

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

Il aura fallu près de quarante ans de discussions pour que l'Europe parvienne enfin à la création d'un brevet d'invention ayant les mêmes effets sur la totalité du territoire de plusieurs Etats membres de l'Union Européenne.

Simultanément, les responsables politiques sont également parvenus à un accord sur la création d'une juridiction centralisée ayant compétence pour décider des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets en Europe. Il est remarquable de noter que la nouvelle Juridiction unifiée aura compétence non seulement pour le brevet unitaire nouvellement créé, mais également pour les brevets européens existants et futurs.

Le système du brevet européen qui existe depuis 1976 et qui permet la délivrance des brevets européens, se verra donc enfin parachévé par la mise en place de cette Juridiction européenne unifiée qui remplacera le système juridictionnel national décentralisé actuellement compétent en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens.

Le brevet unitaire sera délivré par l'Office européen des brevets (OEB) sous la forme d'un brevet européen et selon la procédure habituelle en matière d'examen et de délivrance telle que prévue par la Convention sur le brevet européen (CBE).

Au moment de la délivrance, le brevet unitaire devra simplement faire l'objet d'une seule traduction et cela pendant une période transitoire à l'issue de laquelle aucune traduction ne sera plus requise pour l'obtention du brevet unitaire. Les coûts de traduction actuellement supportés par les brevetés seront ainsi considérablement réduits.

Par ailleurs, la Juridiction unifiée prendra des décisions avec effet sur la totalité du territoire des Etats membres contractants, permettant ainsi d'obtenir des injonctions transfrontalières d'une portée géographique élargie ainsi qu'une détermination de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi dans plusieurs pays européens.

Il est prévu que le Règlement sur le brevet unitaire ainsi

que l'Accord sur la Juridiction unifiée en matière de brevets entrent en vigueur au cours de l'année 2014. Un grand nombre de brevets européens actuellement en cours d'examen pourrait donc, au moment de leur délivrance, donner naissance à des brevets unitaires, si le breveté décide de faire ce choix à la place d'un brevet européen classique. Les brevetés conserveront en effet la possibilité de choisir un brevet européen désignant différents pays européens individuels. De plus, les brevetés conserveront la possibilité, pendant une période transitoire d'au moins sept ans, de continuer à soumettre les litiges portant sur des brevets européens aux différents Tribunaux nationaux, comme c'est le cas à l'heure actuelle.

On expliquera maintenant les grandes lignes de ces deux nouveaux instruments juridiques.

1. LE BREVET UNITAIRE

Le brevet unitaire n'est rien d'autre, en réalité, qu'un brevet européen ayant un effet unitaire dans un certain nombre d'Etats membres contractants.

Pour obtenir un brevet unitaire, il suffira donc de déposer une demande de brevet européen. La recherche d'antériorités, comme la procédure d'examen se dérouleront d'une manière classique devant les divisions d'examen de l'Office européen des brevets jusqu'à la délivrance du brevet européen.

Au moment de la délivrance, le breveté aura la possibilité de choisir entre un brevet européen ayant les mêmes effets d'un brevet national dans les différents pays désignés ou, au contraire, un brevet unitaire, c'est-à-dire un brevet européen ayant un effet unitaire sur le territoire des Etats membres contractants qui auront ratifié le Règlement concernant le brevet unitaire.

Le brevet unitaire pourra étendre ses effets dans au moins treize pays européens, incluant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ce nombre pouvant

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

aller jusqu'à 25, si tous les Etats signataires décident de ratifier (il y a lieu de noter que l'Espagne et l'Italie sont à l'heure actuelle en dehors du Règlement sur le brevet unitaire de sorte que le territoire de ces pays ne pourra pas être couvert par un brevet unitaire).

Si le breveté décide de choisir un brevet unitaire, il devra déposer auprès de l'Office européen des brevets, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du brevet européen, une requête spécifique. Simultanément, le brevet complet (description et revendications) devra faire l'objet d'une traduction en anglais si le brevet a été délivré en français. (Ceci pendant une période transitoire de 7 ans).

