

# La juridiction unifiée du brevet

*AAPI • 30 juin 2022 • online*

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

Projet de règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (382 règles)

19 octobre 2015 - 15 mars 2017 (V18)

[https://www.veron.com/wp-content/uploads/2017-03-15\\_UPC\\_Rules\\_of\\_Procedure\\_18th\\_Draft.pdf](https://www.veron.com/wp-content/uploads/2017-03-15_UPC_Rules_of_Procedure_18th_Draft.pdf)

Livret trilingue DE/EN/FR comprenant les règlements sur le brevet unitaire, l'accord relative à une juridiction unifiée du brevet et le projet de règlement de procédure N° 18 (19 octobre 2015)

[https://www.veron.com/wp-content/uploads/2015-10-19\\_Agreement\\_UPC\\_DE-EN-FR\\_and\\_Rules\\_Procedure\\_UPC\\_DE-EN-FR\\_Draft\\_18.pdf](https://www.veron.com/wp-content/uploads/2015-10-19_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_DE-EN-FR_Draft_18.pdf)

## Programme

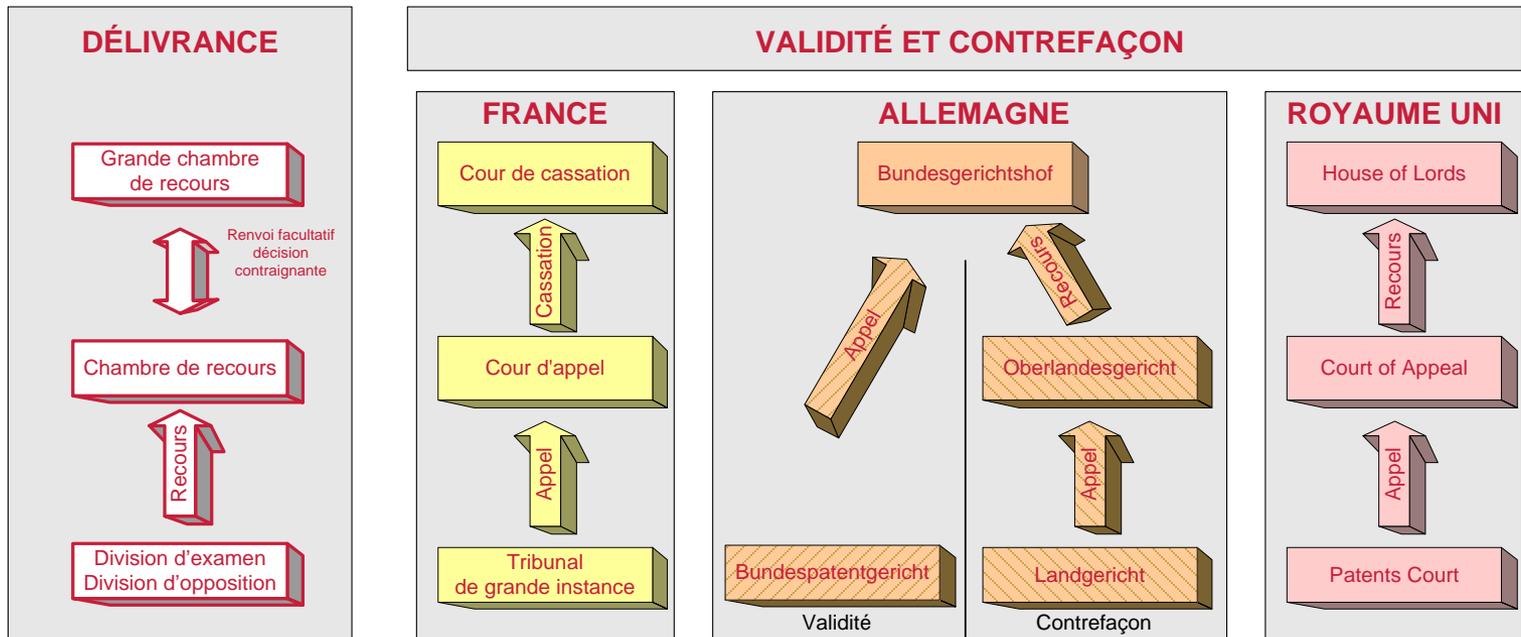
30 juin 2022	Structure de la JUB, compétence, droit applicable
22 septembre 2022	Période transitoire, opt-out, compétence concurrente des juridictions nationales
9 novembre 2022	Pouvoirs de la juridiction, règles de preuve
1 <sup>er</sup> décembre 2022	Conduite de la procédure devant la Juridiction unifiée du brevet

## Sommaire

- 50 ans d'histoire
- Textes
- Place dans le contentieux de la PI dans l'UE
- Périmètre et structure
- Droit applicable
- *Période transitoire, opt-out, compétence concurrente des juridictions nationales*
- *Pouvoirs de la juridiction, règles de preuve*
- *Conduite de la procédure*

# Naissance du brevet européen

1973



# Jugements contradictoires

## *Novartis / Johnson & Johnson (contact lenses)*

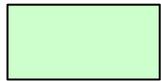


- **Pays Bas: brevet valable, contrefaçon reconnue**  
*11 février 2009 Rechtbank Den Haag*
- **France: brevet valable, contrefaçon reconnue**  
*25 mars 2009 Tribunal de grande instance Paris confirmé par la cour d'appel le 27 octobre 2010*
- **Royaume Uni: brevet nul pour insuffisance de description (mais invention nouvelle, témoignant d'activité inventive et suffisamment décrite)**  
*High Court 10 juillet 2009*
- **Allemagne: brevet nul pour défaut de nouveauté (mais invention suffisamment décrite)**  
*Bundespategericht 10 décembre 2009*



# Jugements contradictoires

*Novartis / Johnson & Johnson (lentilles de contact)*



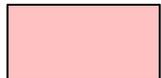
**Brevet nul**

invention nouvelle mais  
insuffisamment décrite



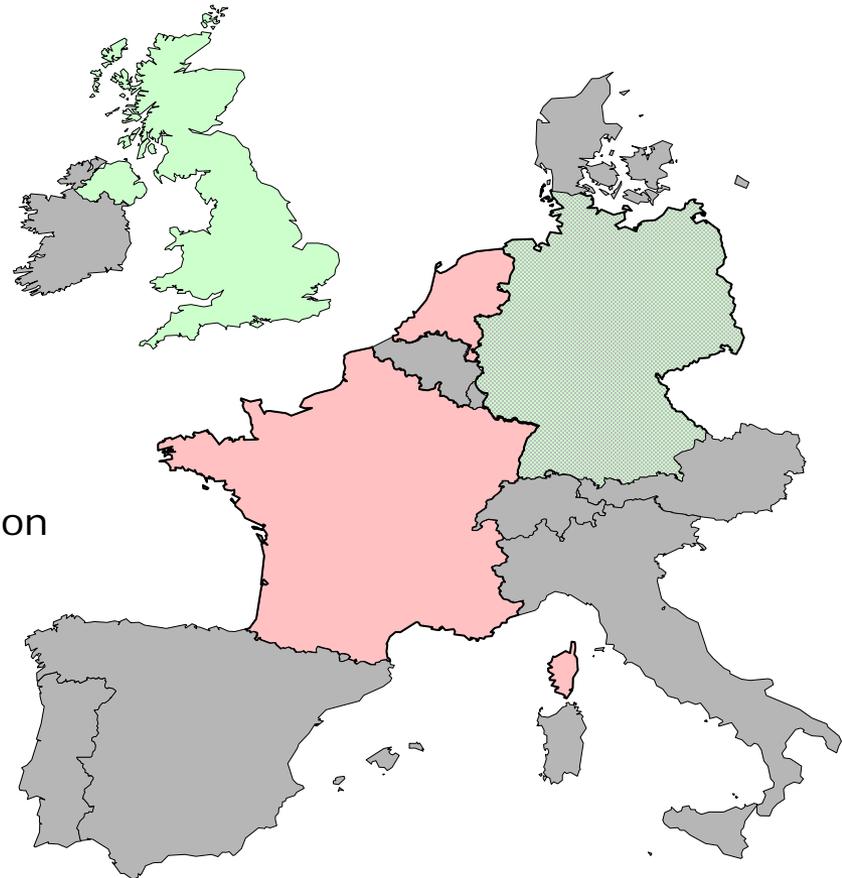
**Brevet nul**

description suffisante, mais invention  
dénuée de nouveauté



**Brevet valable**

contrefaçon reconnue



# Jugements contradictoires

*MSD / Generics EP 724 444*

(finasteride pour traiter l'alopecie androgenetique)



## ■ Royaume-Uni:

brevet nul en 1<sup>e</sup> instance

6 juin 2007 *High Court*

brevet valable et contrefaçon reconnue

21 mai 2008 *EWCA*

## ■ Allemagne : brevet nul

26 juin 2008 *Bundespategericht*

## ■ France : brevet nul

28 septembre 2010 *Tribunal de grande instance* confirmé par la cour d'appel le 30 janvier 2015

## ■ Espagne : brevet nul

*Tribunal de commerce et cour d'appel de Madrid*

## ■ Pays-Bas : brevet valable et contrefaçon reconnue

23 avril 2014 *Rechtbank Den Haag*

## ■ Italie: brevet valable en 1<sup>e</sup> instance, transaction en appel

# Jugements contradictoires

*MSD / Generics EP 724 444*

(finasteride pour traiter l'alopecie androgenetique)



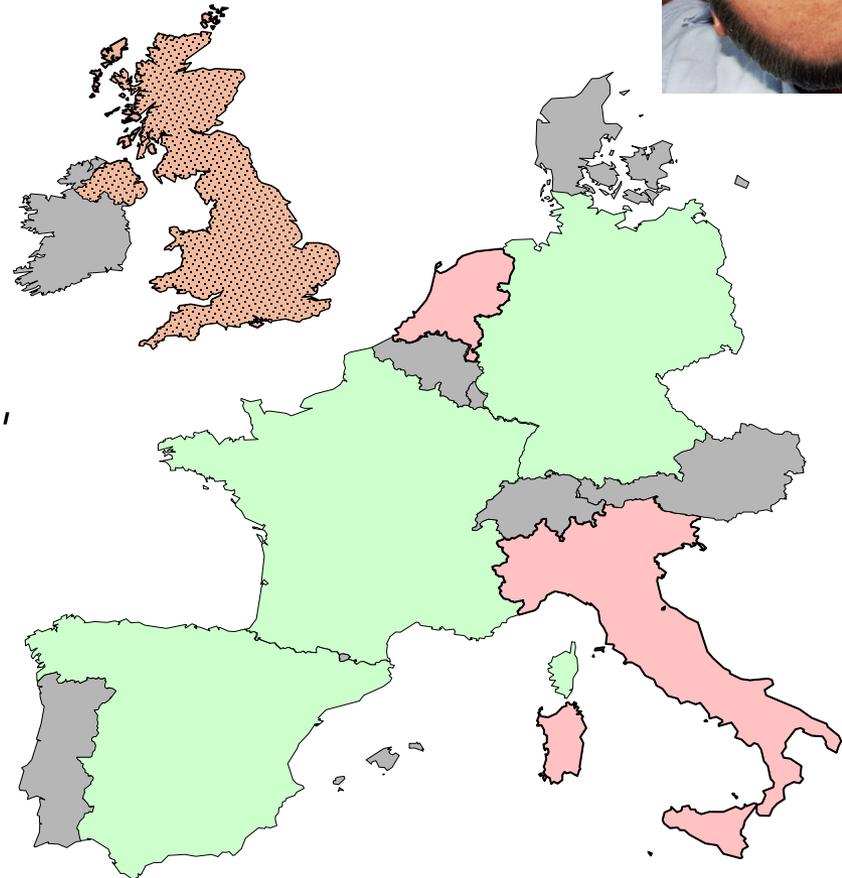
Brevet nul



Brevet nul (1<sup>e</sup> instance),  
valable et contrefaçon  
reconnue (appel)



Brevet valable et  
contrefaçon reconnue  
(1<sup>e</sup> instance),  
transaction en appel



# Jugements contradictoires

*AstraZeneca* (esomeprazole) EP 1 020 461



- Royaume Uni:  
brevet valable en 1<sup>e</sup> instance  
15 juillet 2011 *High Court*
- Suisse:  
brevet valable en 1<sup>e</sup> instance  
12 mai 2014 *Bundespatentgericht*
- Italie:  
brevet valable en 1<sup>e</sup> instance  
23 avril 2012 *Tribunale Milano*  
brevet valable, contrefaçon reconnue en 1<sup>e</sup> instance  
11 février 2011 *Tribunale Torino*

# Jugements contradictoires

*AstraZeneca* (esomeprazole) EP 1 020 461



- Pays Bas:  
brevet valable en 1<sup>e</sup> instance  
*6 juin 2011 Rechtbank Den Haag*
- France:  
brevet nul  
*21 novembre 2014 Tribunal de grande instance Paris*
- Allemagne:  
contrefaçon non reconnue en 1<sup>e</sup> instance  
*17 décembre 2010 Landgericht Hamburg*
- Suède:  
contrefaçon non reconnue en appel  
*12 avril 2011 Svea Hovrätt*

# Jugements contradictoires

*AstraZeneca* (esomeprazole) EP 1 020 461



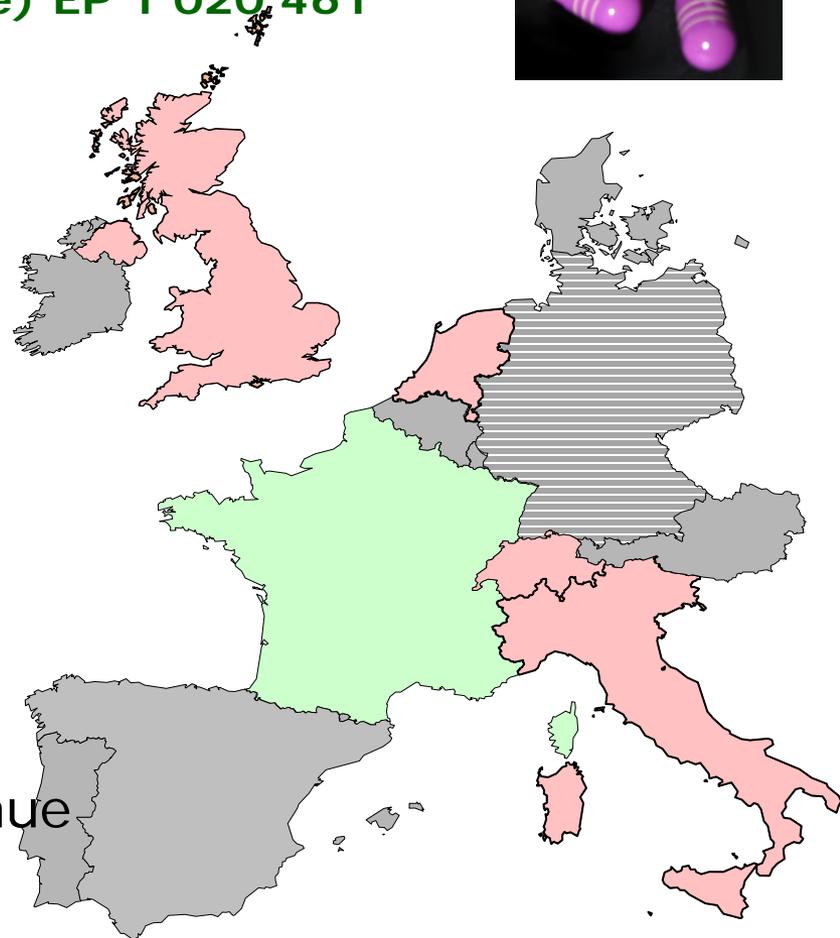
Brevet nul  
(1<sup>st</sup> instance)



