



LE BREVET UNITAIRE

Genèse du brevet unitaire

Les 30 ans de discussions auront été les témoins de l'élargissement progressif de l'Union, et la conclusion qu'un accord global ne pourrait être trouvé à 27 s'est finalement imposée. Une demande a donc été faite à la Commission européenne en vue de soumettre au Conseil de l'Union européenne une proposition permettant la création d'une coopération renforcée en matière de brevet qui serait ratifiée par les états le désirant uniquement, sans obligation d'atteindre l'unanimité.

Douze états ont fait cette demande initiale via des lettres adressées à la Commission en décembre 2010 et treize états supplémentaires sont venus appuyer cette demande en signalant auprès de la Commission qu'ils souhaitaient également participer à une telle coopération, soit au final 25 des 27 Etats membres.

L'Espagne et l'Italie ont refusé de collaborer à la mise en place de ce système, ce qui vient d'emblée fragmenter un brevet qui se voulait communautaire, comme le souligne le rapport Max Planck¹.

Le 10 mars 2011, le Conseil de l'Union européenne a autorisé « *une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire* » selon les termes de sa décision 2011/167/UE².

Après de nouvelles négociations, entre autres sur la localisation des institutions permettant cette coopération renforcée, un accord a été approuvé par le Conseil compétitivité le 10 décembre 2012 et par le Parlement européen le 11 décembre 2012. Le projet d'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet correspondant (ci-après dénommé l'accord) est fourni par le Conseil de l'Union européenne sous le numéro de document 16351/12 du 11 janvier 2013³ et s'appuie notamment sur les règlements (UE) N°1257/2012⁴, (UE) N°1215/2012⁵ et (UE) N°1260/2012⁶.

¹ Max Planck Institute, 17 octobre 2012, *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*.

² Télécharger la décision :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0053:0055:fr:PDF>

³ Télécharger le document :

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st16/st16351.fr12.pdf>

⁴ Règlement (UE) N°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, y compris toute modification ultérieure. Télécharger le document :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:FR:PDF>

⁵ Règlement (UE) N°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris toute modification ultérieure. Télécharger le document :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:FR:PDF>

⁶ Règlement (UE) N°1260/2012 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. Télécharger le document :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:FR:PDF>



Cet accord est ouvert aux signatures des différents Etats depuis le 19 février 2013 et **prendra effet au plus tôt à partir du 1^{er} janvier 2014**⁷.

A ce jour, il a déjà été signé par 25 Etats parmi lesquels l'Italie, qui avait pourtant refusé de ratifier le projet. L'Espagne et la Pologne ne l'ont pas signé.

Cet accord reste ouvert à tout Etat membre.

Principaux aspects

1. Obtention du brevet unitaire

Ce brevet ne sera pas un titre communautaire comme l'ont été avant lui la marque et le dessin et modèle communautaires, à savoir des titres autonomes ayant un effet sur l'ensemble du territoire de l'Union, et qui sont déposés devant une administration créée à cet effet. Non.

Le brevet unitaire est basé sur un brevet européen délivré de manière classique par l'OEB. Le titulaire d'un brevet européen comportant le même jeu de revendications pour l'ensemble des pays participant au brevet unitaire pourra, dans le mois suivant la délivrance, demander à ce que son brevet européen ait **un effet unitaire**. Ce brevet unitaire, qui couvrira les pays membres de l'accord, pourra être complété par une validation traditionnelle du brevet européen dans les autres pays membres de la CBE qui ne sont pas membres de l'accord.

Le système de brevet unitaire ne sera donc pas automatique mais devra faire l'objet d'une demande spécifique. Le titulaire garde donc la possibilité d'utiliser le système de brevet européen traditionnel même si le brevet répond aux conditions de validation d'un brevet unitaire.

Le brevet unitaire devant avoir les mêmes revendications dans l'ensemble des pays membres au jour de son entrée en vigueur, statistiquement, peu de brevets européens déjà délivrés pourraient se voir conférer un effet unitaire.