Le brevet unitaire étant en réalité un brevet européen, tout tiers aura la faculté de former une opposition auprès de l'Office européen des brevets dans le délai habituel de neuf mois, cette opposition étant donc simultanément dirigée à l'encontre du brevet unitaire, si le breveté a porté son choix sur ce type de protection. Une division d'opposition et ensuite une chambre de recours auront donc la possibilité de révoquer complètement ou partiellement le brevet européen pour tous les pays désignés y compris l'ensemble du territoire couvert par le brevet unitaire.

Pour le maintien en vigueur du brevet unitaire, une seule taxe de renouvellement devra être acquittée auprès de l'Office européen des brevets pendant toute la durée du brevet unitaire et jusqu'à son expiration. Le montant des taxes de renouvellement n'est pas encore connu.

Compte tenu de son caractère unitaire, le brevet unitaire ne pourra faire l'objet d'une cession que pour l'ensemble du territoire couvert. En revanche, des licences limitées à certains territoires pourront être concédées.

Les actes de contrefaçon d'un brevet unitaire sont

définis dans l'accord relatif à la Juridiction unifiée en matière de brevets (JUB).

2. LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

La Juridiction unifiée en matière de brevets (JUB) est une organisation judiciaire unique commune à l'ensemble des Etats membres contractants et destinée à remplacer l'actuel système juridictionnel de tribunaux nationaux pour tous les litiges concernant les brevets européens et les brevets unitaires.

La Juridiction unifiée comportera un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe.

La Juridiction aura compétence exclusive pour tous litiges concernant :

- les brevets unitaires
- les brevets européens désignant un ou plusieurs des Etats membres contractants, et
- les certificats complémentaires de protection pour les produits pharmaceutiques (CCP).

Le Juridiction unifiée aura compétence exclusive pour :

- les actions en contrefaçon
- les actions en nullité
- les actions en constatation de non-contrefaçon
- les actions visant à obtenir des mesures provisoires telles que des injonctions préliminaires, des mesures de préservation des éléments de preuve, des mesures d'inspection pour l'obtention des preuves (saisie-contrefaçon), etc...

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

- des actions en dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.

Le tribunal de première instance

Le tribunal de première instance comprendra une division centrale ayant son siège à Paris avec des sections à Londres et Munich pour certains domaines techniques.

En plus de la division centrale, le tribunal de première instance comprendra des divisions locales qui pourront être créées par les différents Etats membres contractants ainsi que des divisions régionales qui pourront être créées par plusieurs Etats membres contractants ayant décidé de coopérer entre eux.

Le nombre de divisions locales dans chaque pays (au maximum quatre) dépendra du nombre de procédures en contrefaçon qui auront été engagées dans l'Etat membre en question avant l'entrée en vigueur de l'Accord. Le nombre de divisions locales dans chaque pays dépendra également d'une décision politique de chaque Etat membre.

En France, pays dans lequel se trouve déjà la division centrale, il est vraisemblable qu'une division locale sera créée à Paris à côté de la division centrale.

En Allemagne, il est vraisemblable qu'une division locale sera créée à Munich et, compte tenu de l'organisation fédérale du pays, une ou deux divisions locales supplémentaires seront créées, par exemple à Düsseldorf et à Mannheim.

Au Royaume-Uni, il est probable qu'une division locale sera créée à Londres.

Les pays nordiques se mettront probablement d'accord pour constituer une division régionale.

Les juges de la division centrale

La division centrale comprendra des chambres ayant une composition multinationale constituée de trois juges, à savoir deux juges qualifiés sur le plan juridique et ayant des nationalités différentes ainsi qu'un juge qualifié sur le plan technique ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technologique de l'affaire concernée.

