

Grosses délivrées **REPUBLIQUE FRANCAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 24 MARS 2017

(n°55, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **16/08441**

Décision déferée à la Cour : décision du 07 mars 2016 - Institut National de la Propriété Industrielle

DECLARANTE AU RECOURS

Société RWS GROUP, société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Europa House Chiltern Park

Chaftont Saint Peter

BUCKS SL9 9 FG

ROYAUME-UNI

Ayant élu domicile

C/O AARPI DOMINIQUE OLIVIER - SYLVIE KONG THONG

Me Dominique OLIVIER

Avocat à la Cour

200, rue de Lourmel

75015 PARIS

Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI DOMINIQUE OLIVIER - SYLVIE KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Jean-Christophe GALLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque E 146

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

15, rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la requête déposée le 7 avril 2016 par laquelle la société de droit anglais RWS Group demande à la cour d'enjoindre à l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) de :

- lui délivrer une attestation de décision implicite d'acceptation des demandes formées par elle le 16 avril 2015 c'est à dire sans la restriction temporelle concernant de prétendues demandes de constitution de mandat formulées antérieurement au 20 avril 2015 de lui faire toutes notifications relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle est constituée

- la réinscrire comme mandataire au lieu et place de Me Galloux au regard de tous les titres pour lesquels il l'a substituée à titre de sous mandataire

le tout sous astreinte

- condamner l'INPI au paiement de la somme de 21 970 euros correspondant aux frais exposés inutilement par elle en paiement du mandat de Me Galloux avec intérêts,

Vu les observations de l'INPI reçues au greffe le 5 août 2016,

Vu les mémoires déposées le 29 septembre 2016 et 17 janvier 2017 par la société RWS,

Vu les observations du parquet général en date du 27 septembre 2016,

Vu la convocation de la société RWS Group à l'audience du 26 janvier 2017 par pli recommandé,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Sur les faits et la procédure

Considérant que la société RWS Group, société de droit anglais, spécialisée dans la prestation de services en lien avec la propriété industrielle, intervient depuis plusieurs années auprès de l'INPI pour procéder au paiement des redevances de maintien en vigueur des brevets ; qu'à cette occasion elle remet à l'INPI les pouvoirs dont elle bénéficie de la part de ses clients; qu'elle prétend pouvoir se constituer mandataire pour recevoir les notifications en lien avec ces paiements, notamment les décisions de constatation de déchéance de titre faute de paiement.

Considérant que l'INPI estime que cette prétention ne peut prospérer dans la mesure où la société RWS Group n'est ni conseil en propriété industrielle, ni avocat.

Que c'est dans ces conditions et après des échanges sur la question que la société RWS Group a adressé à l'INPI un courrier en date du 16 avril, reçu le 20 avril 2015 par lequel elle lui a demandé de lui 'confirmer dans les meilleurs délais que RWS peut, comme l'INPI l'a toujours pratiqué sur la base des textes précités, continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications de la part de votre Institut relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constitué' ;

Que le 23 juillet 2015, la société RWS Group a saisi la cour d'appel de Paris prétendant que l'INPI, faute d'avoir répondu à son courrier du 16 avril 2015, avait rendu une décision implicite de rejet dont elle demandait l'annulation ;

Que par arrêt du 9 février 2016 la cour d'appel de Paris a relevé qu'en application des dispositions de l'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur de l'INPI sur la demande présentée par la société RWS Group valait décision d'acceptation de cette demande à la date du 20 juin 2015, qu'il appartenait à la société RWS de demander au directeur général de l'INPI à partir du 20 juin 2015 l'attestation de décision implicite d'acceptation et que faute de l'avoir fait, elle était irrecevable à demander qu'il soit fait injonction à l'INPI de respecter cette décision implicite d'acceptation ; que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par l'INPI ;

Considérant que, par lettre du 26 février 2016, la société RWS Group a rappelé à l'INPI l'arrêt précité et sa saisine du 16 avril 2015, lui demandant à 'être rétablie dans sa capacité de se constituer mandataire pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications de la part de l'INPI relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée ou se constituera mandataire' ;

Considérant que par courrier du 7 mars 2016, l'INPI a répondu que cette demande ne pouvait porter que sur les termes précis de la requête du 16 avril 2015 et indiquait dès lors que 'la présente constitue une attestation de décision implicite d'acceptation de l'institut national de la propriété industrielle quant à la requête formée le 16 avril 2015 par la société RWS Group tendant à ce qu'elle puisse 'continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et à la réception de toutes notifications relatives au statut de brevets européens pour lesquels elle s'est constituée'; que par ce courrier l'INPI rejetait la demande pour les mandats postérieurs au 20 avril 2015.

