



ARTICLE

RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE L'INPI SUR OPPOSITION DE BREVET : ÉCLAIRAGES DE LA CA PARIS SUR L'APPRÉCIATION DE LA NOUVEAUTÉ ET LA RECEVABILITÉ DES NOUVELLES REQUÊTES SUBSIDIAIRES EN MODIFICATION DU BREVET

Brevets | 02/05/25 | Geoffroy Thill Anaïs Pallut



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La Cour d'appel de Paris vient de rendre son deuxième arrêt se prononçant sur un recours formé contre une décision de l'INPI statuant sur opposition d'un brevet français[1]. Cet arrêt du 9 avril 2025 a été rendu dans l'affaire Tinnus (breveté) c. Koopman (opposant)[2]. Il apporte deux enseignements d'intérêt pour les praticiens du contentieux des brevets.

Le premier – qui dépasse le cadre des recours sur opposition de brevets français – concerne l'appréciation de la nouveauté d'une revendication dont l'une des caractéristiques couvre une alternative.

En l'espèce il s'agissait d'une alternative à trois branches : A ou B ou C. La question était la suivante : en l'absence de nouveauté des branches A et C, la revendication peut-elle être nouvelle si la branche B n'est pas expressément divulguée ? La réponse est non. La Cour observe que la branche B n'étant qu'une simple alternative des branches A et C qui, elles, ne sont pas nouvelles, elle « *ne suffit [...] pas à détruire le défaut de nouveauté de toutes les caractéristiques de la revendication 14* ». Autrement dit, la nouveauté d'une caractéristique alternative ne rend pas une revendication nouvelle si au moins une des autres caractéristiques alternatives revendiquées est divulguée.

La seconde question tranchée concerne la possibilité pour le titulaire de soumettre de nouvelles requêtes subsidiaires en modification du brevet au stade du recours.

Se fondant sur les articles R.411-19, alinéa 2 et R.411-38 du code de la propriété intellectuelle, la Cour répond que le titulaire ne peut pas soumettre de nouvelles requêtes en modification au stade du recours parce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que le brevet tel que délivré ou les propositions de modification présentées devant l'INPI.

Pour la Cour, la fin poursuivie par le titulaire est l'obtention d'une protection. Or, selon la Cour, chaque requête en modification du brevet correspond à un jeu de revendications différent, avec un périmètre de protection distinct.

La Cour observe au surplus qu'en l'espèce, le titulaire ne conteste pas que l'opposant invoque devant la cour les mêmes motifs d'opposition et les mêmes documents de l'art antérieur que devant l'INPI. Cette observation fait écho à l'article R.411-38, alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves (alinéa 1), mais ne peuvent pas soumettre de nouvelles prétentions, sauf « *pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait* » (alinéa 2). Cette grille de lecture est en ligne avec la pratique de l'OEB (article 12(6) du Règlement de procédure des chambres de recours).

Titulaires comme opposants sont ainsi invités à concentrer leurs requêtes pour les premiers, et leurs attaques pour les seconds, devant l'INPI. Reste à attendre le cas où l'opposant, au stade du recours, soulèvera un nouveau moyen ou invoquera un nouveau document de l'art antérieur, pour savoir si le titulaire pourra, dans ces circonstances, soumettre de nouvelles requêtes subsidiaires.

[1] Le premier arrêt se prononçant sur un recours formé contre une décision de l'INPI statuant sur opposition d'un brevet français a été rendu le 29 mai 2024, dans l'affaire BMW (opposant) c. Michelin (breveté) dans laquelle le cabinet August Debouzy représentait Michelin.

[2] RG 23/14096, le cabinet August Debouzy représentait Koopman dans cette affaire