Les juges des divisions locales et régionales

Les divisions locales comporteront des chambres de composition multinationale constituées par trois juges tous qualifiés sur le plan juridique.

Lorsqu'une division locale sera située dans un Etat membre contractant ayant une bonne expérience des litiges en matière de brevets (plus de cinquante procédures en matière de brevet en moyenne par an avant l'entrée en vigueur de l'Accord), les chambres seront constituées par deux juges locaux, c'est-à-dire deux juges qualifiés sur le plan juridique et ayant la nationalité de cet Etat membre contractant. Le troisième juge n'aura pas la nationalité de cet Etat membre contractant et sera affecté à la division locale en provenance d'un pool de juges, de façon à garantir le caractère multinational de la chambre.

Si une division locale est située dans un pays ayant moins d'expérience en matière de litiges de brevet, les chambres ne comporteront qu'un juge local, c'est-à-dire un seul juge qualifié sur le plan juridique et ayant la nationalité de l'Etat membre contractant considéré. La chambre sera complétée par deux juges qualifiés sur le plan juridique, issus du pool des juges.

Les chambres des divisions régionales seront constituées de trois juges qualifiés sur le plan juridique, choisis sur une liste régionale de juges ressortissants des Etats membres contractants à l'origine de la création de la division régionale et un

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

juge qualifié sur le plan juridique n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats membres et issu du pool des juges.

Par ailleurs, une chambre d'une division locale ou régionale, constituée comme il a été dit plus haut, de trois juges qualifiés sur le plan juridique, pourra être complétée par un juge qualifié sur le plan technique, ayant la qualification et l'expérience appropriée du domaine technologique concerné et issu du pool des juges, sur requête de l'une des parties à l'action ou à l'initiative de la chambre elle-même.

Dans ce cas, la chambre sera donc constituée de quatre juges. En cas d'égalité de votes au sein de la chambre, la voix du président sera prépondérante.

La cour d'appel

Le deuxième niveau d'instance de la Juridiction sera constitué par une cour d'appel dont le siège sera situé à Luxembourg.

Les chambres de la cour d'appel comprendront cinq juges à savoir trois juges qualifiés sur le plan juridique et de différentes nationalités et deux juges qualifiés sur le plan technique.

La cour d'appel rendra des décisions définitives à la suite des décisions de première instance qui lui seront déférées en provenance de l'une des divisions du tribunal de première instance.

La cour d'appel aura la possibilité d'annuler une décision du tribunal de première instance rendue par n'importe laquelle des divisions mentionnées précédemment et de rendre une décision finale. Dans des cas théoriquement exceptionnels, la cour d'appel aura la possibilité de renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance. Dans ce cas, cependant, le tribunal de première instance sera lié par la décision de la cour d'appel sur tous points de droit.

La Juridiction ne comporte pas de troisième degré de juridiction ni de cour suprême. Toutefois, une demande de révision pourra être présentée auprès de la cour d'appel après une décision définitive de celle-ci. Une telle demande de révision pourra être fondée sur la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive telle qu'une infraction pénale ayant fait l'objet d'une décision postérieure à celle de la cour d'appel ou encore en cas de vice de procédure fondamental.

Si la demande en révision est jugée favorablement par la cour d'appel, celle-ci pourra infirmer en tout ou partie la décision faisant l'objet de la demande de révision et rouvrir la procédure en vue d'une nouvelle décision.

Définition des actes de contrefaçon

Conformément à l'Accord sur la Juridiction unifiée en matière de brevets, les actes suivants sont des contrefaçons d'un brevet unitaire ou d'un brevet européen s'ils ont été accomplis sans le consentement du breveté :

Contrefaçon directe :

- fabrication, offre, mise sur le marché, utilisation, importation ou détention d'un produit breveté
- utilisation d'un procédé breveté
- offre, mise sur le marché, utilisation, importation ou détention d'un produit obtenu directement par un procédé breveté.

