreement to European patents in respect of which the mention of grant was published before 1 May 2008 but which were subsequently amended in opposition proceedings.

A number of European patents granted before 1 May 2008 had been amended following EPO opposition proceedings ending after that date, and their proprietors had provided INPI (French Patent Office) with a translation into French of the amended European patent effective in France.

INPI refused these translations on the grounds that since 1 May 2008 – the date on which, by the law of 29 October 2007, the London Agreement entered into force – France had dispensed with translation requirements for European patents.

<sup>1</sup> Translation of the official text. The Official Journal editorial office has drafted the summary and abridged the judgment for publication.

**FR France****Arrêts de la cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1<sup>ère</sup> chambre, du 14 avril 2010<sup>1</sup>****Président :**

M Pimoulle

**Référence :**

"Traduction du brevet européen modifié après opposition"

**Articles :**

Art. L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle ; loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; Art. 65 CBE

**Mot-clé :**

"Accord de Londres – dépôt de traduction – mesures transitoires"

**Sommaire**

La cour d'appel de Paris a rendu le même jour 24 arrêts identiques portant sur le même point de droit relatif aux mesures transitoires d'application du régime de traduction selon l'accord de Londres aux brevets européens ayant une mention de la délivrance publiée avant le 1<sup>er</sup> mai 2008, mais modifiés ultérieurement dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Plusieurs titulaires de brevets européens délivrés avant le 1<sup>er</sup> mai 2008 avaient vu leur titre modifié après une procédure d'opposition devant l'OEB conclue après cette date. Ils avaient transmis à l'INPI une traduction en langue française du brevet européen modifié ayant effet en France.

Cette traduction a été refusée par l'INPI au motif que depuis le 1<sup>er</sup> mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres par la loi du 29 octobre 2007, la France a renoncé aux exigences de fourniture d'une traduction d'un brevet européen.

<sup>1</sup> La rédaction du Journal officiel a rédigé le sommaire et abrégé le texte officiel du jugement aux fins de la présente publication.

Die Patentinhaber machten geltend, dass die geänderte Fassung eines vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilten europäischen Patents immer noch dem alten Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum (CPI) unterliege und das Übersetzungserfordernis fortbestehe.

Der Richter an der Cour d'appel entschied anders. Nach seiner Auffassung ist der aus dem Gesetz vom 29. Oktober 2007 hervorgegangene Artikel L. 614-7 Absatz 1 CPI dahin gehend auszulegen, dass mit sofortiger Wirkung jegliches Übersetzungserfordernis entfällt, auch in Bezug auf europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem besagten Tag des Inkrafttretens bekannt gemacht wurde. Die neuen Vorschriften betreffen nämlich nicht die Substanz des Patentrechts, sondern ein Formerfordernis und sind somit unmittelbar anzuwendendes Verfahrensrecht.

#### Urteilsbegründung (Auszüge)

(...)

"Die Firma UNILEVER NV ist Inhaberin eines am 19. März 2001 in englischer Sprache eingereichten und unter der Nummer 1 278 687 veröffentlichten europäischen Patents, auf dessen Erteilung vor einem Einspruch im Europäischen Patentblatt vom 25. Mai 2005 hingewiesen wurde. Am 30. Juni 2005 wurde beim INPI eine erste französische Übersetzung eingereicht. Im Einspruchsverfahren wurde der Wortlaut des Patents geändert und nach dem Einspruch im Europäischen Patentblatt vom 6. August 2008 veröffentlicht.

Gemäß dem alten Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum hat die Firma UNILEVER NV dem Generaldirektor des INPI am 5. September 2008 die Übersetzung des im Einspruchsverfahren geänderten Patents vorgelegt.

Dieser hat in der angefochtenen Entscheidung die Übersetzung mit der Begründung zurückgewiesen, dass Frankreich seit dem 1. Mai 2008 auf die Übersetzungserfordernisse gemäß Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens verzichte.

The patent proprietors however argued that amended texts of European patents granted before the new law's entry into force were still subject to old Article L614-7 of the French Intellectual Property Code (CPI), and the translation requirements still applied.

The Appeal Court judge found against them: Article L614-7, first paragraph, CPI as amended by the law of 29 October 2007 was to be interpreted as dispensing immediately with all translation requirements, also for European patents in respect of which the mention of grant had been published before the Agreement's entry into force. The new rules concerned a procedural formality, not the substance of the patent right, and as such were applicable immediately.

#### Reasons for the decision (extracts)

(...)

Unilever NV is the proprietor of European patent No. 1 278 687. The application was filed in English on 19 March 2001, and the mention of grant before opposition was published in the European Patent Bulletin of 25 May 2005. A French translation of the granted patent was filed with INPI on 30 June 2005. After opposition, the text of the patent was amended and mention of this published in the Bulletin of 6 August 2008.

On 5 September 2008, pursuant to old Article L614-7 CPI, Unilever supplied INPI with a translation of the patent as thus amended.

