

La juridiction unifiée du brevet

La période transitoire

AAPI • 22 septembre 2022 • online

Pierre Véron

Président d'honneur de l'EPLAW (European Patent Lawyers Association)

Membre du groupe d'expert de la Juridiction unifiée du brevet

Membre du comité de rédaction du règlement de procédure

Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (382 règles)
version finale approuvée par le comité administratif le 8 juillet 2022

https://www.veron.com/wp-content/uploads/2022-08-31_consolidated_rop_fr_updated_cover_page_for_website_publication.pdf

Collector's edition: Livret trilingue DE/EN/FR comprenant les règlements sur le brevet unitaire, l'accord relative à une juridiction unifiée du brevet et le projet de règlement de procédure N° 18 (19 octobre 2015)

https://www.veron.com/wp-content/uploads/2015-10-19_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_DE-EN-FR_Draft_18.pdf

Programme du cycle

30 juin 2022	Structure de la JUB, compétence, droit applicable
22 septembre 2022	Période transitoire, opt-out, compétence concurrente des juridictions nationales
9 novembre 2022	Pouvoirs de la juridiction, règles de preuve
1 ^{er} décembre 2022	Conduite de la procédure devant la Juridiction unifiée du brevet



Programme du jour

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Dernières nouvelles

HOT OFF THE PRESS

4

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

La période transitoire

5

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Période transitoire : les règles spéciales de compétence juridictionnelle

6

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Période transitoire: le droit applicable

- L'Accord « relatif à une juridiction unifiée du brevet », malgré son titre, ne se limite pas à créer une juridiction nouvelle
- Il crée un droit matériel des brevets commun à tous les États membres contractants (art. 24 à 30 de l'Accord)
- En particulier, les droits conférés par le brevet sont définis par l'Accord JUB (art. 25 Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention, art. 26 Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention, art. 27 Limitations des effets d'un brevet, etc.)
- La JUB, évidemment, applique le droit matériel de l'Accord, sauf lorsque l'Accord lui commande d'appliquer un droit national sur une question particulière
- Mais quid, si, durant la période transitoire, un litige est porté devant une **juridiction nationale: doit-elle appliquer le droit matériel de l'Accord ou bien le droit national pertinent?**

30

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Litispendance et connexité

Puisque la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions nationales peuvent se voir saisies concurremment de procédures concernant le même brevet, il peut en découler des questions de

- litispendance (même cause, même objet, mêmes parties) ou de
- connexité (rapport étroit)

31

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Litispendance et connexité: cas pratiques



34



Dernières nouvelles

HOT OFF THE PRESS



Dernières nouvelles

Budget pour la période d'application provisoire de l'Accord JUB

"Recruitment for UPC personnel is foreseen to start in month five of the PAP, with a total of 9 full-time equivalents (FTEs) to be recruited until the end of the PAP.

***For the PAP, recruitment of only a limited number of 7 judges is foreseen.** These 7 judges (President of the Court of Appeal, 2 legally qualified judges of the Court of Appeal, President of the Court of First Instance, 3 legally qualified judges of the Court of First Instance, corresponding to 6 FTEs) will form the UPC's Presidium, in accordance with Article 15(1) of the UPC Statute. In addition, the registrar and the deputy-registrar, as well as the director of the training centre, will be appointed during the PAP. These 9 FTEs (corresponding to 10 heads) will already take up their duties and receive salary payments during the PAP.*

***The remaining judges will be appointed during the PAP but will only start receiving salary payments with the entry into force of the UPC Agreement.** However, all judges will receive preparatory training during the PAP, the costs of which are borne by the UPC.*

In total, it is planned to appoint 92 judges with a reserve list of 45 judges."

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/bc_04_23022022.pdf





Nomination des juges

- Juin 2022 Établissement par le comité consultatif d'une liste de candidats aptes
- Juillet 2022 Nomination des juges par le comité administratif
- Octobre 2022 ?Publication des nominations?

	Juristes	Techniciens	Total
Plein temps	5		5
50%	10		10
20%	20		20
Cas par cas		50	50
Total	35	50	85



Dernières nouvelles

Budget pour la période d'application provisoire de l'Accord JUB

"All legally qualified judges (LQJ) and technically qualified judges (TQJ) appointed to the UPC are to be trained during the three months following their appointment, before entry into force of the UPC Agreement.

*This will involve training in the training centre in Budapest as well as some **team building events**.*"



https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/bc_04_23022022.pdf

<https://www.abajournal.com/news/article/judges-retreat-apparently-became-superspreader-event-karaoke-said-to-be-one-of-the-activities>

Dernières nouvelles

Budget pour la période d'application provisoire de l'Accord JUB

"Judges' gowns"

Subject to approval by the Presidium, 50 gowns (of different sizes) would be ordered which would be at the disposal of part-time LQJ, TQJ and clerks appearing in public at interim conferences and oral hearings. The gowns would be kept in the various locations of the UPC (seat of CoA and local, regional and central divisions of CFI). Full-time judges are expected to buy their own gowns, following the design laid down by the Presidium"



https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/bc_04_23022022.pdf



Dernières nouvelles

Divisions locales et régionales

I. Création de divisions locales et régionales du tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet

1. Des divisions locales du tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet sont créées aux localisations suivantes, avec le nombre de juges indiqué pour chaque division concernée :

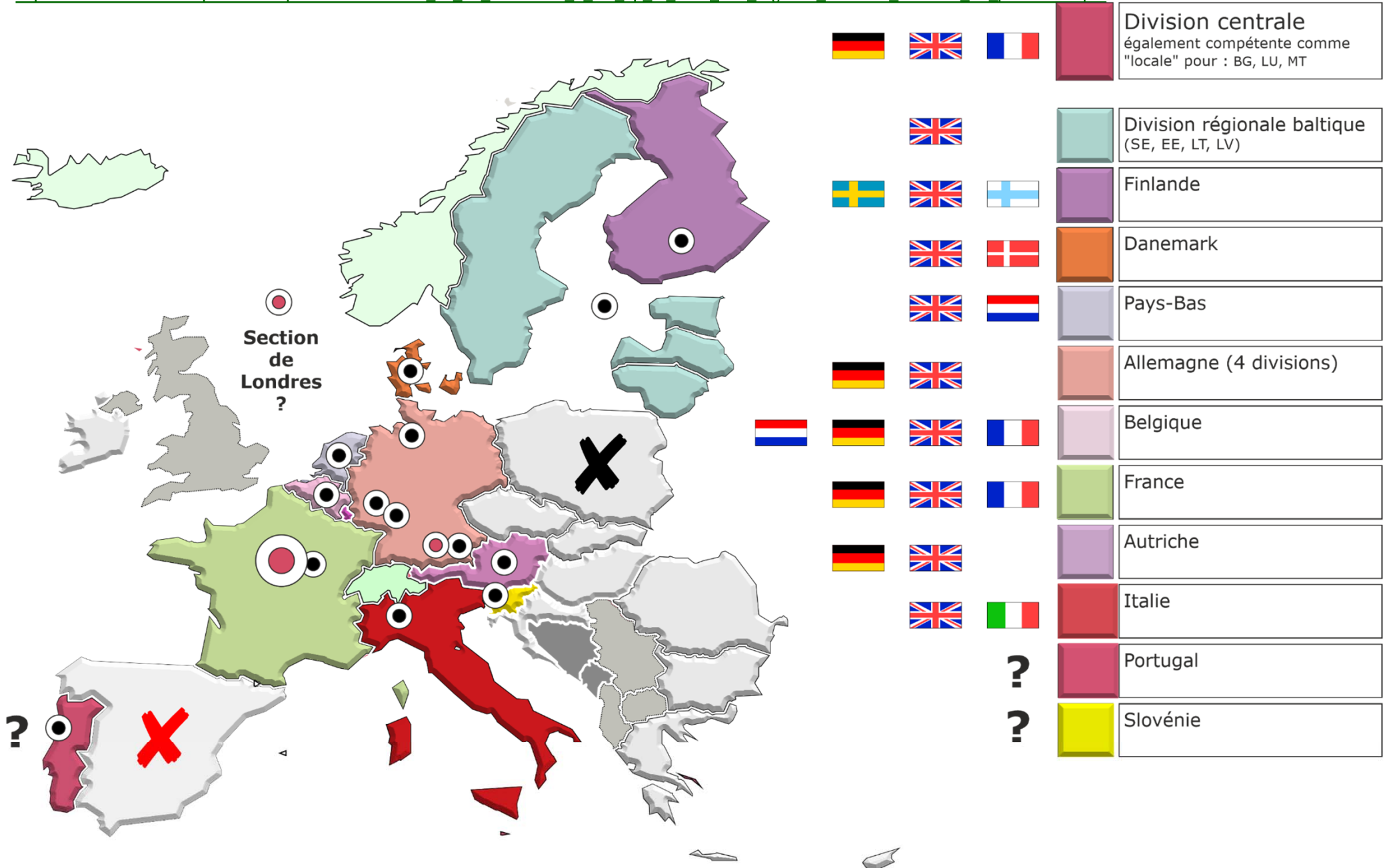
- a. à Vienne, Autriche – 1 juge qualifié(e) sur le plan juridique
- b. à Bruxelles, Belgique – 1 juge qualifié(e) sur le plan juridique
- c. à Copenhague, Danemark – 1 juge qualifié(e) sur le plan juridique
- d. à Helsinki, Finlande – 1 juge qualifié(e) sur le plan juridique
- e. à Paris, France – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique
- f. à Düsseldorf, Allemagne – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique
- g. à Hambourg, Allemagne – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique
- h. à Mannheim, Allemagne – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique
- i. à Munich, Allemagne – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique
- j. à Milan, Italie – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique
- k. à Lisbonne, Portugal – 1 juge qualifié(e) sur le plan juridique
- l. à Ljubljana, Slovénie – 1 juge qualifié(e) sur le plan juridique
- m. à La Haye, Pays-Bas – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique

2. La division régionale suivante du tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet est créée, avec le nombre de juges indiqué pour la division concernée :

- a. Division régionale nordique et baltique, implantée principalement à Stockholm – 2 juges qualifié(e)s sur le plan juridique



https://www.veron.com/wp-content/uploads/2022-07-08_ac_13_08072022_e_set_up_of_local_and_regional_divisions_decision_for_publication.pdf



Total : Div. centrale + 13 div. locales + 1 div. régionale

17 États membres

Dernières nouvelles

Adoption du règlement de procédure et du tableau de frais de la JUB

- Règlement de procedure de la JUB final 2022-08-07
- Rules of procedure UPC final 2022-07-08
- Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts DR Final 2022-07-08
- Rules of Procedure UPC Track Changes EN 2022-07-08 vs 2017
- Tableau des frais de procédure JUB (2022-07-08)
- Table of court fees UPC (2022-07-08)
- Gerichtsgebührentabelle Einheitliches Patentgericht (2022-07-08)



