

La JUB : Comment se préparer à son lancement ?

8 avril 2022

Max BRUNNER

Chargé de mission JUB et attractivité,
Membre français du Comité administratif de la JUB

Hélène CORRET

Présidente de la Commission JUB - Groupe français AIPPI

Jean-Hyacinthe de MITRY

Président de la Commission JUB - Groupe français AIPPI

VIRGINIE LEHOUX

Responsable de la Commission Brevets – Secrets des
Affaires - Barreau de Paris

LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET : COMMENT SE PRÉPARER À SON LANCEMENT

Commission ouverte du Barreau de Paris /
Groupe français de l'AIPPI

8 avril 2022

Jean-Hyacinthe de Mitry – Gide Loyrette Nouel AARPI

1. TEXTES ET DROIT APPLICABLES

2. LE BREVET UNITAIRE

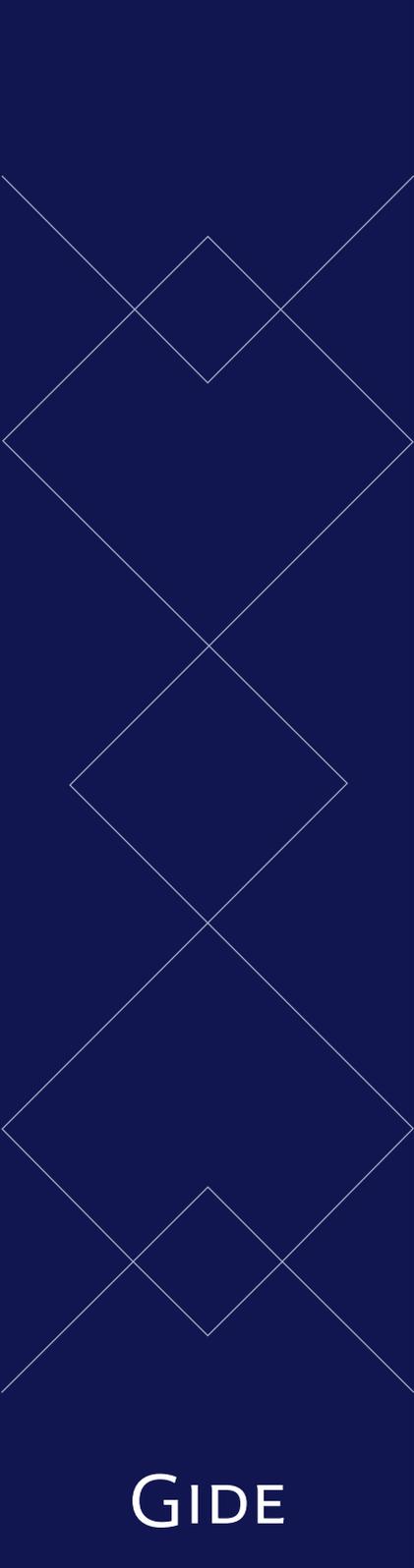
3. COMPÉTENCES MATÉRIELLE ET TERRITORIALE DE LA JUB

4. STRUCTURE DE LA JUB

5. ARTICULATION ET DÉROULÉ DES ACTIONS

6. OBTENTION DES PREUVES

7. REPRESENTATION ET FRAIS



1.

TEXTES ET DROIT APPLICABLES

1.1 PRINCIPAUX TEXTES DÉDIÉS AU BREVET UNITAIRE ET À LA JUB

- ◆◆ Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet
- ◆◆ Règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction
- ◆◆ Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013
- ◆◆ Règles de procédure (18^{ème} version mise à jour le 15 mars 2017) : **en cours de finalisation**

1.2 DROIT APPLICABLE

◆ Les textes précités

- Exemples de règles de droit matériel prévues par l'Accord :
 - Le droit d'empêcher l'exploitation directe (art. 25) ou indirecte (art. 26) de l'invention
 - Les exceptions au monopole conféré (Art. 27 à 29)
 - Mais la notion de « contrefaçon » n'est pas définie !

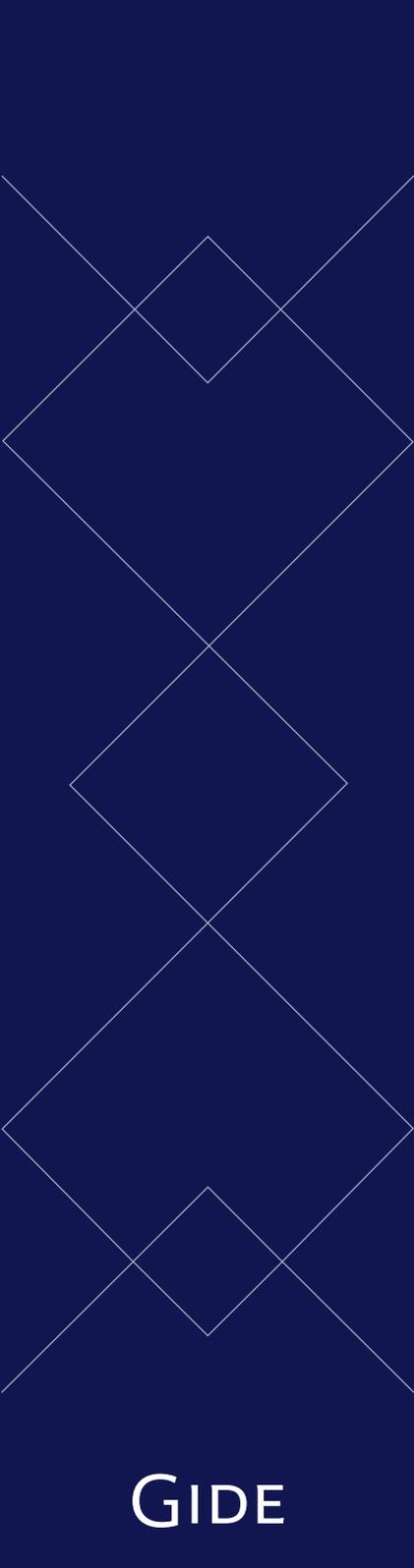
◆ Le droit de l'UE

- « *La Juridiction applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté* » (article 20 de l'Accord JUB)

