

# Incidence de l'Accord JUB et du Règlement (UE) n° 1257/2012 sur les contrats

AIPPI – 8 juin 2017

Emmanuel Gougé  
Avocat à la Cour, Solicitor (England and Wales)  
Associé, Pinsent Masons  
Tel: +33 1 53 53 02 80  
E-mail: [emmanuel.gouge@pinsentmasons.com](mailto:emmanuel.gouge@pinsentmasons.com)



# Sommaire

## 1. Brevet européen à effet unitaire (BU) et Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

### A. BU

- Textes
- Effets
- BU en tant qu'objet de propriété

### B. JUB

- Textes
- Compétence
- En pratique: Quid de l'annulation du brevet?

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### A. Licences

- Choix de l'opt-out
- Action en contrefaçon
- Action en constatation de non-contrefaçon

### B. Accords de coopération (R&D)

- Choix du déposant et de l'objet du dépôt
- Loi applicable
- Action des copropriétaires

# Introduction

## AUJOURD'HUI

**2 systèmes** de protection de brevet en Europe :

- Brevet national
- **Brevet européen**, qui une fois délivré, sera éclaté en autant de brevets nationaux que d'Etats Membres (EM) désignés dans la demande d'enregistrement

En cas de contrefaçon :

**Juridiction nationale**

En cas d'annulation :

**Annulation nationale**

## DEMAIN

**3 systèmes de protection de brevet en Europe :**

- Brevet national
- Brevet européen (EP)
- **Brevet européen à effet unitaire (BU)**

En cas de contrefaçon :

- d'un brevet national : **Juridiction nationale**

- d'un EP (sauf opt-out) ou BU : **Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)**

En cas d'annulation :

- d'un brevet national : **Annulation nationale**

- d'un EP : **Annulation de la partie nationale**

- d'un BU : **Annulation dans tous les EM participants**

# 1. BU et JUB

## A. BU

### A. 1. Textes

**Règlement (UE) No. 1257/2012** mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet,  
*17 Décembre 2012*

**Règlement (UE) No. 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,  
*17 Décembre 2012*

# 1. BU et JUB

## A. BU

### A. 2. Effets

#### Articles 3 et 7 du Règlement (UE) No.1257/2012

- Protection uniforme et effets identiques dans tous les EM participants, à la double condition:
  - d'être délivré avec le même jeu de revendications dans tous les EM participants;
  - d'enregistrer son effet unitaire dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet (registre inséré dans le registre européen des brevets et tenu par l'OEB).
- Limitation, transfert, annulation, extinction : ne peut se faire qu'à l'égard de tous les EM participants.
- Le BU peut toutefois faire l'objet d'un contrat de licence pour partie seulement des territoires des EM participants.
- En tant qu'objet de propriété, le BU est assimilé dans son intégralité et dans tous les EM participants à un brevet national de l'EM participant.

# 1. BU et JUB

## A. BU

### A. 3. BU en tant qu'objet de propriété

La licence de BU est prévue aux articles suivants du Règlement (UE) No. 1257/2012 :

#### Article 3.3. – Brevet européen à effet unitaire

- La licence peut porter sur tout ou partie des territoires des Etats membres participants.

#### Article 8 – Licences de droit

- Le titulaire peut déclarer autoriser quiconque à utiliser l'invention en tant que licencié contre paiement d'une compensation adéquate (déclaration à faire auprès de l'OEB). En contrepartie, il devrait pouvoir bénéficier d'une réduction des taxes annuelles (considérant 15 du Règlement). Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle. / **Article 11.3 – Taxes annuelles** : Les taxes annuelles exigibles après la réception de la déclaration visée à l'article 8 sont réduites.

