

La juridiction européenne unifiée du brevet

à jour au 14 mai 2013

Pierre Véron
Président d'honneur
EPLAW
(European Patent Lawyers Association)

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

La juridiction européenne unifiée
des brevets

Sommaire

- 40 ans d'histoire
- Textes
- Place dans le contentieux de la PI dans l'UE
- Périmètre et structure
- Droit applicable
- Compétence
- Pouvoirs de la juridiction
- Règles de procédure



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

La juridiction européenne unifiée
des brevets

40 ans d'histoire (1^{ère} partie)

- 1973 Naissance du brevet européen**
- 1975 Convention sur le brevet communautaire**
- 1999 Initiative française**
- 2000 Projet de règlement sur le brevet communautaire**
- 2000 Protocole sur le contentieux des brevets européens**
- 2003 Communication de la Commission européenne**
- 2003 Protocole sur le contentieux des brevets européens**
- 2007 Communication de la Commission européenne**
- 2008 Projet d'accord 14970/08**






3

La juridiction européenne unifiée
des brevets

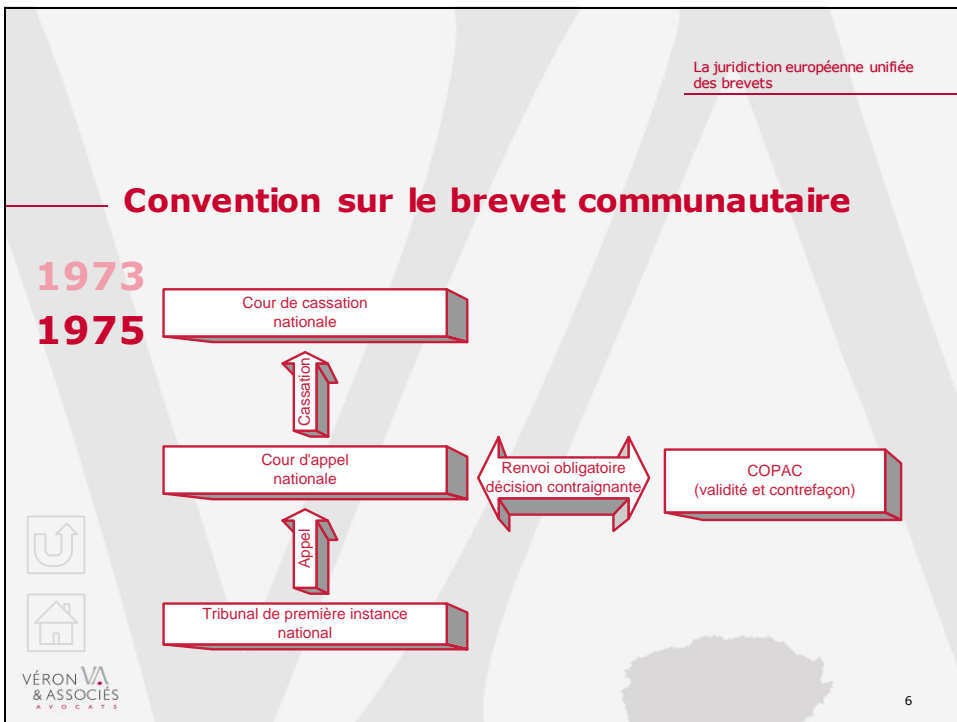
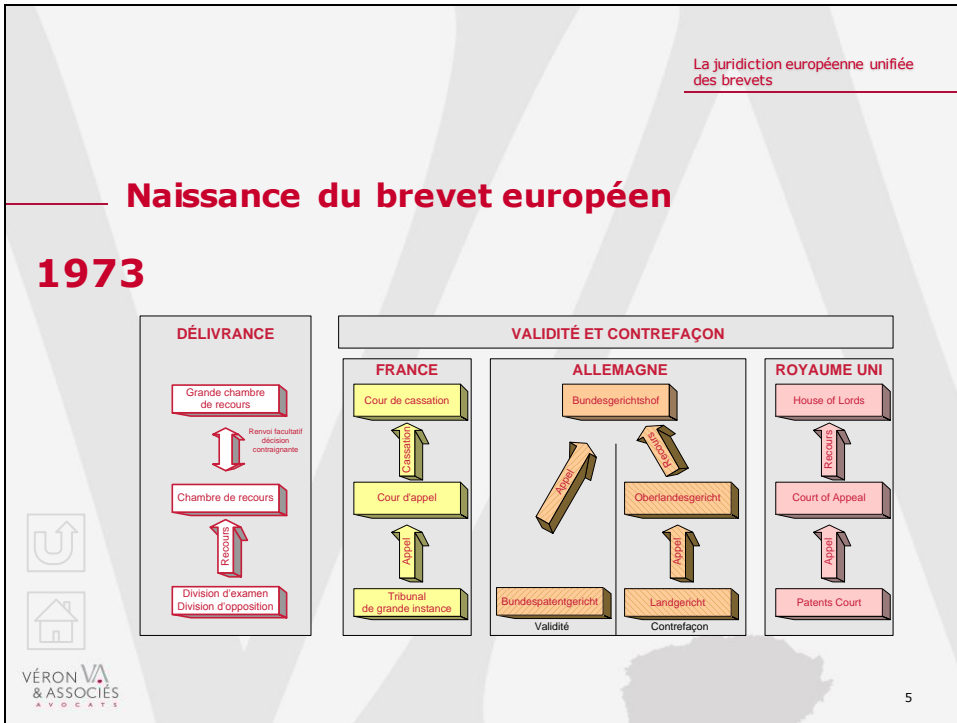
40 ans d'histoire (2^e partie)