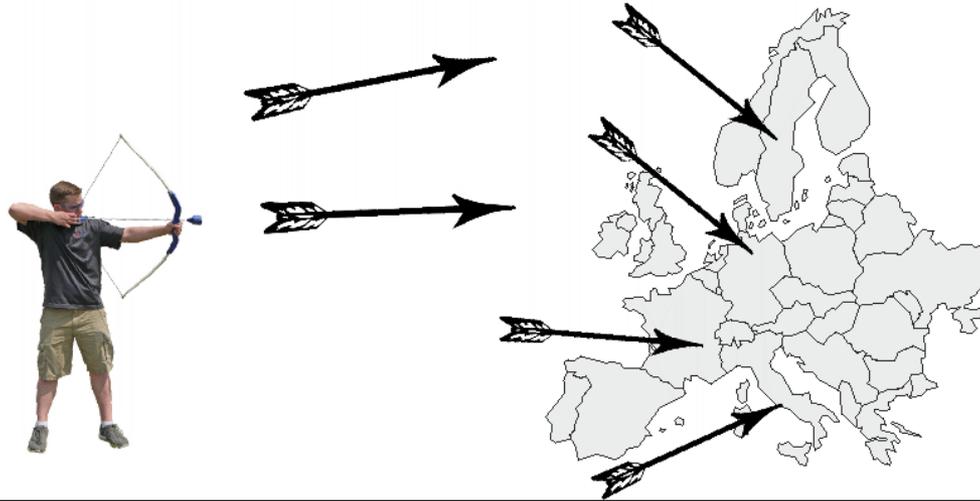
Brevet valable  
(1<sup>e</sup> instance)



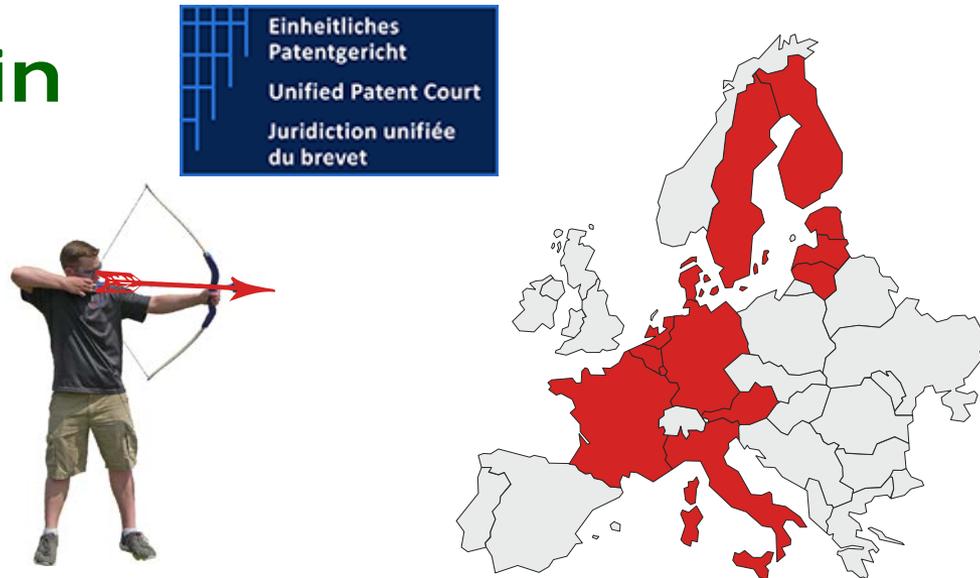
Contrefaçon non reconnue  
(1<sup>e</sup> instance)



# Aujourd'hui



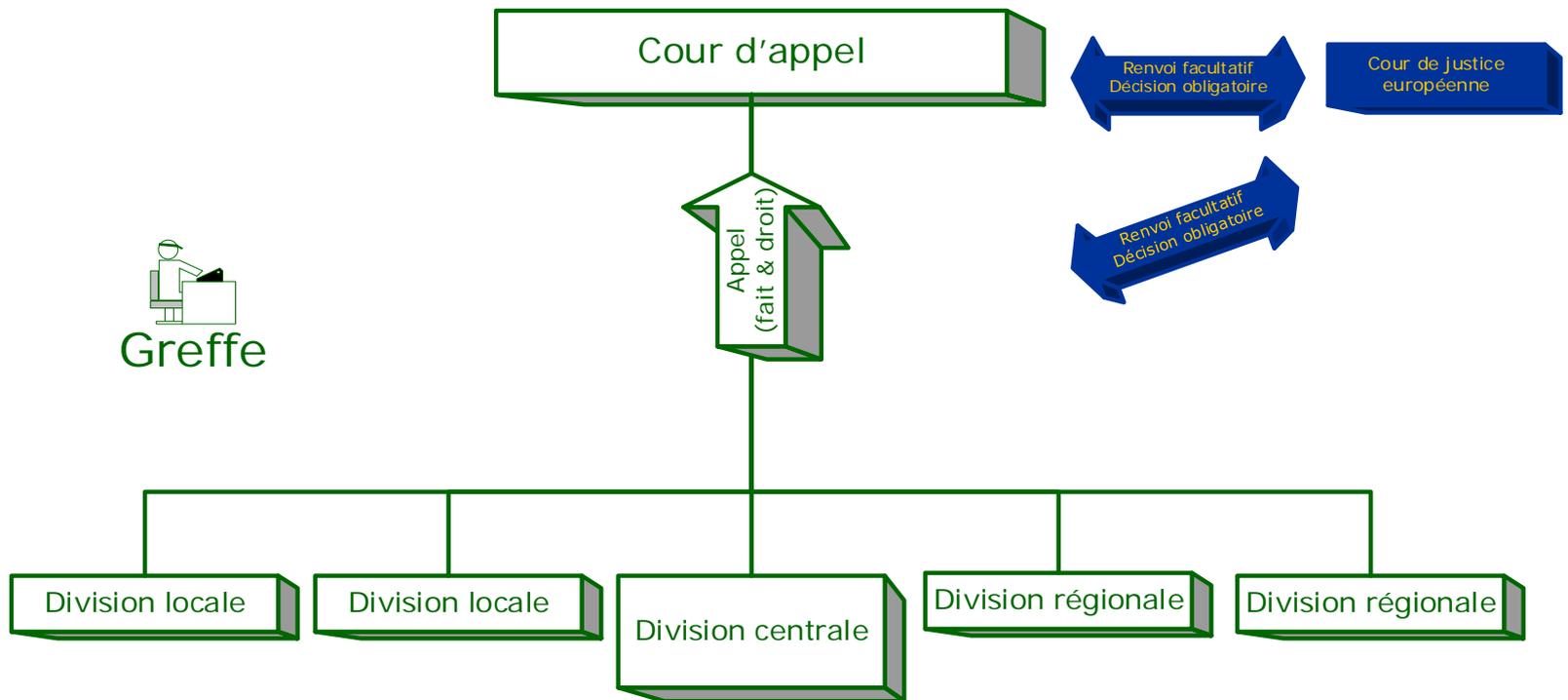
# Demain



19 février 2013

# Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

1973  
1975  
1999  
2000  
2003  
2007  
2009  
2011  
2013



17 décembre 2012

## Règlements du Parlement et du Conseil sur le brevet unitaire (1257/2012 et 1260/2012)



**Des actes communautaires**  
(dans le cadre de la coopération renforcée)

19 février 2013

## Accord sur la Juridiction unifiée du brevet



### Un accord international (entre des États membres de l'Union européenne)

Cérémonie de signature de l'Accord JUB par les représentants de 25 États membres de l'Union européenne

## Les textes disponibles



17 décembre 2012

**Règlement** 1257/2012 coopération renforcée pour la création d'une protection unitaire par brevet

[https://www.veron.com/wp-content/uploads/2012-12-17\\_Reglt\\_1257-2012\\_Coop\\_renf\\_creation\\_protection\\_unitaire\\_brevet-1.pdf](https://www.veron.com/wp-content/uploads/2012-12-17_Reglt_1257-2012_Coop_renf_creation_protection_unitaire_brevet-1.pdf)



17 décembre 2012

**Règlement** 1260/2012 (modalités de traduction)

[https://www.veron.com/wp-content/uploads/2012-12-17\\_Reglt\\_1260-2012\\_Coop\\_renf\\_unitaire\\_brevet\\_traduction-1.pdf](https://www.veron.com/wp-content/uploads/2012-12-17_Reglt_1260-2012_Coop_renf_unitaire_brevet_traduction-1.pdf)



19 février 2013

**Accord** relatif à une juridiction unifiée du brevet  
(11 janvier 2013) texte révisé de la présidence 16351/12

EN [https://www.veron.com/wp-content/uploads/2013-02-19\\_Agreement\\_Unified\\_Patent\\_Court\\_JOUE\\_2013-06-20-1.pdf](https://www.veron.com/wp-content/uploads/2013-02-19_Agreement_Unified_Patent_Court_JOUE_2013-06-20-1.pdf)

FR [https://www.veron.com/wp-content/uploads/2013-02-19\\_Accord\\_jurisdiction\\_unifiee\\_brevet\\_JOUE\\_2013-06-20-1.pdf](https://www.veron.com/wp-content/uploads/2013-02-19_Accord_jurisdiction_unifiee_brevet_JOUE_2013-06-20-1.pdf)



15 mars 2017

**Draft Rules of procedure** Unified Patent Court (V18)

[http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/https://www.veron.com/wp-content/uploads/2017-03-15\\_UPC\\_Rules\\_of\\_Procedure\\_18th\\_Draft.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/https://www.veron.com/wp-content/uploads/2017-03-15_UPC_Rules_of_Procedure_18th_Draft.pdf)

Les principaux documents sont disponibles sur  
[www.veron.com/upc/main-documents/](http://www.veron.com/upc/main-documents/)

PIERRE VÉRON

CURRICULUM VITAE RESSOURCES DOCUMENTAIRES JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET ARBITRAGE CONTACT

## CONSERVATOIRE DE DOCUMENTS SUR LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

- ⊗ DOCUMENTS PRINCIPAUX
- ⊗ TOUS LES DOCUMENTS
- ⊗ MISES À JOUR

Ce conservatoire contient de nombreux documents accessibles au public relatifs à la future Juridiction Unifiée du Brevet.

Ils sont mis à disposition tels quels, sans garantie d'exhaustivité, ni d'actualité.

Veillez cliquer ici pour les éventuelles mises à jour des sites officiels.

### DOCUMENTS PRINCIPAUX

#### L'ESSENTIEL EN UN SEUL LIVRET

Livret trilingue DE/EN/FR comprenant les règlements sur le brevet unitaire, l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, et le règlement

Travaux en cours

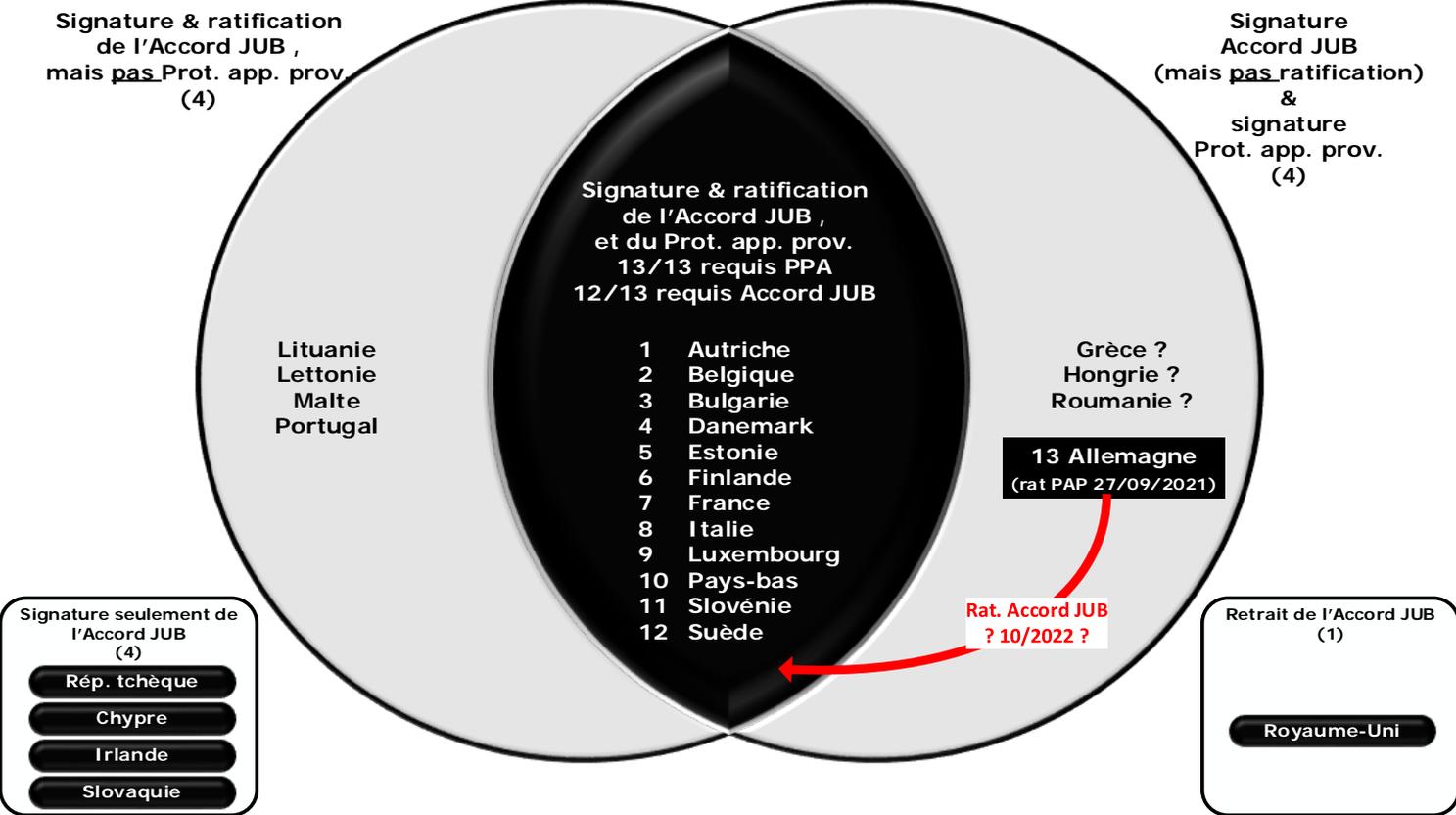
# Juridiction unifiée du brevet

- Ratifications
- Divisions locales et régionales en projet
- Comité préparatoire
- Comité consultatif
- Comité de rédaction du règlement de procédure