Formation au système de gestion des procédures (Case Management System)

The firm responsible for developing the UPC's case management system (NetService) has now issued an online training module "UPC-CMS Sunrise Course" that covers the access and the use of the CMS with respect to opt outs. The course is available at a cost of €60

<https://netserviceacademy.eu>

- ▶ Introduction to the UPC
- ▶ Introduction to the CMS
- ▶ Accessing the System and Managing the User Accounts
- ▶ User Interface and Interaction
- ▶ CMS Logics
- ▶ Sunrise Procedures
- ▶ Application to be Registered as a Representative Before the UPC
- ▶ Opt-out
- ▶ Withdrawal of Opt-out
- ▶ Correction of Opt-out
- ▶ Correction of Withdrawal of Opt-out
- ▶ Removal of Unauthorised Opt-out or Unauthorised withdrawal of an Opt out
- ▶ Opt-out Register
- ▶ APIs



Date estimée de démarrage

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire



19/01/2022
13^e Ratification PAP
(AT)

15/12/2022
Dépôt ratification DE
Accord JUB

01/04/2023
Entrée en vigueur
Accord JUB

19/01/22 - 31/03/23
APPLICATION PROVISOIRE

Travail administratif préparatoire

1/23 - 3/23
Sunrise period
(opt-out)

Début période
transitoire: 7 ans

Dates
hypothétiques

10/21

1/22

4/22

7/22

10/22

1/23

4/23



01/04/2023 - 31/03/2030
Période transitoire : 7 ans

01/04/2030 - 31/03/2037
Prorogation éventuelle période transitoire : 7 ans

1/22

1/23

1/24

1/25

1/26

1/27

1/28

1/29

1/30

1/31

1/32

1/33

1/34

1/35

1/36

1/37

1/38

1/39

1/40

Ouverture

1^{er} avril 2023



La période transitoire



Rappel des textes pertinents pour la période transitoire

- Articles pertinents de l'Accord JUB
 - ▶ Art. 32 Compétence de la juridiction
 - ▶ Art. 34 Champ d'application territorial des décisions
 - ▶ Art. 76 Fondement des décisions
 - ▶ Art. 83 Période transitoire
 - ▶ Art. 89 Entrée en vigueur
- Règles pertinentes du Règlement de procédure
 - ▶ Règle 5 – Dépôt d'une déclaration de dérogation et retrait d'une déclaration de dérogation
 - ▶ Règle 5A – Demande de suppression d'une déclaration de dérogation non autorisée ou d'un retrait non autorisé d'une déclaration de dérogation



Art. 32 Accord

Compétence de la Juridiction

« 1. La Juridiction a une compétence exclusive pour:

- a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de CCP et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;
- b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de CCP;
- c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions;
- d) les actions en nullité de brevets et de CCP;
- e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de CCP;
- f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée;
- g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;
- h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012; et
- i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.

2. Les juridictions nationales des États membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux CCP qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction. »



Art. 34 Accord

Champ d'application territorial des décisions

« Les décisions de la Juridiction couvrent, dans le cas d'un brevet européen, le territoire des États membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets »



Art. 76 Accord

Fondement des décisions et droit d'être entendu

« 1. *La Juridiction statue conformément aux demandes présentées par les parties et n'accorde pas plus que ce qui est demandé.* »



Art. 83 (1 et 5)

Période transitoire: compétence concurrente

« 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. (...) »

5) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité administratif mène une large consultation (...). Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de prolonger la période transitoire jusqu'à sept ans »



NB: cet article ne vise que les actions en contrefaçon et en nullité

Art. 83 (3 et 4)

Période transitoire : *opt-out* et retrait

« 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.**

(4) À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de **retirer cette dérogation** à tout moment. Dans ce cas, il en informe le greffe. Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre " »



Art. 89 Accord

Entrée en vigueur

« 1. *Le présent accord entre en vigueur le 1^{er} janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion conformément à l'article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l'année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.* »



Règle 5

Dépôt d'une déclaration de dérogation (*opt-out*) et retrait d'une déclaration de dérogation

1. Le titulaire d'un brevet européen (y compris d'un brevet européen expiré) ou le demandeur d'une demande de brevet européen publiée (ci-après désignée « demande de brevet » dans la présente règle 5), qui souhaite, pour ce brevet ou cette demande de brevet, déroger à la compétence exclusive de la Juridiction, conformément à l'article 83, § 3 de l'Accord, dépose une déclaration (ci-après désignée « déclaration de dérogation » dans la présente règle 5) auprès du greffe.

a) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont titulaires du brevet ou de la demande de brevet, tous les titulaires ou demandeurs déposent la déclaration de dérogation. Lorsque la personne déposant une déclaration de dérogation n'est pas enregistrée comme le titulaire ou demandeur dans les registres visés respectivement à la règle 8, § 5, points a) et b), la personne dépose une déclaration selon le paragraphe 3, point e).

b) La déclaration de dérogation est faite pour tous les États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande.

2. Une déclaration de dérogation ou une déclaration de retrait d'une déclaration de dérogation en vertu du paragraphe 7 (ci-après désignée « déclaration de retrait » dans la présente règle 5) s'étend à tout certificat complémentaire de protection basé sur le brevet européen.

a) Lorsque le certificat complémentaire de protection a été délivré à la date de dépôt de la déclaration de dérogation ou de la déclaration de retrait, le titulaire du certificat complémentaire de protection, s'il diffère du titulaire du brevet, dépose la déclaration de dérogation ou la déclaration de retrait conjointement avec le titulaire du brevet.

b) Lorsque le certificat complémentaire de protection est délivré après le dépôt de la déclaration de dérogation, la dérogation prend effet automatiquement à la délivrance dudit certificat complémentaire de protection.

c) Les paragraphes 6 et 8 s'appliquent *mutatis mutandis*.

Aux fins des paragraphes 6 et 8, la référence à des actions i) relatives à un brevet européen s'applique à tous les certificats complémentaires de protection basés sur ce brevet européen, et

ii) relatives à un certificat complémentaire de protection s'applique au brevet européen sur lequel ce certificat complémentaire de protection est basé et iii) relatives à un certificat complémentaire de protection s'applique à tous les autres certificats complémentaires de protection basés sur le même brevet européen.

d) Pour éviter tout doute, il est impossible de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction pour des certificats complémentaires de protection, qu'ils soient délivrés par les autorités d'un État membre contractant ou d'une autre manière, basés sur un brevet européen à effet unitaire.

3. La déclaration de dérogation contient :

a) le nom de tous les titulaires ou demandeurs du brevet européen ou demande de brevet européen et le nom du titulaire de tout certificat complémentaire de protection basé sur le brevet européen concerné et toutes les adresses pertinentes, postales et, le cas échéant, électroniques ;

b) le nom et les adresses postale et électronique pour les significations

i) du représentant nommé par le demandeur ou titulaire en application de l'article 48 de l'Accord, ou

ii) de toute autre personne déposant la déclaration de retrait au nom du demandeur ou titulaire et le mandat de déposer la déclaration de retrait ;

c) les références du brevet ou de la demande de brevet concerné(e), y compris le numéro de publication attribué par l'Office européen des brevets ;

d) les références de tout certificat complémentaire de protection délivré sur la base du brevet concerné, y compris le numéro ; et

e) aux fins du paragraphe 1 a), une déclaration par ou pour

le compte de tous les titulaires ou demandeurs selon laquelle la personne déposant la déclaration de dérogation selon la règle 8, § 5 est en droit de déposer la déclaration de dérogation.

4. La règle 8 ne s'applique pas aux déclarations de dérogation et aux déclarations de retrait faites en vertu de la présente règle 5.

5. Le greffier inscrit, dès que possible, la déclaration de dérogation au registre. Sous réserve du paragraphe 6, la dérogation répondant aux exigences établies dans le présent règlement est considérée effective à compter de la date d'inscription au registre. Si les indications portées au registre sont absentes ou incorrectes, une correction peut être déposée auprès du greffe. La date d'inscription de la correction est notée dans le registre. La dérogation est effective à compter de la date de correction.

6. Dans le cas où une action concernant un brevet ou une demande de brevet visé(e) dans une déclaration de dérogation a été engagée devant la Juridiction avant la date d'inscription de la déclaration de dérogation au registre ou avant la date de correction conformément au paragraphe 5, la déclaration de dérogation est dépourvue d'effet pour le brevet ou la demande de brevet concerné(e), que l'affaire soit en cours ou qu'elle soit terminée.

7. Le titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet objet d'une dérogation en vertu de la présente règle peut déposer une déclaration de retrait de la dérogation concernant ce brevet ou cette demande de brevet mais pas pour différents États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande. La déclaration de retrait contient les informations prévues au paragraphe 3. Le greffier inscrit, dès que possible, la déclaration de retrait au registre et le retrait est considéré effectif à compter de la date d'inscription au registre. Les paragraphes 1 a) et 5 s'appliquent *mutatis mutandis*.

8. Dans le cas où une action a été engagée devant une juridiction d'un État membre contractant dans le cadre

d'une affaire pour laquelle la Juridiction est également compétente en vertu de l'article 32 de l'Accord au sujet d'un brevet ou d'une demande de brevet visé dans une déclaration de retrait, avant l'inscription de la déclaration de retrait au registre ou à tout moment avant la date selon le paragraphe 5, la déclaration de retrait est dépourvue d'effet pour le brevet ou la demande de brevet concerné, que l'affaire soit en cours ou qu'elle soit terminée.

9. Lorsqu'une demande de brevet européen objet d'une dérogation en vertu de la présente règle aboutit à la délivrance d'un brevet européen à effet unitaire, la dérogation est réputée retirée et le greffier inscrit, dès que possible, le retrait au registre.

10. Un brevet ou demande de brevet objet d'une déclaration de retrait qui a été inscrite au registre ne peut pas par la suite être l'objet d'une nouvelle déclaration de dérogation.

11. Le greffier informe, dès que possible, l'Office européen des brevets et l'office national des brevets de tout État membre contractant concerné des inscriptions au registre, en vertu des paragraphes 5 et 7.

12. Les demandes acceptées par le greffe avant l'entrée en vigueur de l'Accord sont traitées comme étant inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord

Relation avec l'Accord : article 83, § 3 et 4



La règle la plus longue du règlement de procédure...

Sommaire

- Pourquoi une période transitoire ?
- Période transitoire *vs*
 - ▶ application provisoire
 - ▶ période de montée en puissance
 - ▶ double brevetage (EP + national)
 - ▶ application de l'Accord dans le temps
- Compétence concurrente
- Dérogation (*opt-out*) et retrait
- Droit applicable
- Litispendance et connexité
- Cas pratiques



Pourquoi une période transitoire ?