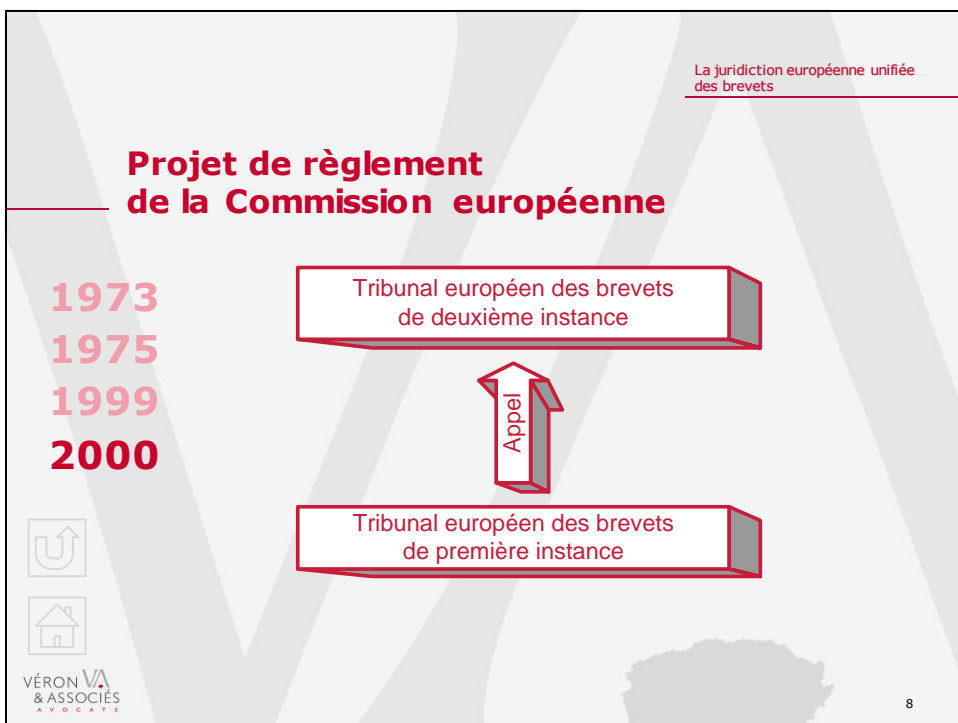
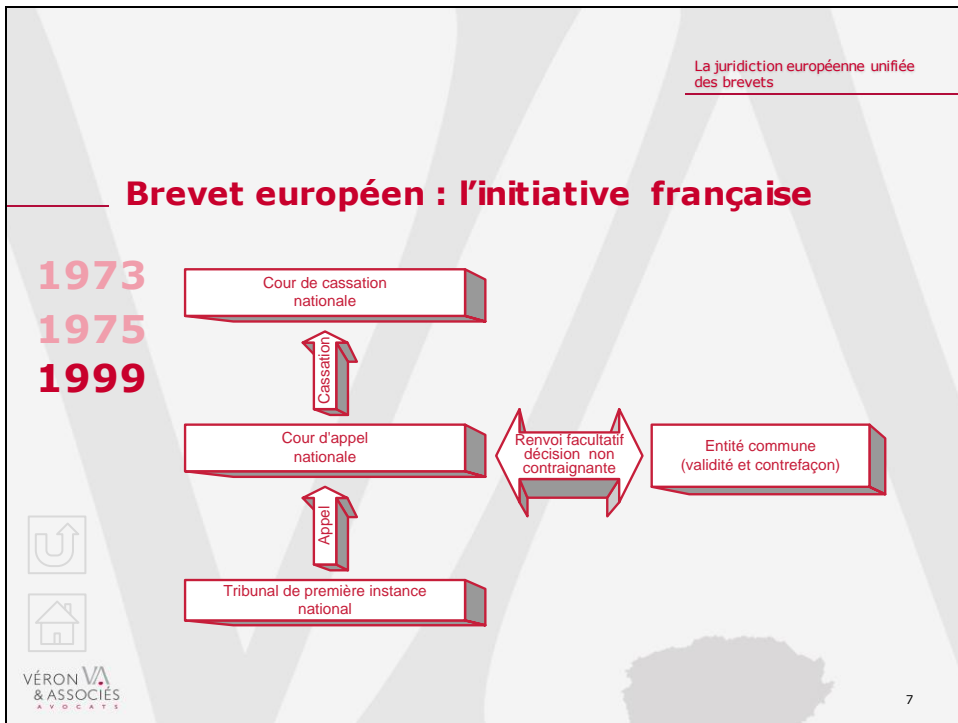
- 29/03/2009 Projet d'accord 7928/09**
- 24/04/2009 Demande d'avis auprès de la CJCE**
- 10/03/2011 Décision du Conseil 2011/167/UE Coopération renforcée pour une protection par brevet unitaire**
- 08/03/2011 Avis négatif de la CJUE**
- 13/04/2011 Proposition de règlement Coopération renforcée pour une protection par brevet unitaire**
- 13/04/2011 Proposition de règlement sur les dispositions relatives à la traduction**
- 26/10/2011 Projet d'accord sur la juridiction européenne unifiée des brevets et projet de statut – texte révisé de la Présidence 16023/11**

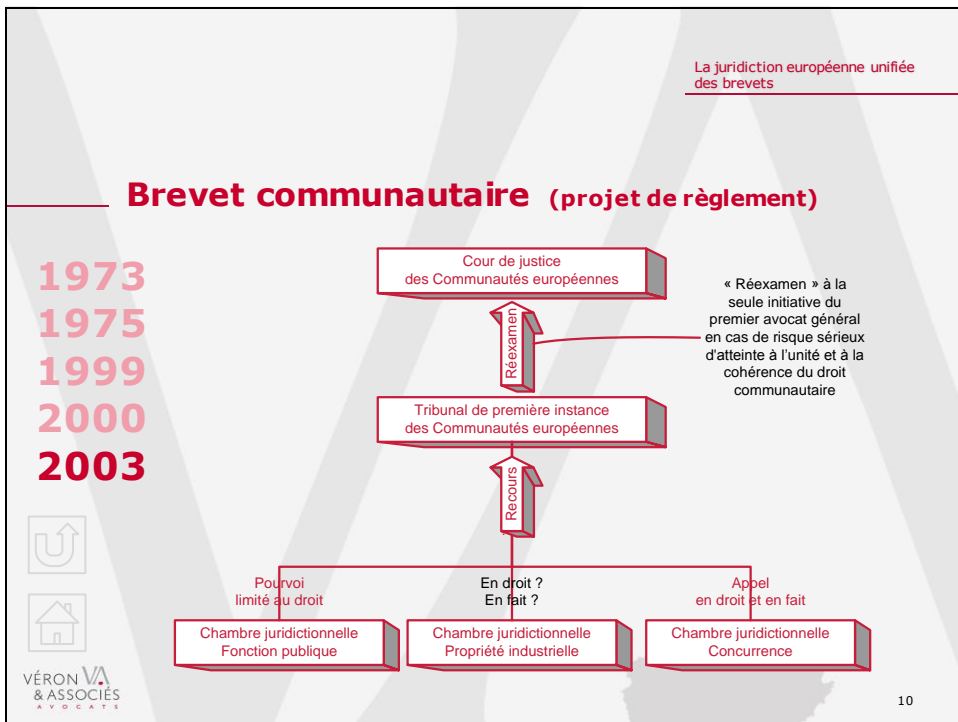
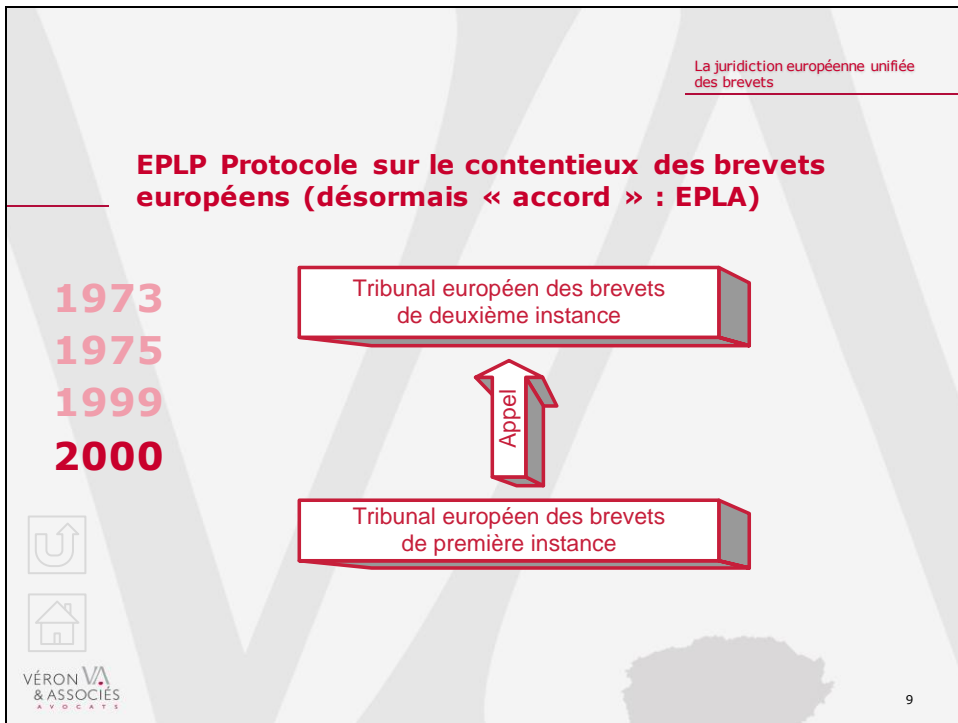


