



UPC "CFI_214/2023
DÉCISION
du Tribunal de première instance du Tribunal unifié des
brevets Division locale Helsinki
livrée le 20 octobre 2023
concernant le PE 3 295 663

Date de réception de la déclaration sur l'action CMS no 545571/2023, Action en contrefaçon : 5 juillet 2023

Date de réception de la demande de mesures provisoires concernant l'action CMS n° 551054/2023 : 14 juillet 2023

DEMANDEUR / REQUÉRANT

- 1) AIM Sport Vision AG
Bergstrasse 27 - 6010 Kriens-Lucerne - CH

Représenté par :

Johanna Flythström, Roschier Attorneys
Ltd Mikael Segercrantz, Roschier Attorneys
Ltd Ari Laakkonen, Powell Gilbert (Europe)
LLP

Siddharth Kusumakar, Powell Gilbert (Europe) LLP
Ralph Nack Noerr, Partnerschaftsgesellschaft mbB
Niclas Gajeck Noerr, Partnerschaftsgesellschaft mbB

DÉFENSEURS

- 1) Supponor Oy
Vaisalantie 6 - 02130 Espoo - FI
- 2) Supponor Limited
Bureau 415 26-28 Hammersmith Grove - W6 7BA Londres - GB

- 3) Supponor SASU
91 Rue Albert Caquot - 06560 Valbonne - Sophia-Antipolis - FR
- 4) **Supponor Italia SRL**
Via Castiglioni 1 - VA 21052 Busto Arsizio - IT
- 5) Supponor España SL
Off 662, Gran Via Business Center SL, Gran Via de les Corts Catalanes 630 -
08007 Barcelona - ES

Tous représentés par :
Henrik Lehment, Hogan Lovells International LLP
Matthias Sonntag, Gleiss Lutz
Panu Siitonen, Hannes Snellman Attorneys Ltd.
Niels Gierce, Hogan Lovells International LLP

BREVET EN CAUSE

<i>Numéro de brevet</i>	<i>Propriétaire</i>
EP3295663	AIM SPORT VISION AG

LES JUGES QUI DÉCIDENT

COMPOSITION DU PANEL - PANEL COMPLET

Juge président, juge rapporteur	Petri Rinkinen
Juge légalement qualifié	Samuel Granata
Juge juridiquement qualifié	Mélanie Bessaud
Juge techniquement qualifié	Eric Augarde

LANGUE DE LA PROCÉDURE : anglais

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

Le demandeur/requérant a fait valoir dans l'exposé des faits et dans la demande de mesures provisoires qu'une décision sur la demande de mesures provisoires n° 551054/2023 serait requise avant le 22 septembre 2023. Sur cette base, la Cour unifiée des brevets (CUP), division locale d'Helsinki (la Cour) a décidé, par voie d'ordonnance, de tenir une audience le 21 septembre 2023 à Helsinki, Finlande.

L'exception préliminaire introduite par les parties défenderesses dans l'action en

contrefaçon no 545571/2023 ayant exactement les mêmes motifs que les exceptions présentées par la partie défenderesse dans l'action en contrefaçon no 545571/2023, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Les défendeurs dans la demande de mesures provisoires n° 551054/2023 et les défendeurs ont demandé dans cette dernière action une audience devant une formation complète, y compris un juge techniquement qualifié, le Tribunal a décidé d'entendre les deux affaires ensemble, tout en limitant la discussion à ladite exception préliminaire dans l'action en contrefaçon.

Étant donné que l'action en mesures conservatoires devrait être entendue devant l'ensemble du collège, le juge rapporteur a également ordonné que l'exception préliminaire soit renvoyée à l'ensemble du collège sur la base de l'article 102.1 du règlement de procédure (ordonnance de procédure connexe n° 567421/2023 et 567559/2023). Il est également fait référence à cet égard aux articles 331.2, 332(i), 333, 334(i) et 336 du RdP.

Un juge techniquement qualifié a été désigné pour les affaires n° 545571/2023 et 551054/2023 par le Président du Tribunal de première instance.

Au cours de l'audience, le demandeur a encore souligné que les décisions concernant l'acquisition par l'UEFA (l'Union des associations européennes de football) des systèmes fournis par les parties interviendraient dans les jours suivant immédiatement l'audience.

Sur la base de cette demande urgente, et en application des articles 118.7 et 210.4 du RdP, la Cour a exceptionnellement rendu sa décision oralement immédiatement après la clôture de l'audience, tout en indiquant que les motifs seront fournis ultérieurement par écrit, comme indiqué ci-après. La décision suivante a été rendue :

En application de l'art. 83(4) de l'Accord relatif à une Cour unifiée du brevet (UPCA), le retrait de l'opt-out le 5 juillet 2023 concernant le brevet européen n° 3 295 663, suite à l'opt-out du 12 mai 2023 du brevet en cause, est sans effet en raison des procédures nationales en contrefaçon et en nullité engagées devant les juridictions nationales allemandes, qui étaient pendantes au 1er juin 2023. Ainsi, l'opt-out du 12 mai 2023 pour le brevet en cause est effectif et la CUP n'est pas compétente pour connaître des affaires portant les numéros CMS 545571/2023 et 551054/2023. L'interprétation de l'article 83(4) UPCA utilisée par la Cour est conforme à la règle 5.8 des RdP et au principe de non-rétroactivité des traités tel que stipulé à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les affaires sont donc rejetées.

DEMANDES DES PARTIES

Dans la demande de mesures provisoires n° 551054/2023, le requérant demande l'injonction préliminaire suivante (telle que modifiée au cours de l'audience) :

Jusqu'à ce que la décision écrite sur le fond de la division locale du tribunal unifié des brevets d'Helsinki dans cette procédure soit rendue conformément à la règle 118.6 du RdP :

1) Les défendeurs ne doivent pas mettre à disposition ou exploiter le système de remplacement de contenu numérique par intelligence artificielle (connu sous le nom de système AIR) en France, en Italie, en Allemagne et/ou en Espagne pour la superposition d'un dispositif d'affichage de stade de football configuré pour afficher une image animée, lorsque le stade de football se trouve en France, en Italie, en Allemagne et/ou en

Espagne.

2) L'interdiction visée au paragraphe 1 ci-dessus ne s'applique pas aux clauses non prévues des contrats conclus avec des tiers avant la date d'ouverture de la présente procédure, dans le cadre desquels le système AIR a déjà été mis à disposition.

Les parties défenderesses demandent, dans le cadre de l'action no 545571/2023, le rejet de l'action en contrefaçon et, dans le cadre de l'action no 551054/2023, le rejet de la demande de mesures provisoires :

- fondée sur l'incompétence du tribunal en raison du retrait inefficace de l'opt-out du brevet européen n° EP 3 295 663,
- fondée sur l'incompétence de la Cour à l'égard de l'Espagne et de l'Italie.
- fondée sur la non-compétence de la division locale d'Helsinki à l'égard des défenderesses 2 à 5.

Si le Tribunal s'estime compétent, les parties défenderesses demandent, dans le cadre du recours no 551054/2023, le rejet de la demande d'injonction préliminaire.

En outre, les défendeurs ont demandé que, dans l'action n° 551054/2023, la Cour ordonne au requérant de fournir une garantie pour les frais de justice sur la base de l'article 69(4) de l'UPCA et de la règle

158.1 RdP pour la demande de mesures provisoires pour un montant de EUR 1.600.000 pour couvrir les procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet combinées.

Le requérant a demandé au Tribunal de rejeter la demande de constitution d'une garantie pour les frais de justice.

En outre, les défendeurs ont objecté lors de l'audience orale que les modifications apportées à la demande d'injonction préliminaire au cours de l'audience orale devraient être refusées et que les pièces supplémentaires fournies par le demandeur après la date limite du 4 septembre 2023 ne devraient pas être acceptées.

RÉSUMÉ DES FAITS CONCERNANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR

L'action en contrefaçon et la demande de mesures provisoires sont fondées sur le brevet européen n° EP 3 295 663 (également dénommé EP663) du demandeur/de la requérante, qui a été exclu, conformément à l'article 83(3) de l'UPCA, de la compétence de la CUP par le demandeur/la requérante le 12 mai 2023.

L'opt-out pour EP663 a été retiré par le demandeur/la requérante le 5 juillet 2023 et, à la même date, le demandeur/la requérante a déposé la requête dans le cadre de l'action n° 545571/2023, y compris la demande d'injonction préliminaire. Pour des raisons techniques dans le système de gestion des affaires (CMS) de la CUP, la demande d'interdiction provisoire a été déposée à nouveau le 14 juillet 2023 en tant que demande de mesures provisoires n° 551054/2023.

Les procédures nationales suivantes en Allemagne concernant EP663 (listées à l'Office allemand des brevets et des marques sous la référence de dossier DE 60 2016 014 578) étaient pendantes aux dates de l'opt-out le 12 mai 2023 et du retrait de l'opt-out le 5 juillet 2023, et donc également à la date d'entrée en vigueur de l'UPCA le 1er juin 2023 :

- appel de la décision du tribunal régional de Munich I (*Landgericht M "unchen I*) rendue le 4 avril 2022 concernant l'action en contrefaçon fondée sur l'EP663 entre le demandeur AIM Sport Vision AG et le défendeur Supponsor Holding Limited et
- recours contre la décision du Tribunal fédéral des brevets allemand

(Bundespatentgericht) rendue le 10 novembre 2022 concernant l'action en révocation de l'EP663 entre le demandeur Supponor Oy et le défendeur AIM Sport Vision AG.

L'audience du recours en manquement était prévue pour le 12 octobre 2023 devant le tribunal régional supérieur de Munich (*Oberlandesgericht*). Le recours en révocation était prévu pour le 5 décembre 2024 devant la Cour fédérale de justice allemande (*Bundesgerichtshof*).

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La compétence et la juridiction de la Juridiction unifiée du brevet

1.1 La question

La question qui se pose est de savoir si la Cour est compétente pour les recours énumérés à l'article 32, paragraphe 1, de l'UPCA en ce qui concerne EP663, et donc pour connaître des recours no 545571/2023 (recours en contrefaçon) et no 551054/2023 (demande de mesures provisoires), en raison de l'opt-out pour EP663 le 12 mai 2023 suivi du retrait de cet opt-out le 5 juillet 2023 alors qu'une procédure nationale était pendante en Allemagne.

En d'autres termes, la question juridique soulevée dans cette affaire est de déterminer la portée temporelle de l'article 83(4) UPCA et de la règle 5.8 RoP correspondante en ce qui concerne les procédures nationales.

1.2 Position des parties

Les défendeurs ont fait valoir que le retrait de la clause de non-participation de l'EP663 est inefficace sur la base de leur interprétation de l'article 83(4) UPCA et de la règle 5.8 RoP et que, par conséquent, les affaires devraient être rejetées.

Le demandeur/la demanderesse a fait valoir que l'article 83(4) de l'UPCA ne peut pas s'appliquer aux actions nationales déposées avant l'entrée en vigueur de l'UPCA le 1er juin 2023. Selon le demandeur, toute autre interprétation serait contraire à la Convention de Vienne sur le droit des traités conclue à Vienne le 23 mai 1969 (CVDT), en particulier au principe de non-rétroactivité des traités internationaux, et à l'UPCA ; serait contraire aux principes généraux du droit de l'UE, à la justice et à l'équité ; irait à l'encontre des attentes et des intérêts légitimes des titulaires de brevets ; et serait discriminatoire à l'égard de tous les titulaires de brevets dont les brevets européens ont déjà fait l'objet d'une action nationale antérieure. En outre, le demandeur/la requérante a fait valoir qu'étant donné qu'il y a des parties différentes dans les actions nationales par rapport aux actions de la CUP, l'article 83(4) de la LSCP n'est pas applicable. En outre, le demandeur/la demanderesse a fait valoir que dans la règle 5.8 du RDP, l'expression "une question sur laquelle la Cour est également compétente en vertu de l'article 32 de l'accord" doit signifier une action engagée après le 1er juin 2023.

1.3 Dispositions pertinentes

L'article 83 de l'UPCA est intitulé "Régime transitoire" et comprend les sous-articles

suivants : Article 83(1)

Pendant une période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en

vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en révocation d'un brevet européen ou une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet complémentaire ne peut être intentée que par le titulaire du brevet.

Un recours contre le certificat de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peut toujours être intenté devant les tribunaux nationaux ou d'autres autorités nationales compétentes.

Article 83, paragraphe 3

À moins qu'un recours n'ait déjà été introduit devant la Cour, le titulaire ou le demandeur d'un brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 5, ainsi que le titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, ont la possibilité de se soustraire à la compétence exclusive de la Cour. À cette fin, ils notifient leur renonciation au greffe au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire. La renonciation prend effet dès son inscription au registre.

Article 83, paragraphe 4

À moins qu'une action n'ait déjà été intentée devant une juridiction nationale, les titulaires ou demandeurs de brevets européens ou les titulaires de certificats complémentaires de protection délivrés pour un produit protégé par un brevet européen qui ont fait usage de l'option de refus conformément au paragraphe 3 ont le droit de retirer leur option de refus à tout moment. Dans ce cas, ils en informent le registre. Le retrait de l'opt-out prend effet dès son inscription au registre.

La règle 5 du RdP est intitulée "Dépôt d'une demande d'exclusion et retrait d'une exclusion" avec les sous-règles correspondantes :

Article 5.5

Le greffier inscrit dès que possible la demande de non-participation au registre. Sous réserve du paragraphe 6, la renonciation qui satisfait aux exigences énoncées dans la présente règle est considérée comme effective à compter de la date d'inscription au registre. Si les conditions inscrites au registre sont manquantes ou incorrectes, une correction peut être déposée au registre. La date d'inscription de la correction est notée dans le registre. L'opt-out prend effet à partir de la date de correction.

Article 5.8

Si une action a été engagée devant une juridiction d'un État membre contractant dans une matière pour laquelle la Cour est également compétente en vertu de l'article 32 de l'accord en ce qui concerne un brevet ou une demande figurant dans une demande de retrait, avant l'inscription de la demande de retrait au registre ou à tout moment avant la date visée au paragraphe 5, la demande de retrait est sans effet en ce qui concerne le brevet ou la demande en question, que l'action soit pendante ou qu'elle ait été menée à terme.

Article 5.12

Les demandes acceptées par le registre avant l'entrée en vigueur de l'accord sont considérées comme inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969 (CVDT), section 2. Application des traités dont les articles pertinents sont les suivants :

Article 28

Non-rétroactivité des traités

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit autrement établie, les dispositions du traité ne lient pas une partie en ce qui concerne tout acte ou fait survenu ou toute situation ayant cessé d'exister avant la date d'entrée en vigueur du traité à l'égard de cette partie.

Article 31

Règle générale d'interprétation

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Le contexte aux fins de l'interprétation d'un traité comprend, outre le texte, le préambule et les annexes :
 - (a) tout accord relatif au traité qui a été conclu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;
 - (b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3. Il est tenu compte du contexte :
 - (a) tout accord ultérieur entre les parties concernant l'interprétation du traité ou l'application de ses dispositions ;
 - (b) toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité qui établit l'accord des parties sur son interprétation ;
 - (c) toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un sens particulier est donné à une clause s'il est établi que telle était la volonté des parties.

Article 32

Moyens complémentaires d'interprétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, y compris les travaux préparatoires du traité et les circonstances de sa conclusion, pour confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, ou pour déterminer le sens lors de l'interprétation selon l'article 31 :

- (a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
- (b) conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.

1.5 Le terrain

1.5.1 En ce qui concerne l'interprétation de l'article 83(4) UPCA et de la règle 5.8 RoP

Pendant le régime transitoire décrit à l'article 83, paragraphe 1, de la CPU, la position par défaut est que les juridictions nationales des États membres contractants et la CUP exercent une compétence parallèle. Les titulaires de brevets européens ont le droit de soustraire leurs brevets à la compétence de la CUP en vertu de l'article 83, paragraphe 3, de la CPU, à moins qu'une action n'ait été intentée devant la CUP. En vertu de l'article 83, paragraphe 4, les titulaires de brevets européens ont le droit de retirer cette option de retrait conformément aux restrictions prévues dans l'article.

En application de l'article 31.1 de la CVDT, compte tenu du sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, le libellé de l'article 83, paragraphe 4, de l'UPCA est clair et sans ambiguïté puisqu'il stipule que le retrait est possible "à moins qu'une action n'ait déjà été intentée devant une juridiction nationale (...)". L'interprétation étant sans ambiguïté, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'interprétation sur la base de l'article 32(a) de la CVDT. Le libellé ne prévoit aucune limitation ou restriction selon laquelle il ne s'appliquerait qu'aux procédures nationales antérieures qui ont été engagées pendant le régime transitoire après le 1er juin 2023, comme le soutient le demandeur/la partie requérante.

La règle 5.8 des règles de procédure précise que "si une action a été engagée devant une juridiction d'un État membre contractant (...) avant l'inscription de la demande de retrait au registre ou à tout moment avant la date prévue au paragraphe 5 (...)". Le paragraphe 5 auquel il est fait référence dans la règle est la règle 5.5 du RdP, qui définit les dates auxquelles une demande de retrait est inscrite au registre et prend effet. Conformément à l'article 5.12 des Règles de procédure, les renonciations déposées pendant la période de Sunrise sont considérées comme ayant été inscrites au registre le 1er juin 2023. Étant donné que l'article 5.8 du règlement de procédure contient une référence à une action engagée devant une juridiction d'un État membre contractant avant la date prévue à l'article 5.5 du règlement de procédure, qui est le 1er juin 2023 pour les renonciations déposées pendant la période de Sunrise conformément à l'article 5.12 du règlement de procédure, la référence à l'article 5.8 du règlement de procédure doit également se référer aux actions qui ont été engagées avant le 1er juin 2023.

En outre, le libellé de la règle 5.8 des RdP stipule que "la demande de retrait est sans effet en ce qui concerne le brevet ou la demande en question, que l'action soit pendante ou qu'elle ait été conclue", sans autre restriction quant à la date d'introduction de l'action nationale.