◆ La Convention sur le Brevet Européen

◆ Les droits nationaux

- La JUB peut appliquer le cas échéant le droit d'Etats non contractants
- Détermination du droit applicable par (i) les dispositions du droit de l'UE qui contiennent des règles de droit international privé, (ii) les instruments internationaux contenant de telles règles, ou encore (iii) les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la JUB

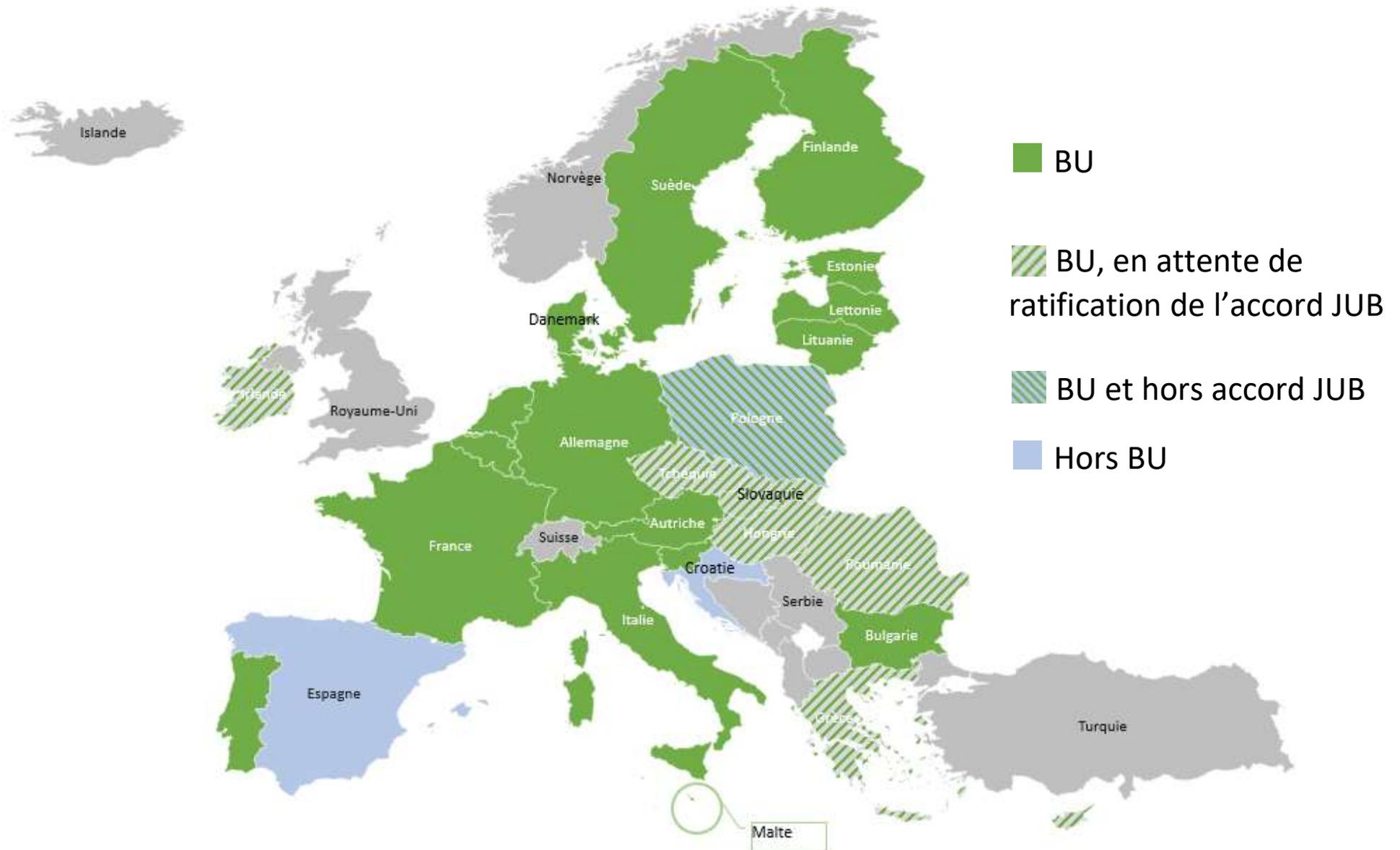


2.

