



“L’apport de la Juridiction unifiée des brevets à la lutte contre la contrefaçon”

- I – Présentation du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet (JUB)
- II - Les avancées de la JUB

Stéphanie Robin, cheffe du bureau DACS
Max Brunner chargé de mission JUB, SG-DAEI

Paris - 23 juin 2018



Présentation du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

- **Qu'est-ce qu'un « brevet européen à effet unitaire » ?**
- **Quelle est la compétence de la JUB ?**
- **Quels sont les avantages du nouveau dispositif ?**
- **Quelles modifications du droit interne ?**

Qu'est-ce qu'un brevet européen à effet unitaire?

- ❖ **Institué par le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012**
- ❖ **Il s'agit d'un brevet européen délivré par l'Office européen des brevets (OEB) auquel un effet unitaire est conféré :**
 - *Le brevet européen à effet unitaire offre une protection uniforme sur les territoires des 26 Etats membres participants à la coopération renforcée ;*
 - *Ainsi les droits qu'il confère – droit d'empêcher l'exploitation directe et indirecte de l'invention protégée – et les limitations à ces droits y sont les mêmes. Il y « produit des effets identiques » (PE et Cons. UE, règl. n° 1257/2012, art. 3(2)), c'est-à-dire notamment qu'il est soumis à un régime juridique unitaire et ne peut être limité, transféré ou révoqué ou s'éteindre qu'à l'égard de ces 26 États.*

Le brevet européen à effet unitaire : modalités d'obtention

- ❖ C'est une option offerte aux utilisateurs qui peuvent choisir entre brevet national, brevet européen (qui demeure) et brevet européen à effet unitaire
- ❖ Pour obtenir le brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet peut demander à l'OEB l'effet unitaire dans un délai d'un mois à compter de la délivrance du brevet européen :
 - *L'OEB vérifie si la demande satisfait aux conditions d'obtention*
 - *En cas d'obtention de l'effet unitaire l'OEB l'inscrit dans un nouveau registre*
 - *Il n'y a pas de taxe supplémentaire à supporter par l'utilisateur qui demande l'octroi de l'effet unitaire ; en revanche le titulaire du brevet à effet unitaire devra s'acquitter d'une redevance annuelle de maintien en vigueur du brevet*

Le brevet européen à effet unitaire : régime juridique

- Il n'y a pas de régime juridique parfaitement uniforme.
- Il faut se référer à 4 sources de droit :
 - Le règlement (UE) 1257/2012 régit le principe de la « protection uniforme » et du « droit d'empêcher » conférés par le brevet européen à effet unitaire, l'épuisement des droits conférés par le brevet, la licence de droit, l'extinction du brevet pour cause de non paiement de la taxe annuelle
 - La Convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 (CBE) régit les conditions d'octroi du brevet européen, la durée du brevet, l'étendue de la protection conférée par le brevet, les motifs de révocation
 - L'AJUB régira les droits conférés par le brevet (droit d'empêcher l'exploitation directe et indirecte de l'invention protégée) et les limitations à ces droits
 - Le droit national régira les différentes matières relatives au brevet européen à effet unitaire en tant qu'objet de propriété : licence contractuelle, transfert de propriété, régime de copropriété, constitution de droits réels, de sûretés réelles ou de gage, mesure d'exécution forcée (saisie), renonciation

Quelle est la compétence de la juridiction unifiée du brevet ?

- La JUB est une juridiction commune aux Etats membres participants à la coopération renforcée instituée par un traité international (l'AJUB) pour le règlement des litiges relatifs aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.
- Elle aura compétence exclusive pour statuer sur les actions civiles énumérées à l'article 32(1) de l'AJUB (not. les actions en contrefaçon et en nullité) relatives aux brevets européen à effet unitaire et, à terme, à l'issue d'une période transitoire de 7 ans, aux brevets européens.
- Au cours de la période transitoire de 7 ans prévue à l'article 83(1) de l'AJUB:
 - *Les actions en nullité ou en contrefaçon d'un brevet européen pourront être portées soit devant la JUB, soit devant la juridiction nationale compétente*
 - *Les titulaires de brevet européen pourront décider de déroger à la compétence exclusive de la JUB (« opt-out ») dans les conditions prévues par l'article 83(3) de l'AJUB*

Quels sont les avantages du nouveau dispositif ?

AUJOURD'HUI	DEMAIN
Le titulaire d'un BE doit l'enregistrer dans chaque Etat dans lequel il souhaite protéger son invention	Le Brevet européen à effet unitaire couvre automatiquement l'ensemble des Etats membres participants à la coopération renforcée
Des coûts importants pour les inventeurs (frais d'enregistrement, de traduction et de maintien en vigueur, frais de procédures)	Une réduction significative de l'ensemble des coûts liés au dépôt et à la vie d'un brevet
En cas de contrefaçon sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'UE, le titulaire d'un brevet européen doit le plus souvent saisir séparément chaque juridiction compétente	Une juridiction unique commune aux Etats membres de l'UE dont les décisions sont exécutoires sur l'ensemble ces Etats



Quelles modifications du droit interne?