L'objectif de la période transitoire est de ne pas changer les règles du jeu en cours de partie :

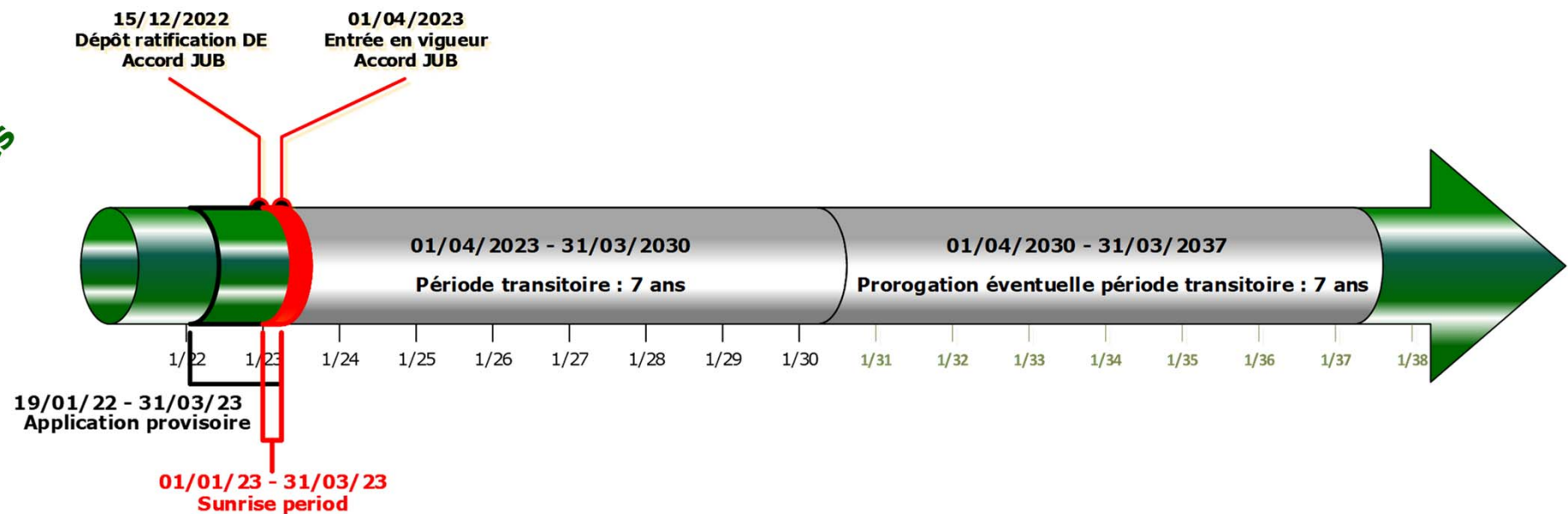
- les brevetés qui ont choisi, avant l'Accord JUB, de protéger leur invention par un dépôt de brevet européen relevant des juridictions nationales peuvent être sûrs que leur brevet en relèvera toujours si tel est leur souhait : il leur est permis de déroger (*opt out*) à la compétence de la JUB
- si le brevet n'a pas fait l'objet d'une telle dérogation, brevetés et concurrents, pendant l'enfance et l'adolescence de la JUB, peuvent choisir soit les juridictions nationales, soit la JUB



Art. 83 Accord

Période transitoire

Dates
hypothétiques



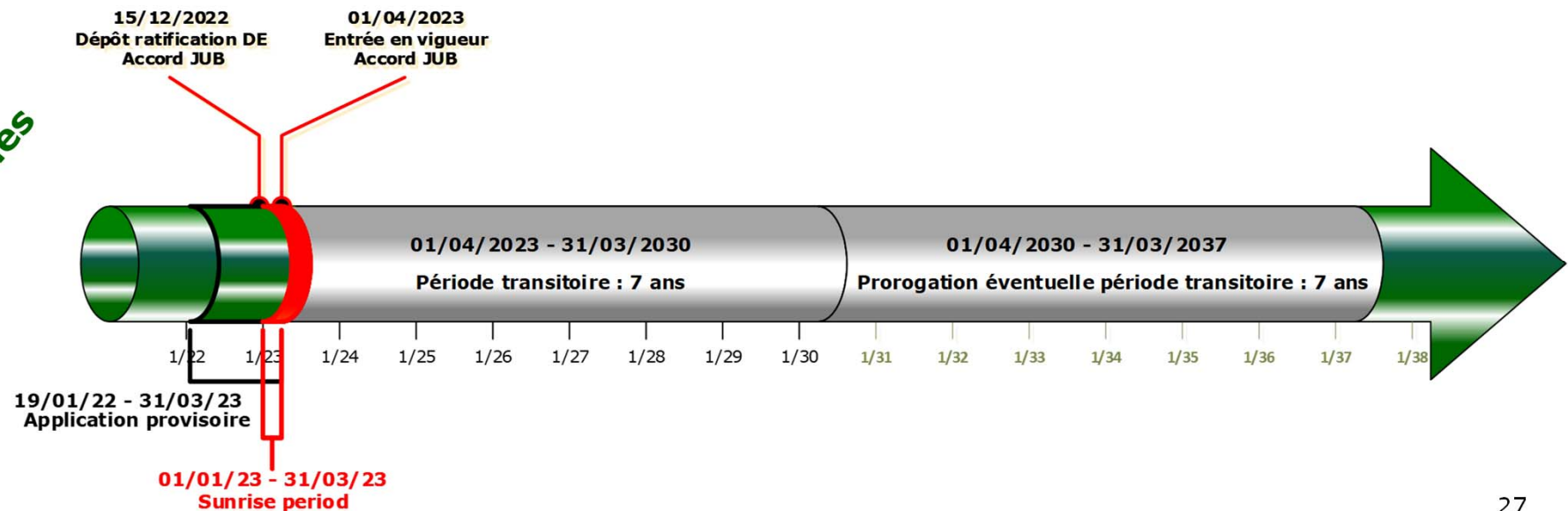
Période transitoire

vs

Application provisoire

- La période d'application provisoire se déroule avant l'entrée en activité juridictionnelle de la JUB (elle inclut la *'sunrise period'* pour l'*opt-out*)
- La période transitoire commence après l'entrée en activité juridictionnelle de la JUB

Dates hypothétiques

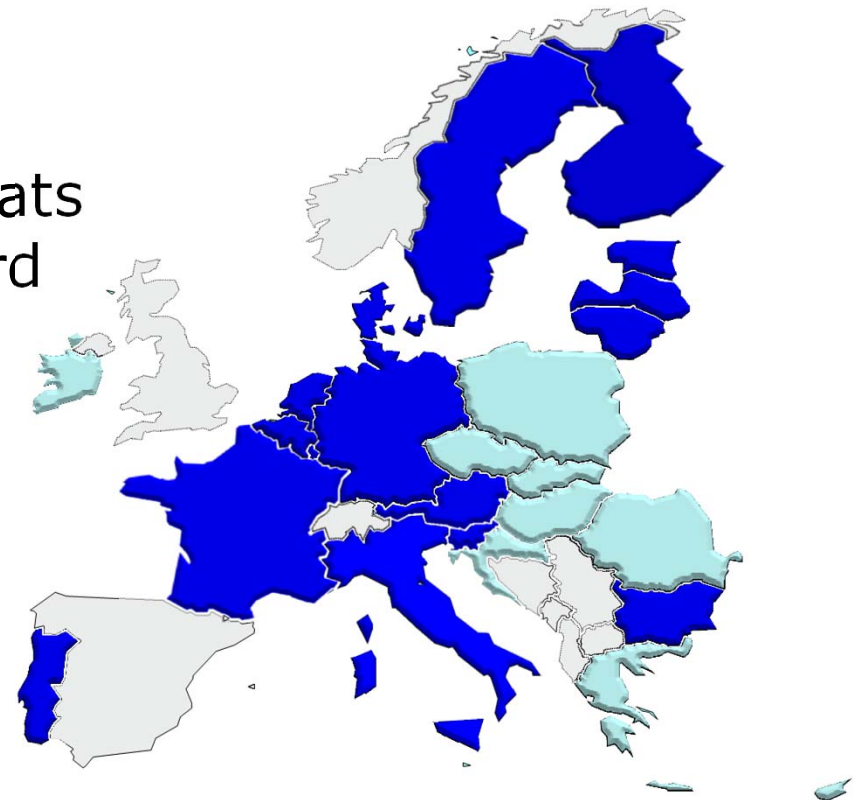


Période transitoire

vs

Application progressive

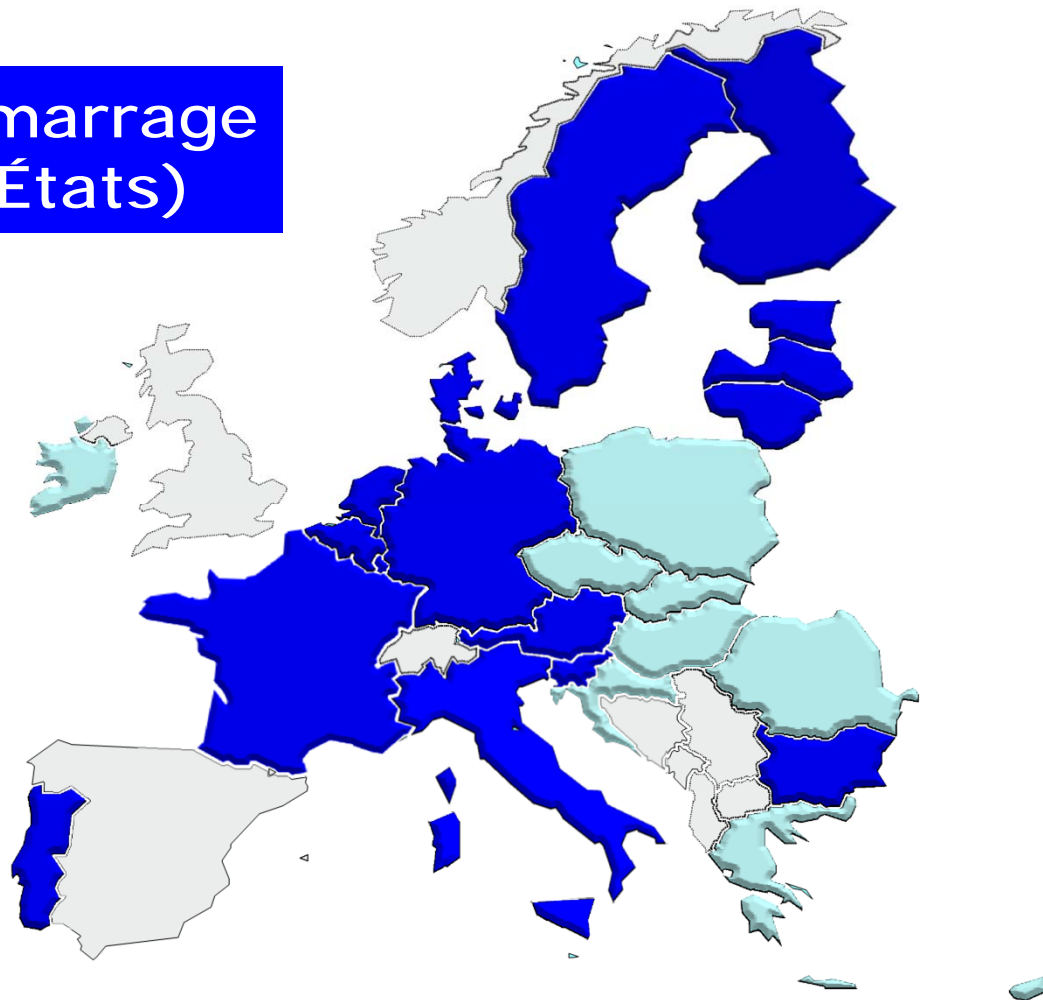
- Pendant une période d'application progressive (montée en puissance), les États membres qui ont signé l'Accord JUB, mais qui ne l'ont pas encore ratifié, seront traités comme des États non contractants (e.g. GR, HU, IE, RO seront traités comme ES)
- Les dispositions concernant la période transitoire ne sont applicables qu'aux États qui ont ratifié l'Accord JUB



