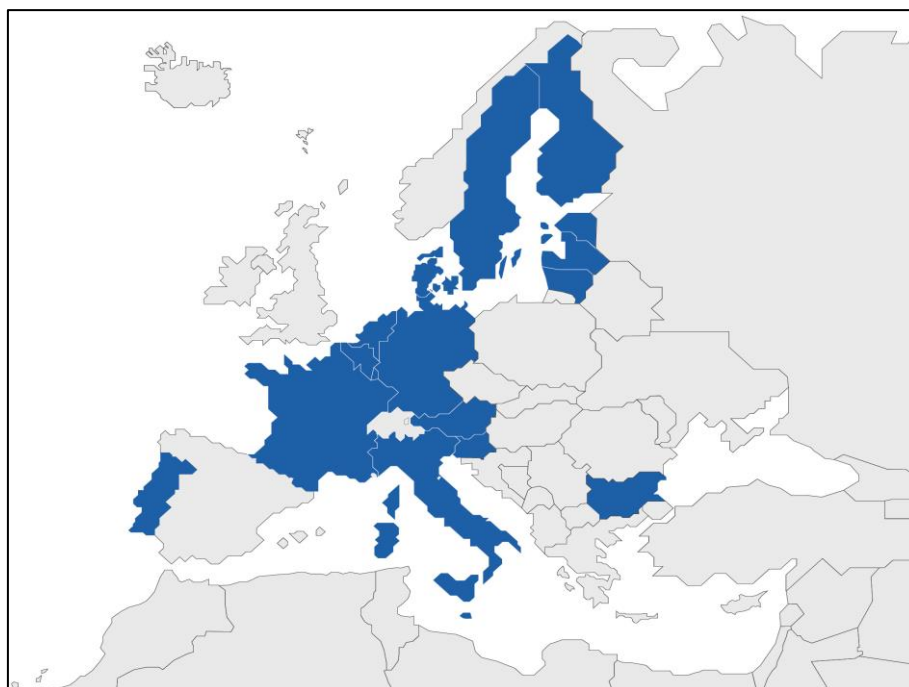


Dernière ratification de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet

Le 17 février 2023, l'Allemagne a ratifié l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (AJUB). Cette ratification déclenche automatiquement l'entrée en vigueur effective de l'AJUB à compter du 1^{er} juin 2023 et ouvre simultanément la voie, à cette même date, à la délivrance de brevets unitaires.

La juridiction unifiée du brevet (JUB) aura une compétence exclusive pour statuer sur la contrefaçon et la validité des brevets européens et des brevets unitaires : la JUB remplacera les tribunaux nationaux pour statuer sur la contrefaçon et la validité des brevets européens.

Les décisions de la JUB seront directement exécutoires sur l'ensemble du territoire des 17 États membres contractants européens.



➤ L'organisation de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

La JUB comprendra un tribunal de première instance décentralisé et une cour d'appel centralisée.

Le tribunal de première instance sera constitué :

- de divisions locales (une ou plusieurs dans la plupart des États membres contractants),
- d'une division régionale pour la Suède et les pays baltes,
- et d'une division centrale ayant son siège à Paris et une section à Munich pour certains domaines techniques.

La division centrale de Paris statuera sur les questions de validité des brevets dans les domaines du transport, du textile, de la construction, de la physique, de l'électricité, de l'électronique et des télécommunications.

La section de Munich traitera des questions de validité des brevets dans le domaine de la mécanique.

Les affaires concernant les brevets dans les domaines de la santé, de la chimie et de la métallurgie seront initialement attribuées en partie à Paris et en partie à Munich. Un accord politique pourrait permettre à l'avenir la création d'une autre section à Milan (Italie) pour le traitement de certaines de ces affaires.

Dernière ratification de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet

➤ Les Juges

○ Les divisions locales et régionales

Les chambres des divisions locales et régionales seront composées de trois juges qualifiés sur le plan juridique et de nationalités différentes. Un juge supplémentaire qualifié sur le plan technique pourra être affecté à la chambre, à la demande d'une des parties ou à l'initiative de la chambre.

○ La division centrale

Les chambres de la division centrale seront composées de deux juges qualifiés sur le plan juridique et d'un juge qualifié sur le plan technique, tous trois de nationalités différentes.

○ La cour d'appel

Les chambres de la cour d'appel seront composées de cinq juges, dont deux auront une qualification technique et trois une qualification juridique.

➤ La langue de procédure

La langue de procédure sera normalement la langue nationale du pays dans lequel la division locale a son siège. Toutefois, un pays peut décider que sa division locale utilise l'anglais, le français ou l'allemand comme langue de procédure.