- L'adaptation du droit interne au « paquet brevet » est intervenue par l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 et le décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatifs au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
- Pour assurer une bonne articulation et compréhension des dispositions nouvelles, sont créées au sein du chapitre IV du titre Ier du CPI relatif aux brevets d'invention deux nouvelles sous-sections : l'une relative aux brevets européens et l'autre relative aux brevets européens à effet unitaires.
- L'ordonnance et le décret prévoient l'articulation entre les différents brevets (brevets français, européens, européens à effet unitaire), la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, le sort des procédures connexes en cas de saisine concurrente de la JUB et du TGI de Paris, la diffusion aux tiers par l'Institut national de la propriété industrielle des informations relatives au brevet européen à effet unitaire et l'extension des effets de ce brevet aux territoires d'outre-mer.

Quels sont les principaux apports des dispositions nouvelles du CPI?

- L'admission du cumul de protection entre un brevet français et un brevet européen ou un brevet européen à effet unitaire
- L'alignement partiel du droit national sur le droit matériel prévu par l'AJUB
- Le sort des procédures connexes et successives devant le tribunal de grande instance de Paris et la JUB

L'admission du cumul de protection entre un brevet français et un brevet européen ou un brevet européen à effet unitaire

- L'article 139 de la Convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 (CBE) prévoit la possibilité d'un cumul entre un brevet national et un brevet européen. Cette faculté est laissée au choix des Etats contractants.

La France avait choisi d'exclure le cumul, pour la même invention, d'un brevet français et d'un brevet européen parce que le brevet européen était assimilé à un brevet français et relevait de la compétence de la même juridiction que ce dernier.

- Le projet d'ordonnance modifie ce principe en autorisant le cumul d'un brevet national et d'un brevet unitaire ou d'un brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence de la JUB.
- L'objectif poursuivi : renforcer la sécurité juridique des titulaires de brevets lorsqu'une contrefaçon est commise uniquement en France. Eviter que lorsqu'une contrefaçon commise que sur le territoire d'un seul Etat membre, le titulaire d'un brevet européen soit contraint de saisir d'une action en contrefaçon la juridiction unifiée du brevet (en particulier après la période transitoire) sur la base de son brevet européen avec un risque d'annulation du titre pour l'ensemble des pays couverts.

L'alignement partiel du droit national sur le droit matériel prévu par l'AJUB

- Dans un objectif de sécurité juridique et de renforcement de la lutte contre la contrefaçon, le projet d'ordonnance prévoit un alignement partiel des dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) sur celles de l'AJUB sur les points suivants :

i) Prescription de l'action en contrefaçon et de l'action en nullité

- Modification du point de départ du délai de l'action en contrefaçon prévu à l'article L. 615-8 CPI
- Introduction d'une nouvelle règle relative à l'imprescriptibilité de l'action en nullité du brevet (nouvel art. L. 615-8-1 CPI)

ii) Modification de la notion d'épuisement des droits (art. L. 613-6 CPI)

iii) Ouverture de l'action en contrefaçon des licenciés exclusifs et non exclusifs (art. L. 615-2 CPI)

Le sort des procédures connexes et successives devant le tribunal de grande instance de Paris et la JUB

- **Au sein du chapitre V du titre I^{er} du livre VI du CPI, l'article 5 du décret remplace les dispositions de la section première intitulée « mesures provisoires et conservatoires » par des « dispositions relatives à la compétence juridictionnelle».**
- **Le nouvel article R. 615-2 règle les hypothèses de procédures concomitantes et successives devant le tribunal de grande instance de Paris et la juridiction unifiée du brevet :**
 - ✓ *L'alinéa 1^{er} de l'article R. 615-2 régit les procédures concomitantes, la première portant sur un brevet européen devant la juridiction unifiée du brevet, la seconde portant sur un brevet français devant le tribunal de grande instance de Paris : dans la mesure où les faits allégués devant les deux juridictions sont au moins en partie identiques (actes de contrefaçon commis en France) il est prévu que le tribunal de grande instance de Paris sursoit à statuer. Cette mesure, rendue nécessaire par l'admission d'un cumul de protection entre un brevet français et un brevet européen portant sur la même invention, garantit une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires. Cette disposition s'appliquera après la période transitoire de 7 ans prévue par l'article 83(3) de l'AJUB. Au cours de la période transitoire, application du règlement (UE) 1215/2012 modifié.*
 - ✓ *Le second alinéa de l'article R. 615-2 régit les procédures successives : la juridiction unifiée du brevet a statué sur une action en contrefaçon d'un brevet européen ou d'un brevet européen à effet unitaire par une décision définitive, puis, une action en contrefaçon du brevet français protégeant la même invention est portée devant le tribunal de grande instance de Paris. Il est prévu que le tribunal doit déclarer l'action irrecevable. Cette nouvelle disposition tend là encore à éviter le risque de contrariété de décisions*