Contrefaçon indirecte (contrefaçon par fourniture de moyens) :

- fourniture ou offre de fourniture à toute personne de moyens de mise en œuvre de l'invention, se rapportant à un élément essentiel de l'invention

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

- lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention
- à l'exception du cas où les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce.

Les limitations des effets du brevet:

Ces limitations sont également indiquées dans l'Accord. Ne sont pas des contrefaçons :

- tout acte accompli dans un cadre privé et à des fins non commerciales ou à titre expérimental
- toute utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication sur sa propre exploitation (privilège de l'agriculteur).

Les exceptions à la contrefaçon sont également définies dans l'Accord de la façon suivante :

- un utilisateur antérieur jouit des mêmes droits pour une utilisation de l'invention dans tous les Etats membres contractants qu'il aurait eu si un brevet national avait protégé l'invention.

Les droits d'un utilisateur antérieur sont donc définis par les lois nationales et limités dans chaque Etat membre. Cela signifie que dans certains cas, une décision en contrefaçon pourrait n'avoir d'effet que sur une partie du territoire couvert par le brevet unitaire ou uniquement pour certains Etats désignés par un brevet européen.

Compétence pour l'action en contrefaçon

Une action en contrefaçon peut être portée devant une division locale ou régionale du tribunal de première instance située dans un pays où un acte de

contrefaçon a été commis.

L'action peut également être portée devant une division locale ou une division régionale située dans un pays dans lequel l'un des défendeurs est domicilié ou exerce son activité.

L'action en contrefaçon peut également être portée devant la division centrale lorsque l'un des défendeurs est domicilié en dehors du territoire des Etats membres contractants. Cela peut être le cas, par exemple, si un produit contrefaisant est importé sur le territoire de l'un des Etats membres contractants.

La division centrale est également compétente pour juger d'une contrefaçon si l'Etat membre contractant sur le territoire duquel l'acte de contrefaçon a été commis n'a pas créé de division locale et ne participe à aucune division régionale. Cela pourra être le cas de certains Etats membres qui choisiraient de ne pas supporter les coûts d'établissement et de maintien d'une division locale ou d'une division régionale.

Enfin, l'action en contrefaçon peut également être portée devant la division centrale si les deux parties en sont d'accord (ce qui vraisemblablement nécessiterait un accord préalable des parties).

Il y a lieu de noter que si plusieurs actions parallèles sont engagées devant différentes divisions, c'est la division qui a été la première saisie qui reste compétente.

Compétence pour l'action en nullité :

Une action tendant à obtenir la nullité d'un brevet peut être engagée par un tiers à titre principal ou indirectement par le biais d'une action reconventionnelle déclenchée par le défendeur au cours d'une action en contrefaçon engagée par le breveté.

Les actions en nullité principale doivent être

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

obligatoirement portées devant la division centrale qui est seule compétente dans ce cas.

Dans le cas d'une action reconventionnelle en nullité déclenchée au cours d'une action en contrefaçon se déroulant devant une division locale ou une division régionale, trois possibilités sont prévues :

- l'action reconventionnelle en nullité peut être examinée par la division locale ou la division régionale, les actions en contrefaçon et en nullité étant alors jointes. Dans un tel cas cependant, la chambre de la division locale ou régionale doit s'adjoindre un juge additionnel qualifié sur le plan technique. La division locale ou régionale est ensuite en mesure de prendre une décision unique concernant à la fois la validité du brevet et sa contrefaçon.
- la division locale ou régionale peut renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale. Dans ce cas, la division locale ou régionale peut surseoir à statuer dans la procédure en matière de contrefaçon ou au contraire décider de poursuivre la procédure et émettre une décision sur la contrefaçon sans attendre l'issue de l'examen de la validité du brevet par la division centrale.
- enfin, l'affaire dans son entier peut être renvoyée par la division locale ou régionale devant la division centrale, dans la mesure où les parties en sont d'accord. Dans ce cas, la division centrale rendra donc une décision, à la fois en ce qui concerne la validité du brevet et sa contrefaçon.