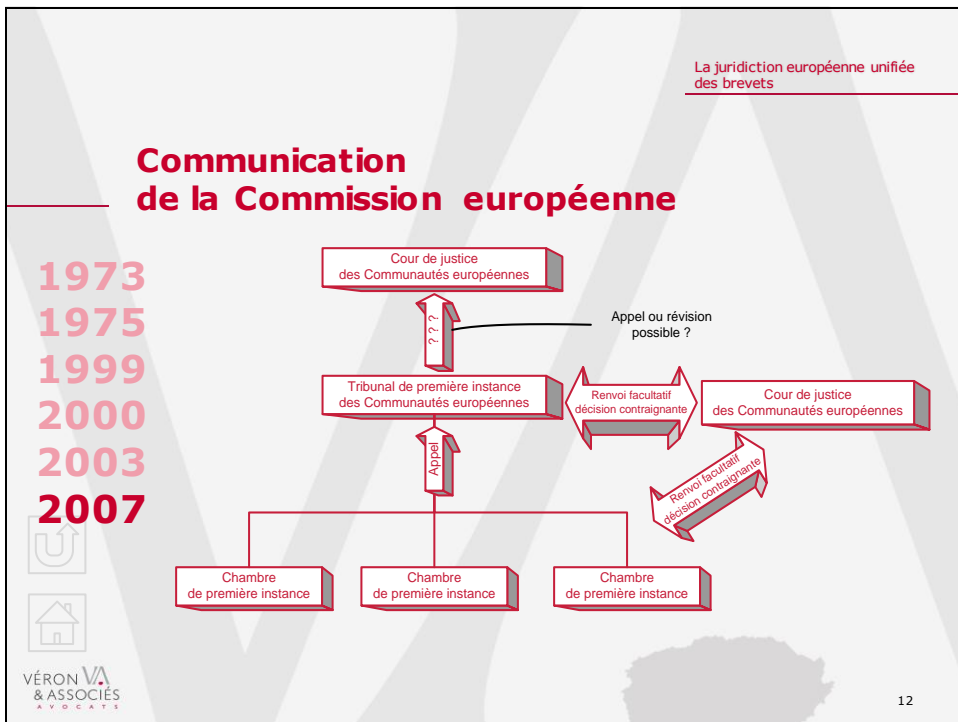
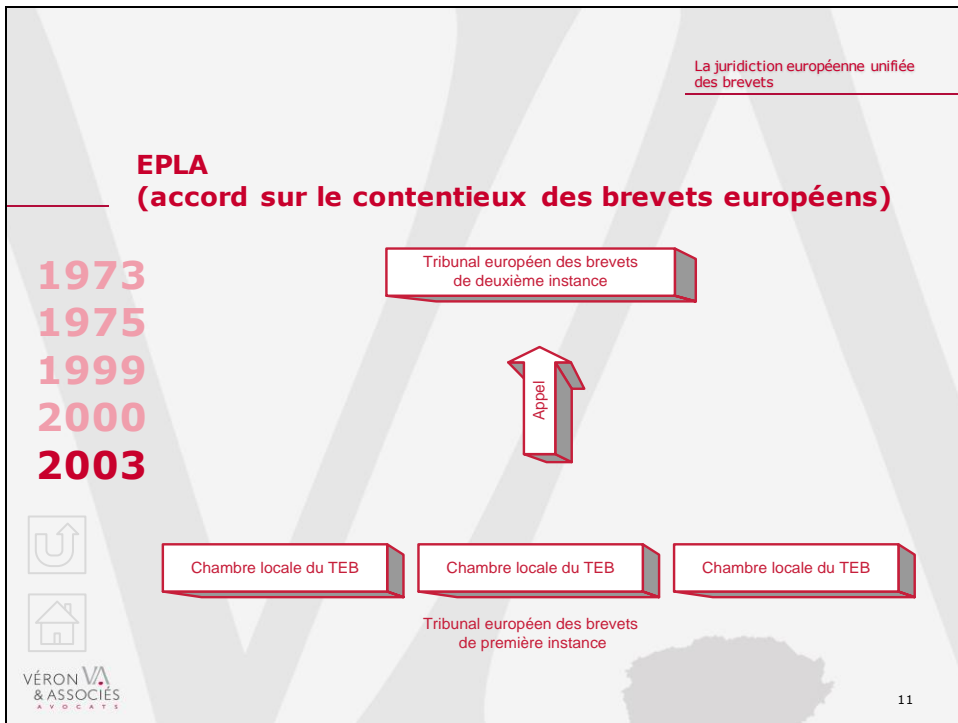



4









La juridiction européenne unifiée des brevets

Projet d'accord sur la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire

1973

1975

1999

2000

2003

2007

2009

13

La juridiction européenne unifiée des brevets

Projet d'accord sur la juridiction européenne unifiée des brevets

1973

1975

1999

2000

2003

2007

2009

2011

14

Brevet de l'Union européenne : développements récents

- 10 novembre 2010
Les Ministres ne réussissent pas à s'entendre sur le brevet européen (ES & IT s'opposent au projet, qui requérait une approbation à l'unanimité)
- 7 décembre 2010
11 États membres proposent de nouer entre eux une « *coopération renforcée* »
L'Espagne et l'Italie plaident en faveur de la poursuite des négociations
- 14 décembre 2010
Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet (2010/0384)



Brevet unitaire : développements récents

- 10 mars 2011 Décision du Conseil 2011/167/UE
Coopération renforcée pour une protection par brevet unitaire
- 13 avril 2011 Proposition de règlement
Coopération renforcée pour une protection unitaire par brevet
- 13 avril 2011 Proposition de règlement sur les modalités applicables en matière de traduction
- 23 juin 2011 Proposition de **règlement** mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire 11328/11



Juridiction européenne unifiée du brevet : développements récents

- 8 mars 2011
Avis négatif de la Cour de justice de l'Union européenne sur une demande soumise conformément à l'article 218 (11) TFUE, le 6 juillet 2009, par le Conseil de l'Union européenne
- 11 novembre 2011 (texte révisé de la Présidence 16741/11)
Projet d'**accord**
Juridiction européenne unifiée du brevet
et projet de statut
- Décembre 2011
Annulation de la réunion convoquée à Varsovie par la présidence polonaise pour parapher l'accord



Brevet unitaire et juridiction européenne unifiée des brevets : derniers développements

29 juin 2012

Conclusions du Conseil européen :

« Les chefs d'État ou de gouvernement des États membres participants sont convenus d'une solution pour résoudre la dernière question en suspens dans le dossier du brevet, à savoir celle du **siège de la division centrale** du tribunal de première instance de la juridiction unifiée des brevets. Ils suggèrent que les **articles 6 à 8** du règlement mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire devant être adopté par le Conseil et le Parlement européen **soient supprimés.** »



Brevet unitaire et juridiction européenne unifiée du brevet : derniers développements

- 19 novembre 2012 • Accord du Conseil européen et du Parlement européen (compromis concernant les articles 6 à 8 du règlement sur le brevet unitaire)
- 10 décembre 2012 • Décision du Conseil Compétitivité
- 11-13 décembre 2012 • Vote du Parlement européen
- 17 décembre 2012 • Règlements 1257/2012 et 1260/2012
- 19 février 2013 • Signature par les États de l'accord sur la juridiction européenne unifiée
- 22 mars 2013 • Action de l'Espagne et de l'Italie en nullité des règlements du 17 décembre 2012 (C-146/13 and C-147/13)
- 16 avril 2013 • Rejet par la CJEU de l'action de l'Espagne et de l'Italie en nullité de la décision du 10 mars 2011 (coopération renforcée)

Brevet unitaire et juridiction européenne unifiée des brevets : calendrier prévisionnel



- 30 novembre 2013 (?) • Fin des ratifications
- Avril 2014 (??) • Délivrance du premier brevet unitaire et mise en place de la juridiction européenne unifiée



La juridiction européenne unifiée du brevet

Les textes disponibles



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_Regul_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_Regul_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_Uniformed_Patent_Court_+ Statute_st16351.en12.pdf
 FR http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Uniformed_Patent_Court_+ Statute_ST16351.FR12.pdf



29 avril 2013
Draft Rules of procedure Unified Patent Court (V15)
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-04-29_Draft_15_Rules_of_Procedure.pdf




VÉRON VA & ASSOCIÉS
AVOCATS

21

La juridiction européenne unifiée du brevet

Les principaux documents sont disponibles sur www.upc.documents.eu.com



The screenshot shows the 'Unitary Patent and Unified Patent Court document repository' website. It features a navigation menu with 'Main documents' and 'All documents Updates'. A central banner displays a video titled 'Signing ceremony of the Agreement on a Unified Patent Court - Brussels - 19 February 2013'. Below the banner, there are two columns of document listings. The left column is titled 'Regulations on European Patent with Unitary Effect' and lists 'REGULATION (EU) No 1257/2012 of the Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection' and two PDF documents: '2012-12-17_Vereinbarung_1257-2012_Verstärk_Zusamm_Schaffen_Einheitlichen_Patentschutzes.pdf' and '2012-12-17_Regul_1257-2012 Enhanced_coop_creation Unitary_patent.pdf'. The right column is titled 'Draft agreement on a Unified Patent Court' and lists '2013-01-11-Draft_agreement_Uniformed_Patent_Court_+ Statute_st16351.en12.pdf' and '2013-01-11-Draft_agreement_Uniformed_Patent_Court_+ Statute_ST16351.FR12.pdf'.