## Ratification par l'Allemagne



# État des ratifications



Travaux en cours

# Le comité administratif de la Juridiction unifiée du brevet

- Affaires juridiques
- Finances
- Infrastructures
- Technologies de l'information
- Ressources humaines et formation



Travaux en cours

# Le comité consultatif de la Juridiction unifiée du brevet

- Le comité consultatif (*Advisory panel*) effectue une présélection des candidats qui ont répondu à un appel à expression d'intérêt
- Les juges seront nommés (en principe, le 8 juillet 2022) par le comité administratif sur proposition du comité consultatif



# La nouvelle juridiction caractéristiques et personnel

- L'accord vise à créer la première juridiction supranationale en Europe ayant compétence pour juger des litiges entre parties privées
- C'est une juridiction commune à plusieurs États membres de l'UE; elle s'ajoute aux juridictions nationales; ce n'est **pas** une juridiction de l'UE
- Une juridiction sans cour suprême (la Cour de justice de l'UE contrôle seulement le respect du droit de l'UE)
- Une juridiction composée de juges spécialisés en première instance et en appel (juges techniciens quand la validité du brevet est en cause)
- Composition multinationale

## **Place dans le contentieux des titres de propriété industrielle de l'Union Européenne**

- Un formidable défi
- Un système radicalement différent de celui des titres « communautaires » de l'Union européenne

## Un formidable défi

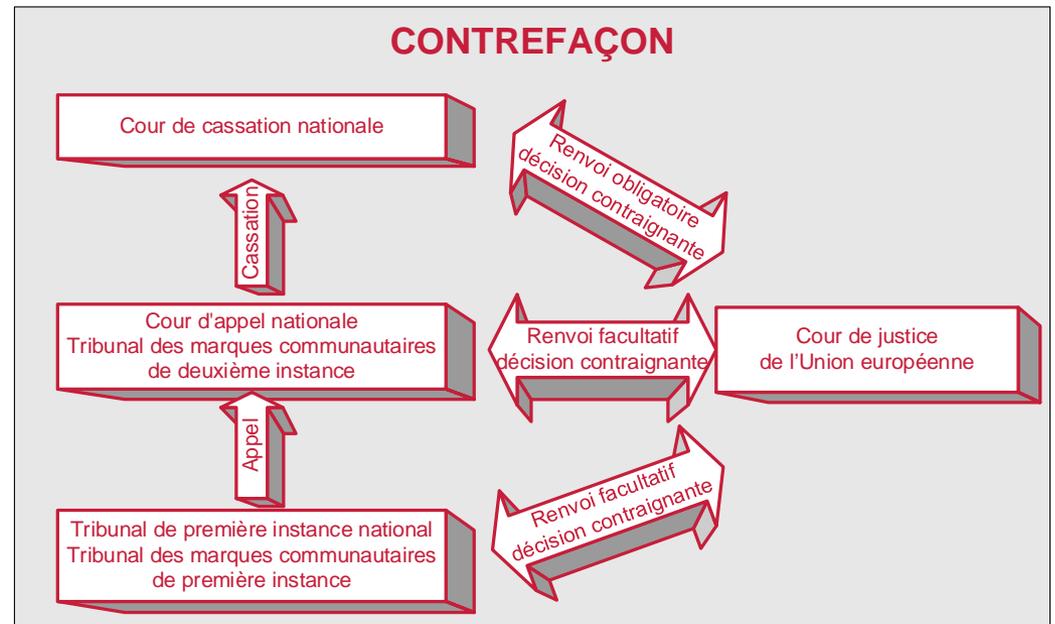
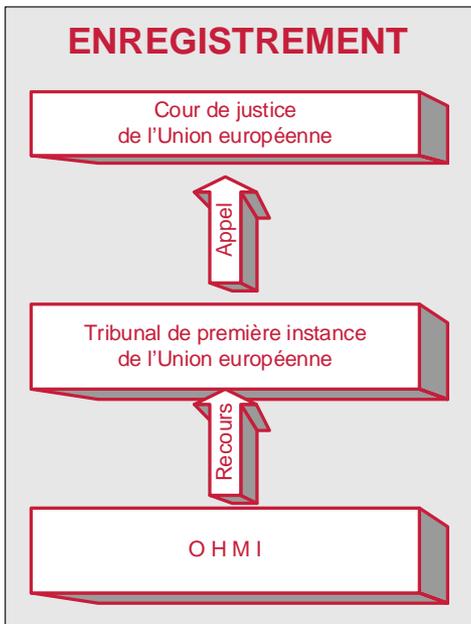
- L'accord vise à créer la première juridiction supranationale en Europe ayant compétence pour juger des litiges entre parties privées
- C'est une juridiction commune à plusieurs États membres de l'UE;  
ce n'est **pas** une juridiction de l'UE

## Contentieux des titres de propriété industrielle de l'Union européenne

- Droits de propriété industrielle de l'Union européenne existants :
  - ▶ marques de l'Union européenne
  - ▶ dessins et modèle communautaires
  - ▶ protection communautaire des obtentions végétales
- Droits de propriété industrielle de l'Union européenne à créer :
  - ▶ brevet de l'Union européenne
  - ▶ droits communautaires sur la topographie des produits semi-conducteurs

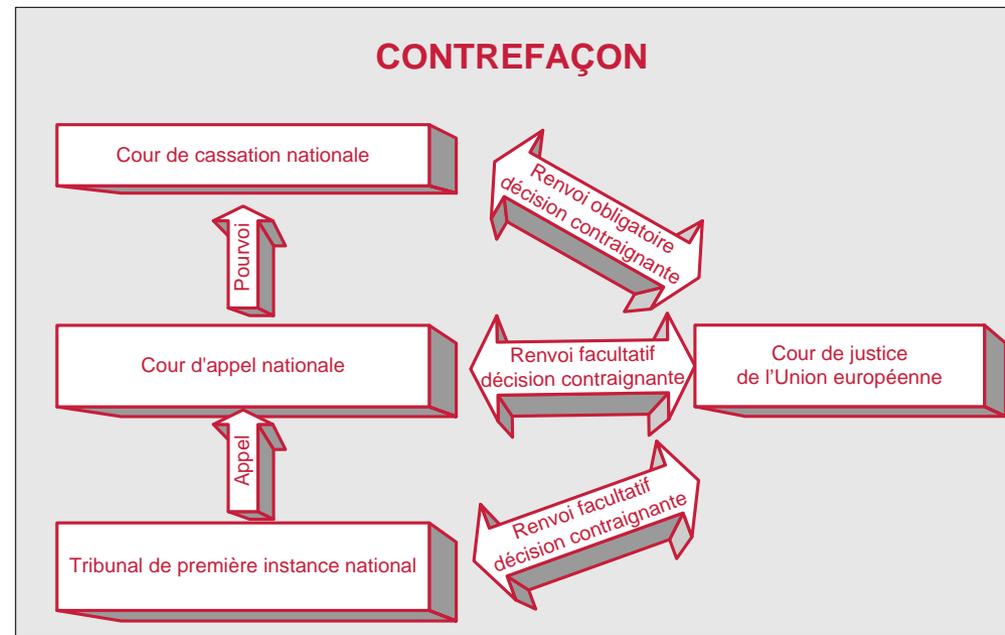
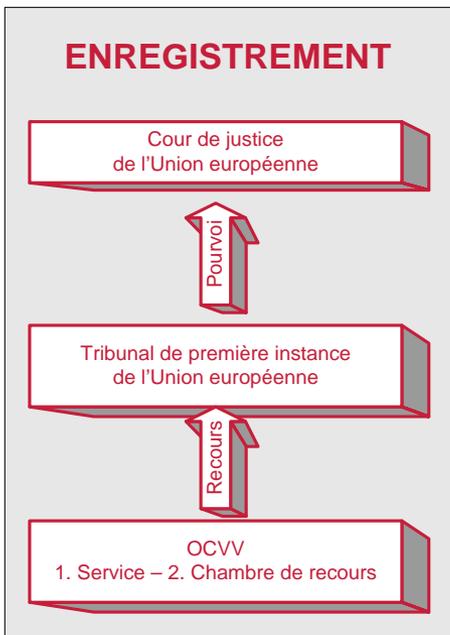


## Marque de l'Union européenne Dessin et modèle communautaire



Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne  
Règlement du Conseil (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires

## Protection communautaire des obtentions végétales

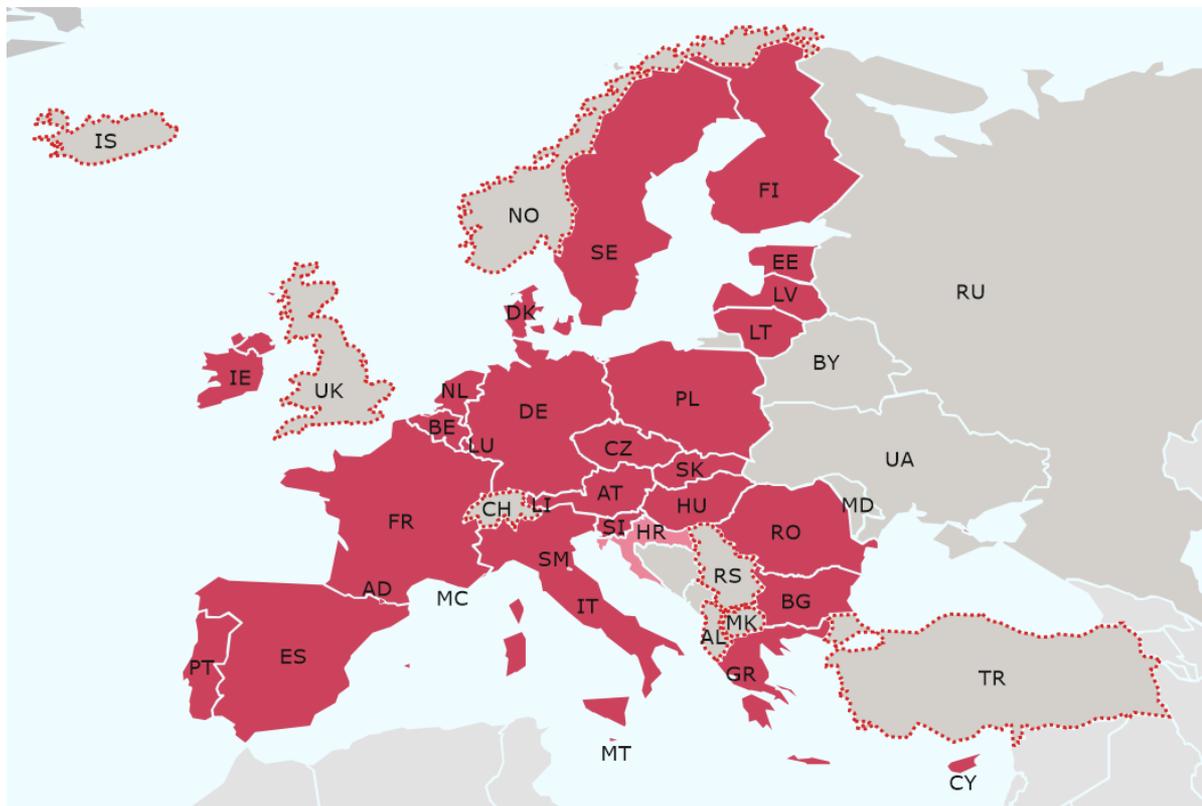


Règlement du Conseil (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection des obtentions végétales

## Périmètre et structure

- Un territoire à géométrie variable
- Un champ d'application strictement défini
- Une structure à deux étages
- Des juges spécialisés

## Un territoire à géométrie variable



OEB  
et UE

OEB  
NON UE

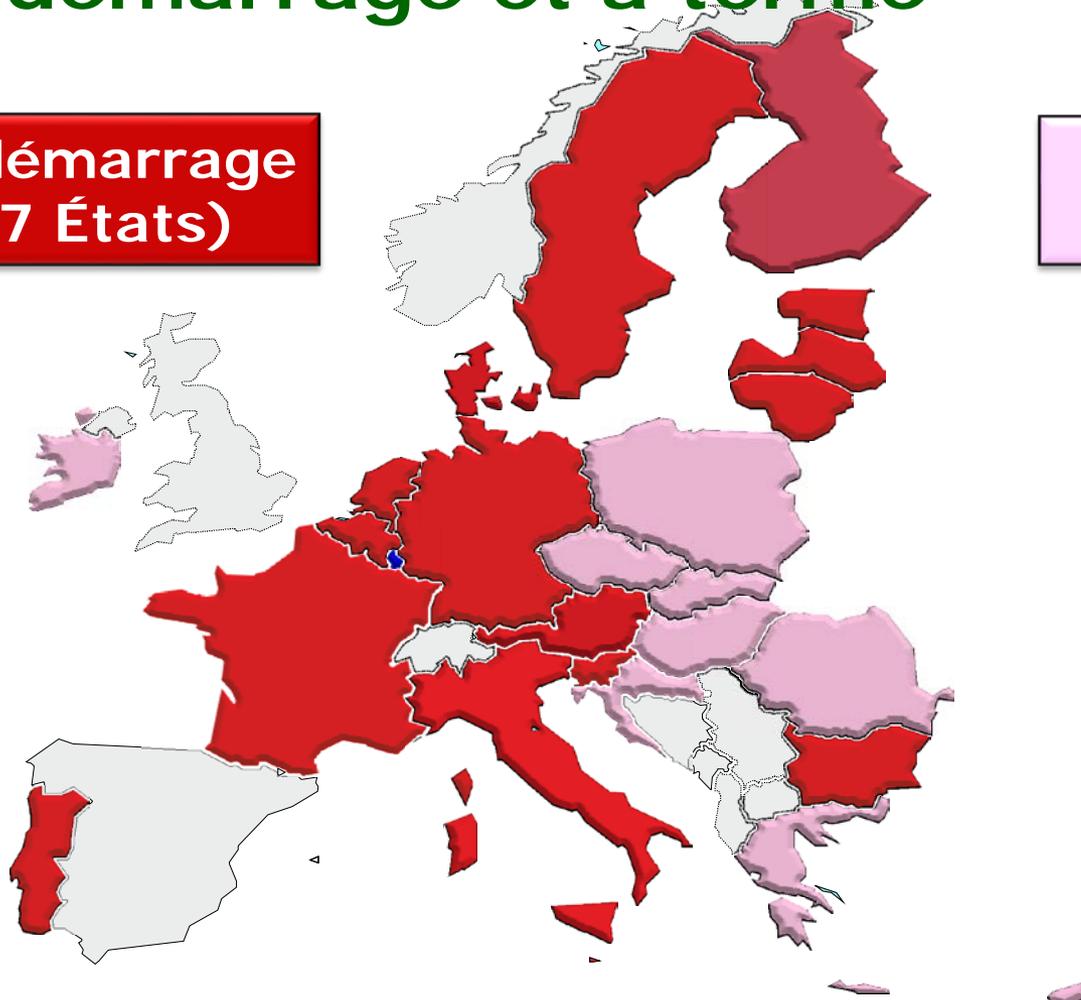
(Deux Europes différentes : UE & OEB)