LES AVANCEES DE LA JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET

Objectifs : créé une juridiction unifiée en charge du contentieux du brevet unique européen

Avantages : homogénéiser les pratiques, la jurisprudence et réduire les coûts des contentieux

Bases juridiques : processus long et complexe : 40 ans d'efforts

- . Première juridiction européenne commune en charge du contentieux civil
- . Accord JUB signé entre 25 pays (19/2/13) après adoption des règlements européens sur le brevet à effet unitaire (déc. 2012) - Coopération renforcée
- . Primauté du droit de l'Union et caractère contraignant des décisions de la CJUE (art 20,21,22)

Statistiques : 278 867 brevets dont 50 % en provenance UE. Top 5 : USA, JPN, Allemagne, Chine, Corée

Organisation de la JUB :

- . Cour d'Appel et Registrar au Luxembourg
- . TPI siège à Paris avec 2 sections à Munich et Londres, des divisions régionales et locales
- . DC : B) Techniques industrielles transports D) Textile, papier E) Construction fixes G) Physique H) Electricité

Lancement de la JUB :

- . Après ratification de l'Accord par 13 Etats dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni
- . Période d'application provisoire de 6 à 8 mois pour la mise en place opérationnelle de la JUB



TRAVAUX PREPARATOIRES

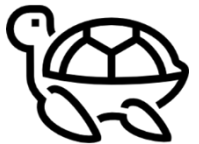
- **Comité préparatoire** : 19 réunions de mars 2013 à mars 2017
- **5 groupes de travail** : Legal, IT, HR & Training, Finances, Facilities
- **Groupe exécutif et équipe intérimaire** : depuis avril 2017
- **Travaux préparatoires finalisés** en vue du lancement de la période d'application provisoire dès la ratification par l'Allemagne
 - . **Legal** : mise en place de 400 règles de procédures (hybridation des systèmes)
 - . **RH** : rémunération, régime de pension et de protection sociale, procédure de sélection close le 4/7/16 : 840 candidats dont 130 Français aux fonctions de juges juridiques et techniques
 - . **IT** : application spécifique pour une dématérialisation des procédures
 - . **Finances** : budget équilibré par des recettes (frais de procédure, régime spécial pour les PME) et par les contributions des Etats.
 - . **Logistiques** : recommandations pour l'aménagement des locaux, la sécurité et pour assurer l'interopérabilité des systèmes informatiques.

COMPTE A REBOURS FINAL



Référendum

→ Brexit

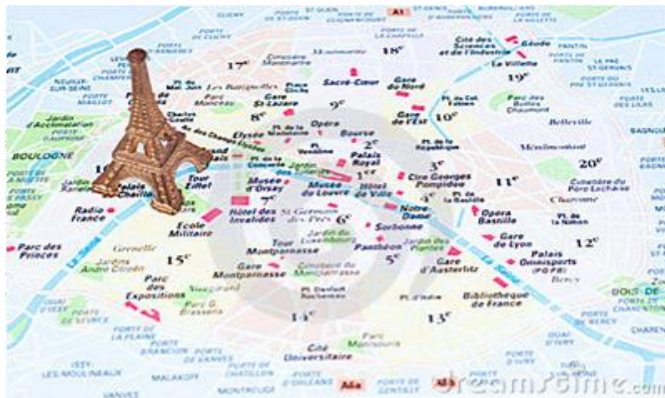


Cour constitutionnelle Karlsruhe → Date décision ?

- . Nouvelle impulsion donnée au projet : ratification de l'Accord par le Royaume-Uni 26/4/18
- . Nécessité d'obtenir la ratification de l'Allemagne
- . Conséquence du retrait britannique de l'UE
- . Lancement de la période d'application provisoire, qui durera de 6 à 8 mois pour la mise en place opérationnelle de la juridiction unifiée
- . Constitution des comités (administratif, budgétaire, consultatif)
- . Recrutement des juges, élection des Présidents (CA et TPI), constitution du Présidium
- . Nomination des Registrar et Deputy registrar et agents administratifs
- . Formation des magistrats et du personnel support

Etat d'avancement en France

- La France est pleinement engagée dans le succès de la JUB
- La France est en faveur d'un lancement rapide de la JUB
- La France souhaite que la future juridiction unifiée présente toutes les garanties de sécurité juridique
- Locaux provisoires de la division centrale de la JUB : au centre de Paris, à proximité de l'île de la Cité pour permettre un accès aisé aux réseaux de transports internationaux





Merci de votre attention

max.brunner@justice.gouv.fr

stephanie.robin-raschel@justice.gouv.fr