En l'espèce, la première action nationale concernant EP663 avait été engagée en Allemagne en 2020 et les deux actions nationales mentionnées étaient pendantes en Allemagne lorsque l'UPCA est entrée en vigueur et que la renonciation a été inscrite au registre le 1er juin 2023, ainsi qu'à la date du retrait de la renonciation, le 5 juillet 2023. Le demandeur/la requérante soutient que toutes les actions intentées avant le 1er juin 2023 ne relèvent pas de l'application de l'article 83, paragraphe 4, de la LSCP et de la règle 5.8 des RdP. Le Tribunal estime que ces actions qui avaient déjà été intentées avant le 1er juin 2023, y compris les actions qui étaient pendantes le 1er juin 2023

devant les juridictions nationales comme en l'espèce, relèvent de la définition de l'article 83(4) de la CUP, parce que ces actions ont été intentées devant une juridiction nationale, ainsi que de la règle 5.8 des RdP, parce que ces actions ont été intentées devant une juridiction d'un État membre contractant, et qu'il n'y a aucune référence dans ces dispositions que ces dates doivent être considérées comme des dates de référence.

après le 1er juin 2023. Par conséquent, l'argument présenté par le demandeur/la requérante selon lequel seules les actions engagées après le 1er juin 2023 empêcheraient le retrait de la clause de non-participation ne peut être accepté.

En outre, lorsque le demandeur/la requérante a fait usage de son droit de renonciation fondé sur l'article 83(3) de la CUP, il/elle n'a pas seulement pris une décision stratégique de se soustraire à la compétence de la CUP, mais il/elle a également pris cette décision en étant conscient(e) des conséquences qu'une telle renonciation aurait pour la suite de la procédure, compte tenu des actions précédemment engagées devant les juridictions nationales d'un État membre contractant. Suite à la renonciation, seules les juridictions nationales étaient compétentes pour connaître des actions concernant EP663, sur la base de l'article 83(1) UPCA et, comme des actions avaient déjà été engagées devant une juridiction nationale, le demandeur/la requérante s'est empêché(e) de retirer la renonciation. Si le demandeur/la demanderesse avait souhaité faire usage de la juridiction parallèle pendant le régime transitoire, il/elle aurait pu décider de rester passif et de ne pas se retirer. Cependant, le demandeur a activement déposé une demande de renonciation, se plaçant ainsi sous le régime spécifique de la renonciation mais aussi sous les conditions d'efficacité d'un retrait ultérieur de la renonciation.

Ce blocage du retrait effectif de l'opt-out ressort clairement du libellé de l'article 83(4) de la CUP, mais il est encore plus clair lorsqu'on lit cet article conjointement avec l'article 5.8 des Règles de procédure. Le Tribunal note que la demanderesse ne soutient nullement que le règlement intérieur serait en contradiction avec l'UPCA et que, par conséquent, le règlement intérieur peut être utilisé pour clarifier le libellé de l'article 83, paragraphe 4, de l'UPCA. Par conséquent, sur la base de l'article 83(4) de la CUPA et de la règle 5.8 RdP le retrait de l'opt-out concernant EP663 par le demandeur n'est pas possible et est en principe inefficace.

1.5.2 Quant au principe de non-rétroactivité de l'UPCA

Selon le demandeur/la demanderesse, l'exigence de non-rétroactivité conformément à l'article 28 de la CVDT signifie que l'article 83(4) de l'UPCA doit être interprété comme se rapportant uniquement aux actions nationales déposées après l'entrée en vigueur de l'UPCA le 1er juin 2023.

Avant l'entrée en vigueur complète de l'UPCA le 1er juin 2023, certains articles de l'UPCA sont entrés en vigueur le 19 janvier 2022 en vertu du protocole sur l'application provisoire de l'accord UPC. Ces articles comprennent les articles 10 à 19 concernant le greffe et les différents comités de la Juridiction unifiée du brevet et l'article 41 concernant le règlement de procédure. Sur la base de ces dispositions, la période Sunrise a été établie à partir du 1er mars 2023. Par conséquent, même si l'entrée en vigueur complète de l'UPCA a eu lieu le 1er juin 2023, certaines parties de l'UPCA étaient déjà en vigueur plus tôt. La période de Sunrise comprenait la possibilité d'exclure un brevet européen de la compétence de la CUP conformément à l'article 83(3) de l'UPCA avant l'entrée en vigueur définitive de l'UPCA le 1er juin 2023.

La règle de non-rétroactivité des traités internationaux, telle que stipulée à l'article 28 de la CVDT, vise à protéger les parties contre les dispositions des traités internationaux qui seront adoptés à l'avenir et qui n'étaient pas prévues, étant donné que certains actes

ou faits ont eu lieu ou que certaines situations ont cessé d'exister avant l'entrée en vigueur du traité international. Dans la situation actuelle, les titulaires de brevets européens qui ont choisi d'utiliser le système d'opt-out devaient être parfaitement conscients que l'UPCA était partiellement entré en vigueur sur la base du protocole d'application provisoire de l'accord UPC. Le demandeur/la demanderesse devait en être conscient(e) puisqu'il/elle a effectué l'opt-out pour EP663 le 12 mai 2023. C'est pourquoi,

aucune des dispositions de l'UPCA ou des RdP ne lui était inconnue ou n'avait été prévue par elle. Rien ne permet d'interpréter la règle de non-rétroactivité de l'article 28 de la CVDT d'une manière qui rendrait l'applicabilité de l'article 83, paragraphe 4, de l'UPCA ou de la règle 5.8 des RdP inadmissible dans cette situation.