Sur demande d'une des parties, et après avoir entendu l'autre partie, la chambre peut décider d'adopter la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Si la chambre refuse le choix unanime des parties quant à cette langue de procédure, l'affaire peut être renvoyée devant la division centrale.

Devant la division centrale, la langue de procédure est la langue dans laquelle le brevet a été délivré, c'est-à-dire l'anglais, le français ou l'allemand.

En appel, la langue de procédure est la langue utilisée en première instance. Toutefois, les parties peuvent convenir d'utiliser la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

➤ Compétences de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

La JUB a compétence exclusive pour les brevets européens et les brevets unitaires concernant :

- les actions en contrefaçon,
- les actions en déclaration de non-contrefaçon,
- les mesures provisoires (injonctions préliminaires),
- les ordonnances d'obtention et de conservation des preuves,
- les injonctions permanentes et la fixation des dommages-intérêts.

La JUB a également compétence exclusive en ce qui concerne :

- les actions en nullité,
- les demandes reconventionnelles en nullité.

Dernière ratification de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet

➤ Le choix de la division appropriée en première instance

○ Actions en contrefaçon

Les procédures en contrefaçon peuvent être portées devant une division locale ou régionale située dans un État membre sur le territoire duquel un acte de contrefaçon a été commis (compétence basée sur le lieu de la contrefaçon). Si cet État membre n'a pas de division locale sur son territoire (par exemple le Luxembourg), la procédure en contrefaçon peut être engagée devant la division centrale.

L'action peut également être portée devant une division locale ou régionale située dans un État membre sur le territoire duquel l'un des défendeurs est domicilié (compétence fondée sur le lieu de domicile du défendeur). Là encore, si cet État membre n'a pas de division locale sur son territoire, la procédure en contrefaçon peut être engagée devant la division centrale.

Une procédure en contrefaçon peut également être engagée devant la division centrale si l'un des défendeurs est domicilié en dehors du territoire des États membres contractants. Cela peut par exemple être le cas si un produit présumé contrefaisant est importé sur le territoire des États membres contractants en provenance de pays d'Asie ou d'Amérique ou encore de Suisse, du Royaume-Uni ou d'Espagne, pays européens qui ne font pas partie de l'accord sur la JUB.

○ Actions en nullité

Les actions directes en nullité d'un brevet européen ou d'un brevet unitaire doivent être introduites devant la division centrale.

En cas de demande reconventionnelle en nullité, présentée comme moyen de défense lors d'une action en contrefaçon introduite devant une division locale ou régionale, la chambre de la division locale ou régionale a le choix entre trois options :

- elle peut décider de traiter à la fois les questions de contrefaçon et de validité du brevet, auquel cas elle doit désigner un quatrième juge techniquement qualifié dans le domaine du brevet en question ;
- elle peut renvoyer la question de la validité du brevet à la division centrale et, soit statuer sans délai sur la question de la contrefaçon, soit suspendre la procédure en attendant la décision de la division centrale. Cette procédure est appelée "bifurcation" ;
- elle peut, avec l'accord des parties, renvoyer l'ensemble de l'affaire (contrefaçon et validité) à la division centrale.

➤ Comment établir la preuve de la contrefaçon d'un brevet ?

La JUB peut rendre une ordonnance de conservation des preuves, permettant à une personne indépendante de procéder à une inspection *in situ* afin de réaliser une description détaillée d'un produit ou d'un procédé prétendument contrefaisant, avec ou sans prélèvement d'échantillons et de saisir tout document relatif à la fabrication et à la distribution des produits.

Une telle ordonnance peut être obtenue avant même d'engager l'action au fond et, sous certaines conditions, sans audition de l'autre partie. Des mesures appropriées peuvent être prévues pour assurer la confidentialité des informations recueillies au cours de cette opération.

Cette procédure est similaire à la procédure de saisie-contrefaçon, largement utilisée en France pour obtenir des preuves d'une prétendue contrefaçon de brevet.

Dernière ratification de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet

La JUB peut également, à la demande d'une partie, ordonner à l'autre partie de produire des preuves supplémentaires en sa possession.