Que par un courrier du 1er avril 2016 la société RWS Group a renouvelé sa demande , faisant notamment observer qu'elle avait continué de notifier après le 20 avril 2015 les mandats qu'elle avait reçus de ses clients soit, depuis cette date 2652 mandats ;

Que le 7 avril 2016 l'INPI a répondu à la société RWS Group que le périmètre de l'attestation ne pouvait excéder celui de la demande et que dès lors l'attestation du 7 mars 2016 ne pouvait être délivrée sans limite temporelle ; que, néanmoins, l'INPI lui a précisé que l'attestation de décision implicite d'acceptation valait également pour les brevets pour lesquels elle s'était constituée mandataire après le 16 avril 2015 et pour lesquels un délai de deux mois s'était écoulé sans qu'il ne soit notifié une irrégularité ;

Qu'à la suite de ce courrier, la société RWS Group a écrit le 20 avril 2016 que le dernier courrier de l'INPI mettait fin au contentieux et que ne subsisterait que la question des frais qu'elle avait engagés en la désignation d'un sous mandant et le pourvoi en cours ce que contestait l'INPI qui lui a écrit par courrier du 22 avril 2016, que 'la question de fondn'a pas été tranchée. La capacité.....de recevoir des notifications comme les décisions de déchéance n'est pas établie'et que 'Pour l'avenir une notification d'irrégularité sera émise par l'INPI. En effet, comme nous l'avons déjà précédemment indiqué, si la société RWS Group peut procéder au paiement des annuités, elle ne peut se substituer à un professionnel qualifié, conseil en propriété industrielle ou avocat, pour la réception de notifications telle qu'une décision de constatation de déchéance' ;

Considérant que, par courrier du 28 juin 2016, l'INPI a notifié par voie électronique un refus à la demande de la société RWS Group de sa constitution de mandataire pour six brevets européens.

Sur la demande d'annulation

Considérant que la société RWS Group demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI telle que contenue dans son courrier du 7 mars 2006, faisant grief à celle-ci d'avoir précisé qu'elle ne valait que pour les demandes de constitution de mandat formulées antérieurement au 20 avril 2015 ;

Considérant que la société RWS Group a demandé à l'INPI à être rétablie dans sa capacité à se constituer mandataire pour le paiement des annuités et la réception de toutes les notifications de l'INPI relatives au statut des brevets européens pour lesquelles elle s'est constituée ou se constituera ;

Considérant que l'INPI demande à la cour de rejeter les demandes de la société RWS ;

Considérant que le parquet conclut au rejet des demandes de la société RWS Group tant en ce qui concerne sa prétention principale qu'en ce qui concerne sa demande en réparation ;

Considérant que l'INPI en ce qu'il rétablit par sa décision la société RWS dans sa capacité à se constituer mandataire pour les demandes de constitution antérieures au 20 avril 2015 a tiré les conséquences de l'arrêt rendu par la cour de céans en faisant droit à sa demande telle que contenue dans sa lettre du 16 avril 2015 ;

Considérant que, si par lettre du 7 avril 2016, qui a fait suite au courrier du 1er avril 2016 de la société RWS Group évoquant le nombre important de brevets et de mandats intervenus depuis lors soit 2652 mandats, l'INPI a écrit que l'attestation 'délivrée le 7 mars dernier, vaut également pour les brevets pour lesquels la société RWS Group s'est constituée mandataire après le 16 avril 2015", il a clairement maintenu que le périmètre de l'attestation ne pouvait excéder celui de la demande et que dès lors l'attestation du 7 mars 2016 ne pouvait être délivrée sans limite temporelle ;

