

# Juridiction unifiée du brevet : période transitoire, Opt-out problèmes de droit applicable

Grapi - 1<sup>er</sup> avril 2014

Thomas Bouvet

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S  
Paris ■ Lyon

La juridiction unifiée du brevet

## Les textes



- 17 décembre 2012  
**Règlement** 1257/2012 coopération renforcée pour la création d'une protection unitaire par brevet  
[http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17\\_Reglt\\_1257-2012\\_Coop\\_renf\\_creation\\_protection\\_unitaire\\_brevet.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1257-2012_Coop_renf_creation_protection_unitaire_brevet.pdf)



- 17 décembre 2012  
**Règlement** 1260/2012 (modalités de traduction)  
[http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17\\_Reglt\\_1260-2012\\_Coop\\_renf\\_unitaire\\_brevet\\_traduction.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1260-2012_Coop_renf_unitaire_brevet_traduction.pdf)



- 19 février 2013  
**Accord** relatif à une Juridiction unifiée du brevet (11 janvier 2013) texte révisé de la présidence 16351/12  
EN [http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft\\_agreement\\_Unified\\_Patent\\_Court\\_+\\_Statute\\_st16351.en12.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Unified_Patent_Court_+_Statute_st16351.en12.pdf)  
FR [http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft\\_agreement\\_Unified\\_Patent\\_Court\\_+\\_Statute\\_ST16351.FR12.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Unified_Patent_Court_+_Statute_ST16351.FR12.pdf)



VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S



- Mars 2014  
Projet de règlement de procédure (V16)  
[http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-04-29\\_Draft\\_15\\_Rules\\_of\\_Procedure.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-04-29_Draft_15_Rules_of_Procedure.pdf)

2

## Les brevets disponibles

Brevet	Droit	Juridictions
National	National	Nationales
Brevet européen classique	CBE / National ou Accord (?)	JUB sauf opt-out
Brevet européen à effet unitaire	CBE / Accord	JUB



- Combinaisons possibles (brevet unitaire + national ou EP pour États non participants)
- Pas de protection cumulée

## 1. Période transitoire et opt-out



- Mécanisme de la période transitoire
- Mécanisme de l'opt-out
- Les incertitudes



La Juridiction unifiée du brevet

## Mécanisme de la période transitoire et de l'opt-out : (articles 32 et 83 Accord)

- La Juridiction unifiée du brevet a une compétence **exclusive** pour :
  - ▶ les actions visées à l'article 32-1 a) à i) de l'Accord
  - ▶ concernant les titres visés à cet article
- Pas d'autre juridiction compétente
- Pas d'accord possible entre les parties

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS



5

La Juridiction unifiée du brevet

## Mécanisme de la période transitoire et de l'opt-out: (article 83 Accord)

- Deux dérogations sont prévues :
  1. période transitoire de 7 ans (+ prolongation) : Art. 83 (1):
    - ▶ les juridictions nationales demeurent compétentes, en concurrence avec la JUB, pour :
      - ▶ **certaines** actions
      - ▶ concernant les brevets européens (non unitaires, quid des demandes de brevet)

La JUB n'a pas une compétence exclusive (seulement concurrente) pour ces actions sur ces titres

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

6

## Mécanisme de la période transitoire et de l'opt-out: (article 83 Accord)

2. *Opt-out / opt-in*: Art. 83(3 et 4) : Le titulaire ou le demandeur du brevet européen peuvent déroger à la compétence exclusive de la JUB (*opt out*) et revenir sur ce choix (*opt in*):

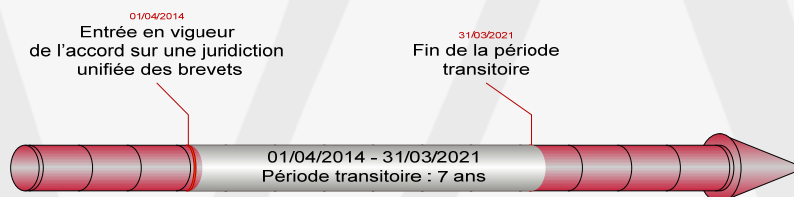
- ▶ pour **toutes** les actions de l'article 32(1)
- ▶ pour les brevets européens et les demandes de brevets européens

Les juridictions nationales sont les seules compétentes

■ L'*opt-out* et l'*opt-in* prennent effet au moment de leur inscription au registre et valent pour la durée du brevet



