

EGYP - Information

Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

Entre le 1^{er} décembre 2017 et le tout début de l'année 2018 suivant les informations actuellement disponibles, l'accord (l'Accord) conclu entre une majorité des Etats membres de l'Union Européenne¹, **instituant une juridiction unifiée du brevet (JUB)² pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire³** entrera en vigueur pour les Etats de l'Union⁴ à l'exception de l'Espagne, la Pologne et la Croatie. Cette juridiction unifiée unique aura à terme vocation à se substituer aux juridictions nationales pour ces Etats, pour la majorité du contentieux du brevet européen.

Les dispositions de cet Accord affecteront d'emblée les modalités d'utilisation de votre portefeuille de brevets européens à l'occasion de litiges éventuels à venir sauf à prendre, en amont de l'entrée en vigueur de l'Accord, **d'ici au 1^{er} septembre prochain ou dans les semaines qui suivront si le calendrier des élections en Grande Bretagne et en Allemagne l'impose**, des décisions permettant d'exclure tout ou partie de vos brevets européens de l'application de certaines dispositions de l'Accord.

Il est donc essentiel, bien avant le 1^{er} septembre, que vous examiniez votre portefeuille de brevets européens, sur les plans stratégique et administratif.

Il s'agit essentiellement à ce stade, pour le titulaire des brevets ou en cas de pluralité de titulaires pour l'ensemble de ces titulaires, de décider si tout ou partie du portefeuille devra faire l'objet de demande(s) de dérogation (procédure dite « *opt-out* ») afin d'être exclu de la compétence de la juridiction unifiée.

Titres concernés par l'application de l'accord

Sont concernés par l'Accord :

- Les brevets européens dont les titulaires auront expressément demandé qu'ils acquièrent un effet unitaire : il s'agit des **brevets européens à effet unitaire** ;
- Les brevets européens dont les titulaires n'auront pas effectué les démarches requises pour les exclure de la compétence de la juridiction unifiée ;
- Les demandes de brevet européen en instance lors de l'entrée en vigueur de l'Accord ou déposées postérieurement ;
- Les certificats complémentaires de protection (pour les médicaments et pour les produits phytopharmaceutiques) (CCP).

Sont exclus des dispositions de l'Accord, relatives à la compétence exclusive de la juridiction unifiée :

¹ Ci-après les Etats membres contractants

² *Unified Patent Court* (UPC) en anglais

³ Les brevets européens à effet unitaires pourront être demandés pour les brevets européens délivrés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord

⁴ Union Européenne à la date d'entrée en vigueur

- Les brevets européens bénéficiant du **régime de dérogation⁵ à la compétence exclusive de la juridiction unifiée** en conséquence de la demande effectuée auprès de l'OEB⁶, en temps voulu, par tous les propriétaires et non par les seuls titulaires de ces brevets. La dérogation obtenue est désignée « **opt-out** » ;
- Les CCP attachés à ces brevets pour lesquels le régime de dérogation a été valablement demandé.

Effets de l'Accord sur ces titres

L'Accord instituant la juridiction unifiée crée une juridiction commune aux Etats membres contractants⁷ qui aura **compétence exclusive⁸** pour régler, notamment et essentiellement⁹, les litiges suivants relatifs aux brevets européens ou européens à effet unitaire délivrés ou aux demandes de brevets correspondantes publiées :

- Les actions/défenses en contrefaçon ou en menace de contrefaçon des brevets ou des CCP, y compris si elles impliquent des licences ;
- Les actions en constatation de non-contrefaçon ;
- Les actions requérant des mesures provisoires ou conservatoires (ex : les saisies-contrefaçon, les interdictions provisoires) ;
- Les actions en nullité et les demandes reconventionnelles en nullité ;
- Les actions en dommages-intérêts et en réparation.

La juridiction commune aura donc vocation à se substituer à la collection de juridictions nationales, dans son domaine de compétence. Ses décisions relatives à une action impliquant un brevet/CCP auront effet sur l'ensemble du territoire des Etats membres contractants désignés dans le brevet/CCP.