VÉRON VA & ASSOCIÉS
AVOCATS

22

La juridiction européenne unifiée
du brevet

La juridiction européenne unifiée du brevet



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

23

La juridiction européenne unifiée
du brevet

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



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

24

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 communautaires
 - ▶ 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



La juridiction européenne unifiée du brevet



Marque communautaire Dessin et modèle communautaire

ENREGISTREMENT

Cour de justice de l'Union européenne

↑ Appel

Tribunal de première instance de l'Union européenne

↑ Recours

OHMI

CONTREFAÇON

Cour de cassation nationale

↑ Cassation

Cour d'appel nationale
Tribunal des marques communautaires de deuxième instance

↑ Appel

Tribunal de première instance national
Tribunal des marques communautaires de première instance



Renvoi obligatoire
décision contraignante

Renvoi facultatif
décision contraignante

Renvoi facultatif
décision contraignante

Cour de justice de l'Union européenne


Règlement du Conseil (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire
Règlement du Conseil (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

27

La juridiction européenne unifiée du brevet



Protection communautaire des obtentions végétales

ENREGISTREMENT

Cour de justice de l'Union européenne

↑ Pourvoi

Tribunal de première instance de l'Union européenne

↑ Recours

OCVV
1. Service – 2. Chambre de recours

CONTREFAÇON

Cour de cassation nationale

↑ Pourvoi

Cour d'appel nationale

↑ Appel

Tribunal de première instance national



Renvoi obligatoire
décision contraignante

Renvoi facultatif
décision contraignante

Renvoi facultatif
décision contraignante

Cour de justice de l'Union européenne

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

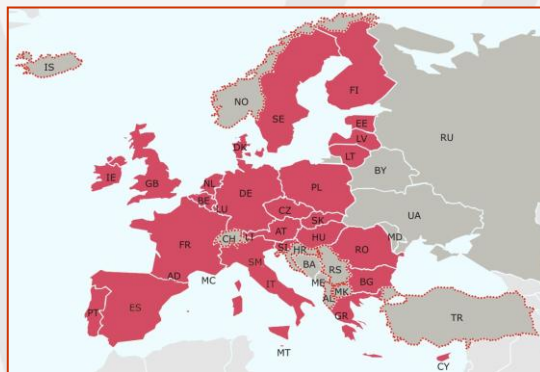
28

Périmètre et structure

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



1 Un territoire à géométrie variable



OEB
et UE

OEB
NON UE



(Deux Europes différentes : UE & OEB)

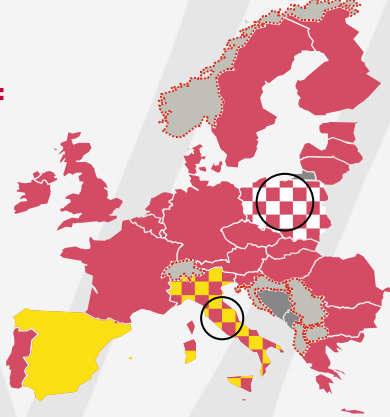
La juridiction européenne unifiée
du brevet

1 Un territoire à géométrie variable

19 février 2013
Dernière minute:

PL ne signe pas l'accord

IT signe l'accord



24 BU
(OEB + UE + BU)

NON BU
(OEB + UE)

OEB
(NON UE)

PL
BU NON JUB

IT
JUB NON BU

(Cinq Europes différentes : UE, OEB, BU, JUB)

31

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

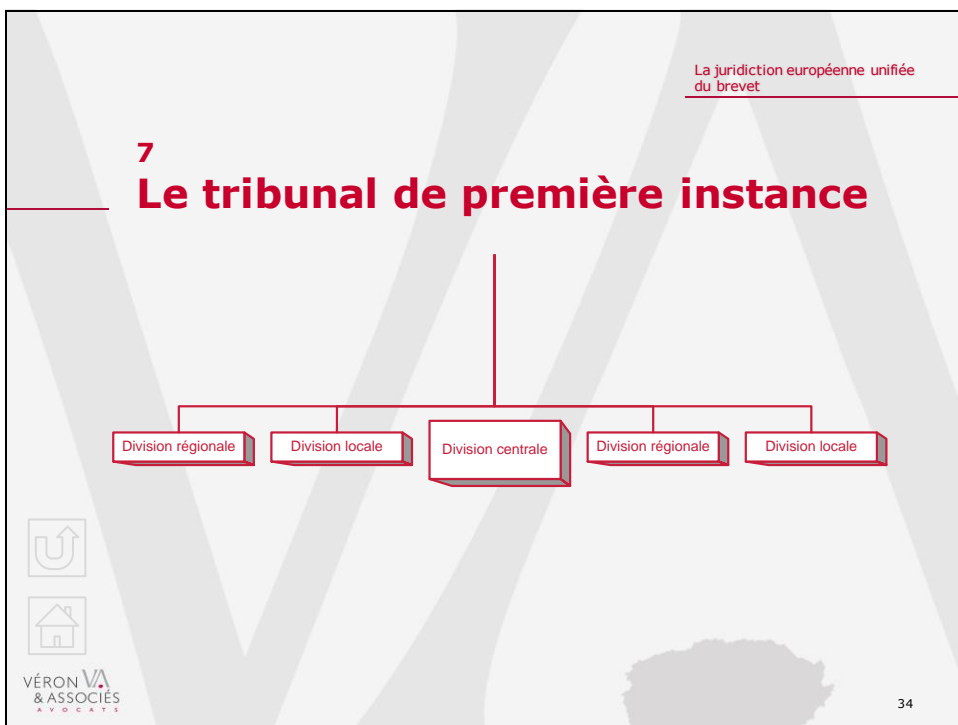
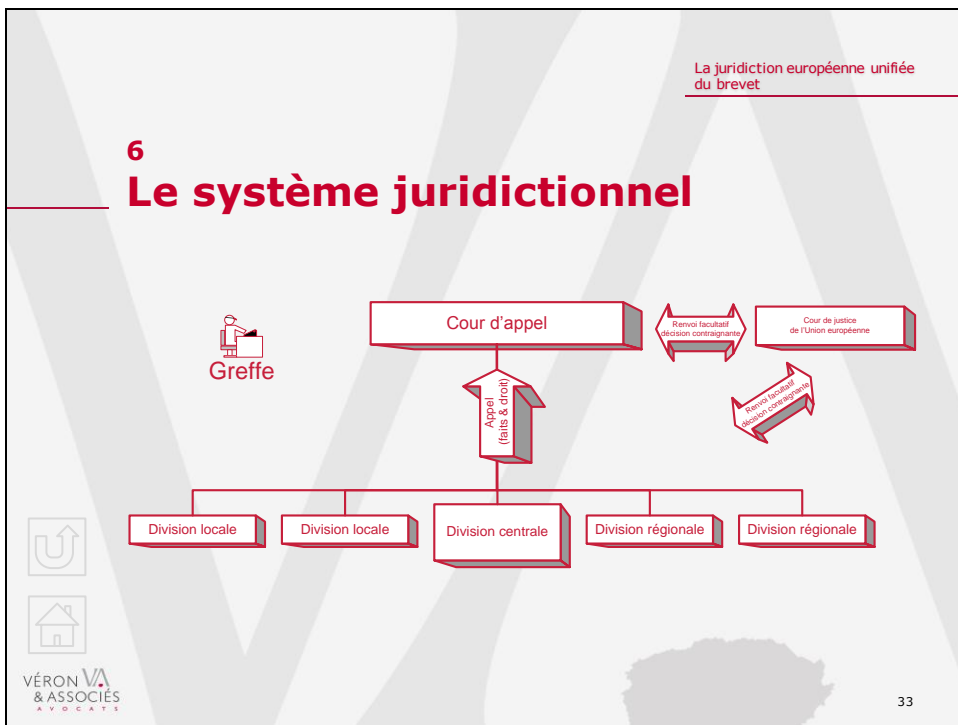
La juridiction européenne unifiée
du brevet