Langue de la procédure

Devant la division centrale, la langue de la procédure sera la langue dans laquelle le brevet aura été délivré (allemand, anglais ou français).

Devant une division locale, la langue de la procédure

sera l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel se trouve la division ou encore l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets qui aurait pu être choisie par l'Etat membre concerné comme langue de procédure de la division locale en question. Il y a lieu de noter qu'une division locale peut parfaitement être autorisée (par l'Etat membre qui a présidé à sa création) à accepter différentes langues comme langue de procédure.

Devant une division régionale, la langue de la procédure sera l'une des langues officielles des Etats membres ayant participé à la création de la division régionale ou encore l'une des trois langues officielles de l'OEB si les Etats membres contractants en question en ont décidé ainsi pour cette division régionale.

Les parties pourront également se mettre d'accord entre elles pour l'utilisation comme langue de procédure de la langue dans laquelle le brevet aura été délivré (allemand, anglais ou français). Si la chambre de la division concernée n'accepte pas ce choix, les parties peuvent alors demander à ce que l'affaire soit renvoyée devant la division centrale.

Par ailleurs, la chambre compétente d'une division locale ou régionale pourra, pour des raisons de commodité et d'équité et avec l'accord des deux parties, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue du brevet délivré.

Enfin, l'une des parties pourra seule requérir que la langue de procédure soit la langue du brevet délivré. C'est le président du tribunal de première instance qui statuera sur cette requête. Il pourra décider de l'accepter après cependant avoir entendu les autres parties et pris l'avis de la chambre compétente. Il devra fonder sa décision sur des raisons d'équité et tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et en particulier de la position du défendeur. Dans une telle situation, il est prévu que des dispositions soient prises par le tribunal en matière de traduction et

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

d'interprétation.

En tout état de cause, une interprétation sera prévue au cours des audiences orales devant le tribunal, sur simple requête de l'une des parties.

Devant la cour d'appel, la langue de procédure sera la langue utilisée devant le tribunal de première instance.

Etablissement de la preuve de la contrefaçon

Dans certains cas, il est important et difficile d'apporter la preuve de la contrefaçon. L'Accord prévoit différentes possibilités pour l'obtention d'ordonnances d'inspection et de production de preuves.

Ordonnance d'inspection ou de descente sur les lieux (saisie-contrefaçon)

Une descente sur les lieux pourra être ordonnée par une décision prise unilatéralement c'est à dire sans avoir entendu l'autre partie. L'ordonnance pourra être conditionnée au paiement d'un dépôt de garantie. La requête visant à obtenir une autorisation de descente sur les lieux devra comporter un minimum d'indications tendant à montrer que le brevet a été effectivement contrefait ou est sur le point de l'être. En d'autres termes, le juge ne rendra pas automatiquement une ordonnance mais tiendra compte des éléments fournis dans la requête.

La requête devra être déposée auprès de la division devant laquelle le requérant a l'intention de déposer son assignation dans l'action en contrefaçon ultérieure.

L'ordonnance autorisant une descente sur les lieux indiquera nommément une personne qui aura la responsabilité de l'opération. Le requérant ne pourra

être présent en personne. Aucun de ses employés ne pourra assister à l'opération. Toutefois, le requérant pourra être représenté par un professionnel indépendant, par exemple un mandataire en brevet européen ou un conseil en propriété industrielle.

Lors de la descente sur les lieux, un procès-verbal sera normalement établi et comprendra une description de la contrefaçon alléguée. Il est également prévu la possibilité de prélever des échantillons à titre de preuve de la contrefaçon. La saisie matérielle des produits litigieux pourra également être effectuée si l'ordonnance rendue le permet. Des documents concernant la production et/ou la distribution des produits contrefaisants pourront être saisis.