## Période transitoire



- Les juridictions nationales demeurent compétentes en matière d'action en contrefaçon et en nullité de brevets européens
- Les titulaires de brevets européens peuvent exclure la compétence de la juridiction européenne unifiée des brevets pour leur brevet (*opt out*); ils peuvent revenir sur ce choix (*opt in*)



## Période transitoire: 83(1 et 5)

« 1) Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, **une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou une demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, peut encore être engagée devant les juridictions nationales** ou d'autres autorités nationales compétentes. (...) »




## Période transitoire : 83(3 et 4) Opt-out et opt-in

« 3) À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant la Juridiction, un titulaire ou un demandeur de brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 5, ainsi qu'un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, a la possibilité de décider de **déroger à la compétence exclusive de la Juridiction**. À cet effet, il notifie sa décision au greffe au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire. **La dérogation prend effet au moment de son inscription au registre.** »





La Juridiction unifiée du brevet

## Opt-out: sunrise (Règle 5-9 RoP)



« Une déclaration de dérogation peut être déposée auprès de l'Office européen des brevets après une date que l'Office européen des brevets annoncera et avant l'entrée en vigueur de l'Accord. La déclaration est accompagnée du montant fixe prévu à la [règle 5.3](#) et respecte, par ailleurs, les instructions de dépôt d'une déclaration émises par l'Office européen des brevets. À la date d'entrée en vigueur de l'Accord, conformément à l'[article 59](#) de l'Accord, l'Office européen des brevets transférera les informations de toutes ces déclarations et de tous ces montants au greffier et les déclarations seront traitées comme inscrites au registre et effectives à compter de ladite date d'entrée en vigueur de l'Accord. »




  

  
 VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

11

La Juridiction unifiée du brevet

## Période transitoire / opt-out : les incertitudes

- Pendant la période transitoire, hors *opt-out*, les juridictions nationales demeurent-elles compétentes pour statuer sur les mesures suivantes non visées à l'article 83(1) de l'Accord et que l'article 32(1) traite séparément:
  - ▶ les actions en constatation de non-contrefaçon ?
  - ▶ toute action concernant une demande de brevet européen ?
  - ▶ les mesures provisoires ?


  

  
 VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

12

## Opt-out : les incertitudes

- Rappel: l'opt-out et l'opt-in sont possibles « *à moins qu'une action n'ait été engagée...* »
  - ▶ « *Une action* » : n'importe quel type d'action ?
  - ▶ « *ait été engagée* » : faut-il qu'elle soit toujours en cours ?
- Attention au « *lock-in* » et au « *lock-out* »: si une action bloquante est engagée



## Période transitoire / opt-out : les incertitudes

- Quid du droit applicable pendant la période transitoire ?
  - ▶ (voir chapitre suivant)
- L'opt-out a-t-il une incidence sur le droit applicable ?
  - ▶ (voir chapitre suivant)



## Période transitoire : litispendance

- Rappel de l'article 27 du règlement n° 44/2001 (29-1 et 3 du Règlement n° 1215/2012) :

*« 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.*

*2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »*



## Période transitoire : litispendance

Projet de modification du Règlement n° 1215/2012 :

- Art 71a 2.) du projet:

*"For the purposes of this Regulation, the following shall each be a common court:*

*(a) the Unified Patent Court established by the Agreement on a Unified Patent Court signed on 19 February 2013 (the "UPC Agreement");"*

- Art 71c du projet:

*1. Articles 29 to 32 shall apply when proceedings are brought in a common court and in a court of a Member State not party to the agreement establishing that common court.*

*2. Articles 29 to 32 shall apply where during the transitional period referred to in Art. 83(1) of the UPC Agreement proceedings are brought in the Unified Patent Court and in a court of a Member State party to the UPC Agreement.*





## Période transitoire : litispendance

- Une action en contrefaçon devant la JUB empêche-t-elle les juridictions nationales saisies en second de statuer sur :

- ▶ la contrefaçon de la partie nationale du brevet ? Oui
- ▶ la validité de la partie nationale du brevet ? Non (sauf à considérer qu'une action en contrefaçon contient la déclaration de validité du brevet ?)



- Une action en nullité devant la JUB empêche-t-elle les juridictions nationales saisies en second de statuer sur :

- ▶ la validité de la partie nationale du brevet ? Oui
- ▶ la contrefaçon de la partie nationale du brevet ? Non

## Période transitoire : litispendance

- Une action en contrefaçon devant une juridiction nationale empêche-t-elle la JUB saisie en second de statuer sur :

- ▶ la contrefaçon du brevet ? Oui (sauf à lire l'article 34 de façon libérale)
- ▶ la validité du brevet ? Non (sauf à considérer qu'une action en contrefaçon contient la déclaration de validité du brevet ?)