LE BREVET UNITAIRE

2.1 PORTÉE TERRITORIALE

Brevet Unitaire - situation au 01/04/2022



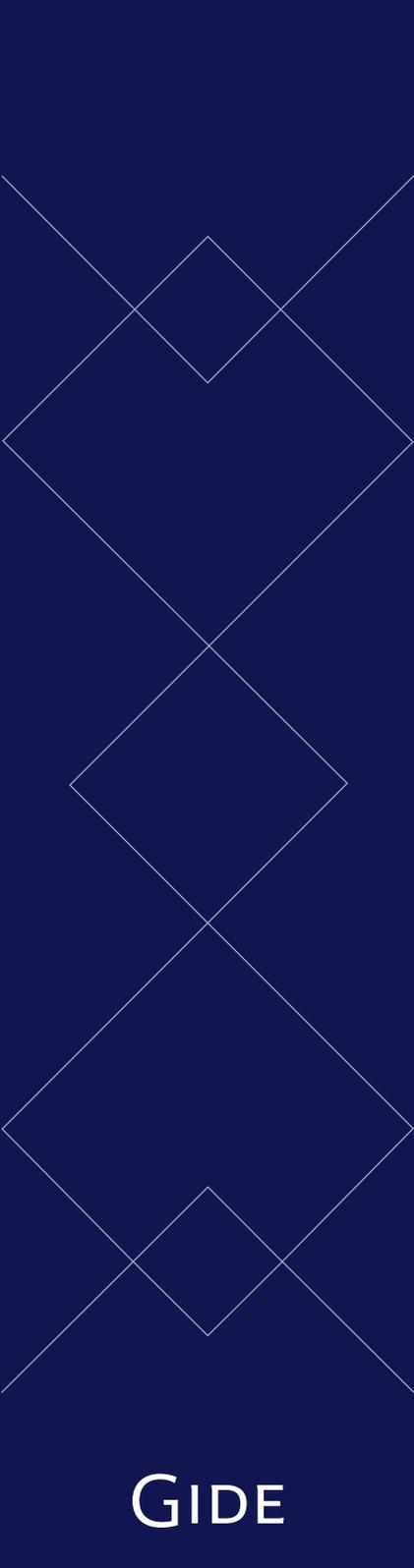
2.2 PRÉSENTATION

◆◆ Objectif

- « offrir aux entreprises une alternative plus simple au système actuel et d'introduire une procédure plus économique de protection par brevet et de règlement des litiges » (Guide du brevet unitaire, publié par l'OEB)

◆◆ Effet unitaire

- Demande d'effet unitaire faite auprès de l'OEB après la délivrance d'un brevet EP :
 - Si les conditions sont remplies (notamment, un même jeu de revendications pour tous les États membres participants) : **guichet unique** auprès de l'OEB
 - Toujours possible de déposer des demandes nationales ou des brevets EP validés dans un ou plusieurs États parties à la CBE
 - Également possible, dans certains pays (dont la France), de « doubler » sur une même invention un brevet unitaire par un brevet national (Art. L 614-16-3 CPI qui entrera en vigueur avec l'accord JUB)
- Couvre les territoires des États membres participants dans lesquels l'Accord sur la JUB produit ses effets à la date d'inscription de l'effet unitaire par l'OEB
 - Dépend des ratifications successives !
- Un seul et même brevet :
 - Impossible de « découper » un brevet unitaire en le cédant pays par pays
 - Annulation dans l'ensemble du territoire couvert par l'effet unitaire

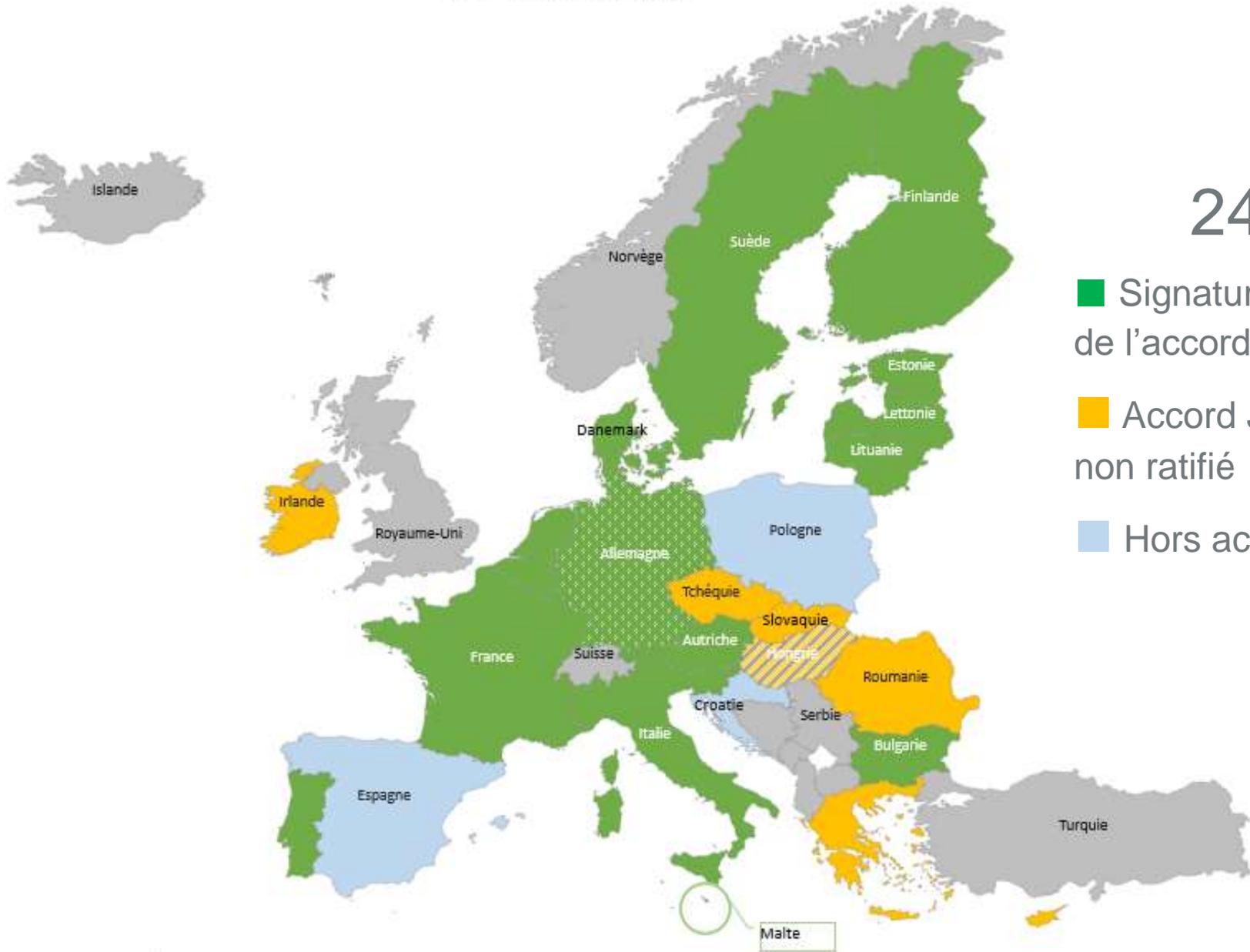


3.

COMPÉTENCES MATÉRIELLE ET TERRITORIALE

3.1 CHAMP D'APPLICATION

JUB - situation au 01/04/2022



24 pays

- Signature et ratification de l'accord JUB
- Accord JUB signé mais non ratifié
- Hors accord JUB

3.1 CHAMP D'APPLICATION

◆ Les brevets concernés

- Brevets EP à effet unitaire
- CCP délivrés pour un produit protégé par un brevet EP à effet unitaire et/ou un brevet EP
- Tout brevet EP en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord JUB ou délivré après cette date (sauf opt-out)
- Toute demande de brevet EP en instance à la date d'entrée en vigueur de l'Accord JUB ou introduite après cette date (sauf opt-out)

◆ Compétence internationale de la JUB

- Déterminée conformément au Règlement 1215/2012 (« Bruxelles 1bis ») ou, le cas échéant, sur la base de la convention de Lugano du 30 octobre 2007

◆ Portée des décisions de la JUB

- Brevets européens à effet unitaire : territoires couverts par cet effet unitaire
- Brevets européens sans effet unitaire : territoire des Etats membres contractants où le brevet produit ses effets

3.2 COMPÉTENCE MATÉRIELLE

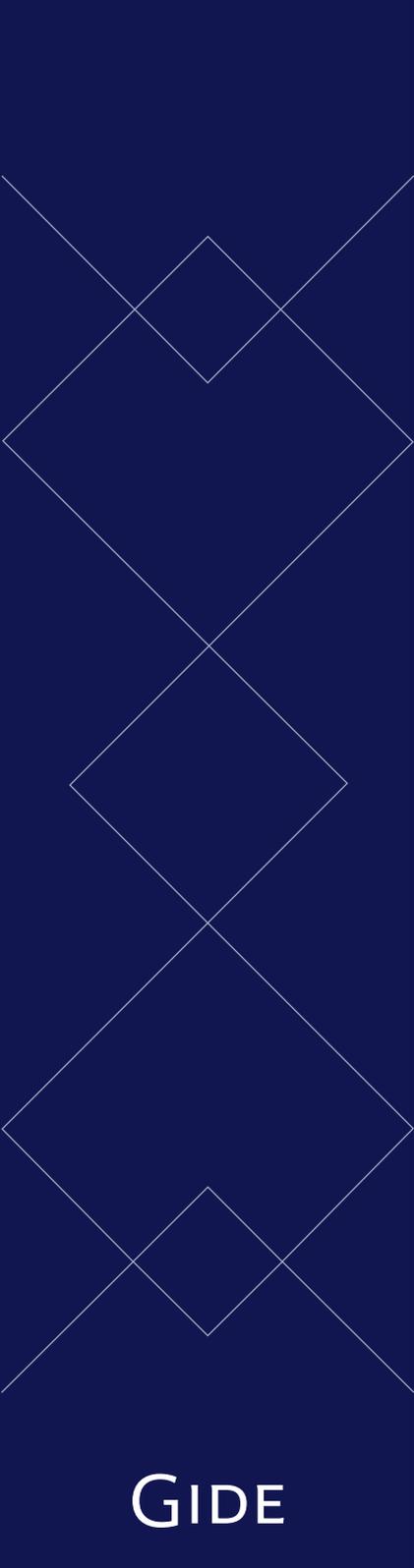
◆ Compétence exclusive de la JUB

- Contrefaçon (art. 32.1(a), (c), (f) et (g) Accord JUB)
 - Actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon
 - Actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions
 - Actions en dommages et intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée
 - Actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention
- Actions en constatation de non-contrefaçon (art. 32.1(b) de l'Accord JUB)
- Actions et demandes reconventionnelles en nullité (art. 32.1(d) et (e) Accord JUB)
- Autres (art. 32.1(h) et (i) Accord JUB)
 - Actions en réparation concernant les licences de droit
 - Actions concernant les décisions de l'OEB dans la gestion du brevet unitaire

3.2 COMPÉTENCE MATÉRIELLE

◆◆ Compétence des juridictions nationales

- Sans limite de temps :
 - Actions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction (contrats, concurrence déloyale, le droit au brevet)
- Pendant la période transitoire :
 - Période transitoire de 7 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord (qui pourra être prolongée)
 - Une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen ou d'un CCP peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes
- En cas d'opt-out :
 - Possibilité de dérogation à la compétence exclusive de la JUB (si aucune action engagée devant la JUB), jusqu'à 1 mois avant la fin de la période transitoire, par **notification au greffe de la JUB**
 - Concerne un brevet EP délivré ou une demande de brevet EP demandée avant la fin de la période transitoire ou un CCP délivré pour un produit protégé par un brevet EP
- Application du droit national pendant la période transitoire / en cas d'opt-out
 - Avis du comité préparatoire du 29 janvier 2014



4.

STRUCTURE DE LA JUB

4.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

◆ Composition de la JUB

- Un tribunal de première instance
- Une cour d'appel, et
- Un greffe

◆ Rôle de la CJUE limité

- Pas de recours en dernier ressort devant la Cour de Justice
- Demandes préjudicielles

◆ Centre d'arbitrage et de médiation (Lisbonne et Ljubljana)

- Services de médiation et d'arbitrage des litiges « *en matière de brevets qui relèvent du champ d'application de l'Accord* »
- Un brevet ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une telle procédure
- Le centre définit les règles régissant la médiation et l'arbitrage

4.2 LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

◆ Division centrale

- **Siège à Paris** mais deux sections – initialement – à Munich et Londres et une répartition en fonction du domaine technique
- **2 juges juridiques** ressortissants de différents EM + **1 juge technique** issu du « pool de juges »

◆ Divisions locales et régionales

- Divisions **locales** : créées à la demande de l'EM qui le souhaite / pas plus de 4 par EM
 - **3 juges juridiques** : 1 ou 2 juges juridiques ressortissant de l'EM où la division est située + 2 ou 1 juges juridiques ressortissant d'un autre EM (selon le nombre d'actions en brevets engagées dans l'EM où la division est située)
- Divisions **régionales** : créées pour deux EM ou plus à leur demande
 - **3 juges juridiques** : 2 juges juridiques ressortissants des EM concernés + 1 juge ressortissant d'un autre EM
- Nomination possible d'un **juge technique** à la demande d'une partie ou à l'initiative de la division, après avoir entendu les parties

◆ Les divisions sont présidées par un juge juridique

◆ Les parties peuvent convenir que le litige sera porté :

- devant la division de leur choix, y compris la division centrale
- et/ou devant un juge (juridique) unique

4.3 LA COUR D'APPEL

◆◆ Sièges à Luxembourg

◆◆ 5 Juges

- 3 juges juridiques ressortissants de différents EM, dont un présidera la chambre
- 2 juges techniques choisis parmi le « pool de juges »

◆◆ Quelques remarques :

- Pas d'effet suspensif de l'appel, sauf pour des décisions rendues sur des actions ou des demandes reconventionnelles en nullité
- Les pièces et arguments non produits en 1^{ère} instance pourront ne pas être examinés par la Cour
- Renvoi en 1^{ère} instance dans des « cas exceptionnels »
 - le Tribunal sera alors lié par la décision de la Cour sur les points de droit
- Procédure de révision d'une décision définitive dans des cas exceptionnels (révélation ultérieure d'une infraction pénale ou vice de procédure fondamentale)

5.

ARTICULATION ET DÉROULÉ DES ACTIONS EN 1^{ÈRE} INSTANCE

5.1 ACTIONS EN CONTREFAÇON

◆ Actions en « contrefaçon » (art. 32.1(a), (c), (f) et (g) Accord JUB)

- Division **locale / régionale** du lieu de la (menace de) contrefaçon, **ou**
- Division **locale / régionale** du lieu du domicile / établissement du défendeur ou d'un des défendeurs
 - Pluralité de défendeurs : action possible uniquement s'ils ont un lien commercial **et** si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée
- Division **centrale**
 - **Obligatoire** si aucune division locale / régionale ne se trouve sur le territoire de l'EM concerné
 - **Possible** si aucun défendeur n'a son domicile / établissement dans un EM mais si la contrefaçon a lieu dans un EM où une division locale / régionale est située
- Action en contrefaçon (art. 32.1(a) uniquement) introduite alors qu'une action en nullité est pendante devant la division centrale
 - action possible devant la division centrale **ou** devant une division locale / régionale (en application des règles précitées), auquel cas cette dernière peut surseoir à statuer

5.2 ACTIONS ET DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN NULLITÉ

◆ Actions en nullité

- Division **centrale**
- Sauf si une action en contrefaçon art. 32.1(a) visant le brevet a déjà été introduite entre les mêmes parties devant une division locale / régionale
 - Alors cette division locale / régionale est alors seule compétente

◆ Demandes reconventionnelles en nullité

- Possible pour les actions en contrefaçon art. 32.1(a)
- La division locale / régionale peut « après avoir entendu les parties » :
 - décider de statuer sur les demandes en contrefaçon et en nullité et demander l'affectation d'un juge technique
 - renvoyer la question de la nullité à division centrale et surseoir à statuer (ou non !), **ou**
 - avec l'accord des parties, renvoyer **toute l'affaire** à la division centrale
- Décision prise après la clôture de la phase écrite de la procédure

5.3 AUTRES REMARQUES

◆ Actions en déclaration de non-contrefaçon

- Division **centrale**
- Cas particulier : introduction d'une action en contrefaçon art. 32.1(a) entre les mêmes parties et concernant le même brevet
 - action introduite devant une division locale / régionale **avant** : cette division locale / régionale est seule compétente
 - action introduite devant une division locale / régionale **après (mais pas plus tard que 3 mois après)** : la division centrale doit surseoir à statuer

◆ Articulation avec l'OEB

- Les actions et demandes reconventionnelles en nullité « *peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'OEB* »
- Les parties doivent informer la JUB de toute procédure de nullité, limitation ou opposition devant l'OEB
- La JUB peut suspendre la procédure « *lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'OEB* »

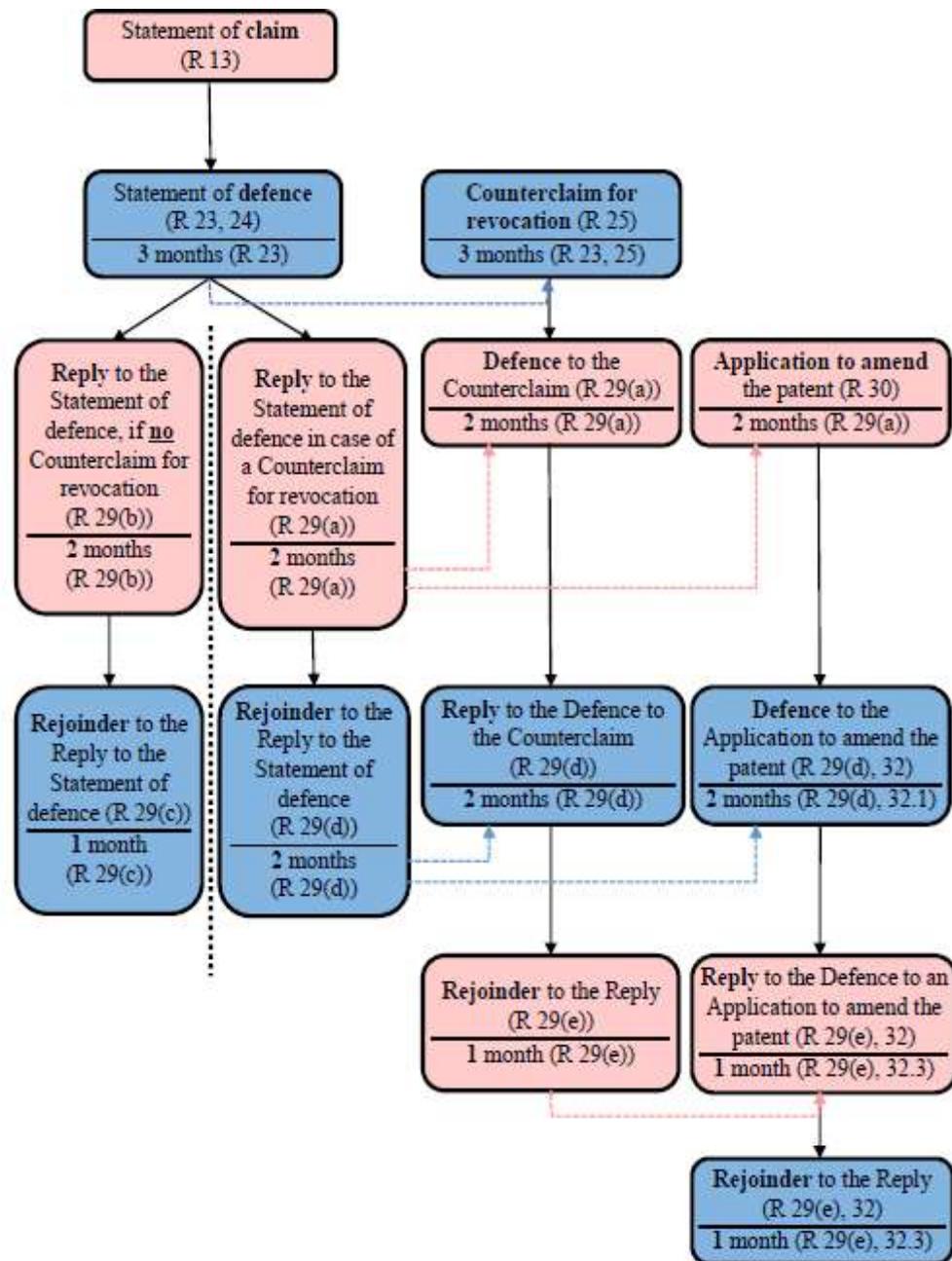
5.4 DÉROULÉ DES PROCÉDURES

◆◆ Quelques caractéristiques

- Une procédure rapide :
 - Objectif d'une audience environ un an après l'assignation
 - des délais très encadrés et... sanctionnés
 - Règle de procédure 9: « *The Court may disregard any step, fact, evidence or argument which a party has not taken or submitted in accordance with a time limit set by the Court or these Rules* »
- Une procédure essentiellement écrite
 - Documents déposés auprès du registre sous forme électronique
 - Concentration des moyens
 - Préambule des règles de procédure : « *Parties shall cooperate with the Court and set out their full case as early as possible in the proceedings* »
 - Audiences ne dépassant pas une journée
 - Possibilité encadrée d'entendre les parties

