

L'ordonnance du 9 mai 2018 relative au brevet unitaire et à la Juridiction unifiée du brevet

*Journée de jurisprudence Brevets
FNDE ASPI • Paris • Lyon • novembre 2018*

Pierre Véron

Président d'honneur de l'EPLAW (*European Patent Lawyers Association*)
Membre du groupe d'experts de la Juridiction unifiée du brevet
Membre du comité de rédaction du règlement de procédure de la JUB



La JUB après le Brexit

L'ordonnance du 9 mai 2018 relative au brevet unitaire et à la Juridiction unifiée du brevet

L'entrée en vigueur du « paquet brevet »

- les règlements (UE) n° 1257/2012 et 1260/2012 du 17 décembre 2012 sur le brevet unitaire
- l'Accord du 19 février 2013 relatif à une Juridiction unifiée du brevet (JUB)

nécessite de modifier ou d'adapter le code de la propriété intellectuelle

C'est le but de l'ordonnance n° 018-341 du 9 mai 2018, qui entrera en vigueur en même temps que l'Accord JUB

2

Contenu de l'ordonnance du 9 mai 2018

- Cumul de protection
(brevet français + brevet européen)
- Aménagements techniques du code de la propriété intellectuelle
- Alignement du code de la propriété intellectuelle sur l'Accord JUB
- Silence sur le droit applicable par les juridictions françaises durant la période transitoire

3

Cumul de protection

- Brevet français +
brevet européen sans opt-out (par défaut) :
cumul
(L. 614-13 II CPI)
- Brevet français +
brevet européen avec opt-out : **pas de cumul**
(L. 614-13 I CPI)
- Brevet français +
brevet unitaire : **cumul**
(L. 614-16-3 CPI)

4

Aménagements techniques du code de la propriété intellectuelle

- incompétence du TGI de Paris pour les brevets européens à effet unitaire (compétence exclusive de la JUB)
- limitation de la compétence exclusive du TGI de Paris aux actions portant sur les brevets européens ayant fait l'objet d'un opt-out
- pendant la période transitoire de sept ans, compétence concurrente temporaire du TGI de Paris et de la JUB pour les litiges portant sur des brevets européens

5

Alignement du droit interne sur l'accord JUB

L'ordonnance du 9 mai 2018 aligne le droit interne français sur l'Accord JUB pour :

- La prescription de l'action en contrefaçon et de l'action en nullité du brevet
- la qualité pour agir en contrefaçon;
- l'épuisement des droits du titulaire de brevet et la définition de l'acte de contrefaçon par la mise dans le commerce.

6

Art. L. 615-8 CPI aligné sur art. 72 Accord JUB**Prescription**

- Nouvel art. L. 615-8 : *« Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. »*
- Nouvel art. L. 615-8-1:
« L'action en nullité du brevet est imprescriptible »
Cette disposition est, toutefois, *« sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s'applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n'est pas encore arrivé à expiration »*

7

Art. L. 615-2 CPI aligné sur art. 47 Accord JUB**Qualité pour agir**

- « L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.*
- Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.*
- « Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet... »*

8

Art. L. 615-2 CPI aligné sur art. 47 Accord JUB

Qualité pour agir

Nouvel article L. 615-2 (suite) :

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents. »

9

Art. L. 615-2 CPI aligné sur art. 47 Accord JUB

Qualité pour agir

Nouvel article L. 615-2 (suite) :

« Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre »

10

La JUB après le Brexit

Art. L. 615-2 CPI aligné sur art. 47 Accord JUB

Qualité pour agir

Nouvel article L. 615-2 (suite et fin) :

« La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance »

11

La JUB après le Brexit

Art. L. 613-6 CPI aligné sur art. 29 Accord JUB

Épuisement des droits

*« Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis (~~dans le commerce~~) **sur le marché** en France ou sur le territoire d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le (~~propriétaire~~) titulaire du brevet ou avec son consentement (~~exprès~~), **à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.** »*

12

Droit applicable par les juridictions françaises pendant la période transitoire

La JUB après le Brexit

Aucune disposition sur le droit applicable par les juridictions françaises pendant la période transitoire aux litiges concernant des brevets européens

- Accord JUB ?
- Droit national ?
(« note interprétative » du 29 janvier 2014 du Comité préparatoire de la JUB)

Incertitude L. 613-5 CPI (exceptions Bolar, usage extra-atmosphérique)

13

Pierre Véron

Merci



pierre.veron@veron.com

14