Examen de votre portefeuille de brevets avant le 1^{er} septembre 2017

Le terme « brevet » englobe ci-dessous les demandes de brevet et les brevets délivrés.

Si l'Accord entre en vigueur au 1^{er} décembre 2017, des litiges tels qu'énumérés ci-dessus relatifs aux brevets européens à effet unitaire devront nécessairement être portés devant la juridiction unifiée. Les litiges relatifs aux brevets européens (sans effet unitaire) pourront être portés par leurs titulaires ou par des tiers ayant un intérêt, devant la juridiction unifiée mais pourront, alternativement et sous réserve d'avoir obtenu une dérogation (*opt-out*) excluant ces brevets européens du système de la JUB, être portés devant les juridictions nationales.

C'est dans ce contexte très spécifique du recours au régime dérogatoire qu'il vous faut analyser votre portefeuille de titres européens.

La date du 1^{er} décembre (ou une date ultérieure si l'entrée en vigueur est repoussée) est à cet égard importante pour recourir au régime dérogatoire d'exclusion dit d'*opt-out* : en effet si après le 1^{er} décembre 2017 (ou la date ultérieure si l'entrée en vigueur est repoussée) en tant que titulaire

⁵ Article 83 de l'Accord

⁶ Office Européen des Brevets

⁷ A ce jour tous les Etats membres de l'UE sauf l'Espagne, la Pologne et la Croatie

⁸ Article 32 de l'Accord

⁹ Ainsi restent de la compétence des juridictions nationales, les actions en revendication de propriété et les actions en concurrence déloyale par exemple

d'un brevet européen/CCP soumis au régime normal de l'Accord, vous n'avez pas pris de mesure pour exclure, par *opt-out*, ce brevet/CCP de la compétence exclusive de la juridiction unifiée, vous pourrez encore le faire, sous certaines réserves : votre brevet/CCP ne devra pas avoir été engagé, par votre action ou par celle d'un tiers, dans une procédure judiciaire en vue de régler un litige relevant de la liste du paragraphe « Effets de l'Accord sur ces titres » ci-dessus.

Il est donc important en particulier pour les brevets/CCP qui contribuent significativement à la stratégie économique et concurrentielle de votre société/institut/université, que vous décidiez, en amont de l'entrée en vigueur de l'Accord de maintenir (régime par défaut) ou d'exclure (par dérogation) ces brevets/CCP de la compétence exclusive de la juridiction unifiée. La possibilité pour un tiers de forcer le maintien de vos brevets européens dans le système de la JUB par l'introduction d'un contentieux devant la JUB est un écueil du système qu'il vous faut considérer pour vos brevets européens en particulier ceux qui seraient stratégiquement sensibles.

Demander le bénéfice du régime dérogatoire d'*opt-out* ou non requiert une analyse incluant les considérations suivantes :

- La couverture géographique de vos brevets européens¹⁰ justifie-t-elle que vous choisissiez le recours à un forum unique pour le contentieux les concernant ?
- Les enjeux stratégiques de ces brevets sont-ils de nature à préférer les « protéger » des conséquences d'une action devant un forum unique ?
- La force/faiblesse de ces brevets permet-elle d'envisager une décision plus satisfaisante devant un forum unique ?
- Le risque de litige relatif à ces brevets est-il significatif ?

Pour contribuer à votre analyse, les éléments suivants devraient être considérés :

- Une décision de la juridiction unifiée aura une portée territoriale sur l'ensemble des Etats membres contractants (nullité/validité du brevet, contrefaçon/absence de contrefaçon...).
- Le forum unique de la juridiction unifiée est mis en œuvre par des Divisions dont la localisation (essentiellement Paris, Munich et Londres) est fixée en fonction du domaine technique du brevet. L'instance d'appel est à Luxembourg.
- Les procédures devant la juridiction unifiée sont encadrées dans des délais très stricts (une durée d'un an est prévue pour qu'une décision de première instance soit rendue) ; il faut donc être en mesure de faire face à des délais courts d'autant plus que la procédure est complexe.
- Les coûts seront nécessairement et significativement plus élevés que pour l'exercice d'une action en France par exemple.
- Le système de la juridiction unifiée devra concilier les approches européennes diverses des juges qui la composeront, en créant une jurisprudence de référence.
- La présence d'un juge technique dans la juridiction unifiée est prévue mais son rôle n'est pas clairement défini.