3 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)

32

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS



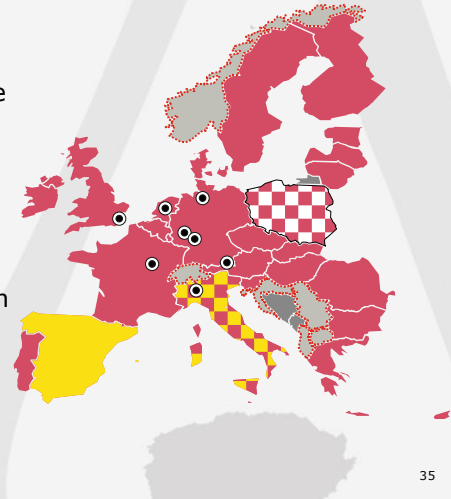
7 Le tribunal de première instance : divisions locales

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 (= DE, FR, UK ?) a le droit de mettre en place des divisions locales supplémentaires (jusqu'à 4 au total par État membre)



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS



35

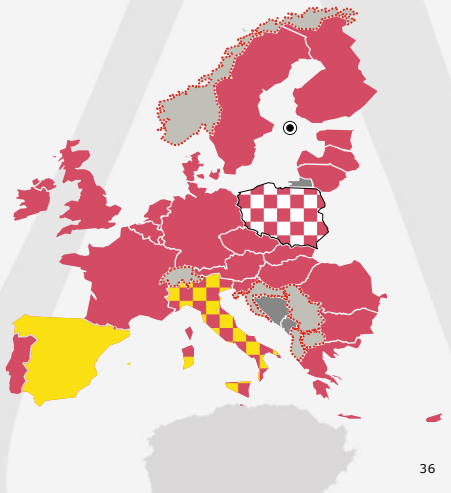
7 Le tribunal de première instance : divisions régionales

(5) Une division régionale sera 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.



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS




36



La juridiction européenne unifiée
du brevet

7 Le tribunal de première instance : division centrale

(2) La division centrale
siègera à Paris, avec des
sections à Londres 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.



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

37

La juridiction européenne unifiée
du brevet

28/29 juin 2012
Conclusions du Conseil européen
Article 7 et Annexe II

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). »




VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

38

La cour d'appel (Luxembourg)

Cour d'appel



Les juges



15 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.



16 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.

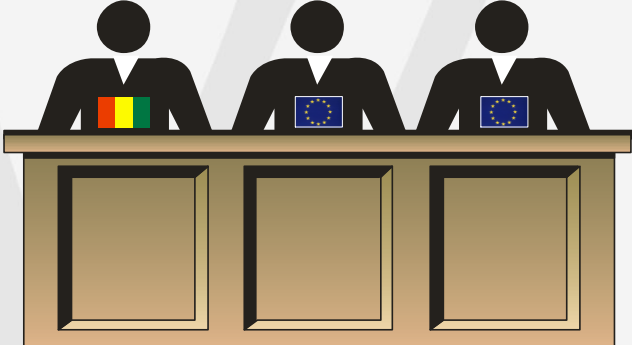
(3) Les dispositions de mise en œuvre relatives à la désignation des juges seront prévues au statut.



- 14 (2) Le Comité consultatif comprendra des juges spécialisés en brevets d'invention et des praticiens du droit et du contentieux des brevets possédant des compétences notoires.

La juridiction européenne unifiée
du brevet

8 (2)
Composition : division locale



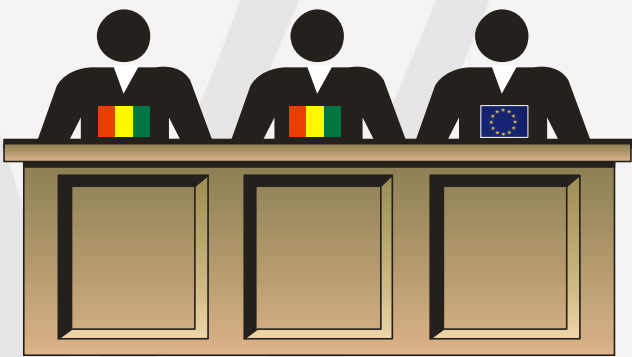
États membres avec < 50 affaires
(disposition anti Eastern District of Texas)

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

43

La juridiction européenne unifiée
du brevet

8 (3) & (4)
Composition : division locale



États membres avec > 50 affaires
ou division régionale

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

44

La juridiction européenne unifiée
du brevet

8 (5)
**Composition :
juge technicien supplémentaire**



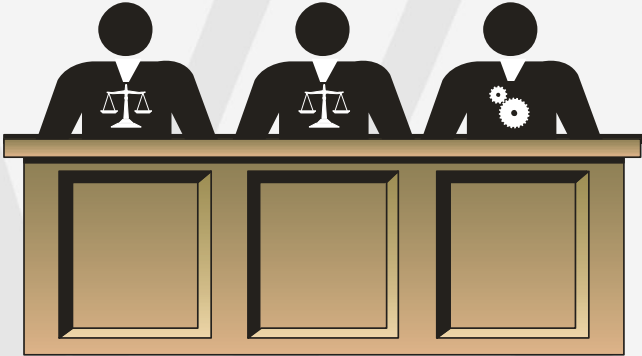
Sur demande des parties ou d'office

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

45

La juridiction européenne unifiée
du brevet

8 (6)
Composition : division centrale



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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

46

La juridiction européenne unifiée
du brevet

9 Composition : cour d'appel



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

47

La juridiction européenne unifiée
du brevet

Droit applicable

- 24 (1) droit matériel
- 24 (2) conflit de lois
- 25-30 définition de la contrefaçon
- 63-70 sanctions et dommages-intérêts

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS



48

La juridiction européenne unifiée
du brevet

Droit applicable

Art. 14f-14i de l'Accord c/ art. 6-8 du Règlement

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Projet d'accord</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Article 14f Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Article 14g Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Article 14h Limitations des effets du brevet européen</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Proposition de règlement</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Article 6 Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Article 7 Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Article 8 Limitation des effets du brevet européen à effet unitaire</div>
---	--

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

49



La juridiction européenne unifiée
du brevet

art. 5 du Règlement 1257/2012

Droit applicable

« 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... »

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

50

Droit applicable art. 5 du Règlement 1257/2012

...

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.*



Droit applicable art. 7 du Règlement 1257/2012

« 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; ... »*



article 24 de l'accord

Droit applicable (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 24 de l'accord

Droit applicable (sources du droit)

« 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. »



La juridiction européenne unifiée
du brevet



Droit applicable (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



VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS

55

La juridiction européenne unifiée
du brevet

25 à 27 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




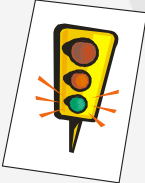
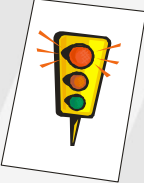
VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS

56

La juridiction européenne unifiée du brevet

32 Compétence

- Contrefaçon
- Déclaration de non-contrefaçon
- Nullité
- Autres



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

57

La juridiction européenne unifiée du brevet

33 Les règles du forum shopping en Europe...



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

La juridiction européenne unifiée du brevet

33 (1) Contrefaçon : (a) lieu de la contrefaçon



59

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

La juridiction européenne unifiée du brevet

33 (2) § 2 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.