- Une action en nullité devant une juridiction nationale empêche-t-elle la JUB saisie en second de statuer sur :

- ▶ la validité du brevet ? Oui
- ▶ la contrefaçon du brevet ? Non

## Période transitoire : litispendance

- Une action en constatation de non-contrefaçon devant une juridiction nationale empêche-t-elle la JUB de statuer sur la contrefaçon du brevet ?
  - ▶ Oui, jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué sur sa compétence
- Serait-ce une nouvelle torpille ?



## 2. 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)



La Juridiction unifiée du 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 25 - 30 de l'Accord sont du « droit national »

Droit national

21

La Juridiction unifiée du brevet

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... »*

22

La Juridiction unifiée du brevet



**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.*

VÉRON VA & ASSOCIÉS  
AVOCATS

23

La Juridiction unifiée du brevet

**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**

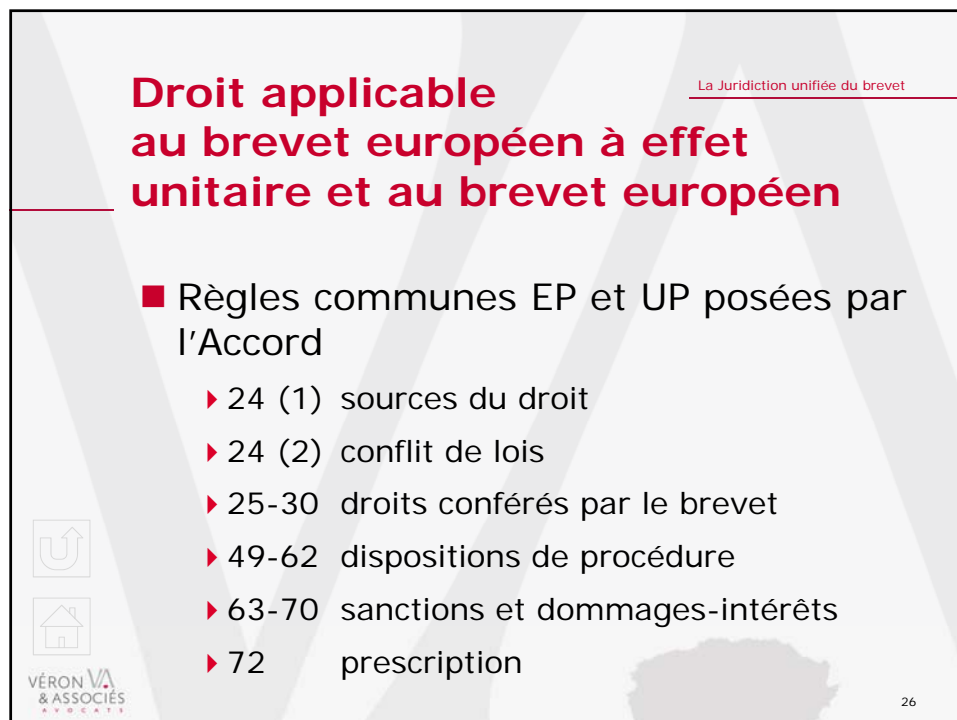
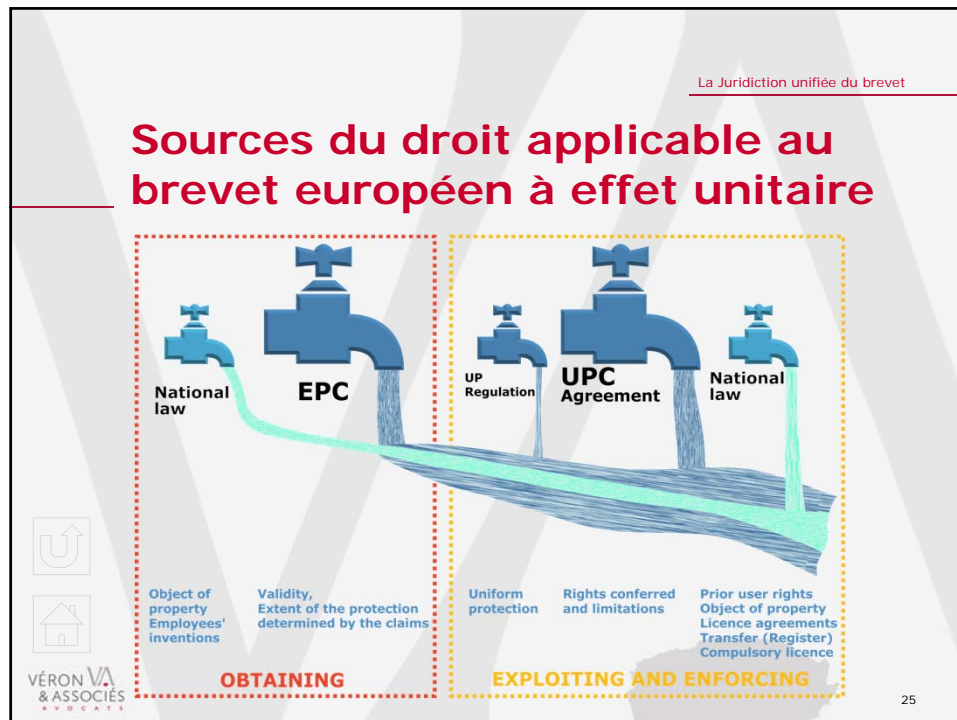
1. *En tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:*