En outre, la Cour souligne que l'article 28 de la CVDT s'applique uniquement "à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit autrement établie". La Cour estime que l'intention de limiter le droit de retrait de l'opt-out ressort clairement de l'UPCA et que, par conséquent, même si les effets de l'UPCA devaient être considérés comme rétroactifs, l'article 28 de la CVDT n'est pas applicable.

En outre, l'article 28 de la CVDT limite la non-rétroactivité "à tout acte ou fait qui s'est produit ou à toute situation qui a cessé d'exister avant la date d'entrée en vigueur du traité à l'égard de cette partie". L'ouverture de la procédure nationale en Allemagne peut être considérée comme un "acte ou fait" mais donne également lieu à une "situation", à savoir la procédure nationale pendant le 1er juin 2023, qui n'a pas "cessé d'exister" à cette date. Une telle interprétation semble conforme aux objectifs des dispositions transitoires réglementant la compétence parallèle concernant les actions mentionnées à l'article 83, paragraphe 1, de la LSCP et, en outre, donnant au titulaire du brevet la possibilité de s'exclure et de retirer son option de retrait. Cette compétence parallèle peut en effet donner lieu à des procédures concurrentes ("situations" qui n'ont pas cessé d'exister) pour lesquelles l'article 83, paragraphe 4, de la CPU et la règle 5.8 du RdP indiquent clairement que dans un tel cas (respectivement "une action a déjà été intentée devant une juridiction nationale" et "une action a été intentée devant une juridiction d'un État membre contractant"), le retrait de l'opt-out est sans effet. En tant que tel, l'article 83, paragraphe 4, de la LSCP n'est pas contraire au principe de non-rétroactivité résultant de l'article 28 de la CVDT.

1.5.3 En ce qui concerne la différence entre les parties dans les actions nationales et l'action introduite devant l'UPC

Le demandeur/la demanderesse soutient, sur la base de l'article 71c(2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (règlement Bruxelles I (refonte)), que les litiges nationaux allemands ne peuvent pas avoir d'effet dans la présente affaire car les parties aux litiges allemands ne sont pas exactement les mêmes que dans les actions en cause. Les défendeurs ont soutenu que l'application de l'article 83(4) UPCA et de la règle 5.8 RoP n'est pas soumise aux parties impliquées dans les actions nationales, mais que la seule question décisive est le brevet en cause.

Le Tribunal constate que l'article 83(4) UPCA et la règle 5.8 RoP ne mentionnent pas les parties mais seulement le brevet en cause. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter ces dispositions en ce sens que les actions nationales devraient impliquer les mêmes parties. En outre, le Tribunal estime que l'article 71 quater, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I (refonte) ne concerne qu'une situation de compétence parallèle et n'est pas applicable lorsque la compétence de la CUP a été exclue.

1.5.4 En ce qui concerne les autres arguments du demandeur/de la requérante

Le demandeur/la demanderesse suggère également que l'interprétation selon laquelle les actions autres que celles intentées après le 1er juin 2023 relèveraient de l'interprétation de l'article 83(4) de l'UPCA irait à l'encontre des principes généraux du droit de l'UE, de la justice et de l'équité ; irait à l'encontre des attentes et des intérêts légitimes des titulaires de brevets ; et serait discriminatoire à l'égard de tous les titulaires de brevets dont les brevets européens ont déjà fait l'objet d'une ancienne action nationale.

Le Tribunal estime que l'article 83, paragraphe 4, de l'UPCA et la règle 5.8 du RdP contiennent un langage clair et précis qui stipule les limites au retrait d'un opt-out d'un brevet européen. L'UPCA a été rédigée par un groupe d'experts réputés dans le domaine des brevets et a été acceptée par les gouvernements des États membres contractants. Il en va de même pour la rédaction du règlement intérieur qui a été adopté par le comité administratif de la CUP, lequel comprenait des représentants des États membres contractants. La Cour estime que les droits fondamentaux des différentes parties ont été pris en compte lors de la rédaction de ces dispositions. L'interprétation littérale de l'article 83, paragraphe 4, de la CPU ne peut être et n'est pas contraire à ces droits fondamentaux, comme le suggère le demandeur/la requérante.