The INPI Director General refused to accept this translation, on the grounds that since 1 May 2008 France had dispensed with translation requirements under Article 65(1) EPC.

Les titulaires cependant arguaient que la version modifiée d'un brevet européen délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi était toujours régie par l'Article ancien L.614-7 du code de la propriété Intellectuelle (CPI) et que l'exigence de traduction subsistait.

Le juge de la cour d'appel leur donne tort, estimant que l'article L 614-7 alinéa 1 du CPI issu de la loi du 29 octobre 2007, 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 avant cette date d'entrée en vigueur. En effet ces dispositions nouvelles ne tiennent pas à la substance du droit de brevet mais elles se rapportent à l'accomplissement d'une formalité et sont donc de nature procédurale d'application immédiate.

#### Motifs de l'arrêt (extraits)

(...)

" Considérant que la société UNILEVER NV est titulaire d'un brevet européen déposé le 19 mars 2001 en langue anglaise, publié sous le n° 1 278 687 et dont mention de la délivrance avant opposition a été faite au bulletin européen du 25 mai 2005 ; qu'une première traduction en français a été déposée à l'INPI le 30 juin 2005 ; que, suite à une opposition, le texte du brevet a été modifié et publié, après opposition, dans le bulletin européen du 6 août 2008 ;

Que, pour satisfaire aux prescriptions de l'ancien article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, la société UNILEVER NV a adressé le 5 septembre 2008 au directeur général de l'INPI, la traduction du brevet modifié après opposition ;

Que ce dernier, par la décision attaquée, a refusé de recevoir cette traduction au motif que, "depuis le 1<sup>er</sup> mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance du brevet européen" ;

Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Ansicht, dass das Übersetzungserfordernis fortbesteht, wenn eine geänderte Fassung eines vor dem 1. Mai 2008 erteilten europäischen Patents veröffentlicht wird, und dass sie aufgrund der Ablehnung der neuen Übersetzung durch den Generaldirektor des INPI Gefahr läuft, dass ihr Schutzrecht gemäß Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum in der vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 geltenden Fassung unwirksam wird.

In seiner Stellungnahme erhält der Generaldirektor des INPI seinen Standpunkt aufrecht und beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Die Staatsanwaltschaft beantragt ebenfalls die Zurückweisung der Beschwerde.

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 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

Unilever appealed against that decision, arguing that translations of amended texts of European patent granted before 1 May 2008 still had to be supplied; the Director General's refusal to accept one put its patent at risk of ceasing to have effect under Article L614-7 CPI as worded prior to the entry into force of the law of 29 October 2007.

In response, the INPI Director General maintained his position and held that the appeal should be dismissed.

The public prosecutor's office took the same line.

Under Article 65(1) 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 made use of that possibility in Article L614-7 CPI which, as worded prior to the law of 29 October 2007, 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.

But although Article 65(1) EPC 1973 enables contracting states to require translations, it also allows them not to. And whilst Article 1(1) in conjunction with

Que la société requérante estime au contraire que l'exigence de traduction subsiste en cas de publication d'une version modifiée d'un brevet européen délivré avant le 1<sup>er</sup> mai 2008 et que le refus du directeur général de l'INPI de recevoir la nouvelle traduction lui fait courir le risque de voir priver d'effet son titre de propriété intellectuelle et ce en application de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 ;

Considérant que, dans ses observations, le directeur général de l'INPI maintient sa position et conclut au rejet du recours ;

Que le ministère public conclut également au rejet du recours ;

Considérant 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 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 L. 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 considérant 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

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 Vertragsstaaten 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.

Article 9 of the London Agreement (LA), in force in France since 1 May 2008, has specifically done 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, 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" under Article 65(1) EPC, it does not exclude the option of dispensing with such requirements where the mention of grant was published before that date.

Indeed, that option is expressly foreseen in Article 1(4) LA: "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 L614-7, first paragraph, CPI, as amended by law No. 2007-1544 of 29 October 2007, which provides that the authentic text of a European patent or application is that of its language of proceedings before the EPO, is 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 said law's entry into force on 1 May 2008.

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 65, 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 matière de traduction" ;

Considérant, à la lumière de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l'article L. 614-7, alinéa 1, 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 ;

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.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Beschwerde zurückzuweisen ist.

Die Beschwerde wird deshalb zurückgewiesen (...)"

**FR 1/10**

The new provisions mark 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 concern not the substance of the patent right but a procedural formality, namely the filing of a translation. Therefore, as the INPI Director General has rightly argued, the translation requirements for certain categories of patents no longer have any legal basis.

Nor does application of the new provisions call into question the right of third parties under Article L614-10 CPI, the wording of which is maintained in law No. 2007-1544 of 29 October 2007, 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.

In view of the above and for the reasons stated, the appeal is dismissed.

(...)

**FR 1/10**

Considérant 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 ;

Considérant 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 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;

Par ces motifs rejette le recours (...)"

**FR 1/10**