60

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

La juridiction européenne unifiée
du brevet

**33 (1)
Contrefaçon : (b) domicile du défendeur**




61





 VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

La juridiction européenne unifiée
du brevet

**33 (1) §3
Contrefaçon
défendeurs hors EU : Division Centrale**



62



 VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

La juridiction européenne unifiée du brevet

33 (7) Contrefaçon : choix des parties




63

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

La juridiction européenne unifiée du brevet

Bifurcation ou pas?



64

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

La juridiction européenne unifiée
du brevet

33 (3) Concours d'actions : contrefaçon puis nullité



01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016

01/06/2014 30/06/2015

Action en contrefaçon Demande reconventionnelle
En 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 technicien) ;
- ▶ 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.

VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS

65

La juridiction européenne unifiée
du brevet

33 (5) Concours d'actions : nullité puis contrefaçon



01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016

30/06/2014 01/09/2015

Action en nullité
Division centrale Action en contrefaçon
Division locale

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

VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS

66

La juridiction européenne unifiée
du brevet

33 (4) Nullité et non-contrefaçon

Action en nullité
Action en déclaration de non-contrefaçon

Division régionale
Division locale
Division centrale
Division régionale
Division locale

VÉRON VA & ASSOCIÉS
 AVOCATS

67

La juridiction européenne unifiée
du brevet

33 (6) Concours d'actions : non-contrefaçon puis contrefaçon

30/06/2014
Action en déclaration de non-contrefaçon
Division centrale
01/09/2015
Action en contrefaçon
Division locale

01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016

La division centrale doit sursoir 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS
 AVOCATS

68

La juridiction européenne unifiée du brevet

49 Langue de la procédure : 1^{ère} instance

```

    graph TD
      Root[ ] --- Div1[Division régionale]
      Root --- Div2[Division locale]
      Root --- Div3[Division centrale]
      Root --- Div4[Division régionale]
      Root --- Div5[Division locale]
      Div1 --- LangProc1[Langue de la procédure  
(nationale ou une des langues officielles de l'OEI)]
      Div2 --- LangProc1
      Div3 --- LangPatent[Langue du brevet  
(nationale ou une des langues officielles de l'OEI)]
      Div4 --- LangProc1
      Div5 --- LangProc1
  
```

Langue de la procédure (nationale ou une des langues officielles de l'OEI)

Langue du brevet (nationale ou une des langues officielles de l'OEI)

69

La juridiction européenne unifiée du brevet

50 Langue de la procédure : appel

- Langue de la 1^{ère} instance
- Langue du brevet (sur accord des parties)
- Langue choisie par la juridiction et approuvée par les parties

Cour d'appel


Appel (faits & droit)

70



La juridiction européenne unifiée
du brevet

34 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



VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

71

La juridiction européenne unifiée
du brevet

47 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

72

Pouvoirs de la juridiction

- Mesures probatoires et conservatoires
- Sanctions



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





La juridiction européenne unifiée
du brevet

62 Accord Interdiction provisoire



1. La Juridiction peut, par voie d'ordonnance, prononcer des injonctions à l'encontre du contrevenant supposé (...) visant à prévenir toute contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire (...), ou à subordonner sa poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit.

2. La Juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et, notamment, tenir compte des effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question.





VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

75

La juridiction européenne unifiée
du brevet

211 ROP Provisional measures





"1. The Court may in particular order the following provisional measures:

(a) injunctions against a defendant;

(b) the seizure or delivery up of the goods suspected of infringing a patent right so as to prevent their entry into or movement within the channels of commerce;

(c) ...a precautionary seizure of the movable and immovable property of the defendant, including the blocking of his bank accounts and other assets."





VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

76

La juridiction européenne unifiée
du brevet



211 ROP Provisional measures



"2. In taking its decision the Court shall be satisfied with a sufficient degree of certainty that the applicant is entitled to commence proceedings pursuant to Article 47, that the patent in question is valid and that his right is being infringed, or that such infringement is imminent.

3. In taking its decision on the Application for provisional measures, the Court shall have the discretion to weigh up the interests of the parties.

4. The Court may order the applicant to provide adequate security for appropriate compensation..."





VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

77



La juridiction européenne unifiée
du brevet

63 Accord Interdiction permanente



*« 1. Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction **peut** prononcer à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire que la poursuite de la contrefaçon. La Juridiction peut également prononcer une telle injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour contrefaire un brevet.*

2. Le cas échéant, le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 est passible d'une astreinte à payer à la Juridiction. »



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

78

La juridiction européenne unifiée
du brevet

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

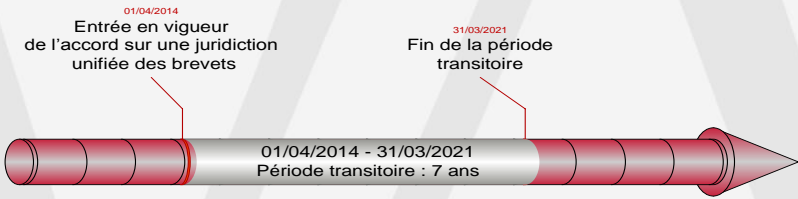



VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS


79

La juridiction européenne unifiée
du brevet

83 Période transitoire: 7 ans



- Les juridictions nationales demeurent compétentes en matière 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*)




VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS

80

83 Période transitoire : principe

« (3) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant la juridiction européenne unifiée du brevet, 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** (opt out) la compétence exclusive de la juridiction. À cette fin, ils doivent notifier, au greffe, leur choix d'exclusion, au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire. L'exclusion prendra effet au moment de son inscription au greffe.



(4) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant une juridiction nationale, les titulaires de brevets européens qui ont choisi d'exclure la compétence de la juridiction européenne unifiée du brevet, conformément au § 3, seront en droit de **revenir sur l'exclusion** (opt in) à tout moment. Dans ce cas, ils doivent en informer le greffe. Le retour sur leur décision initiale prendra effet dès son inscription au greffe. »

83 Période transitoire: sunrise



« (3) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant la juridiction européenne unifiée du brevet, 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 (opt out) la compétence exclusive de la juridiction. À cette fin, ils doivent notifier, au greffe, leur choix d'exclusion, au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire. **L'exclusion prendra effet au moment de son inscription au greffe.**



(4) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant une juridiction nationale, les titulaires de brevets européens qui ont choisi d'exclure la compétence de la juridiction européenne unifiée du brevet, conformément au § 3, seront en droit de revenir sur l'exclusion (opt in) à tout moment. Dans ce cas, ils doivent en informer le greffe. Le retour sur leur décision initiale prendra effet dès son inscription au greffe. »

36

Frais de procédure

« (1) Le budget de la juridiction sera financé par ses revenus financiers propres et, au moins pendant la période transitoire mentionnée à l'article 83, si nécessaire, par des contributions provenant des États membres contractants. Le budget devra être équilibré.



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

(2) Les revenus financiers de la juridiction comprendront les **frais de procédure** et autres revenus. »

83

36

Frais de procédure

« (3) Les frais de procédure seront fixés par le Comité administratif. Ils comprennent un montant fixe, combiné à un montant fondé sur la valeur du litige, au-delà d'un plafond prédéfini.