A noter que le certificat complémentaire de protection (CCP) est également pris en compte dans le cadre de l'accord, l'article 30 exposant qu'un CCP confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

2. Vie du brevet unitaire

Le brevet européen et le brevet unitaire diffèrent très largement l'un de l'autre tant pour ce qui

⁷ L'accord entrera 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, y compris par les trois Etats 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 (article 89).



concerne le maintien du titre que pour la protection et les droits qu'ils accordent.

Là où le brevet européen soumis à la CBE se limite à une protection et des droits qui dépendent des législations nationales de chaque pays désigné, le brevet unitaire quant à lui, par le biais de l'accord, confère les **mêmes droits et protections et produit les mêmes effets dans chacun des Etats membres parties à l'accord.**

Dès lors, tout acte affectant le contenu ou la titularité du titre (limitation, révocation ou transfert, hormis la concession de licences) prendra effet dans l'ensemble des pays membres de façon unitaire, ce qui simplifie grandement la gestion administrative du titre.

Les taxes annuelles constituent également une différence importante entre le brevet européen et le brevet unitaire. En effet, contrairement au brevet européen pour lequel le titulaire doit payer les taxes annuelles pour le maintien en vigueur de son titre dans chaque pays dans lequel le brevet est validé, **le brevet unitaire ne nécessite de payer qu'une seule et unique taxe auprès d'un seul et unique office, l'OEB⁸.** Les frais et les démarches pour maintenir un brevet unitaire sont ainsi grandement réduits par rapport à un brevet européen.

3. Protection et défense du brevet unitaire

Qui dit protection et droits uniformes dans l'ensemble des pays membres dit d'une part, **règles de droits identiques et**, d'autre part, **juridiction identique pour l'ensemble desdits pays.**

a) Les droits conférés

Selon les articles 25 et 26 de l'accord, **le titulaire d'un brevet unitaire a le droit d'empêcher l'exploitation directe** (fabrication, offre, mise sur le marché, utilisation, importation, détention) **et indirecte** (fourniture de moyen) de l'invention concernée.

Ce droit d'interdire aux tiers l'exploitation du brevet est cependant limité et ne s'étend pas à un certain nombre d'actes, pourtant relativement usuels tels que ceux effectués dans un cadre privé, à titre expérimental, en relation avec la création et la découverte de variétés végétales, qui sont autorisés par certains textes, pour la préparation de médicaments de façon extemporanée, qui sont faits sur des navires et moyens de locomotion pénétrant seulement temporairement dans l'espace des pays membres. Des exceptions liées à l'épuisement des droits ou à la possession personnelle antérieure sont également applicables.

b) La juridiction

Si l'OEB est depuis fort longtemps organisé pour gérer le type de missions qui lui sont confiées

⁸ L'article 9 du règlement (UE) N°1257/2012 définit l'ensemble des missions confiées à l'OEB dans le cadre du brevet unitaire. Ces tâches sont multiples et consistent principalement à gérer celles qu'il effectue déjà dans le cadre du brevet européen. L'OEB doit ainsi gérer les demandes d'effet unitaire déposées par les titulaires de brevets européens ou le registre de la protection unitaire. Il doit recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences, publier les traductions, et collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire.



dans le cadre du brevet unitaire, il fallait néanmoins tout aménager en ce qui concerne les juridictions amenées à gérer les litiges dans le cadre du brevet unitaire. La mise en place de ces juridictions a d'ailleurs donné lieu à de nombreux débats l'année passée et cela est perceptible dans le texte qui en est ressorti.

L'accord de coopération renforcée prévoit dans son article 6, 1^{er} alinéa, que **la juridiction unifiée créée comprend un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe.**

Le tribunal de première instance⁹ comporte une division centrale ayant son siège à Paris et, actuellement, deux sections (à Munich et Londres) avec la possibilité de création de divisions locales dans les pays membres. La cour d'appel¹⁰ est située à Luxembourg.