BU et JUB

# Au démarrage et à terme

**Au démarrage  
(17 États)**

**À terme  
(25 États)**

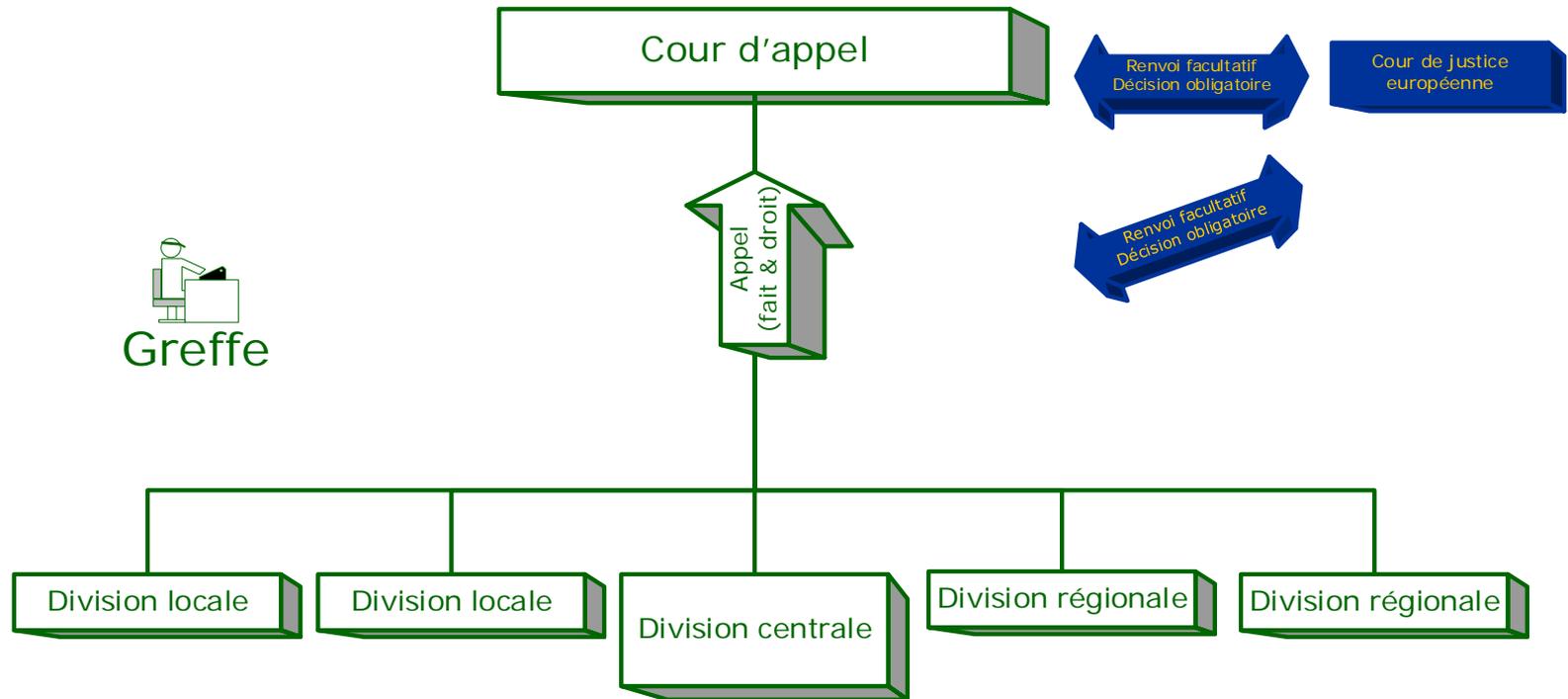


Article 3 Accord

## Champ d'application

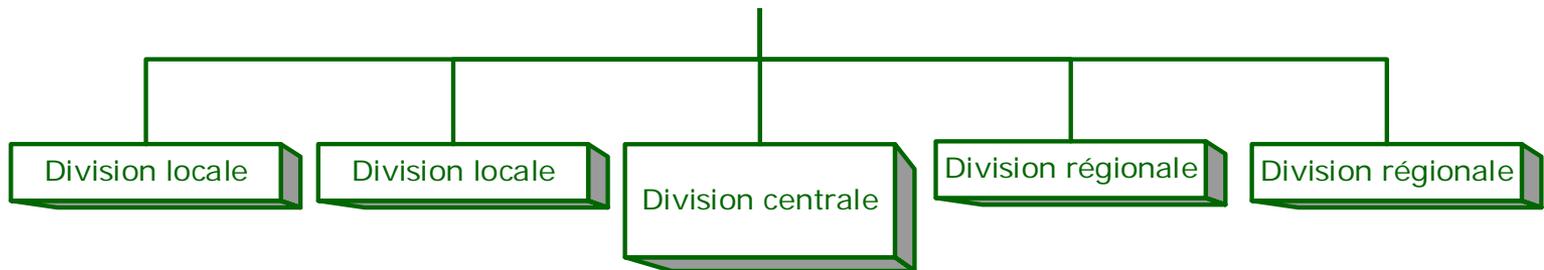
- Brevet européen à effet unitaire
- Certificat complémentaire de protection (basé sur un brevet unitaire ou européen)
- Brevet européen
- Demande de brevet (unitaire ou européen)

# Architecture du système juridictionnel



Article 7 Accord

# Le tribunal de première instance



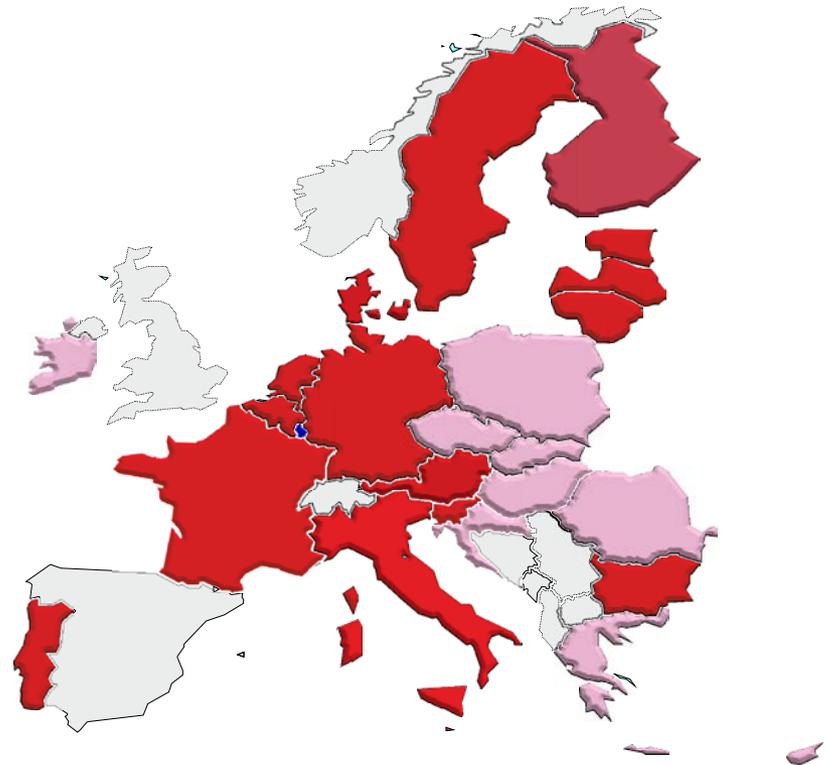
Article 7 Accord

# Le tribunal de première instance : divisions locales

Chaque État membre a le droit de mettre en place une division locale

Un État membre ayant enregistré plus de 100 affaires nouvelles de brevet par an a le droit de mettre en place des divisions locales supplémentaires (jusqu'à 4 au total par État membre)

Seule l'Allemagne envisage de créer plusieurs divisions (4)



Article 7 Accord

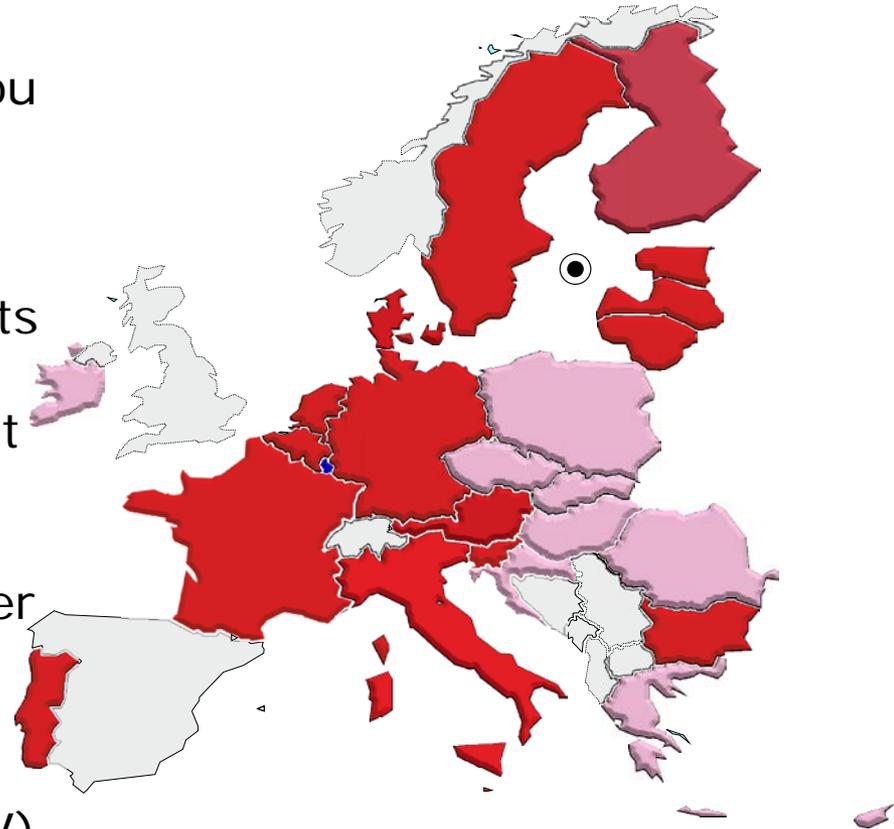
# Le tribunal de première instance : divisions régionales

(5) Une division régionale peut être mise en place pour deux ou plusieurs États membres contractants, à leur demande, conformément au statut.

Ces États membres contractants désigneront le siège de la division concernée et fourniront les installations nécessaires à cet effet.

La division régionale peut siéger en plusieurs lieux.

En 2022, une seule division régionale est envisagée (division baltique SE, EE, LT, LV)

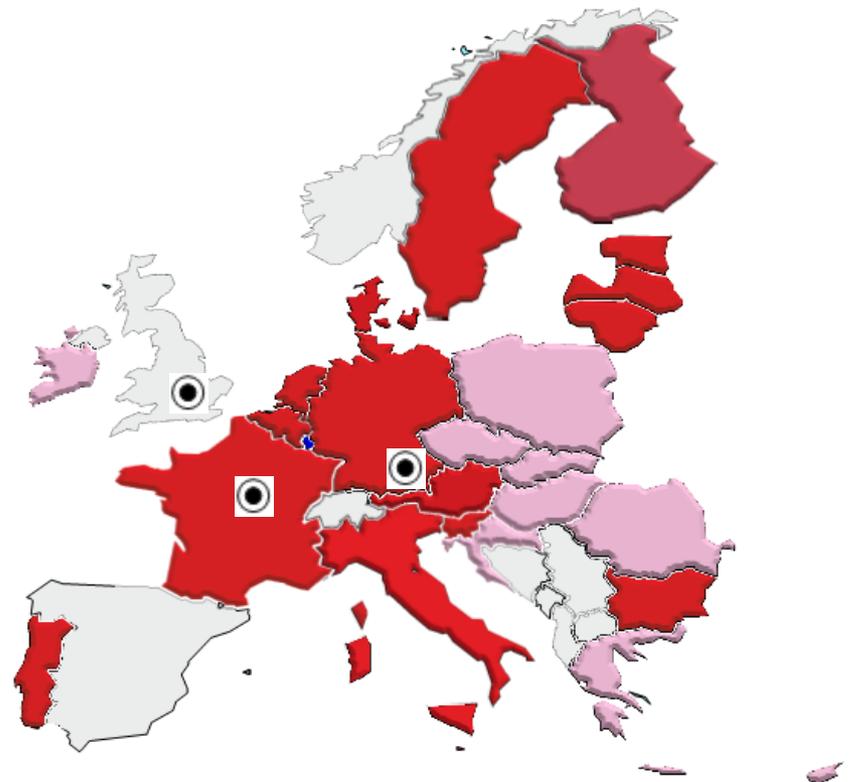


Article 7 Accord

# Le tribunal de première instance : division centrale

(2) La division centrale siègera à Paris, avec des sections à (Londres, avant le Brexit) et à Munich. Les affaires devant la division centrale seront distribuées ainsi qu'il est dit à l'Annexe II.