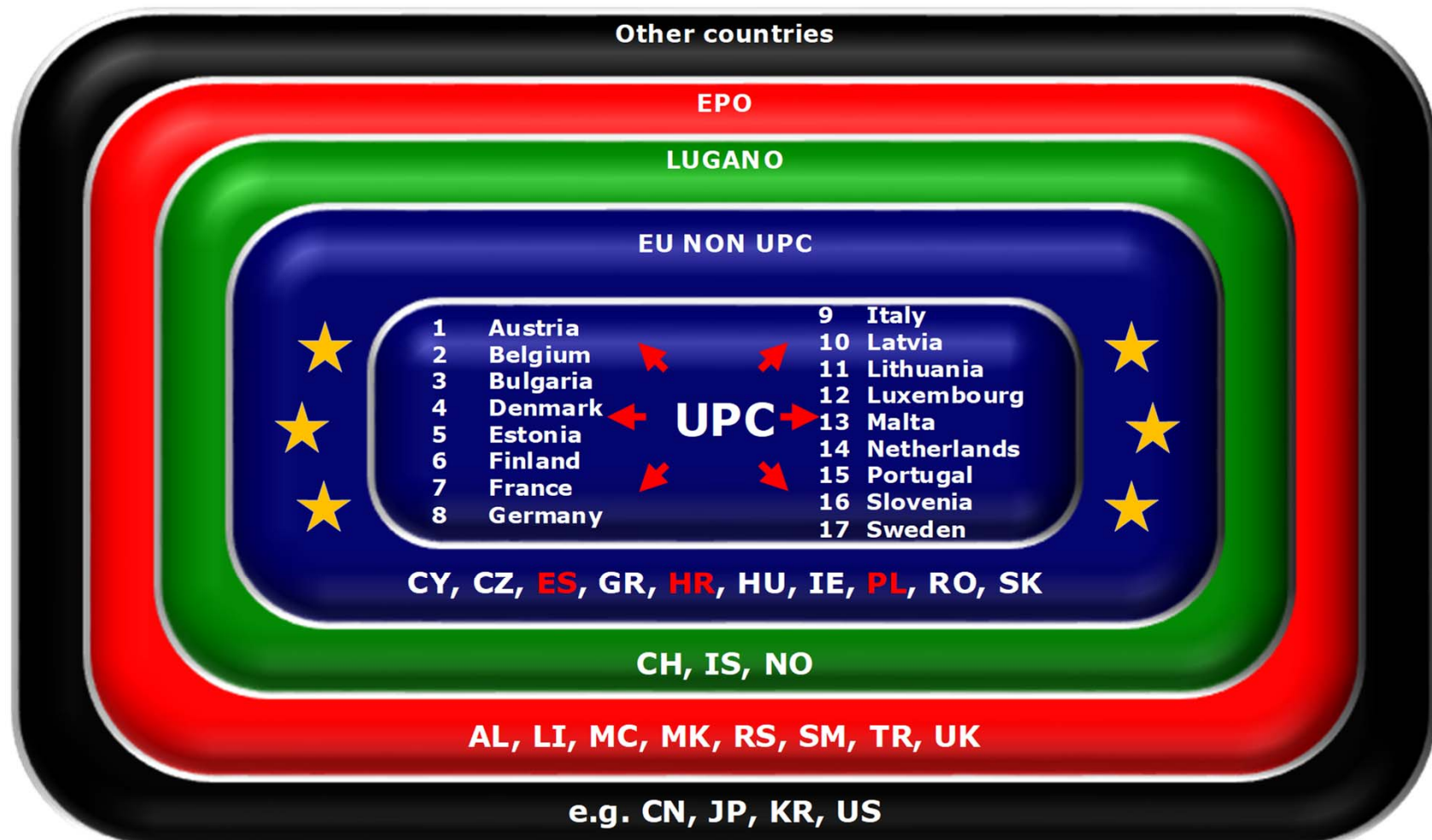
Application progressive

Au démarrage
(17 États)

À terme
(25 États)



Environnement juridique international de la Juridiction unifiée du brevet



Période transitoire

vs

Double brevetage (EP + national)

- Certains États (AT, DE, DK, FI, FR, NL, SE) permettront le "double brevetage" (cumul d'un brevet national et d'un brevet européen pour une même invention)

FR: CPI, art. L. 614-13 II.- « Lorsque le brevet européen n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets »

- Dans un tel cas, si une contrefaçon survient, le breveté pourra décider librement, au moment d'engager une procédure, s'il s'appuie
 - ▶ sur son brevet national devant les juridictions nationales, ou
 - ▶ sur son brevet européen devant la JUB

On peut penser qu'il n'y aura ni litispendance, ni connexité entre l'instance concernant le brevet national et celle concernant le brevet européen (CJUE [Roche](#) et [Honeywell](#))

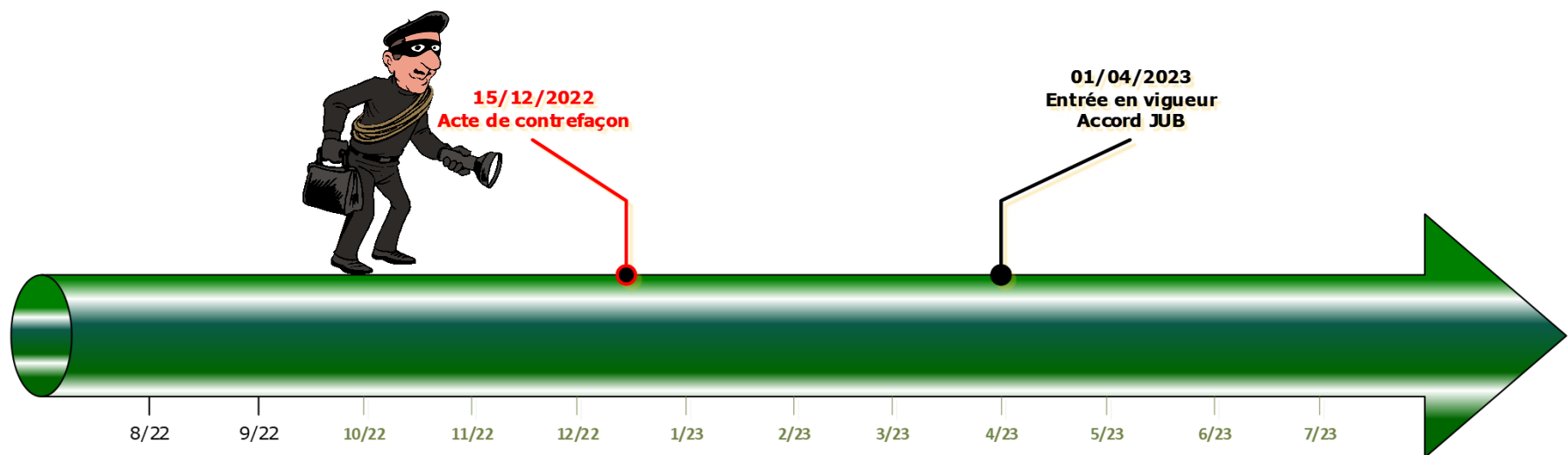


Période transitoire

vs

Application dans le temps de l'Accord JUB

La JUB sera-t-elle compétente pour des faits de contrefaçon antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord JUB ?

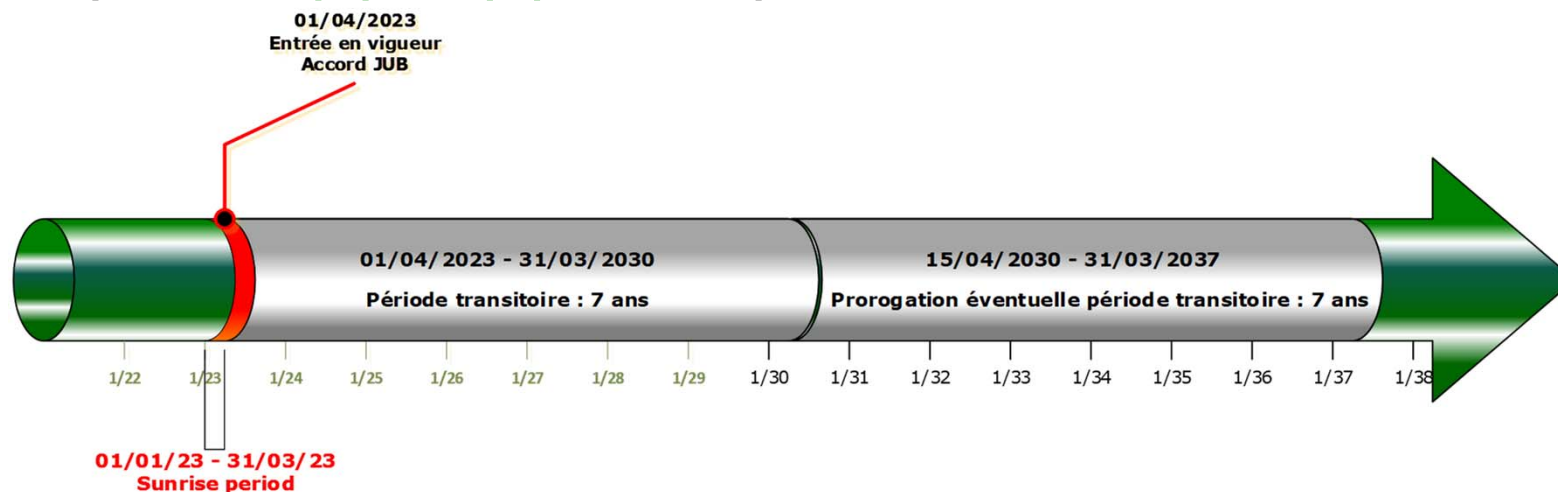


Période transitoire : les règles spéciales de compétence juridictionnelle



Période transitoire : contenu des règles spéciales

- Compétence concurrente des juridictions nationales et de la JUB pour les actions en contrefaçon et en nullité de brevets européens ([art. 83 \(1\) Accord](#))
- Possibilité de dérogation (*opt-out*) : les titulaires de brevets européens peuvent déroger à la compétence de la juridiction européenne unifiée des brevets pour leur brevet (*opt-out*); ils peuvent revenir sur ce choix (*withdrawal*) ([art. 83 \(3\) et \(4\) Accord](#))