Le montant des frais de procédure est fixé à un niveau garantissant un juste équilibre entre le principe d'accès équitable à la justice, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entités, et une contribution adéquate des parties aux frais exposés par la juridiction, tenant compte des avantages économiques pour les parties concernées et de l'objectif visant à ce que la juridiction s'autofinance et ait des comptes en équilibre. »



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

84

La juridiction européenne unifiée
du brevet

36

Frais de procédure

Scénario C : « Frais de procédure élevés »



Frais pour une action en contrefaçon : 12 000 €
 Frais pour une demande reconventionnelle en nullité : 7 000 €
 Frais pour une action en nullité : 12 000 €
 Frais pour un appel contre une décision définitive : 20 000 €
 Frais pour un appel contre une ordonnance provisoire : 10 000 €

Scénario B : « Frais de procédure moyens »

Frais pour une action en contrefaçon : 6 000 €
 Frais pour une demande reconventionnelle en nullité : 4 000 €
 Frais pour une action en nullité : 6 000 €
 Frais pour un appel contre une décision définitive : 9 000 €
 Frais pour un appel contre une ordonnance provisoire : 4 500 €

Scénario A : « Frais de procédure modiques »

Frais pour une action en contrefaçon : 3 000 €
 Frais pour une demande reconventionnelle en nullité : 2 000 €
 Frais pour une action en nullité : 3 000 €
 Frais pour un appel contre une décision définitive : 6 000 €
 Frais pour un appel contre une ordonnance provisoire : 3 000 €



VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS

85

La juridiction européenne unifiée
du brevet

Règles de procédure (382 articles)

- 29 avril 2013 Draft **Rules of procedure** Unified Patent Court (V15)
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-04-29_Draft_15_Rules_of_Procedure.pdf
- *“proceedings shall be conducted in a way which will normally allow the final oral hearing on the issues of infringement and validity at first instance to take place within **one year**”* (preamble)

VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS



86

La juridiction européenne unifiée
du brevet

Article 8 des règles de procédure

Étapes de la procédure

- (a) la procédure écrite
- (b) la procédure intermédiaire, qui peut inclure une audience intermédiaire avec les parties
- (c) la procédure orale
- (d) la procédure relative aux dommages-intérêts
- (e) la procédure relative aux coûts

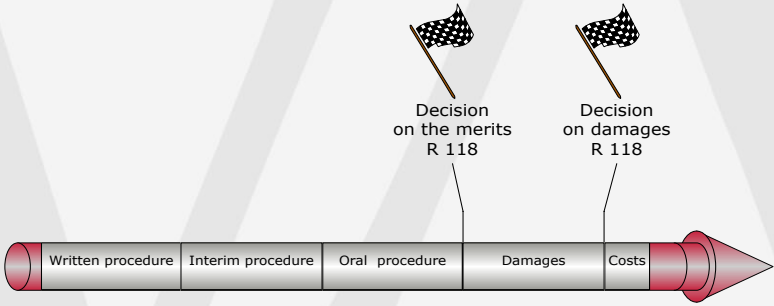
VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

87

La juridiction européenne unifiée
du brevet

Rule 8 ROP



Phases de la procédure



Decision on the merits
R 118

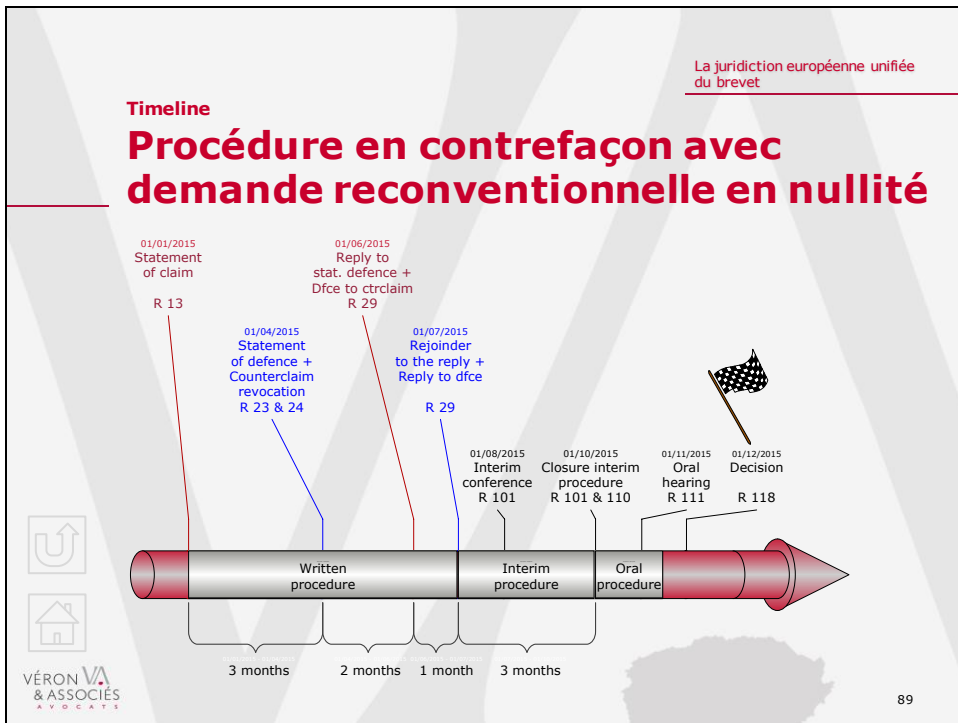
Decision on damages
R 118

Written procedure Interim procedure Oral procedure Damages Costs

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

88



La juridiction européenne unifiée
du brevet

Audience intermédiaire avec le juge-rapporteur ?




VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

91

La juridiction européenne unifiée
du brevet

L'audition de témoins sera exceptionnelle



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

92

Audience de plaidoiries

« Article 113 – Durée de l’audience

1. *Sans préjudice du principe de proportionnalité, le président devra s’efforcer de conduire l’audience en **un jour**. Le président peut fixer une durée limitée pour les plaidoiries des parties, avant l’audience.*
2. *L’audition d’un témoin au cours de l’audience doit se limiter à des sujets identifiés par le juge-rapporteur ou par le président comme devant être tranchés par des preuves orales.*
3. *Le président peut, après consultation des juges, limiter la plaidoirie d’une partie si les juges sont suffisamment informés. »*



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

93

Pierre Véron



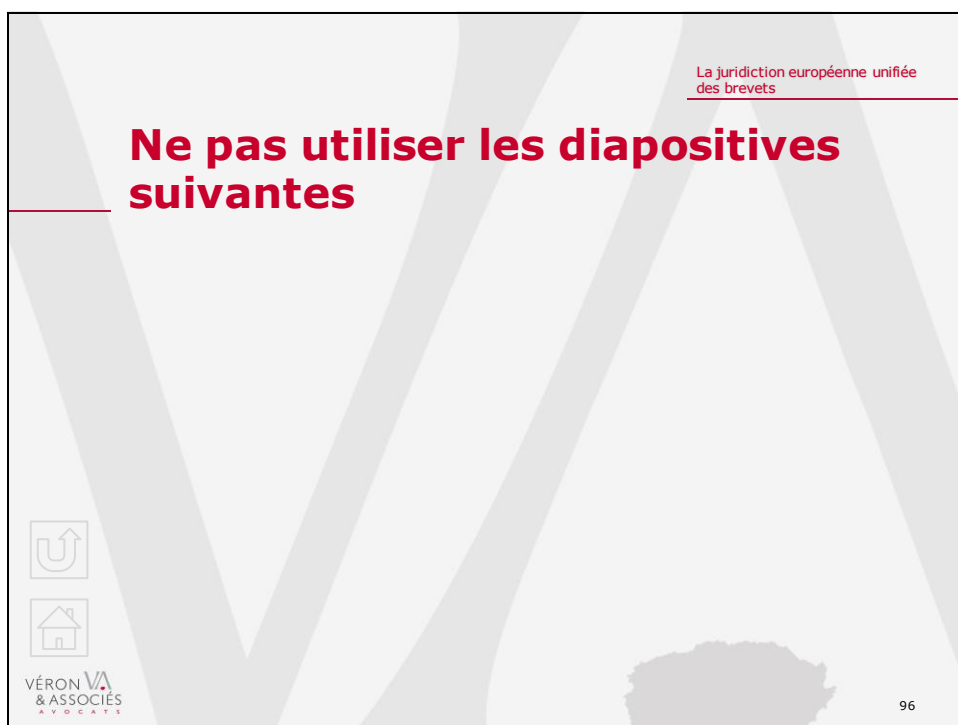
1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