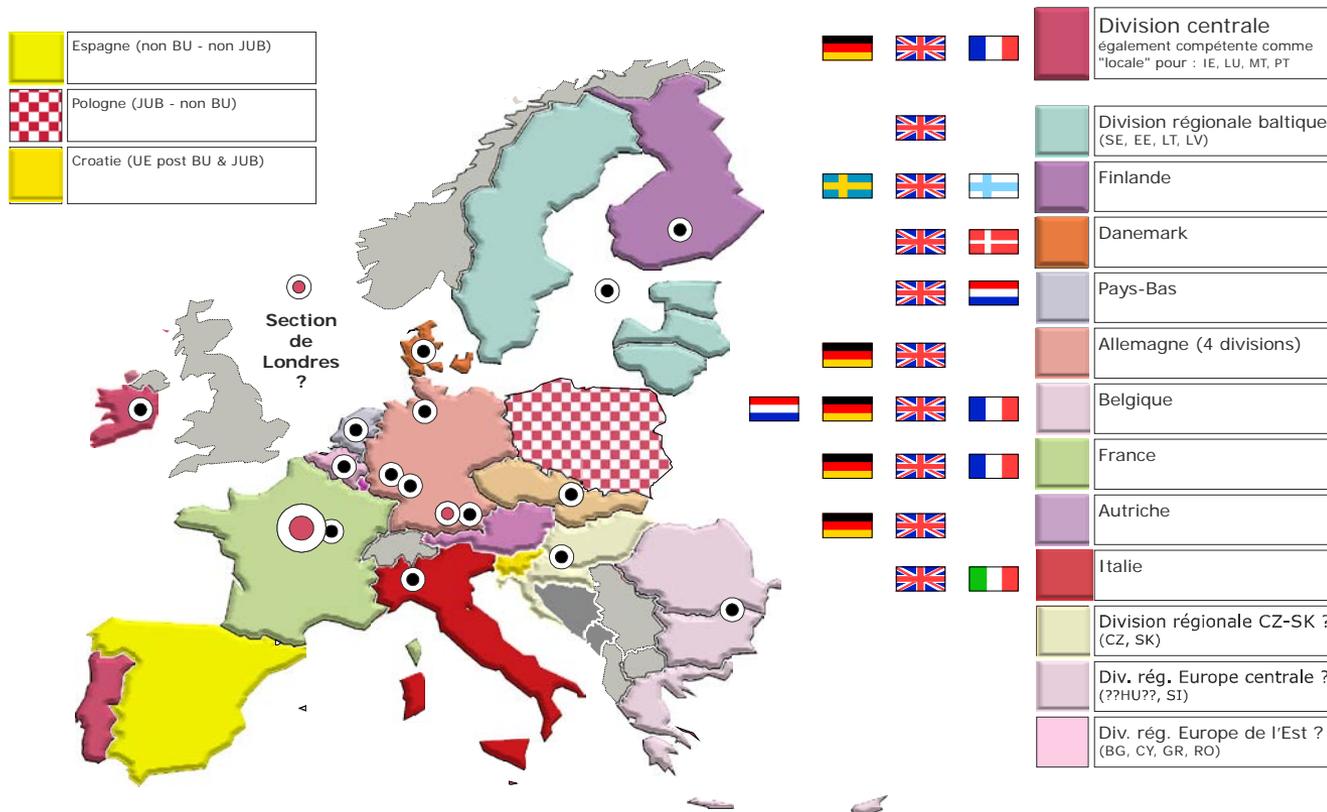
L'État membre contractant accueillant la division centrale fournira les installations nécessaires à cet effet.



Article 7 Accord

# Le tribunal de première instance: divisions centrale, locale et régionales

(sur la base des intentions de création connues en juin 2022)



Total : 13 divisions (16?)

Article 7 Accord

# Le tribunal de première instance : concurrence entre les divisions



# Le tribunal de première instance : division centrale et sections



**Londres**

Section A – nécessités  
courantes de la vie

Section C – chimie ;  
métallurgie



**Paris**

Section B – techniques  
industrielles ; transports

Section D – textiles ; papier

Section E – constructions  
fixes

Section G – physique

Section H – électricité



**Munich**

Section F – mécanique ;  
éclairage ; chauffage ;  
armement ; sautage

« Compte tenu de la nature hautement spécialisée des litiges en matière de brevets et de la nécessité de maintenir des normes de haute qualité, des chambres spécialisées seront créées dans deux sections de la division centrale, l'une à Londres (chimie, y compris les produits pharmaceutiques, classification C, nécessité courantes de la vie, classification A) et l'autre à Munich (mécanique, classification F). »

**2013**

# Tribunal de première instance



**London**  
Aldgate Tower



**Paris**  
Palais de Justice



**Munich**  
Bundespatentgericht

## Préparatifs interétatiques

Grandes manœuvres diplomatiques autour de la dépouille de la section de Londres



# 2022 ? Tribunal de première instance ?



Tribunal de commerce



**Munich**  
Bundespatentgericht



**Milano**  
Palazzo di Giustizia



Comment la France  
se prépare-t-elle?

## Les locaux quotidiens



Comment la France  
se prépare-t-elle?

# Les locaux quotidiens



Comment la France  
se prépare-t-elle?

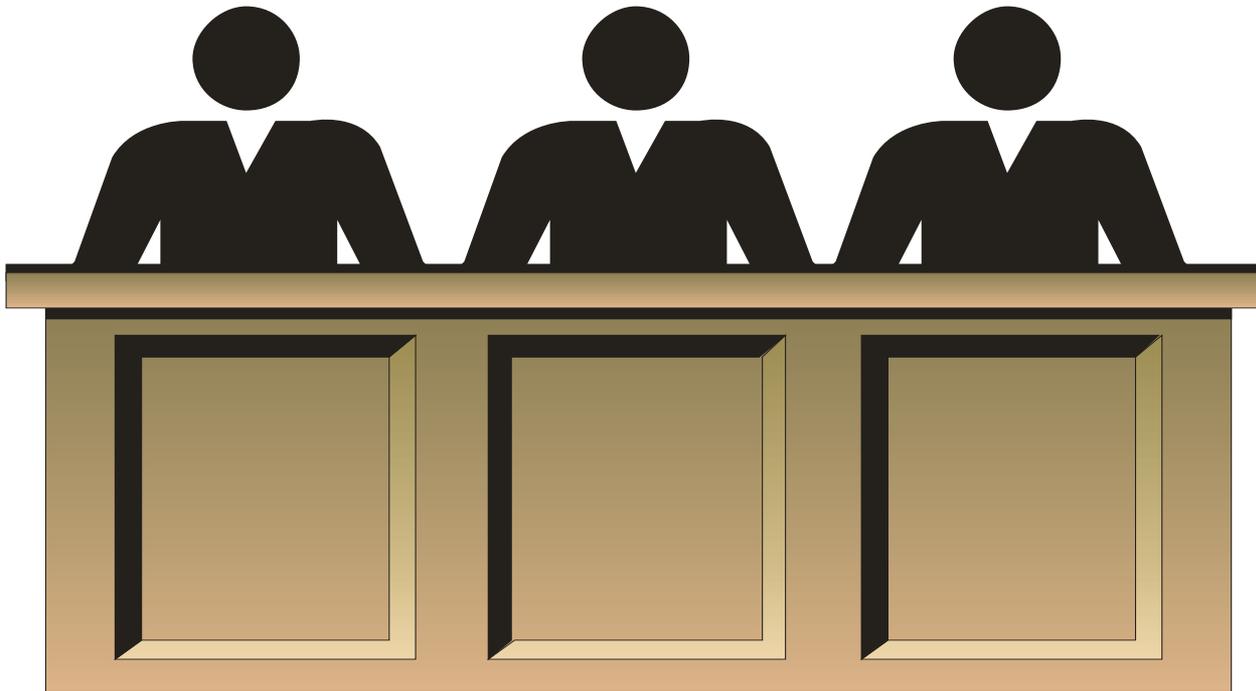
# Les locaux d'audiences exceptionnelles



# La cour d'appel (Luxembourg)



## Les juges



Article 15 Accord

## Les juges

(1) La juridiction comprendra à la fois des juges juristes et des juges techniciens.

Les juges devront démontrer le plus haut niveau de compétence et **prouver leur expérience dans le domaine du contentieux des brevets d'invention.**

(2) Les juges juristes devront posséder les qualifications requises pour être nommé aux fonctions judiciaires dans un État membre contractant.

(3) Les juges techniciens devront posséder un diplôme universitaire et prouver leurs compétences dans un domaine technologique. Ils devront également démontrer leurs connaissances en droit civil et en procédure civile en matière de contentieux des brevets d'invention.

Article 16 Accord

## Les juges : désignation

- (1) Le **Comité consultatif\*** dressera une liste des candidats les plus à même d'être désignés juges de la juridiction, conformément au statut.
  - (2) Sur la base de cette liste, le Comité administratif désignera les juges de la juridiction d'un commun accord.
  - (3) Les dispositions de mise en œuvre relatives à la désignation des juges seront prévues au statut.
- 14 (2) Le Comité consultatif comprend des juges spécialisés en brevets d'invention et des praticiens du droit et du contentieux des brevets possédant des compétences notoires.



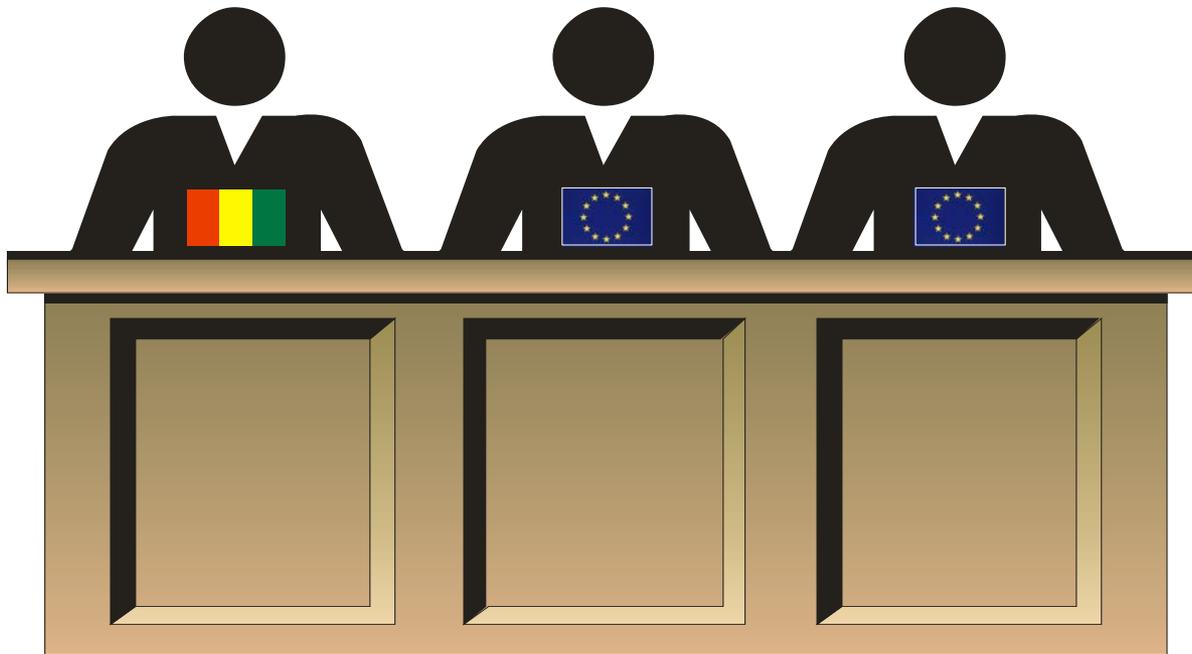
## Nomination des juges

- Juin 2022 Établissement par le comité consultatif d'une liste de candidats aptes
- Juillet 2022 Nomination des juges par le comité administratif

	Juristes	Techniciens	Total
Plein temps	5		5
50%	10		10
20%	20		20
Cas par cas		50	50
Total	35	50	85

Article 8 (2) Accord

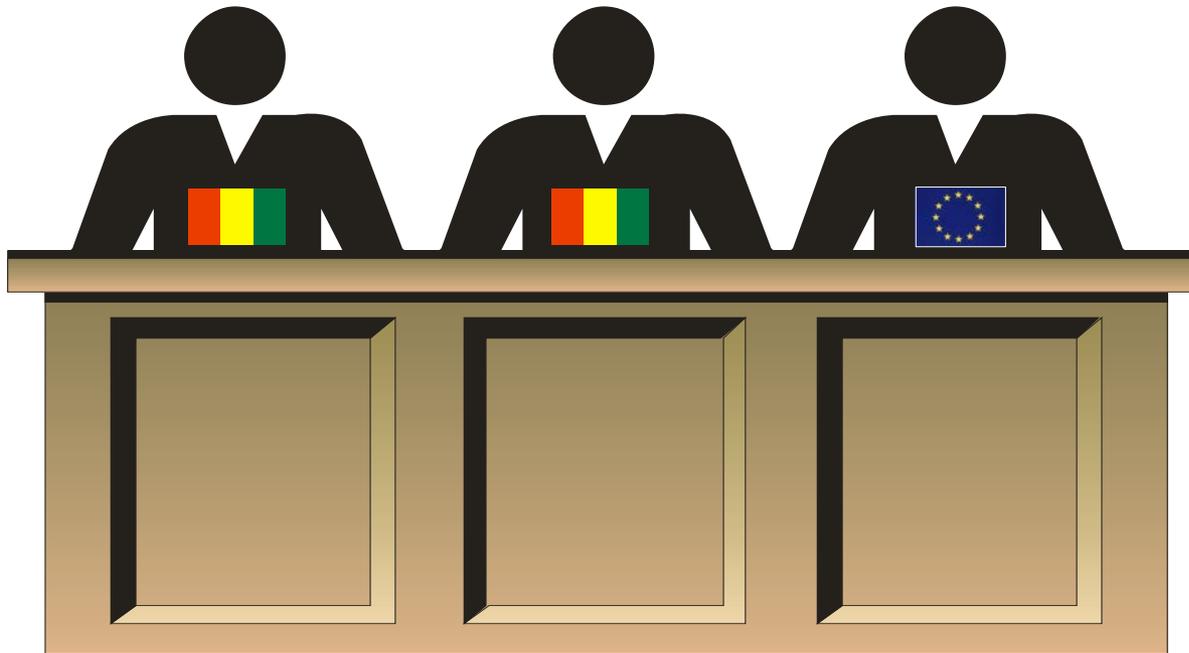
## Composition : division locale



**État membre avec < 50 affaires  
(disposition anti Eastern District of Texas)**

Article 8 (3) & (4) Accord

## Composition : division locale



État membre avec > 50 affaires  
ou division régionale

Article 8 (5) & 33 (3) a Accord

## Composition : division locale juge technicien supplémentaire



**Sur demande des parties ou d'office**  
(obligatoire sur demande reconventionnelle en nullité)

Article 8 (6) Accord

## Composition : division centrale



Un juge technicien sauf pour art. 32 (1) (i)  
(actions concernant décisions OEB sur BE à EU)

Article 9 Accord

## Composition : cour d'appel



Sommaire

# Droit applicable

- Droit applicable  
au brevet européen à effet unitaire  
(règles spécifiques à ce brevet posées par le règlement 1257/2012)
- Droit applicable  
au brevet européen à effet unitaire  
et au brevet européen  
(règles communes posées par l'Accord)

# Droit applicable au brevet européen à effet unitaire

Art. 6-8 projet de règlement vs Art. 25 - 30 Accord JUB

Proposition de règlement

Article 6

Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention

Article 7

Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention

Article 8

Limitation des effets du brevet européen à effet unitaire

ACCORD

relatif à une juridiction unifiée du brevet

ARTICLE 25.

Droit d'empêcher l'exploitation  
directe de l'invention

ARTICLE 26.

Droit d'empêcher l'exploitation  
indirecte de l'invention

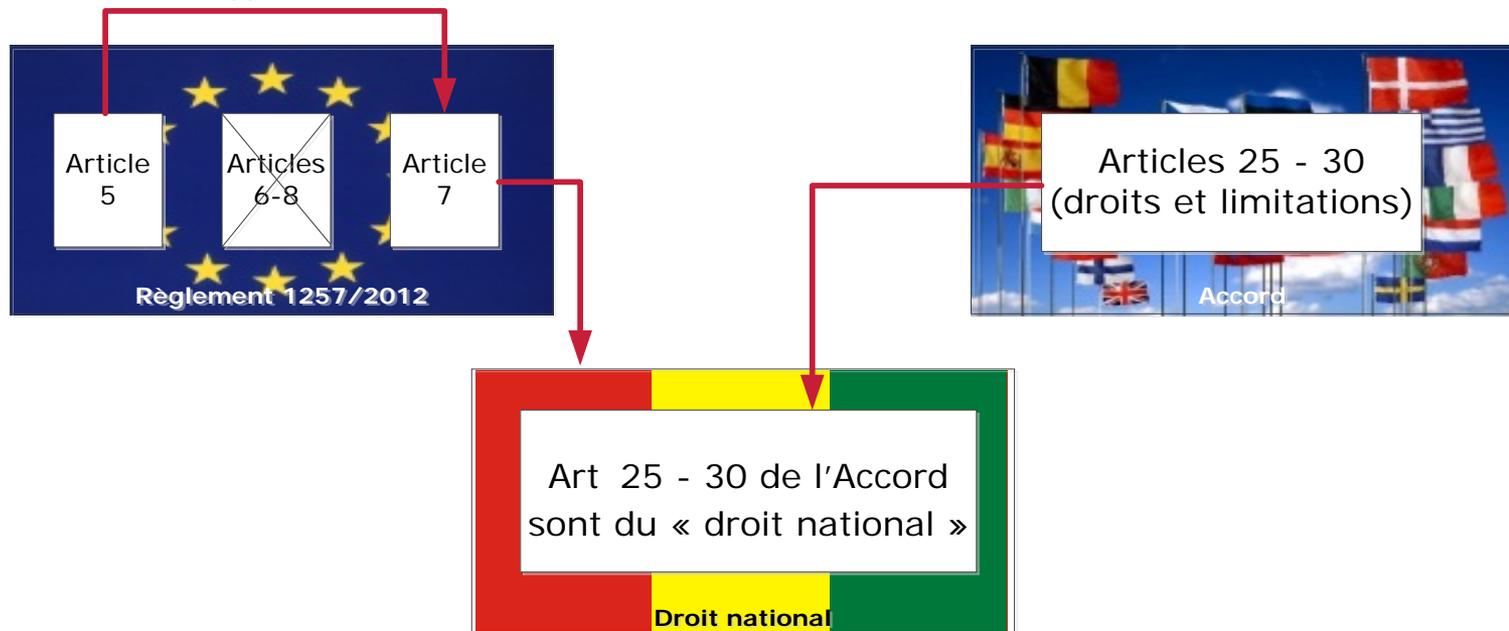
ARTICLE 27.

Limitations des effets d'un brevet

# Droit applicable au brevet européen à effet unitaire (situation actuelle)

L'art. 5 du Règlement renvoie indirectement aux articles 25-30 de l'Accord

L'article 5 du Règlement renvoie à l'article 7 du Règlement pour la détermination de la loi applicable



Art. 5 du Règlement 1257/2012

## **Droit applicable au brevet européen à effet unitaire**

« Article 5 - Protection uniforme

*1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l'ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables... »*

Art. 5 du Règlement 1257/2012

## **Droit applicable au brevet européen à effet unitaire**

...

*2. La portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire.*

*3. Les actes contre lesquels le brevet assure une protection visés au paragraphe 1 et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux brevets européens à effet unitaire dans l'État membre participant dont le droit national s'applique au brevet européen à effet unitaire en tant qu'objet de propriété conformément à l'article 7.*

Art. 7 du Règlement 1257/2012

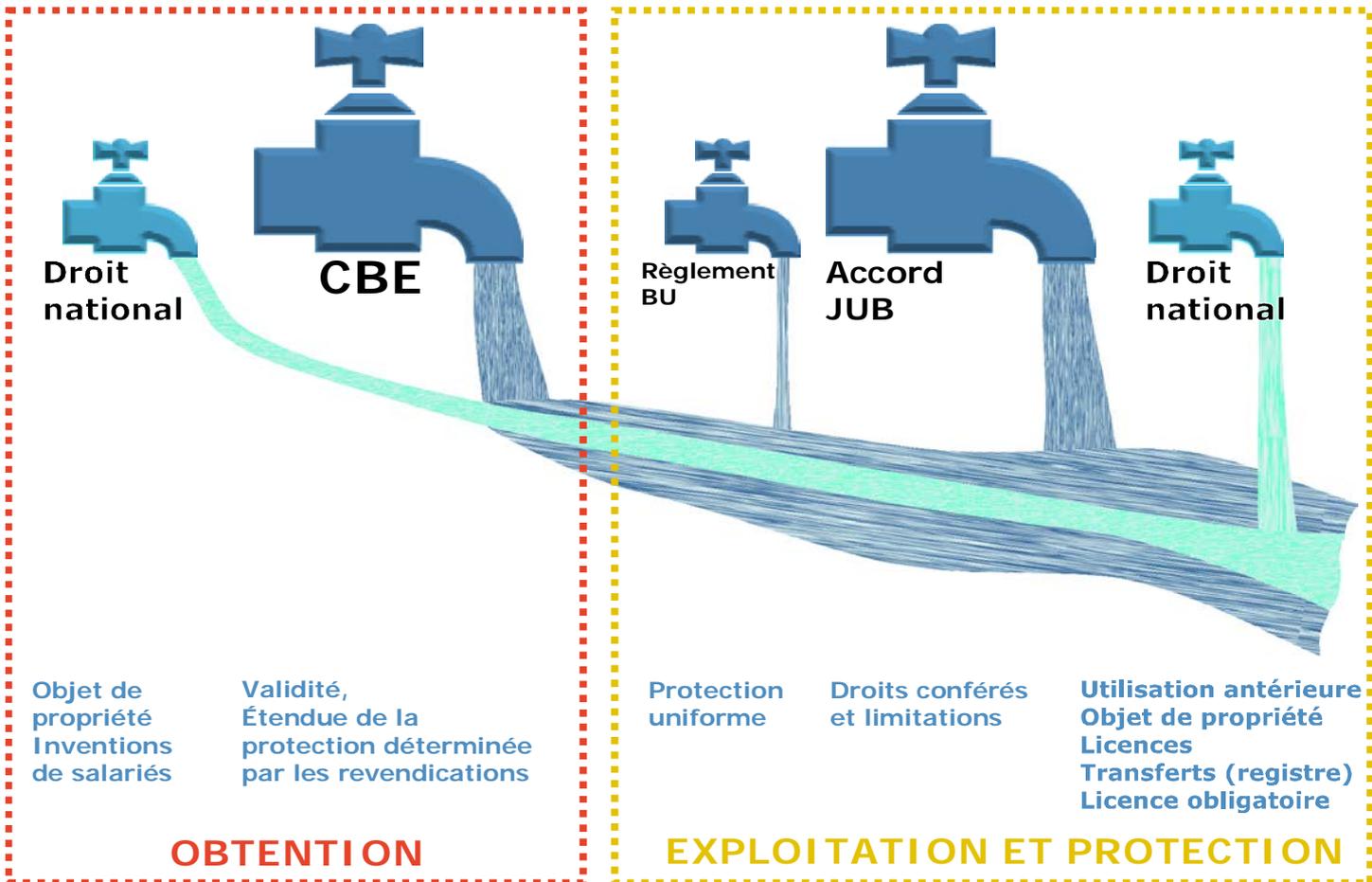
## **Droit applicable au brevet européen à effet unitaire**

### **« Assimilation d'un brevet européen à effet unitaire à un brevet national**

*1. En tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:*

*a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ... »*

# Sources du droit applicable au brevet européen à effet unitaire



# Droit applicable au brevet européen à effet unitaire et au brevet européen

- 24 (1) sources du droit
- 24 (2) conflit de lois
- 25-30 droits conférés par le brevet
- 49-62 dispositions de procédure
- 63-70 sanctions et dommages-intérêts
- 72 prescription

Article 24 Accord

# Droit applicable (hiérarchie des sources du droit)

« 1. En parfaite conformité avec l'article 20, lorsqu'elle a à connaître d'une affaire dont elle est saisie en vertu du présent accord, la Juridiction fonde ses décisions sur :

a) le droit de l'Union, y compris le règlement (UE) n° 1257/2012 et le règlement (UE) n° 1260/20121;

b) le présent accord;

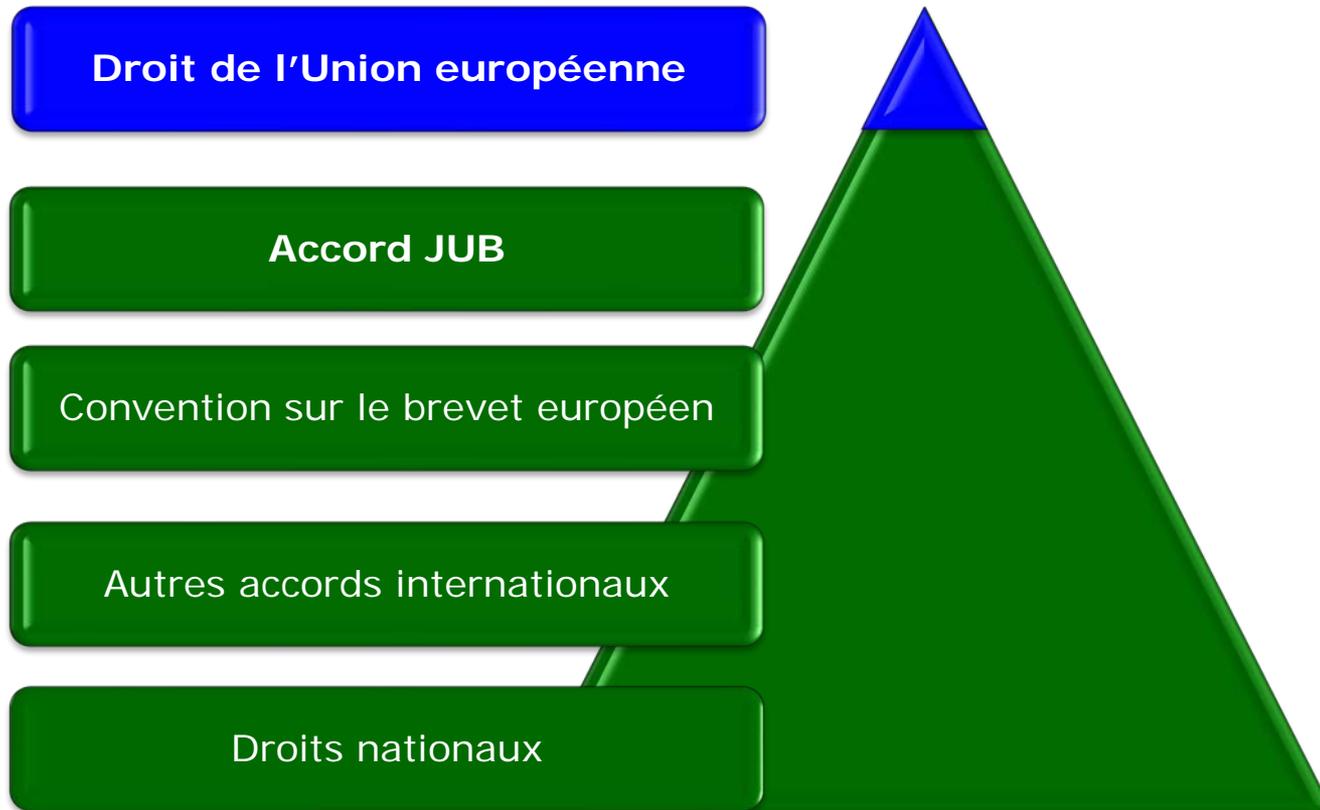
c) la CBE;

d) les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants; et

e) les droits nationaux. »

Article 29 Accord

# Hiérarchie des normes



Article 24 Accord

# Droit international privé (loi nationale applicable)

« 2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'États non contractants, le droit applicable est déterminé:

- a) par les dispositions directement applicables du droit de l'Union qui contiennent des règles de droit international privé; ou
- b) en l'absence de dispositions directement applicables du droit de l'Union ou si celles-ci ne s'appliquent pas, par les instruments internationaux contenant des règles de droit international privé; ou
- c) en l'absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction.

3. Le droit d'États non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72. »

Articles 25 à 27 Accord

## **Droits conférés par le brevet**

- Article 25 - Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention
- Article 26 - Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention
- Article 27 - Limitations des effets d'un brevet

Articles 28 à 30 Accord

## **Droits conférés par le brevet**

- Article 28 - Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention
- Article 29 - Épuisement des droits conférés par un brevet européen
- Article 30 - Effets des certificats complémentaires de protection

Articles 59 à 62 Accord

## Mesures probatoires et conservatoires

Article 59 Ordonnance de production des preuves

Article 60 Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux

Article 61 Décisions de gel

Article 62 Mesures provisoires et conservatoires

Articles 63 à 70 Accord

## Sanctions

Article 63 Injonctions permanentes

Article 64 Mesures correctives dans une procédure en contrefaçon

Article 65 Décision sur la validité d'un brevet

Article 66 Pouvoirs de la Juridiction concernant les décisions de l'Office européen des brevets

Article 67 Pouvoir d'ordonner la communication d'informations

Article 68 Octroi de dommages-intérêts

Article 69 Frais de justice

Article 70 Frais de procédure

## Article 72 Accord

# Prescription

### ■ Article 72 de l'Accord :

*« Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3\*, les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action. »*

### ■ Peut-il y avoir prescription :

- ▶ Si la contrefaçon se poursuit ?
- ▶ Pour les revendications de procédé ?

### ■ Suffit-il d'engager une action en contrefaçon ou faut-il avoir engagé une procédure pour détermination des dommages-intérêts ?

### ■ Pas de prescription pour les autres actions

\*

*« 2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'États non contractants, le droit applicable est déterminé:...*

*3. Le droit d'États non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72. »*

# Droit applicable: la jurisprudence est à refaire

- Les jurisprudences nationales sont à oublier ; tout est à refaire
- Quelle sera la théorie de l'équivalence de la Juridiction unifiée du brevet ?



## Droit applicable: les incertitudes

- Quel est le droit applicable aux brevets européens pendant la période transitoire et au-delà en cas d'*opt-out* ?
- Les juridictions nationales vont-elles devoir appliquer le droit matériel de l'Accord ?
- L'*opt-out* a-t-il une incidence sur le droit applicable ?

## Les juridictions nationales vont-elles devoir appliquer le droit matériel de l'Accord ?

L'art. 83 § 3 de l'Accord ne concerne que la compétence :

- « (...) *les titulaires de brevets européens ou de demandes de brevet européen, délivrés ou déposés avant la date d'entrée en vigueur selon le § 1 et, le cas échéant, selon le § 5, auront la possibilité **d'exclure la compétence exclusive de la juridiction.*** »
- "*(...) a proprietor of or an applicant for a European patent granted or applied for prior to the end of the transitional period under par-graph 1 and, where applicable, paragraph 5, as well as a holder of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent, shall have the possibility **to opt out from the exclusive competence of the Court.***"

## Questions susceptibles de se poser : droit matériel *stricto sensu*

- Cas d'un laboratoire réalisant des essais cliniques en France ou en Allemagne pour des médicaments princeps (couverts par l'exemption des essais cliniques française et allemande mais pas par celle de l'Accord (Art. 27-d) :
  - ▶ Pas de contrefaçon en application du droit national (FR ou DE);
  - ▶ Contrefaçon en cas d'application de l'Accord
- La solution au litige peut-elle être différente selon que l'action est engagée devant une juridiction nationale ou la Juridiction unifiée du brevet ? Le breveté peut-il influencer l'issue en exerçant l'Opt-out ou l'Opt-in ?
- Faut-il revoir toutes les analyses de liberté d'exploitation déjà faites?