Article 83 Accord

Période transitoire

Deux situations claires :

- Brevet européen à effet unitaire : compétence exclusive de la JUB pour toutes les actions visées à l'article 32 de l'Accord
- Brevet européen objet d'une dérogation (*opt-out*) valable : la JUB n'a aucune compétence; seules les juridictions nationales sont compétentes pour la vie (et au-delà) du brevet

Le reste est plus compliqué...



Article 83 Accord

Première dérogation à la compétence exclusive de la JUB

Compétence concurrente

La situation d'un brevet européen classique n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation (*opt-out*) est complexe :

- **compétence concurrente** : la JUB est compétente, mais les juridictions nationales demeurent compétentes pour la plupart des actions (pas toutes) ; le demandeur choisit (*pre-emptive strike*)
- il en découle des **blocages** (*lock-in* et *lock-out*) ainsi que des situations de **litispendance** et de **connexité**



Article 83 Accord

Première dérogation à la compétence exclusive de la JUB

Compétence concurrente

Période transitoire de 7 ans (+ prolongation) Art. 83 (1):

- ▶ les juridictions nationales demeurent compétentes, en concurrence avec la JUB, pour :
 - **certaines actions** (« *action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen* » ou d'un CCP)
 - concernant les brevets européens (sauf les brevets européen à effet unitaire) et les CCP; quid des demandes de brevet?

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



Article 83 Accord

Première dérogation à la compétence exclusive de la JUB

Compétence concurrente des juridictions nationales et de la JUB

- Rappel : 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



Article 83 Accord

Première dérogation à la compétence exclusive de la

Période transitoire : compétence concurrente



« 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. (...) »

5) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité administratif mène une large consultation (...). Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de prolonger la période transitoire jusqu'à sept ans »



NB: cet article ne vise que les actions en contrefaçon et en nullité



Art. 83 (1 et 5)

Compétence concurrente

Quid des actions visées par l'article 32 (1) mais non citées par l'article 83 (1) de l'Accord :

- ▶ (b) les actions en constatation de non-contrefaçon ?
- ▶ (c) les mesures provisoires ?
- ▶ (f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée ?
- ▶ (g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;



Il reviendra aux juridictions nationales de décider si elles s'estiment compétentes pour statuer sur de telles actions au regard du texte de l'article 83 (1) de l'Accord qui semble bien limitatif (« *Pendant une période transitoire ... une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen (ou d'un CCP) peut encore être engagée devant les juridictions nationales* »)

Article 83 Accord

Seconde dérogation à la compétence exclusive de la JUB

La dérogation volontaire (*opt-out*)

Opt-out : 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 (*withdrawal*):

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

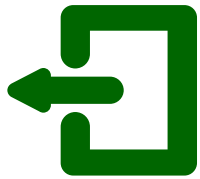
Les juridictions nationales sont alors seules compétentes

- ▶ La dérogation est obligatoirement faite pour tous les États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande (Règle 5 § 1, b)
- ▶ La dérogation et le retrait prennent effet au moment de leur inscription au registre et valent pour la durée du brevet (et pas seulement pour la durée de la période transitoire) et même après son expiration

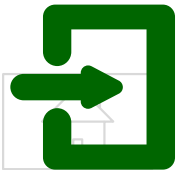


Art. 83 UPCA

Période transitoire : dérogation (*opt-out*) et retrait



« 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.**



(4) À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de **retirer cette dérogation** à tout moment. Dans ce cas, il en informe le greffe. Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre " »

Procédure de dérogation

- Simple déclaration en ligne
- Faite par le titulaire (tous les titulaires, en cas de pluralité) ou un mandataire quelconque
- Pour tous les États désignés par le brevet
- Impossible pour un brevet unitaire
- Aucun contrôle lors de la déclaration; la conformité de la déclaration aux exigences de l'Accord et du règlement ne sera contrôlée qu'en cas de litige (sauf suppression de déclaration de dérogation non autorisée)



Règle 5

Dépôt d'une déclaration de dérogation (*opt-out*) et retrait d'une déclaration de dérogation

1. Le titulaire d'un brevet européen (y compris d'un brevet européen expiré) ou le demandeur d'une demande de brevet européen publiée (ci-après désignée « demande de brevet » dans la présente règle 5), qui souhaite, pour ce brevet ou cette demande de brevet, déroger à la compétence exclusive de la Juridiction, conformément à l'article 83, § 3 de l'Accord, dépose une déclaration (ci-après désignée « déclaration de dérogation » dans la présente règle 5) auprès du greffe.

a) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont titulaires du brevet ou de la demande de brevet, tous les titulaires ou demandeurs déposent la déclaration de dérogation. Lorsque la personne déposant une déclaration de dérogation n'est pas enregistrée comme le titulaire ou demandeur dans les registres visés respectivement à la règle 8, § 5, points a) et b), la personne dépose une déclaration selon le paragraphe 3, point e).

b) La déclaration de dérogation est faite pour tous les États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande.

2. Une déclaration de dérogation ou une déclaration de retrait d'une déclaration de dérogation en vertu du paragraphe 7 (ci-après désignée « déclaration de retrait » dans la présente règle 5) s'étend à tout certificat complémentaire de protection basé sur le brevet européen.

a) Lorsque le certificat complémentaire de protection a été délivré à la date de dépôt de la déclaration de dérogation ou de la déclaration de retrait, le titulaire du certificat complémentaire de protection, s'il diffère du titulaire du brevet, dépose la déclaration de dérogation ou la déclaration de retrait conjointement avec le titulaire du brevet.

b) Lorsque le certificat complémentaire de protection est délivré après le dépôt de la déclaration de dérogation, la dérogation prend effet automatiquement à la délivrance dudit certificat complémentaire de protection.

c) Les paragraphes 6 et 8 s'appliquent *mutatis mutandis*.

Aux fins des paragraphes 6 et 8, la référence à des actions i) relatives à un brevet européen s'applique à tous les certificats complémentaires de protection basés sur ce brevet européen, et

ii) relatives à un certificat complémentaire de protection s'applique au brevet européen sur lequel ce certificat complémentaire de protection est basé et iii) relatives à un certificat complémentaire de protection s'applique à tous les autres certificats complémentaires de protection basés sur le même brevet européen.

d) Pour éviter tout doute, il est impossible de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction pour des certificats complémentaires de protection, qu'ils soient délivrés par les autorités d'un État membre contractant ou d'une autre manière, basés sur un brevet européen à effet unitaire.

3. La déclaration de dérogation contient :

a) le nom de tous les titulaires ou demandeurs du brevet européen ou demande de brevet européen et le nom du titulaire de tout certificat complémentaire de protection basé sur le brevet européen concerné et toutes les adresses pertinentes, postales et, le cas échéant, électroniques ;

b) le nom et les adresses postale et électronique pour les significations

i) du représentant nommé par le demandeur ou titulaire en application de l'article 48 de l'Accord, ou

ii) de toute autre personne déposant la déclaration de retrait au nom du demandeur ou titulaire et le mandat de déposer la déclaration de retrait ;

c) les références du brevet ou de la demande de brevet concerné(e), y compris le numéro de publication attribué par l'Office européen des brevets ;

d) les références de tout certificat complémentaire de protection délivré sur la base du brevet concerné, y compris le numéro ; et

e) aux fins du paragraphe 1 a), une déclaration par ou pour

le compte de tous les titulaires ou demandeurs selon laquelle la personne déposant la déclaration de dérogation selon la règle 8, § 5 est en droit de déposer la déclaration de dérogation.

4. La règle 8 ne s'applique pas aux déclarations de dérogation et aux déclarations de retrait faites en vertu de la présente règle 5.

5. Le greffier inscrit, dès que possible, la déclaration de dérogation au registre. Sous réserve du paragraphe 6, la dérogation répondant aux exigences établies dans le présent règlement est considérée effective à compter de la date d'inscription au registre. Si les indications portées au registre sont absentes ou incorrectes, une correction peut être déposée auprès du greffe. La date d'inscription de la correction est notée dans le registre. La dérogation est effective à compter de la date de correction.

6. Dans le cas où une action concernant un brevet ou une demande de brevet visé(e) dans une déclaration de dérogation a été engagée devant la Juridiction avant la date d'inscription de la déclaration de dérogation au registre ou avant la date de correction conformément au paragraphe 5, la déclaration de dérogation est dépourvue d'effet pour le brevet ou la demande de brevet concerné(e), que l'affaire soit en cours ou qu'elle soit terminée.

7. Le titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet objet d'une dérogation en vertu de la présente règle peut déposer une déclaration de retrait de la dérogation concernant ce brevet ou cette demande de brevet mais pas pour différents États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande. La déclaration de retrait contient les informations prévues au paragraphe 3. Le greffier inscrit, dès que possible, la déclaration de retrait au registre et le retrait est considéré effectif à compter de la date d'inscription au registre. Les paragraphes 1 a) et 5 s'appliquent *mutatis mutandis*.

8. Dans le cas où une action a été engagée devant une juridiction d'un État membre contractant dans le cadre

d'une affaire pour laquelle la Juridiction est également compétente en vertu de l'article 32 de l'Accord au sujet d'un brevet ou d'une demande de brevet visé dans une déclaration de retrait, avant l'inscription de la déclaration de retrait au registre ou à tout moment avant la date selon le paragraphe 5, la déclaration de retrait est dépourvue d'effet pour le brevet ou la demande de brevet concerné, que l'affaire soit en cours ou qu'elle soit terminée.

9. Lorsqu'une demande de brevet européen objet d'une dérogation en vertu de la présente règle aboutit à la délivrance d'un brevet européen à effet unitaire, la dérogation est réputée retirée et le greffier inscrit, dès que possible, le retrait au registre.

10. Un brevet ou demande de brevet objet d'une déclaration de retrait qui a été inscrite au registre ne peut pas par la suite être l'objet d'une nouvelle déclaration de dérogation.

11. Le greffier informe, dès que possible, l'Office européen des brevets et l'office national des brevets de tout État membre contractant concerné des inscriptions au registre, en vertu des paragraphes 5 et 7.

12. Les demandes acceptées par le greffe avant l'entrée en vigueur de l'Accord sont traitées comme étant inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord

Relation avec l'Accord : article 83, § 3 et 4



La règle la plus longue du règlement de procédure...

Règle 5A

Suppression d'une déclaration de dérogation non autorisée

« 1. Sans préjudice du dépôt d'une déclaration de dérogation ou de retrait d'une déclaration de dérogation conformément à la règle 5, le titulaire d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen publiée, ou le titulaire d'un certificat complémentaire de protection au sujet duquel ou de laquelle une déclaration de dérogation ou de retrait est inscrite au registre peut déposer une **demande de suppression du registre d'une déclaration de dérogation non autorisée** ou d'un retrait non autorisé d'une déclaration de dérogation en exposant les raisons de cette demande.

2. Le greffier mentionnera dans le registre que la déclaration de dérogation ou de retrait d'une déclaration de dérogation fait l'objet d'une demande de suppression. **Le greffier statue dès que possible sur la demande de suppression.** S'il décide de supprimer la déclaration de dérogation ou de retrait d'une déclaration de dérogation, le greffier la supprimera du registre.

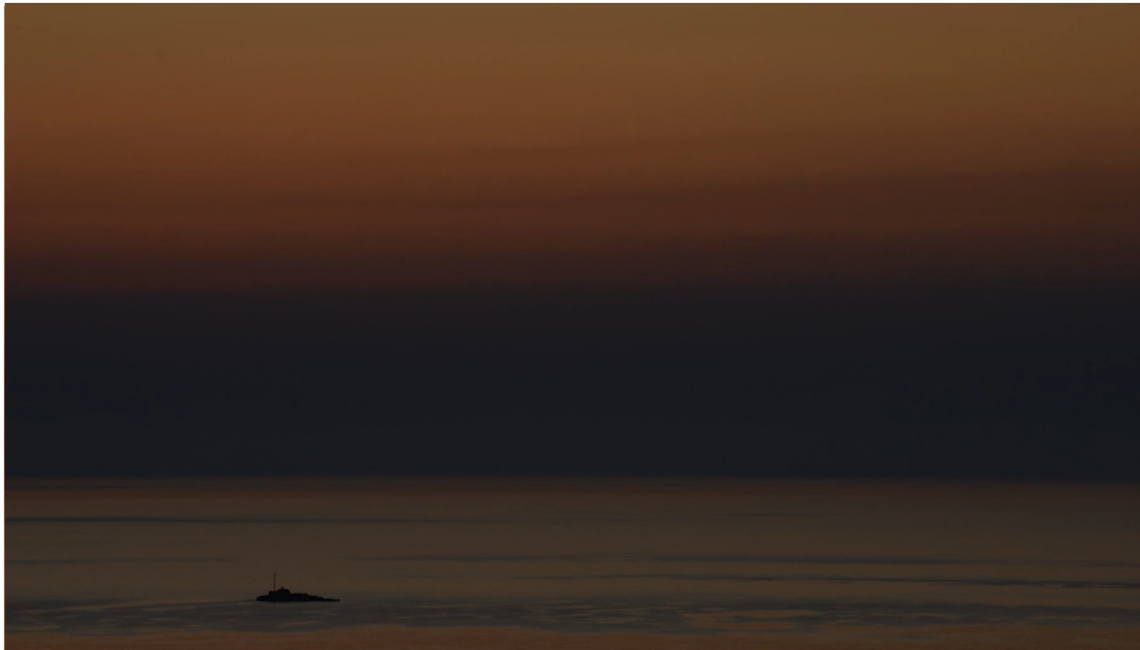
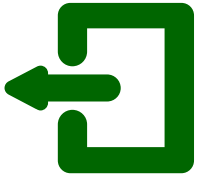
3. **La décision sur la demande de suppression peut faire l'objet d'une demande de révision auprès du président de la Cour d'appel.** La demande de révision doit être déposée au greffe dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets dans le mois de la notification de la décision contestée. Elle doit exposer l'objet de la demande, les faits, preuves et arguments. S'il fait droit à la demande, le président de la Cour d'appel ordonne au greffier de supprimer la déclaration de dérogation ou le retrait de la déclaration de dérogation. »



Règle 5 §12 Règlement

Dérogation (*opt-out*): *sunrise period*

“12. Les demandes acceptées par le greffe avant l’entrée en vigueur de l’Accord sont traitées comme étant inscrites au registre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord”

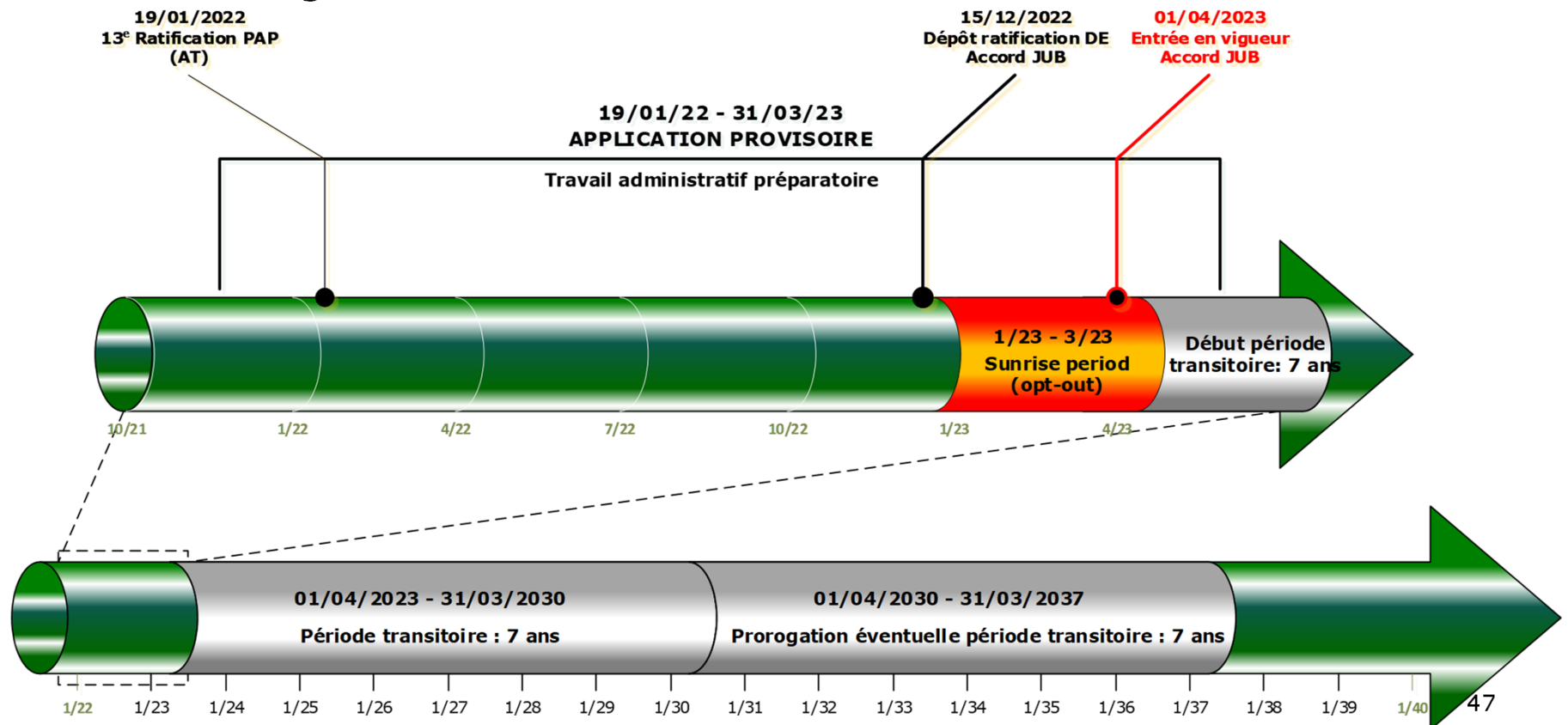


Règle 5, 12 Règlement

Dérogation (*opt-out*) : *sunrise period*



« 12. Les demandes acceptées par le greffe avant l'entrée en vigueur de l'Accord sont traitées comme étant inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord »



Art. 83 UPC Accord et règle 5 § 6 Règlement

Opt-out : lock-in

(impossible de déroger)



La dérogation à la compétence de la JUB est dépourvue d'effet quand une action a été engagée devant la JUB au sujet du brevet en question :

- « À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant la Juridiction, un titulaire... a la possibilité de décider de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction »

« une action » signifie probablement « n'importe quelle action » (pas seulement une action en contrefaçon ou en nullité)

- 6. ... que l'affaire soit en cours ou qu'elle soit terminée. »



Article 83 Accord et règle 5 § 8

Opt-out : lock-out

(impossible de retirer la dérogation)



Il est impossible de retirer la dérogation (pour accepter, en définitive, la compétence de la JUB) quand une action a été engagée devant une juridiction nationale au sujet du brevet en question :

« (4) À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de retirer cette dérogation à tout moment. »



« 8. ... que l'affaire soit en cours ou qu'elle soit terminée. »

Période transitoire: le droit applicable

- L'Accord « *relatif à une juridiction unifiée du brevet* », malgré son titre, ne se limite pas à créer une juridiction nouvelle
- Il crée un droit matériel des brevets commun à tous les États membres contractants (art. 24 à 30 de l'Accord)
- En particulier, les droits conférés par le brevet sont définis par l'Accord JUB (art. 25 Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention, art. 26 Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention, art. 27 Limitations des effets d'un brevet, etc.)
- La JUB, évidemment, appliquera le droit matériel de l'Accord, sauf lorsque l'Accord lui commande d'appliquer un droit national sur une question particulière
- Mais quid, si, durant la période transitoire, un litige est porté devant une **juridiction nationale**: doit-elle appliquer le droit matériel de l'Accord ou bien le droit national pertinent?



Période transitoire: le droit applicable par les juridictions nationales

La question du droit applicable par les juridictions nationales pendant la période transitoire ou en cas d'opt-out peut être déterminante pour l'issue du procès, par exemple :

- L'article 25 de l'Accord JUB n'interdit pas l'exportation, ni le transbordement, du produit objet du brevet, tandis que l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle les interdit
- La définition de l'exception *Bolar* est plus étroite dans l'Accord JUB (médicaments génériques, AMM Union européenne) qu'en droit français (tout médicament, AMM pour tout territoire); certains actes permis par le droit interne français sont interdits par l'Accord JUB
- L'exception des « *objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français* » n'a pas d'équivalent dans l'Accord JUB



Période transitoire: le droit applicable par les juridictions nationales

Pour éviter toute différence entre le droit interne et le droit issu de l'Accord JUB, certains pays (NL, p.ex.) ont décidé d'aligner leur droit interne sur l'Accord (copier/coller de l'Accord dans le droit interne)



Période transitoire: le droit applicable par les juridictions nationales

- Le comité préparatoire de la Juridiction unifiée du brevet a publié, dès le 29 janvier 2014, une « *note interprétative* » selon laquelle les juridictions nationales saisies pendant la période transitoire doivent appliquer leur droit national <https://www.unified-patent-court.org/news/interpretative-note---consequences-application-article-83-upca>
- Si les juridictions nationales adoptent cette position, elles appliqueront leur droit national tandis que la JUB appliquera l'Accord
- Par conséquent, le droit applicable à une affaire dépendrait de la juridiction saisie et l'issue de l'affaire pourrait être radicalement différente (e.g. détention, transbordement, exception *Bolar*, exception « *satellite* »)



Période transitoire: le droit applicable par les juridictions nationales

- La position de la note interprétative est très contestée, car elle n'a aucun fondement dans les dispositions de l'Accord JUB
- À première vue, la question du droit applicable par les juridictions nationales ne pourra pas être tranchée par la JUB
- Elle sera tranchée par les juridictions nationales qui peuvent avoir des vues différentes (DE, FR, IT, etc.)
- Sauf si une juridiction nationale estime qu'une question de droit de l'Union européenne est en jeu et en saisit la CJUE



Litispendance et connexité

Puisque la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions nationales peuvent se voir saisies concurremment de procédures concernant le même brevet, il peut en découler des questions de

- litispendance
(même cause, même objet, mêmes parties)

ou de

- connexité
(rapport étroit)



Art. 29 du Règlement n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte)

Rappel des règles générales sur la litispendance

« 1. *Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 2, 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 de la juridiction première saisie soit établie...***

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »



Art. 30 du Règlement n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte)

Rappel des règles générales sur la connexité

- « 1. Lorsque des **demandes connexes** sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu **peut surseoir** à statuer.
2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. **Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.** »



Règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014

Application des règles du Règlement Bruxelles I à la JUB (1/2)

La Juridiction unifiée du brevet est une « *juridiction commune* »

“2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:

a) la juridiction unifiée du brevet, instituée par l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (ci-après dénommé «accord JUB»)”

Art 71 bis (EN 71a) du règlement n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte) amendé par le règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux



Règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014

Application des règles du Règlement Bruxelles I à la JUB (2/2)

Les règles du Règlement Bruxelles I sur la litispendance et la connexité s'appliquent à un double titre à la Juridiction unifiée du brevet :

« 1. Les articles 29 à 32 s'appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d'un État membre non partie à l'instrument instituant la juridiction commune.

Exemple: JUB / ES

**pendant la période d'application progressive :
JUB / CY, CZ, GR, HU, IE, RO, SK**

2. Les articles 29 à 32 s'appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l'article 83 de l'accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d'un État membre partie à l'accord JUB. »

Exemple : JUB / FR

Art 71 quater (EN 71c) du règlement n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte) amendé par le règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux



Règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014

Application des règles du Règlement Bruxelles I à la JUB (2/2)

Les règles du Règlement Bruxelles I sur la litispendance et la connexité s'appliquent à un double titre à la Juridiction unifiée du brevet :

« 1. Les articles 29 à 32 s'appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d'un État membre non partie à l'instrument instituant la juridiction commune.

2. Les articles 29 à 32 s'appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l'article 83 de l'accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d'un État membre partie à l'accord JUB. »

Art 71 quater (EN 71c) du règlement n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte) amendé par le règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux



**Noter que ce texte ne vise pas le cas du concours
d'une action engagée devant une juridiction nationale avant
l'entrée en vigueur de l'Accord
et d'une action engagée devant la JUB après l'entrée en vigueur**

Litispendance et connexité

(1) Juridiction unifiée du brevet, puis (2) juridiction nationale

Si les actions concernent un même État membre ou plusieurs États membres identiques et opposent les mêmes parties :

- action en contrefaçon devant la JUB suivie d'une action devant une juridiction nationale :
 - ▶ en contrefaçon de la partie nationale du brevet sursis à statuer obligatoire
 - ▶ en nullité de la partie nationale du brevet sursis à statuer facultatif (voire dessaisissement?)
- action en nullité devant la JUB suivie d'une action devant une juridiction nationale :
 - ▶ en nullité de la partie nationale du brevet sursis à statuer obligatoire
 - ▶ en contrefaçon de la partie nationale du brevet sursis à statuer facultatif (voire dessaisissement?)



Litispendance et connexité

(1) juridiction nationale, puis

(2) Juridiction unifiée du brevet

Si les actions concernent un même État membre ou plusieurs États membres identiques et opposent les mêmes parties :

- action en contrefaçon devant une juridiction nationale suivie d'une action devant la JUB :
 - ▶ en contrefaçon de la partie nationale du brevet sursis à statuer obligatoire
 - ▶ en nullité de la partie nationale du brevet sursis à statuer facultatif (voire dessaisissement?)
- action en nullité devant une juridiction nationale suivie d'une action devant la JUB :
 - ▶ en nullité de la partie nationale du brevet sursis à statuer obligatoire
 - ▶ en contrefaçon de la partie nationale du brevet sursis à statuer facultatif (voire dessaisissement?)



Litispendance et connexité JUB/juridiction nationale action en déclaration de non-contrefaçon

Si les actions concernent un même État membre ou plusieurs États membres identiques et opposent les mêmes parties :

- action en contrefaçon devant une juridiction nationale suivie d'une action devant la JUB
- une action en constatation de non-contrefaçon devant une juridiction nationale suivie d'une action en contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet (ou vice-versa):

Sursis à statuer obligatoire jusqu'à ce que la juridiction première saisie ait statué sur sa compétence, car selon la jurisprudence Tatry (CJUE 6 décembre 1994) « *une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts à la même cause et le même objet qu'une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice* »



Litispendance et connexité: cas pratiques

La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Période transitoire
Litispendance et connexité

1. Le laboratoire innovant Zipfer attaque le génériqueur Dr. Derry's en Allemagne (Landgericht) pour contrefaçon en Allemagne d'un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'un opt-out
2. Pour clarifier la situation dans toute l'Europe, Dr. Derry's décide d'engager une action en nullité devant la JUB (plutôt que devant le Bundespatentgericht). **Le Landgericht va-t-il sursoir à statuer sur l'action en contrefaçon?**
3. **Zipfer peut-elle agir devant la JUB en contrefaçon pour des États membres autres que l'Allemagne?**



La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Période transitoire
Litispendance et connexité

1. Le génériqueur Axotep engage devant la JUB une action en nullité d'un brevet de Berck Darono qui n'a pas fait l'objet d'un opt-out
2. Berck Darono réplique par une série d'actions en contrefaçon devant plusieurs juridictions nationales.
3. **Les juridictions nationales vont-elles sursoir à statuer sur les actions en contrefaçon dans l'attente de la décision de la JUB sur l'action en nullité?**



La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Période transitoire
Litispendance et connexité

1. Le génériqueur Activist engage une action en déclaration de non-contrefaçon devant la JUB contre Lilo, titulaire d'un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'un opt-out
2. Lilo engage des actions en contrefaçon devant les juridictions nationales
3. **Les juridictions nationales vont-elles sursoir à statuer sur les actions en contrefaçon dans l'attente de la décision de la JUB sur la demande en déclaration de non-contrefaçon?**



La juridiction unifiée du brevet
Période transitoire

Période transitoire
Litispendance et connexité

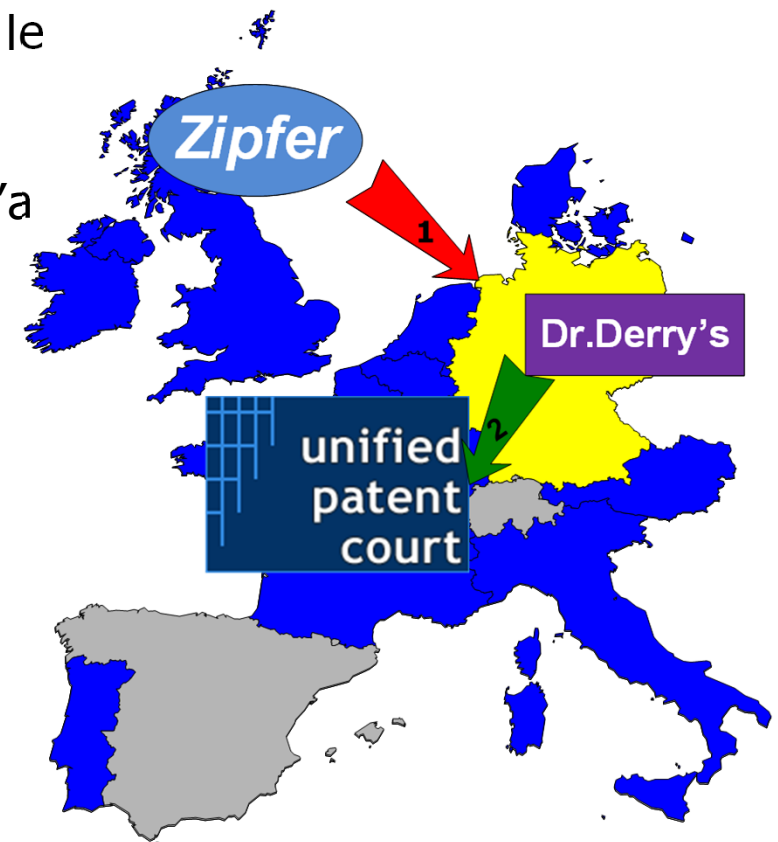
1. YPCOM, titulaire de nombreux brevets de télécommunications poursuit devant la JUB le fabricant de smartphones Peach en contrefaçon de 256 brevets européens qui n'ont pas fait l'objet d'opt-out pour tous les territoires couverts par ces brevets
2. Peach engage alors une série d'actions en nullité devant les juridictions nationales.
3. **La Juridiction unifiée du brevet va-t-elle sursoir à statuer sur l'action en contrefaçon?**



Période transitoire

Litispendance et connexité

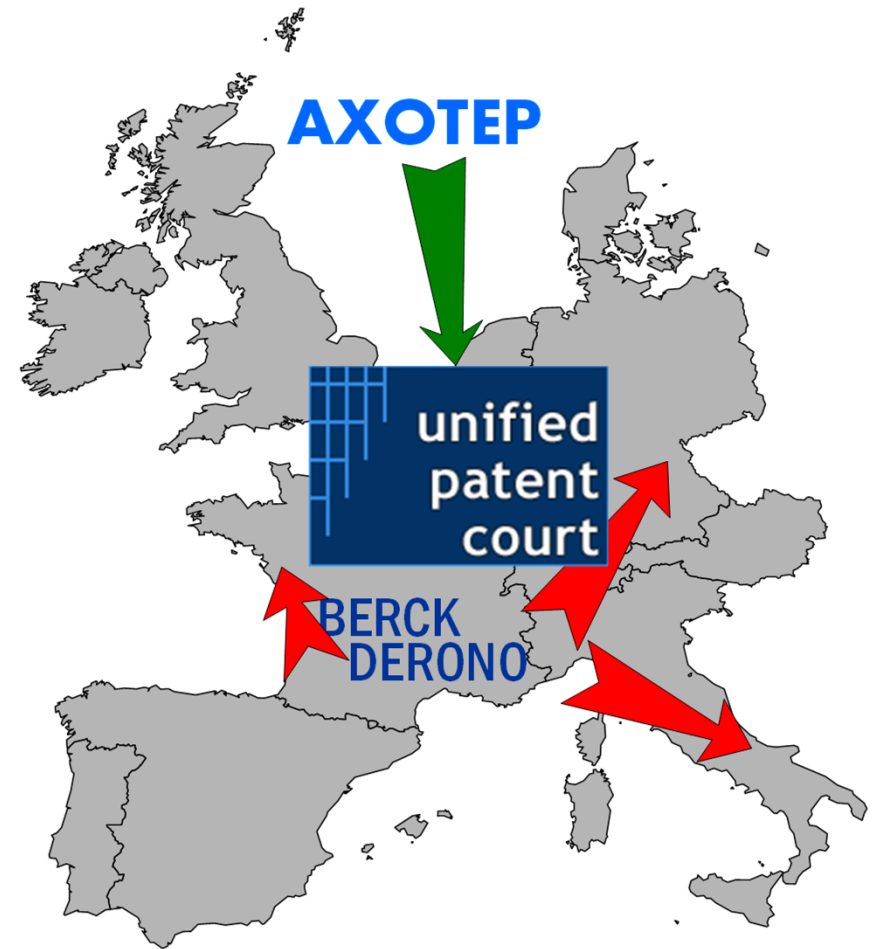
1. Le laboratoire innovant Zipfer attaque le génériqueur Dr. Derry's en Allemagne (*Landgericht*) pour contrefaçon en Allemagne d'un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'un opt-out
2. Pour clarifier la situation dans toute l'Europe, Dr. Derry's décide d'engager une action en nullité devant la JUB (plutôt que devant le *Bundespatentgericht*). Le *Landgericht* va-t-il sursoir à statuer sur l'action en contrefaçon?
3. Zipfer peut-elle agir devant la JUB en contrefaçon pour des États membres autres que l'Allemagne? ("*carve out*" Germany, [art. 34 Accord](#))



Période transitoire

Litispendance et connexité

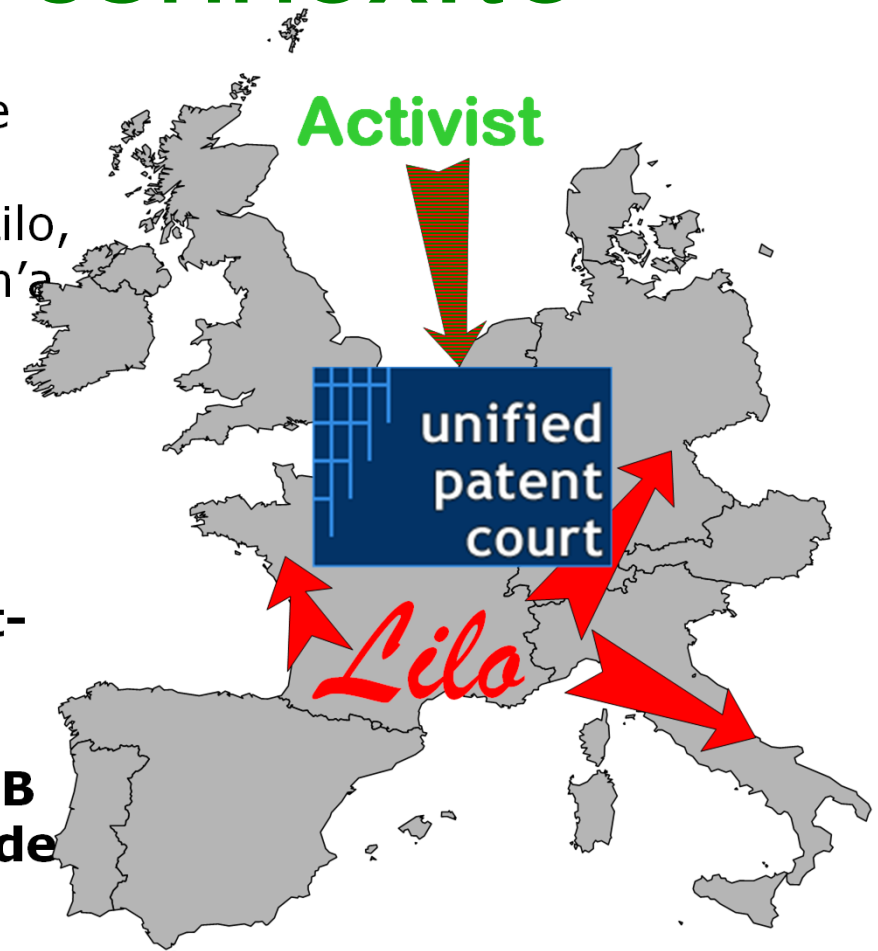
1. Le génériqueur Axotep engage devant la JUB une action en nullité d'un brevet de Berck Derono qui n'a pas fait l'objet d'un opt-out
2. Berck Derono réplique par une salve d'actions en contrefaçon devant plusieurs juridictions nationales.
3. Les juridictions nationales vont-elles sursoir à statuer sur les actions en contrefaçon dans l'attente de la décision de la JUB sur l'action en nullité ?



Période transitoire

Litispendance et connexité

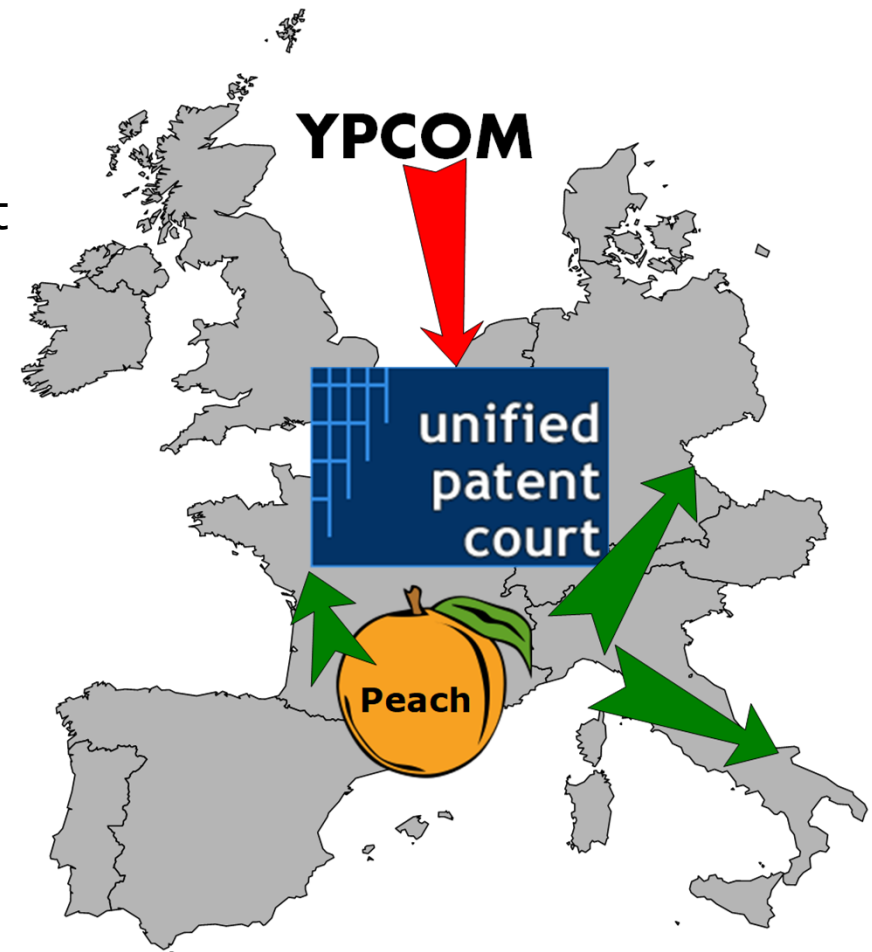
1. Le génériqueur Activist engage une action en déclaration de non-contrefaçon devant la JUB contre Lilo, titulaire d'un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'un opt-out
2. Lilo engage des actions en contrefaçon devant les juridictions nationales
3. Les juridictions nationales vont-elles sursoir à statuer **sur les actions en contrefaçon dans l'attente de la décision de la JUB** sur la demande en déclaration de non-contrefaçon?



Période transitoire

Litispendance et connexité

1. YPCom, titulaire de nombreux brevets de télécommunications poursuit devant la JUB le fabricant de smartphones Peach en contrefaçon de 256 brevets européens qui n'ont pas fait l'objet d'opt-out pour tous les territoires couverts par ces brevets
2. Peach engage alors une série d'actions en nullité devant les juridictions nationales.
3. La Juridiction unifiée du brevet va-t-elle sursoir à statuer sur l'action en contrefaçon?



Période transitoire : points à retenir

- Brevet unitaire : JUB seulement, pas d'*opt-out* possible
- Brevet européen classique :
 - ▶ en cas d'*opt-out* : juridictions nationales seulement (aucune compétence de la JUB)
 - ▶ en l'absence d'*opt-out* : compétence concurrente des juridictions nationales et de la JUB; le premier saisi est compétent
 - en cas d'identité d'objet (litispendance), le second saisi **doit** sursoir (NB: action en nullité et action en contrefaçon ont des objets différents)
 - sinon (connexité), le second saisi **peut** sursoir à statuer jusqu'à décision du premier saisi



Pierre Véron

Merci



pierre.veron@veron.com