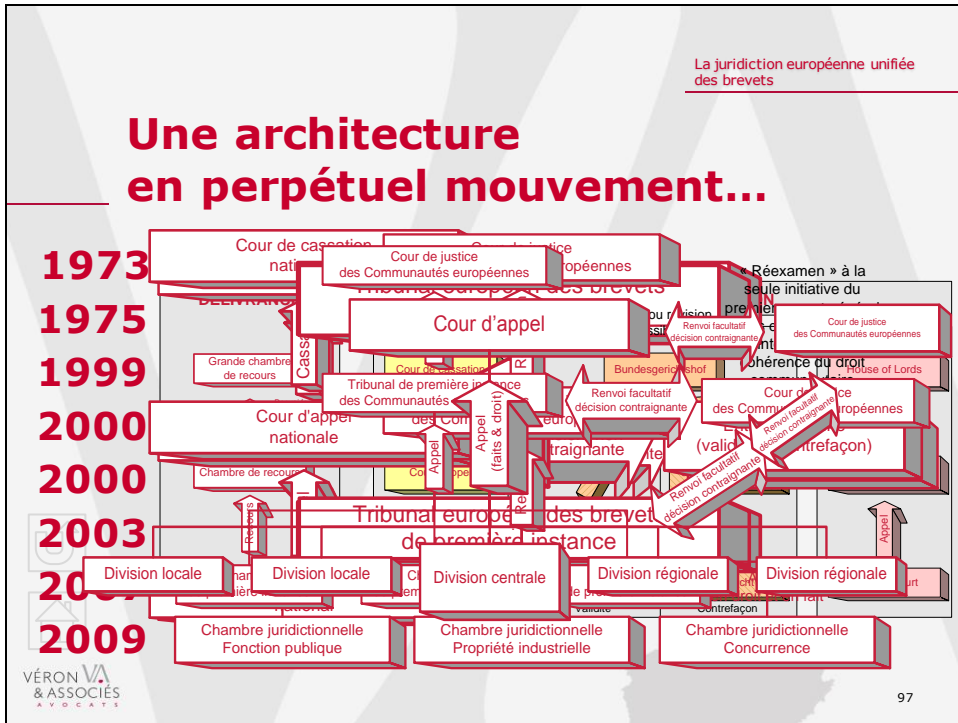
53, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

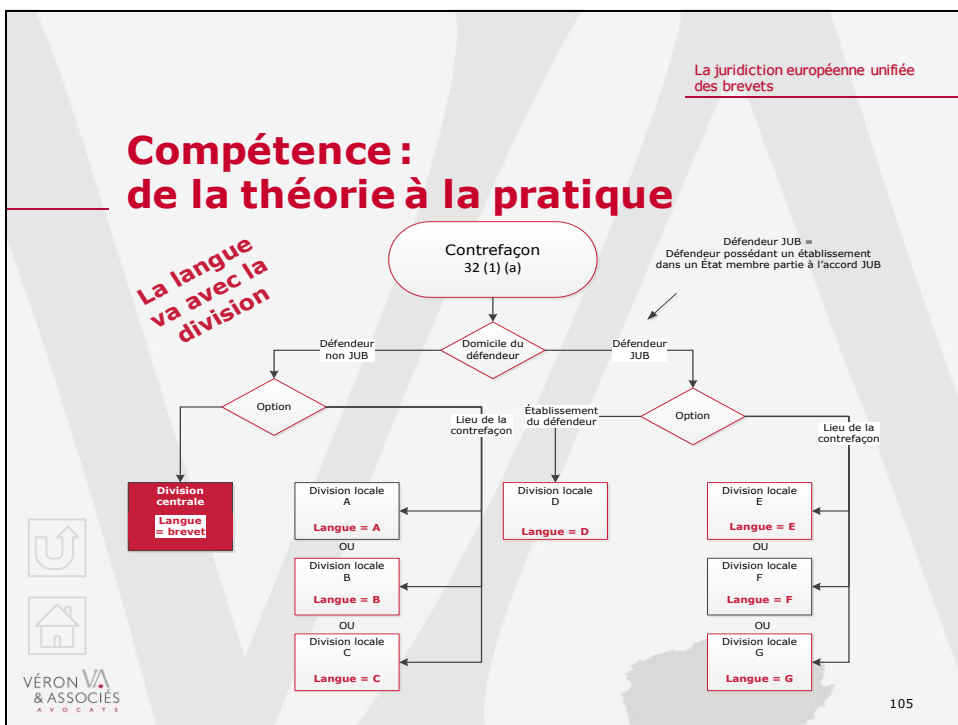
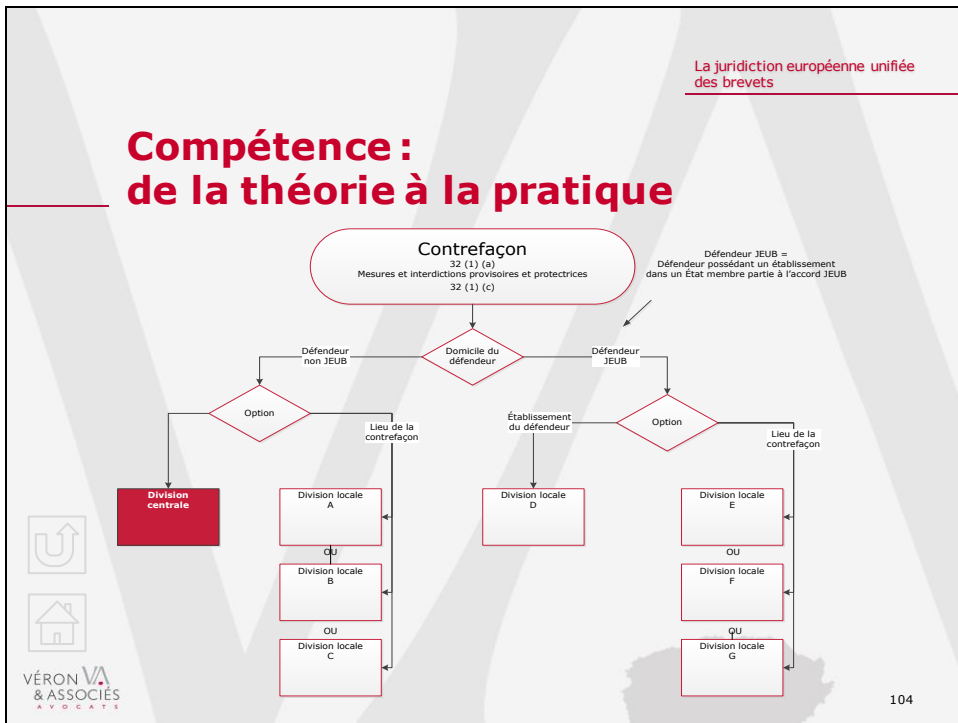
pierre.veron@veron.com
www.veron.com

Merci

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S







La juridiction européenne unifiée des brevets

Compétence : de la théorie à la pratique

**Nullité
32 (1) (d)**

↓

Division centrale

Langue = brevet




VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

106

La juridiction européenne unifiée des brevets

Compétence : de la théorie à la pratique

Contrefaçon
32 (1) (a)
Demande reconventionnelle en nullité
32 (1) (e)

Division locale

↓

Avec l'accord des parties, renvoie l'affaire devant la division centrale

Renvoie toute l'affaire

Division centrale

↑
toute l'affaire
Demande reconventionnelle en nullité

↓
Renvoie la demande reconventionnelle devant la division centrale et suspend ou poursuit l'action en contrefaçon



**Bifurcation
Avec ou sans sursis à statuer**

Division locale

↓

Juge l'action en contrefaçon et la demande reconventionnelle en nullité avec un juge technicien qualifié

Conserve toute l'affaire

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

107