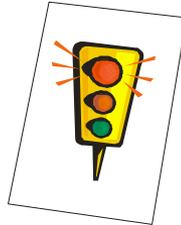
## Questions susceptibles de se poser : droit matériel *stricto sensu*

- Une *non practicing entity* pourra-t-elle obtenir une injonction permanente ?
  - ▶ injonction permanente de droit dans de nombreux États européens (sauf UK), sauf abus ou conflit avec une autre norme (droit de la concurrence) ;
  - ▶ injonction facultative en application de l'accord (Art. 63 Accord, Règle 118-2 RoP)
- La solution au litige peut-elle être différente selon que l'action est engagée devant une juridiction nationale ou la Juridiction unifiée du brevet ? Le breveté peut-il influencer l'issue en exerçant l'*opt-out* ou l'*opt-in* ?

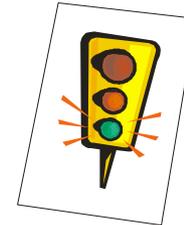
Article 32 Accord

# Compétence

Contrefaçon



Constatation de non-contrefaçon



Nullité



Autres

Article 33 Accord

## Les règles du forum shopping en Europe...



Article 33 (1) Accord

## Contrefaçon : (a) lieu de la contrefaçon



Article 33 (2) § 2 Accord

## Contrefaçon: contrefaçon multi-régionale



Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division **régionale** et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins **trois** divisions **régionales**, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.

### 33 (1) Accord

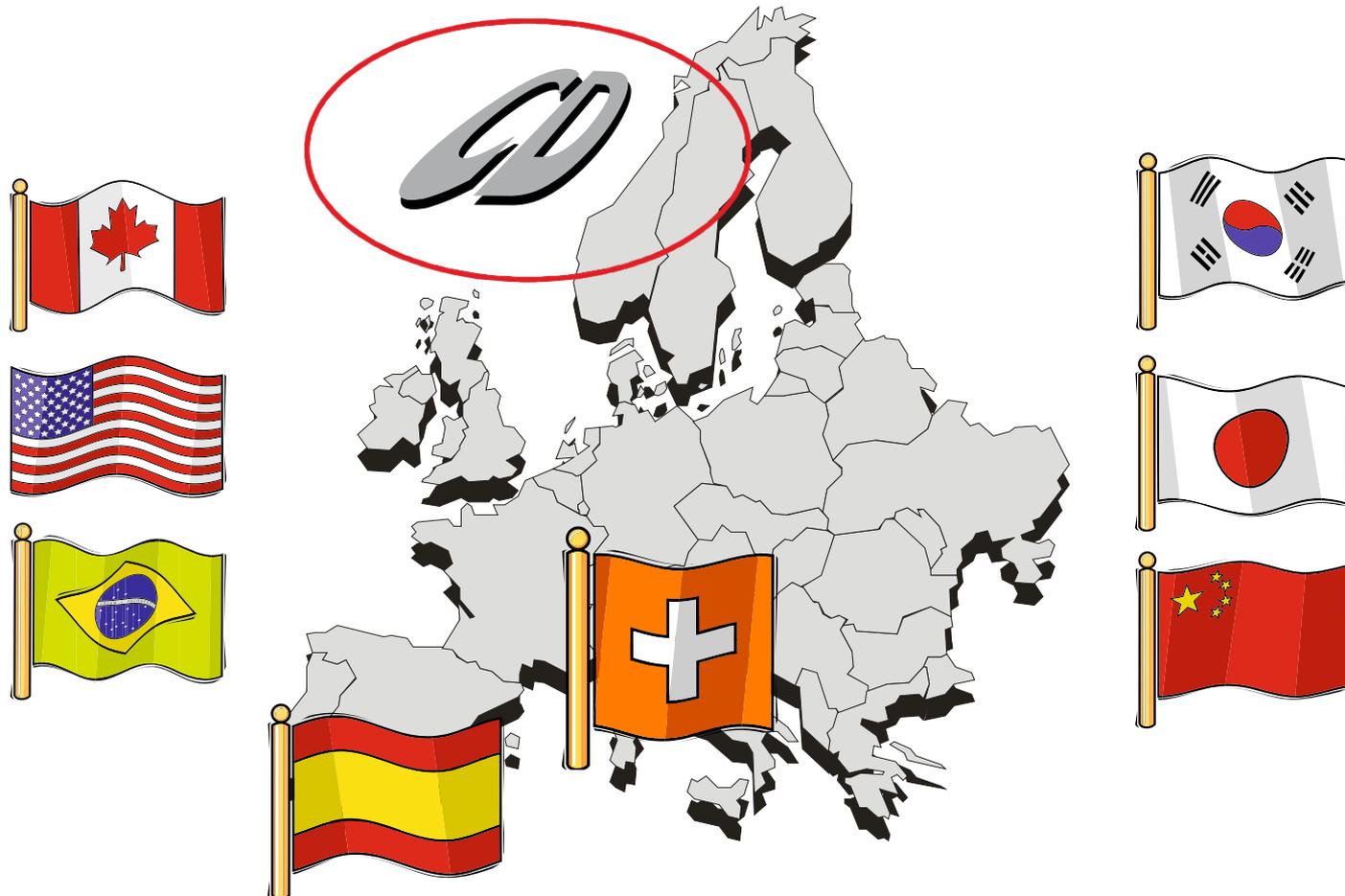
## Contrefaçon : (b) domicile du défendeur



Article 33 (1) §3 Accord

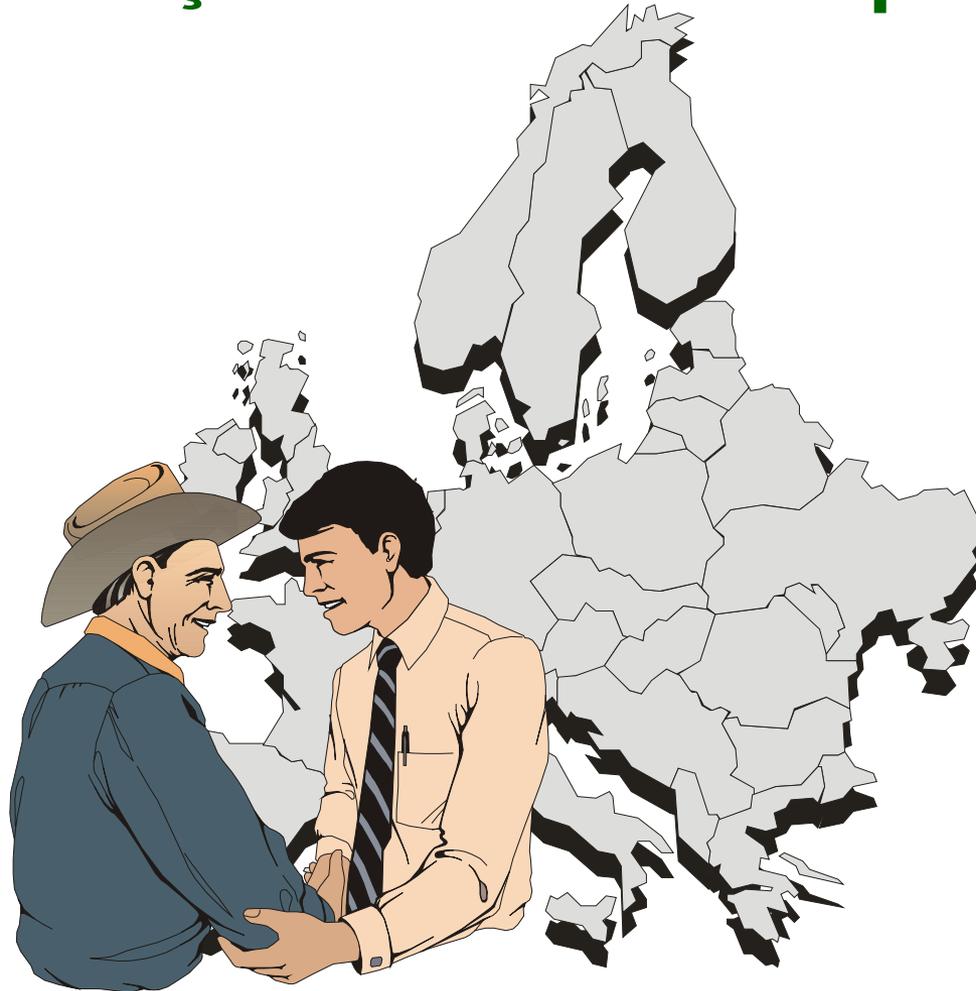
## Contrefaçon

## défendeurs hors UPC : Division Centrale



Article 33 (7) Accord

## Contrefaçon : choix des parties



## Bifurcation ou pas?

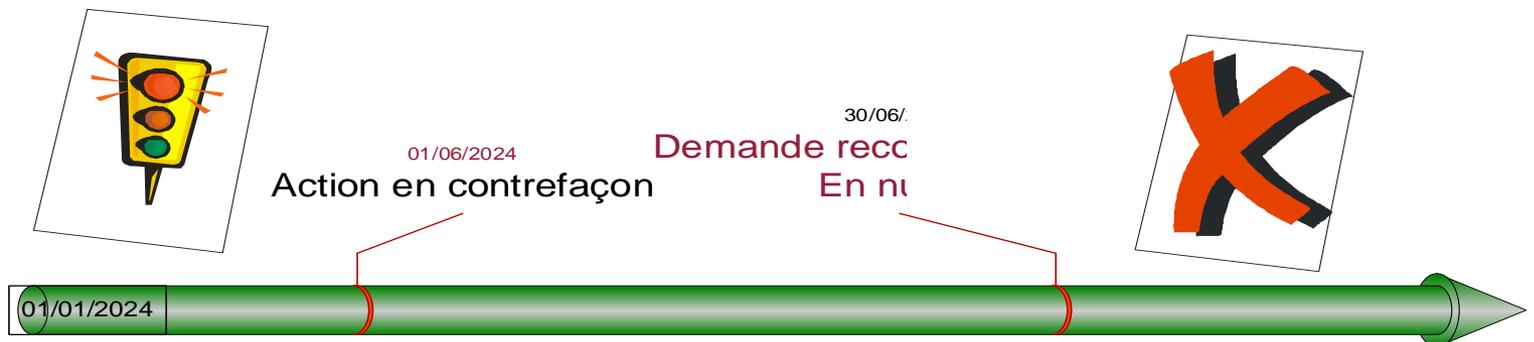


Article 33 (3) Accord

# Concours d'actions : contrefaçon puis nullité

La division locale a le pouvoir discrétionnaire :

- ▶ soit de juger l'action en contrefaçon et la demande reconventionnelle en nullité (en s'adjoignant un juge technique) ;
- ▶ soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité à la division centrale et de juger l'action en contrefaçon ;
- ▶ soit, avec le consentement des parties, de renvoyer l'affaire à la division centrale.

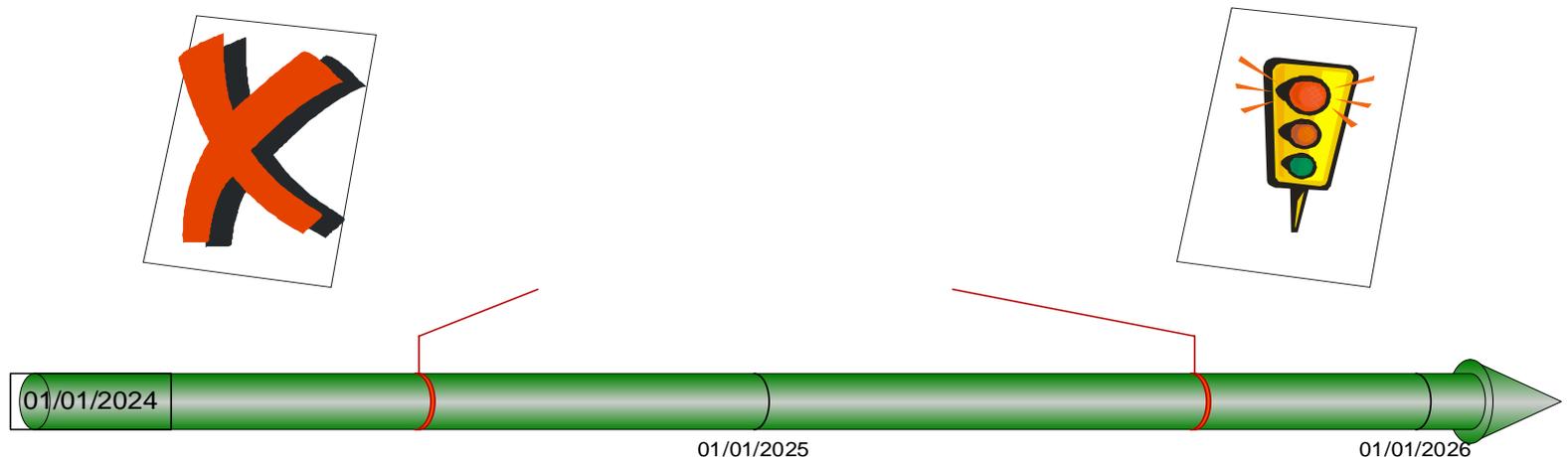


Article 33 (5) Accord

## Concours d'actions : nullité puis contrefaçon

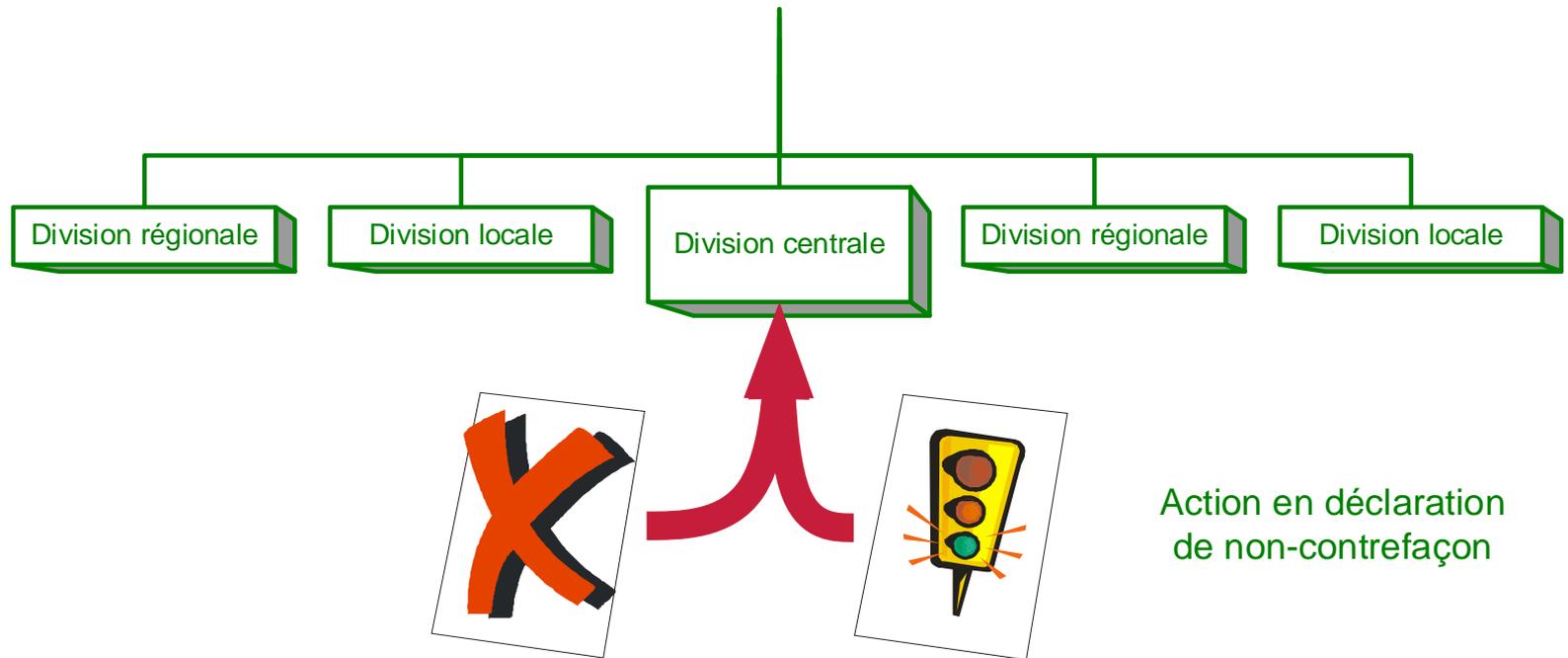
La division locale peut

- ▶ soit juger l'action en contrefaçon
- ▶ soit surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon
- ▶ soit, si les parties y consentent, renvoyer l'action en contrefaçon à la division centrale