Les chambres du tribunal de première instance et de la cour d'appel ont une composition multinationale. Les juges doivent remplir un certain nombre de qualifications définies par l'article 15 de l'accord. **La juridiction comprend ainsi des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique¹¹.** L'indépendance judiciaire et l'impartialité de la juridiction, des juges qui y siègent et du greffier sont imposées par l'article 17 de l'accord.

Un **centre d'arbitrage et de médiation¹²** des litiges est également prévu par l'accord afin de fournir des alternatives extrajudiciaires aux parties. Dans le cadre d'une médiation ou d'arbitrage toutefois, le centre ne peut ni annuler ni limiter un brevet.

Il est cependant loisible aux parties de s'accorder sur une transaction mettant fin à une procédure en cours (article 79).

⁹ Les articles 7 et 8 de l'accord définissent le tribunal de première instance. Des divisions locales (ou régionales) peuvent être créées dans d'autres Etats sur demande de ceux-ci, sans dépasser quatre divisions locales par pays. Les affaires traitées par la division centrale sont réparties selon l'annexe 2 de l'accord, la section de Londres traitant les affaires courantes et les cas relatifs à la chimie et la métallurgie, la section de Munich traitant les affaires relatives à la mécanique, l'éclairage, le chauffage, l'armement, et le sautage, et le siège parisien comprenant le bureau du président et traitant les affaires relatives aux techniques industrielles, transports, textiles, papier, constructions fixes, à la physique et l'électricité.

¹⁰ La cour d'appel est définie par l'article 9 de l'accord.

¹¹ Les juges qualifiés sur le plan juridique possèdent les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un Etat membre contractant alors que les juges qualifiés sur le plan technique sont titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique et disposent d'une compétence avérée dans ce domaine, doublée d'une connaissance avérée du droit civil et de la procédure civile dans le domaine du contentieux des brevets. De plus, il est prévu par l'article 19 dudit accord un cadre de formation pour les juges, en vue d'améliorer et d'accroître les compétences disponibles dans le domaine du contentieux des brevets et d'assurer une large diffusion géographique de ces connaissances et expériences spécifiques. Des infrastructures nécessaires à cet effet sont situées à Budapest.

¹² L'article 35 de l'accord définit un centre d'arbitrage et de médiation en matière de brevets dont les sièges sont situés à Ljubljana et à Lisbonne.



c) Compétences de la juridiction

Selon l'accord, **la juridiction a compétence exclusive pour les actions en contrefaçon et les défenses y afférentes et les actions en constatation de non-contrefaçon** (article 32). Ces actions sont portées devant le tribunal de première instance, soit devant la division centrale soit devant une des divisions locales selon des conditions définies par l'article 33.

Toute personne physique ou morale habilitée à engager une procédure selon son droit national a la possibilité d'ester en justice (article 46), mais **les parties** (telles que définies à l'article 47 de l'accord) **doivent être représentées** par un avocat ou un mandataire européen habilité à le faire (article 48).

En cas d'action en nullité sur un brevet unitaire (article 32), la juridiction se prononce en faisant application des articles 138 et 139 de la CBE (article 65).

Un appel contre une décision du tribunal de première instance peut être interjeté devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses demandes, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de première instance (article 73).

L'appel n'a pas, sauf cas particuliers, d'effet suspensif (article 74). Si l'appel est fondé, la cour d'appel rend une décision définitive (sauf cas exceptionnels et sous conditions, article 81 sur la révision). Dans certains cas particuliers, la cour d'appel peut renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance qui est alors lié par la décision de la cour d'appel pour les points de droit sur lesquels elle a statué (article 75).

Un des avantages offerts par la possibilité de porter une action devant une division locale se situe dans le fait que **la procédure devant chaque division locale est réalisée dans la langue officielle reconnue par ladite division locale** (article 49). Attention cependant, la langue utilisée en première instance est celle qui sera utilisée en cas d'appel, sauf accord entre les parties pour l'utilisation de la langue de délivrance du brevet ou cas exceptionnels (article 50).

d) Moyens de preuves devant la juridiction

L'accord prévoit également le type de preuves acceptées (article 53) par la juridiction.