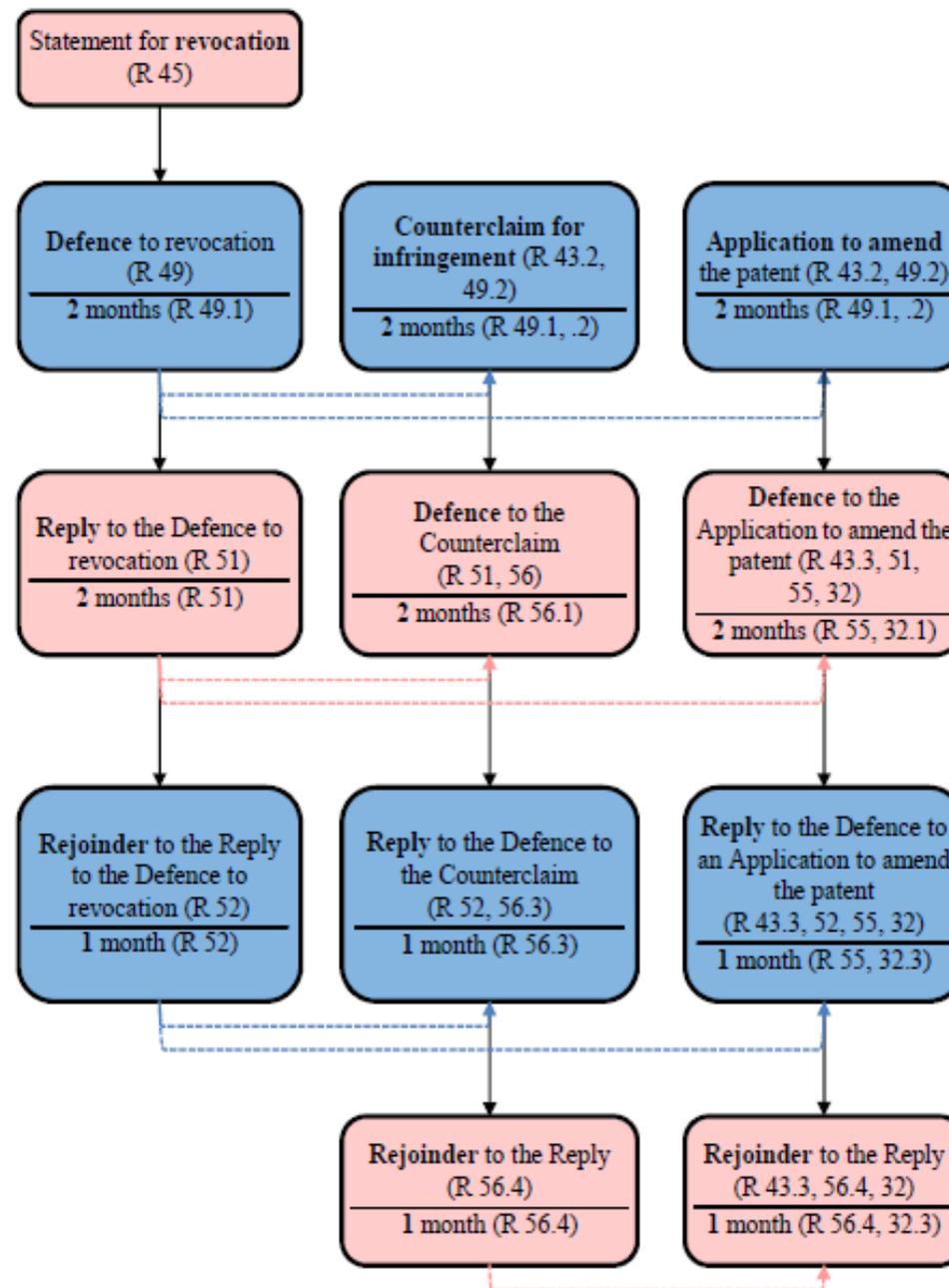
5.4 DÉROULÉ DES PROCÉDURES

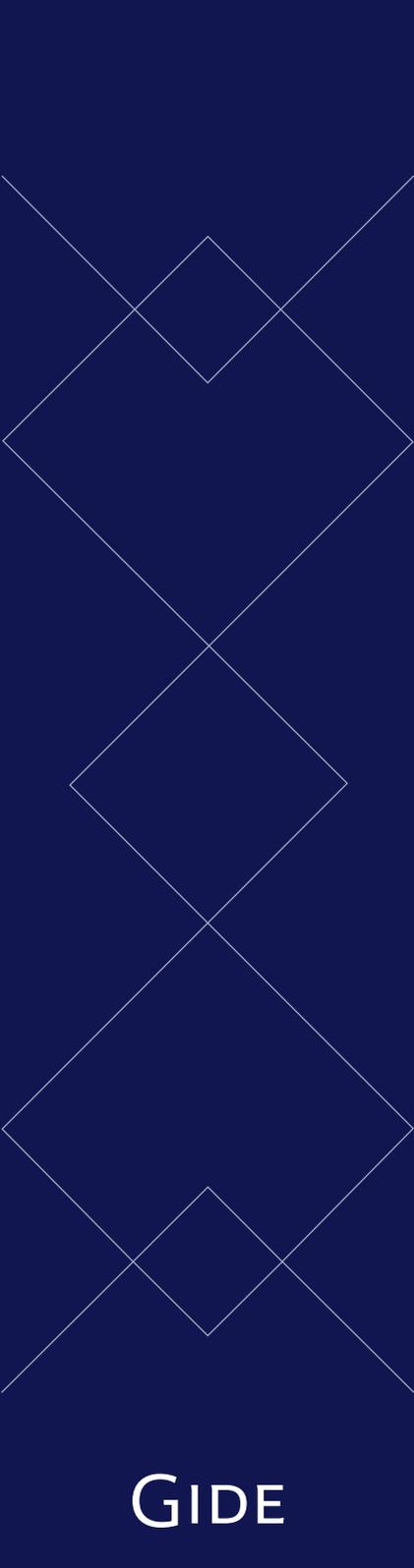
◆ Action en contrefaçon



5.4 DÉROULÉ DES PROCÉDURES

◆ Action en nullité





6.

OBTENTION DES PREUVES

6.1 SAISIE-CONTREFAÇON ?

◆ Article 60 Accord JUB

« 1. À la demande du requérant qui **a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles** pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, **avant même l'engagement d'une action au fond**, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

3. La Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, à la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, ordonner une descente sur les lieux. Cette descente sur les lieux est effectuée par une personne nommée par la Juridiction conformément au règlement de procédure.

5. Des mesures sont **ordonnées, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue**, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

6. (...). Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées. »

+ **obligation de lancer une action au fond** dans un délai de 31 jours civils / 20 jours ouvrables