Protection des informations confidentielles

L'ordonnance autorisant une descente sur les lieux pourra disposer que certaines informations confidentielles ne seront communiquées qu'à certaines personnes nommément désignées.

Dans tous les cas, l'opération de descente sur les lieux devra être suivie par l'engagement d'une action en contrefaçon devant le tribunal dans un délai maximal de trente et un jours calendaires.

A défaut le défendeur pourra obtenir l'annulation de la mesure ordonnée ainsi que des dommages et intérêts appropriés en fonction du préjudice subi.

Ordonnance de production de preuves

Le tribunal pourra émettre une ordonnance sur requête d'une partie en vue de la production de preuves supplémentaires si des éléments de preuve raisonnables et suffisants ont déjà été produits. Une telle situation pourrait par exemple se présenter si des preuves partielles avaient été obtenues auparavant, par exemple au cours d'une opération de descente sur les lieux dans les locaux du contrefacteur présumé.

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

Communication d'informations

La Juridiction pourra ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant sur l'origine et les canaux de distribution d'un produit contrefaisant et/ou concernant un procédé de fabrication contrefaisant, ces informations incluant les quantités produites, fabriquées, délivrées, etc...

Il y a lieu de noter que cette ordonnance ne pourra être obtenue qu'à l'encontre d'un « contrefacteur » c'est-à-dire, semble-t-il, après une décision de la Juridiction prononçant une condamnation en contrefaçon. Si cette information est nécessaire pour la détermination des dommages et intérêts, cette détermination ne sera donc possible qu'après une décision au fond sur la contrefaçon.

En tout état de cause, la confidentialité des informations sera préservée et la Juridiction pourra ordonner que la collecte et l'utilisation des éléments de preuve confidentiels soient restreintes ou interdites ou que l'accès à ces éléments soit limité à des personnes déterminées.

Mesures provisoires

La Juridiction pourra ordonner des injonctions préliminaires même sans entendre l'autre partie. Pour décider d'une injonction préliminaire, la Juridiction devra mettre en balance les intérêts des deux parties.

La requête d'injonction préliminaire pourra être présentée devant la division centrale ou devant toute division locale ou régionale.

La procédure visant à l'obtention d'une telle ordonnance comportera une partie écrite ainsi qu'une partie orale avec audience devant la division compétente.

Toute personne souhaitant éviter d'être l'objet d'une telle ordonnance de cessation immédiate de poursuite d'une activité présumée contrefaisante pourra déposer auprès du greffe de la Juridiction une « lettre de protection » concernant un brevet déterminé et contenant des arguments tendant à démontrer que le brevet a une portée limitée ou encore les raisons pour lesquelles les activités de fabrication et de commercialisation entreprises échappent à la portée du brevet. Une telle lettre de protection aura une durée maximale de six mois mais pourra être prolongée.

Lorsqu'une requête en vue d'une injonction préliminaire aura été déposée devant une division du tribunal de première instance, le greffe en sera immédiatement informé et transmettra à la division une copie de toute lettre de protection déposée préalablement.

Mesures correctives

Après une décision reconnaissant l'existence d'une contrefaçon, le tribunal pourra prononcer une injonction permanente interdisant la poursuite de la contrefaçon et ordonner toutes mesures correctives telles que le rappel des produits contrefaisants, la mise à l'écart définitive des produits contrefaisants des circuits commerciaux ou la destruction des produits contrefaisants.

Les dommages et intérêts pour la contrefaçon passée pourront être déterminés par le tribunal dans la décision au fond si des informations suffisantes ont pu être fournies au tribunal au cours de la procédure écrite. Alternativement et dans des cas plus complexes, la détermination des dommages et intérêts sera faite après la décision au fond au cours d'une procédure spécifique qui permettra l'examen détaillé de la comptabilité des parties.