La charge de la preuve incombe généralement à la partie qui l'invoque (article 54), sauf cas particuliers, notamment en cas de produit identique à celui obtenu par un procédé breveté (article 55).

La **saisie-contrefaçon**, moyen de preuve très utile et utilisé en France, se retrouve également dans l'accord (article 60). De plus, si une partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et a précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse ou d'un tiers, la juridiction peut ordonner que ces éléments soient produits par la partie adverse ou le tiers, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée (article 59),



ce qui ressemble à ce que le droit français connaît sous le nom de **droit d'information**.

Il est important de noter que les décisions sur le fond ne peuvent être fondées que sur des moyens, des faits et des preuves présentés par les parties ou introduits dans la procédure sur ordonnance de la juridiction, et sur lesquels les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations, afin de respecter le **principe du contradictoire**.

e) Moyens de sanction de la juridiction

La juridiction possède plusieurs moyens de sanctions à l'égard du contrefacteur.

Avant même d'avoir rendu une décision, la juridiction peut, au besoin, ordonner un **gel des avoirs** du contrefacteur présumé (article 61).

La juridiction peut prononcer à l'encontre du contrefacteur (ou d'un intermédiaire) une **injonction** visant à interdire la poursuite de la contrefaçon (article 63). De même, l'article 64 de l'accord prévoit une série de mesures correctives parmi lesquelles figurent la **destruction** du matériel ou des produits incriminés, leur **mise à l'écart définitive des circuits commerciaux**, l'élimination du caractère litigieux...

La juridiction peut également octroyer à la partie lésée des **dommages-intérêts** (article 68), que le contrevenant ait réalisé cette contrefaçon en connaissance de cause ou non. A noter cependant que, dans ce dernier cas, les dommages-intérêts sont limités par rapport à une contrefaçon faite en connaissance de cause.

Au besoin, et sur demande, la juridiction peut ordonner la **communication d'informations** tels que par exemple l'origine et les canaux de distribution des produits/procédés litigieux, les quantités produites, fabriquées etc. et ce aussi bien auprès du contrevenant que de tout tiers dont il aurait été constaté qu'il possédait des produits litigieux, utilisait le procédé litigieux, fournissait des moyens ou participait à la contrefaçon à une échelle commerciale (article 67).

Les **frais de justice** sont généralement supportés par la partie qui succombe (article 69), contrairement aux **frais de procédure** qui sont eux supportés par chacune des parties (article 70).

Dans tous les cas, la juridiction statue conformément aux demandes présentées par les parties et n'accorde pas plus que ce qui est demandé (article 76).

A noter que **les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans** à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action (article 72).

La décision rendue par la juridiction prend effet dans l'ensemble des pays membres de l'accord (article 34). Plus précisément, les décisions et ordonnances de la juridiction sont exécutoires dans tout Etat membre contractant (article 82), les procédures d'exécution étant régies par le droit de l'Etat membre contractant dans lequel l'exécution a lieu ou est demandée.



L'accord prévoit une période transitoire de 7 ans (article 83) à partir de son entrée en vigueur pour la gestion des procédures en contrefaçon ou demandes en nullité pour les brevets européens.

Conclusion

Le brevet unitaire constitue certes une avancée significative en termes de réduction des coûts, de simplification de gestion, de protection et de défense des droits des titulaires de brevets et de CCP. Toutefois, ce brevet unitaire n'est pas un brevet communautaire. La régularité du futur règlement mettant en œuvre la coopération renforcée et instituant notamment les voies de recours et de procédures, destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, pourrait être remise en cause devant la Cour de justice de l'Union européenne, garante, selon les traités fondateurs, de la conformité des lois et de l'harmonisation du système juridictionnel de l'Union.

© Copyright INSCRIPTA - Avec la collaboration de Raphaël PLELAN