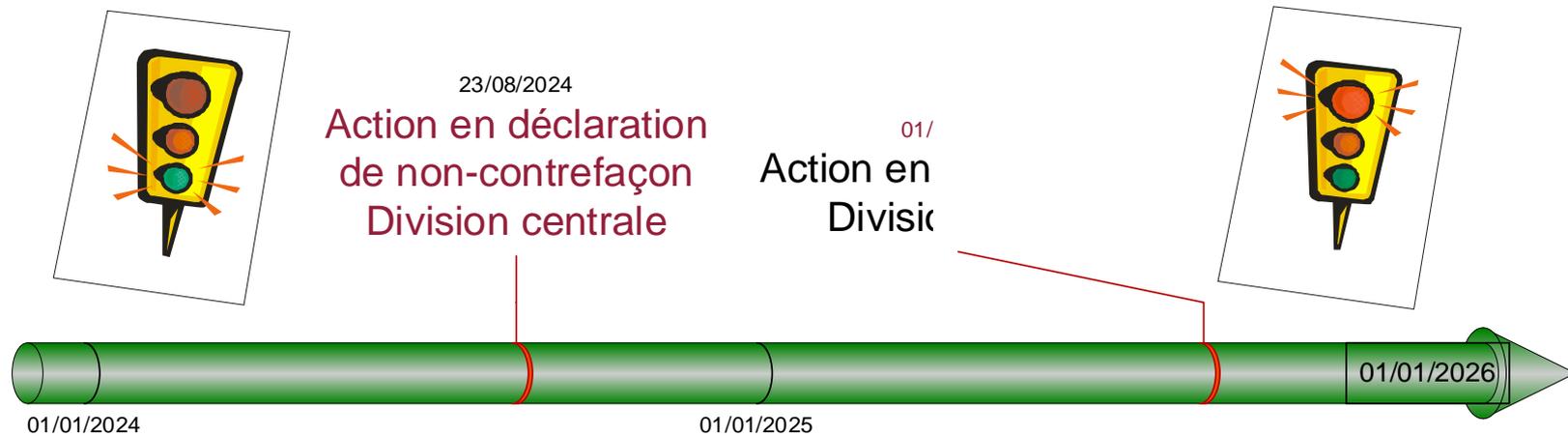
Article 33 (4) Accord

# Nullité et non-contrefaçon

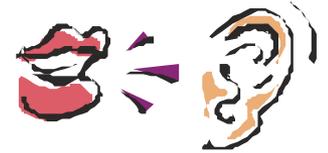


Article 33 (6) Accord

# Concours d'actions : non-contrefaçon puis contrefaçon

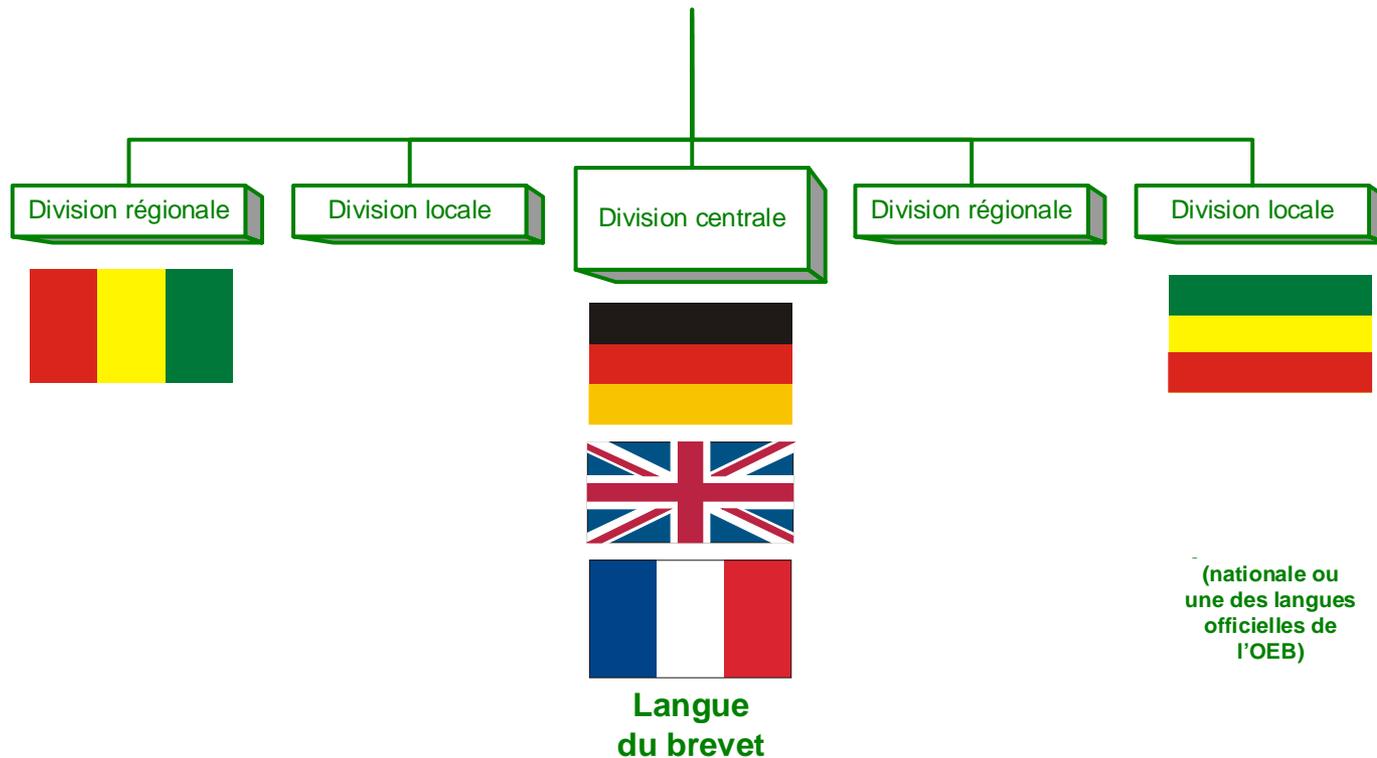


La division centrale doit surseoir à statuer sur l'action en déclaration de non-contrefaçon si une action en contrefaçon est engagée, dans les 3 mois, devant la division locale



Article 49 Accord

## Langue de la procédure : 1<sup>e</sup> instance

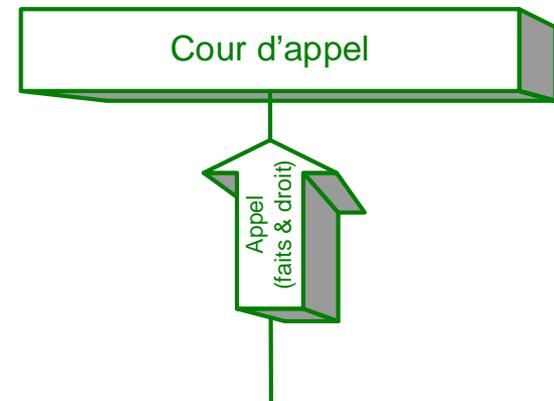


Article 50 Accord

## Langue de la procédure : appel



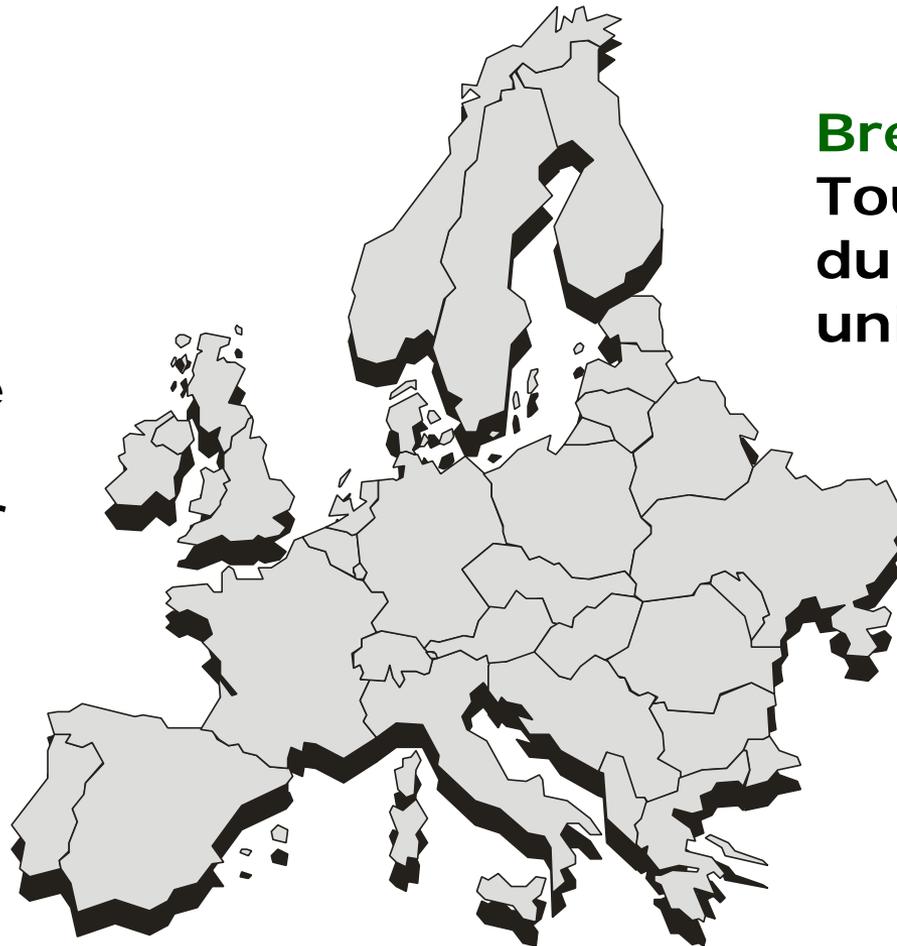
- Langue de la 1<sup>e</sup> instance
- Langue du brevet  
(sur accord des parties)
- Langue choisie par la juridiction et  
approuvée par les parties



Article 34 Accord

## Effets territoriaux de la décision

**Brevet européen**  
Tous les pays dans lesquels le brevet est en vigueur



**Brevet unitaire**  
Tous les pays du brevet unitaire

## ***"Carve out"***

# **Est-il possible d'exclure certains États dans une demande devant la JUB?**

Article 34 Accord

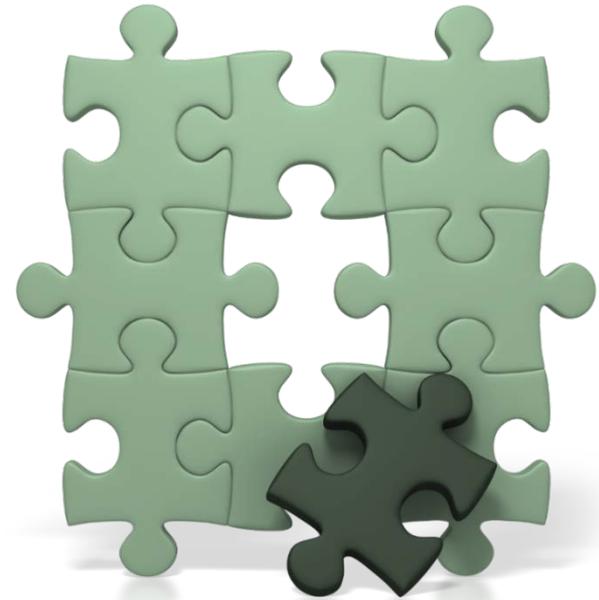
*Champ d'application territorial des décisions*

*"Les décisions de la Juridiction couvrent, dans le cas d'un brevet européen, le territoire des États membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets."*

Article 76 Accord

*Fondement des décisions et droit d'être entendu*

*"(1) La Juridiction statue conformément aux demandes présentées par les parties et n'accorde pas plus que ce qui est demandé."*



## "Carve out"

# Est-il possible d'exclure certains États dans une demande devant la JUB?

DHL c. Chronopost CJUE 12 avril 2011 C-235-09

"48 *Partant, si le tribunal des marques communautaires saisi dans des conditions telles que celles au principal constate que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire se limitent à un seul État membre ou à une partie du territoire de l'Union, **notamment, parce que l'auteur de la demande d'interdiction a restreint la portée territoriale de son action dans le cadre de l'exercice de son libre pouvoir de déterminer l'étendue de l'action qu'il introduit** ou parce que le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe en question ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques, **ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l'interdiction qu'il prononce.***"



Article 47 Accord

## Demandeurs

- Le breveté
- Le licencié exclusif, sous réserve que le titulaire en soit préalablement informé, et sauf disposition contraire dans le contrat de licence
- Le licencié non exclusif ne peut pas engager de procédure mais peut y intervenir volontairement

**30 juin 2022**  
**Fin de la 1<sup>e</sup> partie**

**Pierre Véron**

**Merci**



**[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)**