Le demandeur/la demanderesse fait valoir que toute interprétation de l'article 83, paragraphe 4, de l'UPCA autre que la sienne serait discriminatoire à l'égard des titulaires de brevets ayant engagé d'anciennes actions nationales. En l'espèce, les actions dans les États membres contractants étaient pendantes au 1er juin 2023 et le sont toujours. Par conséquent, cette décision de la Cour ne concerne pas les situations où des actions nationales ont été introduites avant le 1er juin 2023 mais n'étaient plus pendantes à cette date, c'est-à-dire les "anciennes actions nationales". Pour cette raison, la conclusion que le requérant suggère ne peut pas être tirée de cette décision de la Cour et il n'est donc pas nécessaire de s'étendre davantage sur cette question.

Le demandeur a fait valoir que l'expression "dans une matière pour laquelle la Cour est également compétente en vertu de l'article 32 de l'accord en ce qui concerne un brevet ou une demande contenue dans une demande de retrait" dans la règle 5.8 du RdP signifierait que seules les actions intentées après le 1er juin 2023 relèveraient de cette définition. Les défendeurs ont fait valoir que "la matière" est un terme général décrivant toutes les matières qui sont définies dans l'article 32(1) de l'UPCA. Les défendeurs ont également fait valoir que si un brevet européen a été exclu au cours de la période Sunrise et que le terme "matière" désigne ce brevet européen exact exclu, la CUP ne serait pas compétente, car elle n'a pas compétence sur les brevets européens exclus en vertu de l'article 83, paragraphe 3, de la LSCP. Par conséquent, selon les défendeurs, si la logique du demandeur/de la requérante devait être suivie, il n'y aurait aucune possibilité de retirer l'opt-out dans quelque situation que ce soit. Selon les défenderesses, l'interprétation fournie par le demandeur/la requérante est manifestement erronée.

Le Tribunal estime que le raisonnement des parties défenderesses est plus convaincant et qu'il n'y a aucune raison d'interpréter l'expression ci-dessus d'une manière qui conduirait à la conclusion que seules les actions engagées après le 1er juin 2023 bloqueraient la possibilité de retirer l'opt-out.

En outre, la Cour estime que la situation dans laquelle le retrait de la clause de non-participation n'est pas autorisé lorsque la procédure nationale est pendante ne conduit pas à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable et que, par conséquent, l'article 32, point b), de la CVDT n'est pas non plus applicable.

1.6 Conclusion

Sur la base de ce qui précède, en application de l'article 83(4) UPCA, le retrait de l'opt-out le 5 juillet 2023 en ce qui concerne le brevet européen n° EP 3 295 663, suite à l'opt-out déposé le 12 mai 2023 et inscrit au registre le 1er juin 2023, est sans effet en raison des procédures nationales en contrefaçon et en nullité engagées devant les juridictions nationales allemandes. Par conséquent, l'opt-out pour le brevet en cause est effectif et la CUP n'est pas compétente pour EP663 pour toutes les questions relevant de l'article 32(1) de l'UPCA, en particulier pour les lettres

(a) et c). Par conséquent, le Tribunal est incompétent pour connaître des affaires 551054/2023 et 545571/2023.

L'interprétation de l'article 83, paragraphe 4, de l'UPCA utilisée par le Tribunal est conforme à la règle 5.8 des RdP, car, sur la base de cette règle, la demande de retrait est sans effet en ce qui concerne le brevet en question, que l'action nationale soit pendante ou ait été conclue, et les actions nationales allemandes étaient pendantes à la date du retrait de l'opt-out, le 5 juillet 2023. L'interprétation soutenue par le demandeur/la requérante selon laquelle la date du 1er juin 2023, date à laquelle l'UPCA est entré en vigueur et l'opt-out a été inscrit au registre, serait la première date pertinente à prendre en compte pour l'ouverture d'une procédure nationale ne peut être approuvée sur la base du libellé de l'article 83, paragraphe 4, de l'UPCA et de la règle 5.8 du RdP, comme décrit ci-dessus à la section 1.5.1. L'interprétation faite par la Cour de l'article 83, paragraphe 4, de la CUPA est également conforme au principe de non-rétroactivité des traités énoncé à l'article 28 de la CVDT, tel qu'il a été décrit à la section 1.5.2 ci-dessus.

Etant donné que la CUP n'est pas compétente pour l'EP663 et n'est donc pas compétente en la matière, la requête concernant la demande de mesures provisoires (CMS no 551054/2023) doit être rejetée et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes et objections supplémentaires des défenderesses, à l'exception de la demande de garantie pour les frais. Pour la même raison, l'exception préliminaire introduite par les parties défenderesses dans l'action en contrefaçon (CMS no 545571/2023) est acceptée et l'action en contrefaçon est rejetée.

2. La sécurité des coûts

2.1 La question et la position des parties

Les parties défenderesses ont demandé au Tribunal d'ordonner la constitution d'une garantie pour les frais de justice des parties défenderesses dans le cadre de l'action en mesures provisoires n° 551054/2023. Le montant demandé est de 1.600.000 et concerne à la fois le Tribunal de première instance et la Cour d'appel.