Pour la détermination des dommages et intérêts, le

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

tribunal devra prendre en considération toutes les conséquences économiques négatives et notamment le manque à gagner subi par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur ainsi que les facteurs non économiques tels que le préjudice moral. Alternativement le tribunal pourra allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire sur la base d'une redevance de licence.

Dans tous les cas, l'Accord précise que les dommages et intérêts ne devront pas avoir un caractère punitif. Au contraire, la réparation du préjudice devra être telle que la partie lésée soit, dans toute la mesure du possible, replacée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n'avait eu lieu.

La durée de la prescription sera de cinq ans.

Représentation

Les parties devront être représentées devant la Juridiction par un « représentant ».

Un tel représentant pourra être :

- soit un avocat autorisé à exercer devant une juridiction nationale d'un Etat membre contractant
- soit un mandataire en brevet européen inscrit sur la liste de l'OEB et possédant une qualification appropriée telle qu'un certificat sur le contentieux du brevet européen.

Dans tous les cas, le « représentant » pourra être assisté par un mandataire en brevet (notamment un conseil en propriété industrielle) qui sera autorisé à prendre la parole au cours des audiences devant la Juridiction.

Redevances judiciaires

A terme, la Juridiction devra présenter un budget

équilibré.

Pendant les premières années, les Etats membres contractants ayant accepté de recevoir une division centrale, locale ou régionale du tribunal de première instance ou de la cour d'appel, se sont engagés à mettre à la disposition de la Juridiction, les locaux, le mobilier, les équipements ainsi que le personnel nécessaire.

De plus, les parties devront acquitter des redevances judiciaires à chaque étape de la procédure. Le niveau de ces redevances n'est pas encore connu. Chaque redevance spécifique comportera une partie fixe et, pour les affaires ayant une valeur élevée, une partie supplémentaire proportionnelle à la valeur du litige.

Les premières indications annoncées officieusement pour le niveau de ces redevances judiciaires sont les suivantes :

- action en contrefaçon : 6 000 €
- action en nullité : 6 000 €
- procédure d'appel : 9 000 €.

Une redevance supplémentaire proportionnelle à la valeur du litige sera ajoutée si la valeur du litige est déterminée à un montant supérieur à 1 M€.

Entrée en vigueur et mesures transitoires

L'Accord entrera en vigueur dès que treize pays l'auront ratifié. Ces treize pays devront inclure l'Allemagne, la France et le Royaume Uni.

Pendant une période transitoire de sept ans, les titulaires de brevets européens désignant un ou plusieurs pays de la Convention sur le brevet européen (CBE) auront la possibilité d'engager une action en contrefaçon auprès de chaque tribunal national, comme c'est le cas actuellement, ou, au contraire, de décider de porter l'affaire devant la

LE BREVET UNITAIRE LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

Février 2013

nouvelle Juridiction unifiée. Bien entendu, cette alternative n'existera pas pour le brevet unitaire pour lequel la Juridiction unifiée aura compétence exclusive, même pendant la période transitoire.

Les propriétaires de brevets européens ainsi que les déposants titulaires de demandes de brevets européens auront en outre la possibilité de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction. A cet effet, il leur suffira de notifier au greffe une décision de dérogation. Cette dérogation, qui pourra être retirée à tout moment, devra être déposée pour chaque demande de brevet européen ou chaque brevet européen, avant l'expiration de la période transitoire.

Bien entendu une telle dérogation ne pourra pas concerner un brevet unitaire.

CASALONGA & ASSOCIES

8 avenue Percier
F-75008 PARIS
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64
Fax: +33 (0)1 45 63 94 21

CASALONGA AVOCATS

5/7 avenue Percier
F-75008 PARIS
Tel: +33 (0)1 45 61 22 31
Fax: +33 (0)1 45 61 12 341

CASALONGA & PARTNERS

Bayerstrasse 71/73
D-80335 MUNICH
Tel: +49 (0)89 22 30 05
Fax: +49 (0)89 22 45 53

www.casalonga.com