Demande d'application de la procédure d'opt-out à vos brevets/CCP

Le régime dérogatoire (*opt-out*) a pour effet de conserver aux juridictions nationales la compétence en matière de litiges pour les actions énumérées au paragraphe « Effets de l'Accord sur ces titres » ci-dessus, pendant toute la durée du brevet.

¹⁰ Il convient de garder en mémoire que l'Espagne, la Pologne et la Croatie ne participent pas à l'Accord sur la juridiction unifiée à ce jour

Si vous considérez qu'il y a lieu de requérir le bénéfice du régime dérogatoire d'*opt-out* pour certains au moins de vos brevets/CCP, des démarches devront être effectuées devant l'OEB, pour que cette demande de dérogation soit inscrite au REB. Aucune taxe officielle ne sera requise pour cette inscription.

Les titres concernés par l'éventuelle demande d'*opt-out* sont les brevets européens délivrés y compris expirés (encore susceptibles d'être invoqués dans un litige) et les demandes de brevet européen publiées. En l'absence de certitude quant à la date d'ouverture du registre enregistrant les demandes d'*opt-out*, nous vous recommandons de procéder à l'examen de votre portefeuille de brevets de sorte à pouvoir prendre vosre décision pour les titres européens en cause avant le 1^{er} septembre 2017.

En amont de toute décision d'*opt-out* il nous paraît essentiel de souligner qu'en cas de pluralité de titulaires, chacun des titulaires effectifs¹¹ et non chacun des titulaires inscrits au REB¹² devra expressément marquer son accord pour demander le bénéfice de la dérogation d'*opt-out*. Une déclaration de titularité signée par chaque titulaire devra nécessairement être soumise avec la demande d'*opt-out*.

Veillez noter de façon importante, qu'il est possible de renoncer au bénéfice de l'*opt-out* une fois celui-ci accordé mais que ce retrait est alors **irrévocable**.

Veillez noter aussi que les demandes de brevets en instance, lorsqu'elles ont été publiées, sont éligibles à la procédure d'*opt-out* sans attendre la délivrance du brevet européen.

Enfin, l'obtention du régime de l'*opt-out* n'en garantit pas l'application puisqu'il peut être contesté notamment par des tiers introduisant un litige.

Conclusion

Les dispositions évoquées ci-dessus apporteront un bouleversement de la gestion du contentieux de la nullité et de la contrefaçon des brevets/CCP en Europe pour les titulaires des titres et pour les tiers ayant intérêt à agir contre ces titres, en instaurant une procédure sans équivalent actuel dans les pays de l'UE, en modifiant les coûts des contentieux, en permettant le développement d'une jurisprudence nouvelle dont les orientations ne sont pas à ce jour prévisibles.

En tant que titulaire de brevets/CCP votre faculté de décider de la gestion de ce contentieux, par la JUB ou au contraire par les tribunaux nationaux, sera limitée par (i) l'éventuel choix que vous feriez de substituer au brevet européen un brevet européen à effet unitaire et (ii) la possibilité qu'auront les tiers de prendre l'initiative d'agir contre vos brevets européens devant la JUB si vous n'avez pas auparavant obtenu pour ces brevets l'*opt-out*.

Toute l'équipe d'EGYP se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

©Ernest Gutmann – Yves Plasseraud (EGYP) SAS
1^{er} juin 2017

¹¹ Il s'agit des titulaires réels, éventuellement donc des cessionnaires non encore inscrits au REB ou des employeurs des inventeurs non identifiés dans la demande de brevet mais néanmoins bénéficiaires des droits sur l'invention et la demande de brevet

¹² Registre Européen des Brevets