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




VÉRON VA & ASSOCIÉS  
AVOCATS

24





La Juridiction unifiée du brevet

## article 24 de l'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° 1260/2012;
- 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. »

  
  
VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

27

La Juridiction unifiée du brevet

## Droit applicable aux brevets européens classiques: 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 ?
- Note interprétative du comité préparatoire
  - ▶ Les juridictions nationales ne doivent pas utiliser le droit matériel de l'Accord
  - ▶ L'*opt-out* exclut l'application du droit matériel de l'Accord
- De nombreux auteurs contestent cette interprétation

  
  
VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

28

## 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.**"



## Le droit matériel va changer




- Les droits conférés par les brevets vont changer:
  - ▶ pour les brevets européens à effet unitaire
  - ▶ pour les brevets européens classiques sans *opt-out*, devant la JUB
  - ▶ peut-être aussi pour les brevets européens classiques avec ou sans *opt-out*, devant les juridictions nationales
- Manque de sécurité juridique pour les tiers qui ne savent pas quels seront les droits conférés par les brevets de leurs concurrents



La Juridiction unifiée du brevet

## Modification de la protection conférée

- Modifications évidentes
- Modifications probables
- Points inchangés








31

La Juridiction unifiée du brevet

## Modifications certaines: essais cliniques

- 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?

32



## Modifications certaines: utilisation de matériel biologique

- Cas d'un semencier basé au Royaume-Uni (ou dans tout autre pays ne contenant pas l'équivalent de l'Art. 27-c de l'Accord), souhaitant créer une variété végétale à partir de matériel biologique breveté :
  - ▶ non-contrefaçon en cas d'application de l'art 27-c de l'Accord (NB: le semencier pourra engager une action en constatation de non-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet);
  - ▶ contrefaçon devant la juridiction nationale UK, en l'absence 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* ?



## Modifications certaines: Interdiction permanente

- 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* ?



## Modifications certaines: la 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



## Questions susceptibles de se poser : Prescription, recevabilité

- Tiers souhaitant contester la validité de la partie française d'un brevet européen :

- ▶ nouvelle prescription quinquennale française
- ▶ aucune prescription en cas d'application de l'Accord

- Tiers souhaitant contester la validité de la partie allemande ou britannique d'un brevet européen pour défaut de droit au titre (Art. 138-1-e) CBE) :

- ▶ prescription de trois ans prévue par la loi allemande et britannique
- ▶ aucune prescription en cas d'application de l'accord
- ▶ Même différence d'appréciation du caractère relatif ou non de ce motif de nullité

- 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* ?



## Modifications possibles: la jurisprudence est à refaire

- Les jurisprudences nationales sont à oublier ; tout est à refaire



## Modifications possibles

- Contrefaçon par équivalence
- Usage expérimental
- Certaines conditions de brevetabilité (test d'activité inventive, caractère public d'une antériorité, etc.)
- Évaluation du préjudice
- Pratique des interdictions provisoires



## Points inchangés

- Possession personnelle antérieure (*prior user right*)



## Nécessité de revoir les études de liberté d'exploitation

- Qualitativement  
contrefaçon / non-contrefaçon
- Quantitativement (étendue des risques)
  - ▶ Risque d'interdiction provisoire
  - ▶ Risque d'interdiction permanente
  - ▶ Dommages-intérêts



**Thomas Bouvet**



**Merci**

1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