6.1 SAISIE-CONTREFAÇON ?

◆◆ Règle de procédure 192

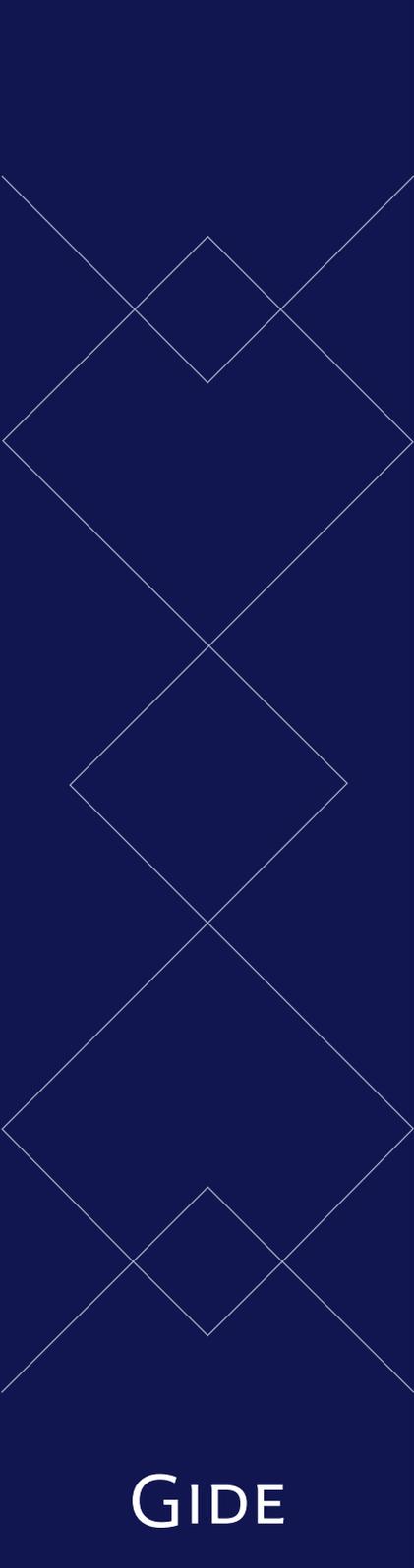
- Si la demande est faite avant l'introduction de l'action au fond, elle devra être faite auprès de la division auprès de laquelle le demandeur a l'intention de lancer son action
- La demande devra notamment contenir une indication des mesures requises

◆◆ Règle de procédure 194

- Pouvoir discrétionnaire de la Juridiction d'informer le défendeur, et de l'inviter à déposer une objection
- La demande devra notamment contenir une indication des mesures requises

◆◆ Règle de procédure 196

- L'ordonnance devra indiquer qui devra effectuer ces opérations
 - Garanties d'impartialité, d'indépendance et de compétence, par exemple un huissier
- Cette personne devra remettre un rapport écrit à la Juridiction



7.

REPRÉSENTATIONS ET FRAIS

7.1 REPRÉSENTATION DES PARTIES

◆◆ Article 48 Accord JUB

- Un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d'un EM contractant
- Un mandataire en brevets européens
- Les représentants des parties peuvent être assistés de mandataires en brevets qui sont autorisés à prendre la parole à l'audience
- « *les représentants des parties sont tenus de ne pas dénaturer des points de droit ou des faits devant la juridiction, sciemment ou alors qu'ils avaient tout lieu d'en avoir connaissance* »

7.2 FRAIS DE PROCÉDURE

◆ Précisions liminaires

- Article 37.4 de l'Accord JUB : il est prévu que la Juridiction s'autofinance
 - D'où l'introduction de « frais de procédure » = paiement de sommes à la Juridiction
- Projet de décision du comité préparatoire de la JUB sur le barème des taxes devant la JUB et les plafonds de montants recouvrables du 25 février 2016
- Frais fixes **et** variables
- Mécanisme d'aide juridictionnelle / modulation pour les petites et micro-entreprises

◆ Frais fixes :

- Tarif prévu selon la nature de la demande
- À régler au moment du dépôt de la demande
- Quelques exemples :
 - Action en contrefaçon : **11.000 €**
 - Action en nullité : **20.000 €**
 - Demande d'interdiction provisoire : **11.000 €**

7.2 FRAIS DE PROCÉDURE

◆ Frais variables

- montant dépendant de la « valeur du litige »
 - de 0 € (valeur < 500k€) à 325.000 € (valeur > 50M€)
- Valeur du litige = intérêt objectif poursuivi par la partie au moment du dépôt de sa demande
- Valeur décidée par la Juridiction
- Montant à payer dans les 10 jours de cette décision

◆ Remboursement des frais de procédure

- La partie qui succombe peut être condamnée à supporter les frais de procédure de l'autre partie
- Dans certains cas (désistement, transaction), il est également possible d'obtenir un remboursement partiel des frais de procédure par la Cour

7.3 FRAIS DE JUSTICE

◆ Frais de justice = frais irrépétibles

- Art. 69 Accord JUB : « *les fais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposées par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité de s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procédure* »
- Projet de décision du comité préparatoire de la JUB sur le barème des taxes devant la JUB et les plafonds de montants recouvrables du 25 février 2016

◆ Plafonds

- Peuvent être revus à la hausse ou à la baisse par la Cour en cas de circonstances particulières

Value of the proceeding	Ceiling for recoverable costs
Up to and including 250.000 €	Up to 38.000 €
Up to and including 500.000 €	Up to 56.000 €
Up to and including 1.000.000 €	Up to 112.000 €
Up to and including 2.000.000 €	Up to 200.000 €
Up to and including 4.000.000 €	Up to 400.000 €
Up to and including 8.000.000 €	Up to 600.000 €
Up to and including 16.000.000 €	Up to 800.000 €
Up to and including 30.000.000 €	Up to 1.200.000 €
Up to and including 50.000.000 €	Up to 1.500.000 €
More than 50.000.000 €	Up to 2.000.000 €



Jean-Hyacinthe de Mitry

Associé | Partner - Gide Loyrette Nouel - Paris
Propriété Intellectuelle, Télécoms, Médias & Technologies

☎ +33 (0)1 40 75 29 86

✉ mitry@gide.com

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !



BY YOUR SIDE AT KEY MOMENTS

ALGER
BRUXELLES
CASABLANCA
ISTANBUL
LONDRES
NEW YORK
PARIS
PÉKIN
SHANGHAI
TUNIS
VARSOVIE

gide.com