Considérant que la société RWS Group prétend que l'INPI dénature les termes clairs de sa requête initiale en ce que celle-ci tendait seulement à lui voir reconnaître la qualité possible de mandataire ;

Considérant que la demande de la société RWS Group telle que contenue dans le courrier du 26 février 2016 se lit comme une demande de rétablissement général visant sa qualité de mandataire tant dans les cas où elle s'est déjà constituée que dans ceux où elle sera amenée à le faire ; que cette demande ne vise pas à obtenir une attestation de l'INPI sur sa possible capacité à se constituer mandataire ;

Considérant que, si la société RWS Group fait état de ce qu'elle n'a jamais formulé des demandes de constitution de mandat ni avant ni après le 20 avril 2015 ayant continué de notifier à l'INPI les mandats qu'elle avait reçus de ses clients, force est de constater que l'INPI qui reçoit ces mandats doit opérer un contrôle formel et ne peut préjuger de la régularité des futures demandes de constitution de mandataire qu'il recevra de la société RWS, la vérification étant nécessairement faite au cas par cas ;

Que, de plus, l'article L 442-4 du code de la propriété intellectuelle réserve expressément la possibilité de représenter des déposants pour les actes où la technicité de la matière l'impose aux conseils en propriété intellectuelle et aux avocats, membres de professions réglementées ; que les décisions de constatation de déchéance sont d'une particulière gravité puisqu'elles sont relatives à la perte des droits sur un brevet et sont dès lors de nature à engendrer des procédures complexes ; que la notion de technicité n'est pas réservée à l'objet du brevet mais s'étend aux procédures dont les recours qui peuvent être mises en oeuvre ;

Considérant que délivrer une décision d'acceptation générale et sans limite de temps à la société RWS Group reviendrait pour l'INPI à renoncer à contrôler cette qualité de mandataire tant au regard des actes que d'un point de vue formel alors même que sa responsabilité pourrait être engagée ;

Qu'en conséquence, le recours de la société RWS n'est pas fondé et sera rejeté ;

Sur la demande de réinscription aux lieu et place de Me Galloux

Considérant que la société RWS Group demande à la cour de la réinscrire comme mandataire aux lieu et place de Me Galloux au regard de tous les titres pour lesquels il l'a substituée à titre de sous mandataire et ce sous astreinte ;

Considérant que la cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre d'une demande de la société RWS Group concernant son rétablissement aux lieu et place de Me Galloux ; qu'elle n'a pas pouvoir d'enjoindre à l'INPI de prendre des mesures sous astreinte ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que la société RWS Group allègue une faute à l'encontre de l'INPI en ce qu'il eu une attitude incohérente qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue aux frais d'un sous- mandataire qu'elle a désigné entre mars 2015 et juillet 2016.

Considérant qu'elle fait état de ce qu'elle n'a jamais formulé des demandes de constitution de mandat ni avant ni après le 20 avril 2015 ayant continué de notifier les mandats qu'elle avait reçus de ses clients et qu'ainsi depuis cette date elle a adressé 2652 mandats ;

Considérant que, si la société RWS Group a transmis de nouveaux mandats que l'INPI a acceptés et si elle a été rétablie en qualité de mandataire jusqu'au 20 avril 2016, il ne s'en infere aucune incohérence fautive de la part de l'INPI dans la mesure où, d'une part, celui-ci a toujours affirmé qu'il n'existait aucun problème pour les mandats relatifs au paiement, d'autre part qu'il a tiré les conséquences de l'arrêt de la cour de céans du 9 février 2016 en rétablissant la société RWS dans ses mandats antérieurs.

Considérant que la société RWS Group ne peut dès lors faire grief à l'INPI d'avoir refusé de faire

droit à sa demande telle que contenue dans sa demande du 7 mars 2016.

Considérant que si la société RWS Group a désigné un sous mandataire en la personne de Me Galloux, elle ne saurait demander à l'INPI remboursement des frais ainsi engagée à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne fait pas la démonstration d'une faute de l'INPI, et qu'il lui appartient, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le recours en annulation de la société RWS Group.

REJETTE toute autre demande de la société RWS Group.

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société RWS Group et au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente