

Opt-out : Êtes-vous prêts ?

L'entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) est imminente. Enfin !

Pendant une période transitoire, le propriétaire du brevet pourra cependant déroger à la compétence de cette nouvelle juridiction par une procédure appelée « *opt out* ».

➤ **La Juridiction unifiée du brevet (JUB)**

L'ambition de la JUB est de remplacer l'engagement d'actions multiples devant différents tribunaux nationaux par une seule action, et d'harmoniser la jurisprudence en Europe en matière de validité et de contrefaçon des brevets.

Une décision de la JUB pourra alors s'étendre à tout le territoire des Etats membres de l'UE ayant ratifié l'accord sur la JUB (AJUB) et, dans certains cas, à des Etats n'appartenant pas à l'UE (comme le Royaume-Uni ou la Turquie) : des dommages-intérêts pour des actes de contrefaçon commis sur tout ce territoire pourront ainsi être obtenus par une seule décision. Mais une décision unique de la JUB pourra aussi annuler un brevet européen pour tous les Etats membres contractants.

L'entrée en vigueur de la JUB est à ce jour planifiée au 1^{er} juin 2023.

➤ **Compétence de la Juridiction unifiée du brevet (JUB)**

La JUB est seule compétente pour décider de la validité et de la contrefaçon des brevets unitaires.

La JUB est également compétente pour les brevets européens classiques délivrés avant ou après l'entrée en vigueur de la Juridiction.

➤ **Période transitoire**

Pour les brevets européens classiques, et uniquement pour ceux-ci, une action en contrefaçon ou en nullité pourra toujours être engagée devant des tribunaux nationaux, pendant une période transitoire de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de l'AJUB, susceptible d'être prolongée jusqu'à sept ans supplémentaires.

Une fois cette période transitoire terminée, la JUB deviendra seule compétente pour décider de la validité et de la contrefaçon des brevets européens classiques.

Une action pendante devant un tribunal national pourra continuer après la fin de la période transitoire.

Opt-out : Êtes-vous prêts ?

➤ **Dérogation à la compétence de la JUB (*opt-out*)**

○ **Procédure de dérogation de la compétence de la JUB (*opt-out*)**

▪ **Pour quels titres peut-on demander une dérogation ?**

Le titulaire d'un brevet européen ou le demandeur d'une demande de brevet européen publiée (ainsi que le propriétaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP)) auront la possibilité de déroger à la compétence de la JUB, y compris pour les actions en contrefaçon et en nullité.

Seuls les tribunaux nationaux seront alors compétents pour ces actions.

Une telle dérogation permet d'éviter une action en nullité centralisée devant la JUB.

Enfin, il n'est bien entendu pas possible de déroger à la compétence de la JUB pour un brevet unitaire ou pour un CCP rattaché à un brevet unitaire.

▪ **Quand faire la demande de dérogation ?**

Une demande de dérogation à la compétence de la JUB pourra être déposée pour toute demande de brevet publiée ou tout brevet européen, y compris jusqu'à 5 ans après son expiration.

Cette demande pourra être déposée :

- ✓ avant l'entrée en vigueur de la JUB, pendant une période préliminaire de trois mois dite « *Sunrise Period* », qui débutera le 1^{er} mars 2023, ou
- ✓ après l'entrée en vigueur de la JUB, soit au 1^{er} juin 2023, pendant la période transitoire de sept ans renouvelable, et
- ✓ au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire.

Si une demande de dérogation est déposée pendant la « *Sunrise Period* », la dérogation sera considérée comme ayant été enregistrée à la date d'entrée en vigueur de la JUB, ce qui évitera le risque d'une action en nullité devant la JUB dès le premier jour de son entrée en vigueur.

Dans tous les cas, la demande de dérogation devra être faite avant toute action devant la JUB.

▪ **Qui peut faire la demande de dérogation ?**

La demande de dérogation doit être déposée par :

- ✓ le véritable propriétaire du brevet européen ou de la demande de brevet publiée (qui peut être différent de celui inscrit sur le registre national ou européen des brevets),
- ✓ tous les co-propriétaires en cas de copropriété,
- ✓ tous les propriétaires dans le cas où ils sont différents selon les pays désignés dans le brevet européen, y compris pour des pays qui ne sont pas membres de l'AJUB (tels que l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse).

Opt-out : Êtes-vous prêts ?

Enfin, il est à noter que le licencié, exclusif ou non, même autorisé par le propriétaire, ne peut pas déposer une demande de dérogation.

▪ Comment faire la demande de dérogation ?

La demande de dérogation doit être déposée auprès du greffe de la JUB (et non à l'OEB) en ligne via le *Case Management System* (CMS), qui est un système de gestion des procédures mis en place par la JUB.

Aucune taxe officielle n'est exigée.

La demande de dérogation doit contenir :

- ✓ le nom et l'adresse de chaque propriétaire du brevet européen ou de la demande de brevet publiée, ou de chaque propriétaire du CCP,
- ✓ en cas de représentation, le nom et l'adresse du représentant ainsi qu'un éventuel pouvoir,
- ✓ au moins le numéro de publication du brevet et/ou de la demande de brevet,
- ✓ une déclaration d'habilitation lorsque la personne qui dépose la dérogation n'est pas le propriétaire inscrit sur le registre national ou européen des brevets.

En cas de représentation, les mandataires habilités devant la JUB ou les avocats n'ont pas besoin d'un pouvoir pour déposer une demande de dérogation.

En revanche, un pouvoir doit être déposé dans le cas où la demande de dérogation est faite par une personne autre qu'un mandataire habilité devant la JUB ou un avocat, par exemple une personne administrative au sein d'une société, un avocat exerçant dans un pays non-membre de la CBE ou un mandataire européen ou avocat non habilités devant la JUB.

Par ailleurs, il sera possible de déposer des demandes de dérogation multiples en une seule étape mais uniquement pour un même propriétaire ou des copropriétaires identiques.

Pour ce faire, une interface de programmation d'applications (API) sera disponible pour communiquer directement et de manière sécurisée avec le *Case Management System*, ce qui évitera de remplir manuellement les formulaires via le CMS.

▪ Enregistrement de la demande de dérogation ?

Une demande de dérogation ne prendra effet qu'à partir de :

- ✓ la date à laquelle la dérogation est inscrite par le greffe au registre de la JUB, ou
- ✓ si la dérogation est enregistrée avec une erreur, la date à laquelle elle est corrigée dans le registre de la JUB.

La dérogation sera effective pour tous les pays désignés dans le brevet européen, y compris ceux qui ne font pas partie aujourd'hui de l'AJUB (ce qui permet de garantir l'existence de la dérogation pour un pays qui ratifierait par la suite l'AJUB).

Une correction d'erreur pourra être demandée à tout moment mais ne pourra pas être demandée pour un numéro de brevet erroné.

Opt-out : Êtes-vous prêts ?

La procédure de dérogation ne fera l'objet d'aucun examen par le greffe de la JUB. L'enregistrement de l'*opt-out* sur le registre de la JUB ne garantit donc en rien de sa validité.

Seule la JUB vérifiera la validité de la dérogation sur requête d'une partie au cours d'une action, par exemple lors d'une action en révocation devant la JUB.

Dans ce cas, si la dérogation comporte une ou des irrégularités, le titulaire ne pourra pas les corriger pour se soustraire à la juridiction de la JUB, et risquera une révocation centralisée de son brevet européen.

Il convient donc de garder à l'esprit que la procédure de dérogation, qui est assez complexe, n'offre aucune garantie de validité même après enregistrement sur le registre de la JUB.

Le registre de la JUB pourra être consulté sur le site web de la JUB et des alertes pourront vraisemblablement être créées.

○ Procédure de retrait d'une dérogation (*opt-in*)

Une dérogation est valable pendant toute la durée de vie du brevet européen et jusqu'à 5 ans après son expiration, mais peut faire l'objet d'un retrait (« *opt-in* »).

Le retrait concerne tous les pays désignés.

Le retrait d'une dérogation d'un brevet européen emporte le retrait de cette dérogation pour tous les CCPs rattachés au brevet.

Le retrait d'une dérogation restaure entièrement la compétence de la JUB.

Une fois qu'une dérogation a été retirée, il n'est plus possible de faire enregistrer une nouvelle dérogation.

▪ Quand demander le retrait d'une dérogation ?

Le retrait d'une dérogation pourra être demandé à tout moment pendant la durée de vie du brevet ou du CCP, tant que la dérogation est effective.

Le retrait devra cependant être fait avant toute action nationale concernant une action pour laquelle la JUB est compétente (contrefaçon, constatation de non-contrefaçon, nullité), que celle-ci soit en cours, ait été décidée, clôturée ou transigée.

Par exemple, si une action a été engagée devant un tribunal national à l'encontre d'un brevet européen avant le retrait de la dérogation, alors le titulaire du brevet sera définitivement bloqué en dehors du système de la JUB.

Opt-out : Êtes-vous prêts ?

- **Comment faire la demande de retrait d'une dérogation ?**

La demande de retrait sera à déposer en ligne via le *Case Management System* (CMS) et devra comporter les mêmes éléments que la demande de dérogation indiqués *supra*.