Les parties défenderesses ont fait valoir l'importance d'ordonner la constitution d'une garantie pour les frais, notamment en raison de l'insolvabilité potentielle de la

requérante.

La requérante a affirmé qu'il n'y avait aucune raison d'ordonner la constitution d'une garantie pour les frais. Elle a fait savoir que la requérante avait une situation financière saine et un capital imposable de plus de

63 millions de francs suisses. Selon le requérant, il n'y a aucune raison d'ordonner la constitution d'une garantie pour les deux instances de la Cour pendant la procédure de première instance.

2.2 Les dispositions pertinentes

Article 69, paragraphe 4, de l'UPCA

Frais de justice

4. À la demande du défendeur, le Tribunal peut ordonner au requérant de fournir une garantie adéquate pour les frais de justice et autres dépenses encourues par le défendeur et que le requérant peut être tenu de supporter, notamment dans les cas visés aux articles 59 à 62.

Règle 158.1 RdP

Garantie des frais d'une partie

1. À tout moment de la procédure, à la suite d'une demande motivée d'une partie, le Tribunal peut ordonner à l'autre partie de fournir, dans un délai déterminé, une garantie suffisante pour les frais de justice et autres dépenses encourues et/ou à encourir par la partie requérante, que l'autre partie peut être tenue de supporter. Lorsque la Cour décide d'ordonner une telle garantie, elle décide s'il y a lieu d'ordonner la constitution d'un dépôt ou d'une garantie bancaire.

2.3 Le terrain

L'UPCA et le RdP ne fournissent pas d'indications supplémentaires sur les situations dans lesquelles la Cour devrait ordonner la constitution d'une garantie pour les frais. L'article 69, paragraphe 4, de la CPU indique que cela est notamment possible dans les cas visés aux articles 59 à 62 de la CPU, qui prévoient des mesures provisoires.

Il est clair, sur la base des dispositions pertinentes, que le Tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider du moment où il doit ordonner la constitution d'une garantie pour les dépens. Le Tribunal estime que, puisqu'il est possible de décider de la garantie pour les dépens à tout stade de la procédure, il n'est pas approprié que le Tribunal de première instance statue sur les dépens concernant une éventuelle procédure future devant la Cour d'appel.

Le Tribunal estime que les preuves apportées par les défendeurs ne prouvent pas suffisamment le risque d'insolvabilité du requérant et, inversement, les preuves fournies par le requérant indiquent que ce dernier aura les moyens financiers de couvrir tous les frais de justice éventuels auxquels il pourrait être condamné. Par conséquent, la demande de constitution d'une garantie pour les dépens est considérée comme non fondée.

La demande des parties défenderesses tendant à ce que la Cour ordonne au requérant de constituer une garantie pour les dépens est donc rejetée.

DECISION

For these grounds, having heard the parties on all aspects of relevance for the following decision, the actions CMS no 545571/2023 and 551054/2023 are dismissed since the Unified Patent Court does not have competence over European patent no EP 3 295 663 owing to its opt-out on 12 May 2023.

The Court also dismisses in action CMS no 551054/2023 the Defendants' request that the Applicant be ordered to provide security for costs.

Done and delivered on 20 October 2023

NAMES AND SIGNATURES	
Judges Presiding judge, judge-rapporteur: Petri Rinkinen Document <i>Petri Rinkinen</i> de référence 18.10.2023 Legally qualified judge: Samuel Granata Samuel Rocco M Granata Digitally signed by Samuel Rocco M Granata Date: 2023.10.18 11:40:13 +02'00' Legally qualified judge: Mélanie Bessaud Mélanie, Jeanne, Lison Bessaud Digitally signed by Mélanie, Jeanne, Lison Bessaud Date: 2023.10.18 11:06:41 +02'00' Technically qualified judge: Eric Augarde Eric, Philippe, Gilles, Thierry Augarde Signature numérique de Eric, Philippe, Gilles, Thierry Augarde c=FR, cn=Eric, Philippe, Gilles, Thierry Augarde, sn=Augarde, givenName=Eric, Philippe, Gilles, Thierry, serialNumber=10100348145538620346, title=Private Person Date: 2023.10.18 12:22:27 +02'00'	On behalf of the Deputy-Registrar Simola Anna- Eliina 912954129 Allekirjoittaja Simola Anna-Eliina 912954129 Date d'entrée en vigueur : 2023.10.18 13:52:01 +03'00'

INFORMATION ABOUT APPEAL

The present decision dismissing the actions constitutes a final decision of the Court of First Instance and may be appealed by the unsuccessful party within two months of the date of the notification of the decision (Article 73(1) UPCA, Rules 220.1(a) and 224.1(a) RoP).