➤ La procédure de première instance

La procédure en première instance comprend trois phases :

- une procédure écrite au cours de laquelle les parties échangent arguments, faits et preuves pour étayer leurs demandes. Chaque partie n'a droit qu'à trois jeux d'écritures (par exemple, pour le demandeur : assignation, réponse aux conclusions adverses et duplique), le défendeur ayant toujours le dernier mot. Les délais imposés par le tribunal sont très courts (1 à 3 mois) et difficilement prolongeables.
- une procédure de mise en état au cours de laquelle le juge rapporteur peut convoquer les parties à au moins une audience de mise en état afin de déterminer les principales questions faisant l'objet du débat, de clarifier la position des parties, d'ordonner, le cas échéant, des expériences techniques ou la production de nouvelles preuves, de tenir des discussions préparatoires avec des témoins ou des experts potentiels et, en général, de préparer l'audience de plaidoiries.
- une procédure orale, comportant une audience de plaidoiries, au cours de laquelle les parties peuvent présenter leurs arguments techniques et juridiques. Il est prévu que cette audience dure au maximum une journée, sauf cas exceptionnel. Les experts commis par les parties ou par le tribunal, ainsi que les témoins, peuvent éventuellement être entendus au cours de l'audience, mais uniquement si leurs déclarations ou rapports écrits doivent être expliqués.

L'ensemble de la procédure en première instance devrait avoir une durée d'environ un an.

➤ Mesures provisoires

Il est possible de demander, à titre de mesure provisoire, une injonction préliminaire pour faire cesser une violation présumée d'un brevet, avant même d'engager la procédure au fond et, dans certains cas, sans audition de l'autre partie.

Un tiers qui craint d'être soumis à une telle injonction préliminaire sans audience contradictoire, peut déposer, au greffe de la JUB, un mémoire préventif indiquant le nom de la personne susceptible de demander une injonction préliminaire et le numéro du brevet. Le mémoire peut présenter des arguments d'absence de contrefaçon et contestant la brevetabilité de l'invention revendiquée dans le brevet. Ce mémoire (qui n'est valable que 6 mois) sera ensuite transmis par le greffe de la JUB à la division de première instance devant laquelle une demande de mesures provisoires a été déposée.

➤ Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire de 7 ans, il sera possible de choisir soit la JUB soit les tribunaux nationaux.

En outre, pendant cette période transitoire, il est possible, pour une demande de brevet européen spécifique ou un brevet européen spécifique, de demander une dérogation (*opt-out*) à la compétence de la JUB. Seuls les tribunaux nationaux seront alors compétents pour cette demande de brevet européen ou ce brevet européen, pendant toute la durée de vie du brevet. Cette dérogation peut être retirée à tout moment sous certaines conditions.

Dernière ratification de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet

➤ Représentation

Les parties doivent être représentées dans les procédures devant la JUB par un avocat autorisé à exercer devant les tribunaux de l'un des États membres contractants ou par un *European patent litigator* (mandataire en brevets européens avec une qualification spéciale).

CASALONGA est l'un des rares cabinets européens à disposer à la fois d'avocats et de conseils en brevets. Vous y serez représenté par une équipe ayant à la fois les connaissances techniques et l'expérience des procédures d'opposition de l'OEB de nos mandataires en brevets européens et l'expérience juridique et judiciaire de nos avocats exerçant dans le domaine du droit des brevets.

➤ Membres des équipes brevet de CASALONGA

○ Avocats exerçant dans le domaine du droit des brevets :

- Arnaud Casalonga
- Caroline Casalonga
- Marianne Gabriel
- Jean-Baptiste Lecoœur (également mandataire en brevets européens)
- Floriane Codevelle
- Pascaline Vincent

○ *European patent litigators* :

- Francis Zapalowicz
- Olivier Delprat
- Jürgen Neugebauer
- Virginie Martin-Charbonneau
- Julien Thon
- Gwennaëlle Le Roy
- Patricia Ledrut

N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question sur la JUB, le brevet unitaire ou la mise en place de ce nouveau système.

Nos équipes dispensent également des formations sur l'ensemble de ces sujets.

Pour naviguer facilement dans les textes de la JUB, n'hésitez pas à utiliser notre "Code Interactif" (www.upc-casalonga.eu), accessible à tous sur simple inscription dans les trois langues officielles des textes ([anglais](#), [français](#) et [allemand](#)).

Avant d'opter pour un brevet unitaire, consultez notre "Comparateur d'annuités" sur l'[application Brevet Unitaire](#) accessible directement via notre site web [sous ce lien](#) et disponible sur [Google Play](#) et [Apple Store](#).



PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France
Tél. +33 (0)1 45 61 94 64 – paris@casalonga.com

MUNICH : Bayerstrasse 71/73, 80335 Munich, Allemagne
Tél. +49 (0)89 22 30 05 – munich@casalonga.de