Là encore, aucune taxe officielle ne sera exigée.

Comme la procédure de dérogation, la procédure de retrait ne fait pas l'objet d'un examen par le greffe de la JUB et son enregistrement sur le registre de la JUB ne garantit en rien de sa validité.

- **Procédure de suppression d'une dérogation ou d'un retrait de dérogation non-autorisé**

Pour des raisons de sécurité vis-à-vis d'un tiers de mauvaise foi, une procédure de suppression d'une dérogation ou d'un retrait de dérogation pour un brevet européen (ou une demande de brevet ou un CCP) pourra être engagée par le véritable propriétaire n'ayant pas, lui-même, déposé cette dérogation ou ce retrait. Le greffe pourra alors, si les raisons invoquées sont suffisantes, supprimer cette dérogation ou ce retrait de dérogation.

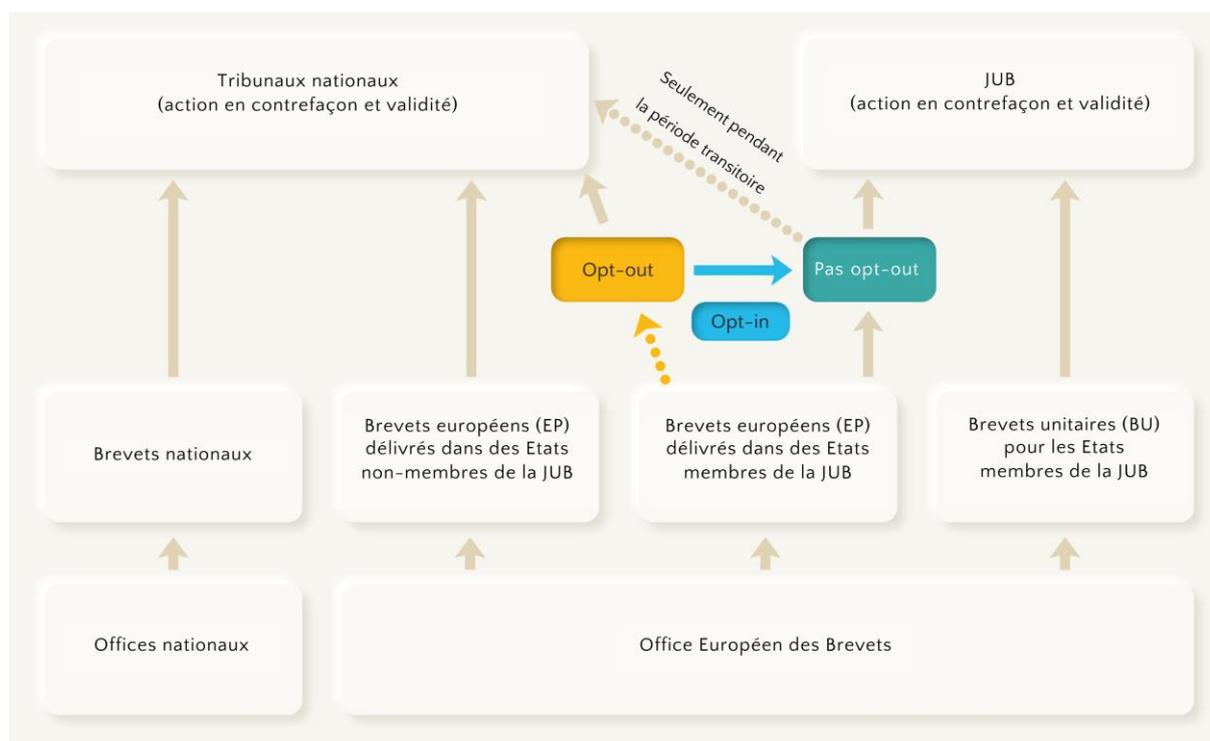
Cette procédure permettra d'annuler les conséquences des éventuels agissements frauduleux d'un concurrent de mauvaise foi qui aurait déposé ou retiré une dérogation pour un brevet ne lui appartenant pas.

- **Non cumul de protection entre brevet européen ayant fait l'objet d'un *opt-out* et brevet français**

Enfin, il convient de rappeler qu'il ne sera pas possible pour le même titulaire d'avoir un cumul de protection entre le brevet européen faisant l'objet d'une dérogation et le brevet français correspondant.

Opt-out : Êtes-vous prêts ?

- **Résumé du futur système de protection par brevet en Europe à partir du 1^{er} juin 2023**



N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, et notamment pour définir ensemble la stratégie à mettre en place pour les brevets de votre portefeuille concernant l'*opt-out* et l'*opt-in*.



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