#### Article 9.1. c) et h) – Tâches administratives dans le cadre de l'OEB

- L'OEB doit être informée de toute licence, et doit les enregistrer dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

# 1. BU et JUB

## B. JUB

### B.1. Textes

**Accord relatif à  
une juridiction  
unifiée du brevet,**  
*19 Février 2013*

**Règles de  
procédure de la  
JUB, 18<sup>ème</sup>  
projet,**  
*10 Avril 2017*

# 1. BU et JUB

## B. JUB

### B.2. Compétence

#### Compétence exclusive de la JUB :

- Pour le brevet européen à effet unitaire ;
- Pour le brevet européen: **sauf** pendant une période transitoire où il y a une **compétence concurrente avec les juridictions nationales**.

#### Période transitoire de 7 ans\* à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord JUB: :

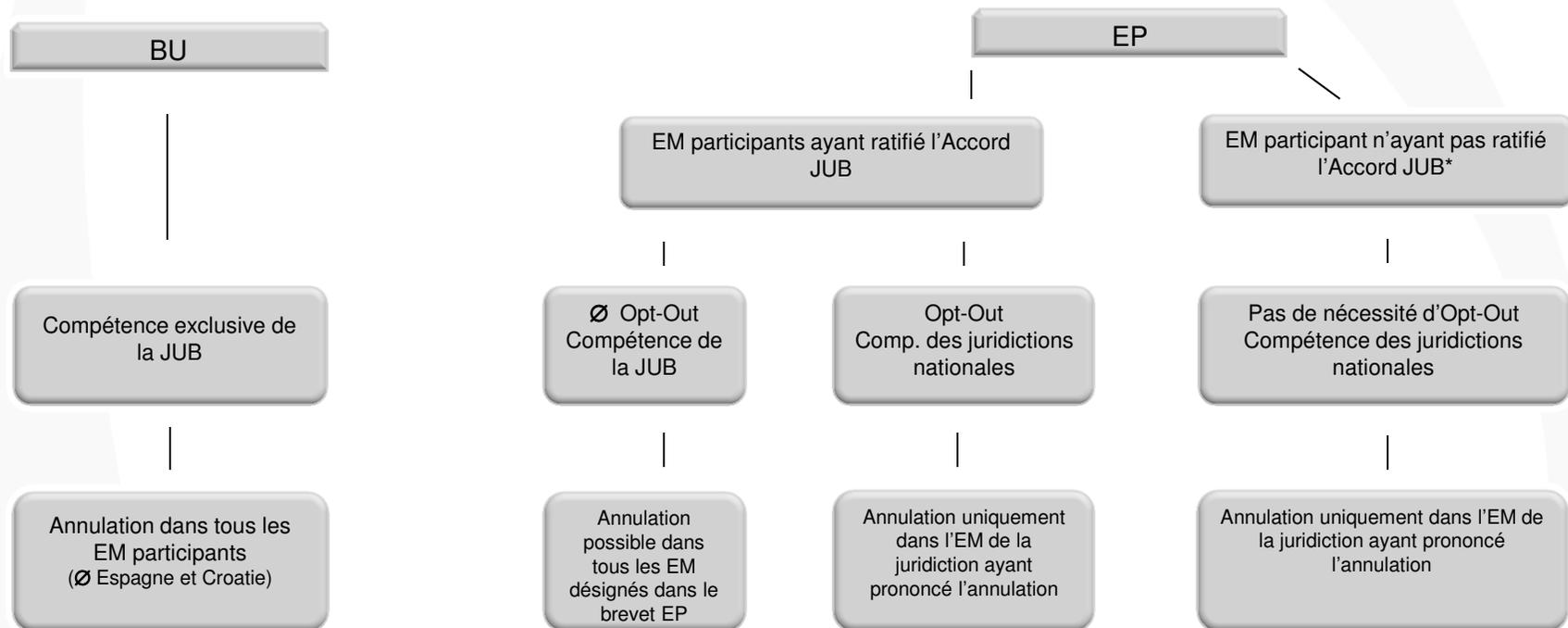
- Possibilité pour le titulaire ou demandeur d'un brevet européen de déroger à la compétence exclusive de la JUB = **Opt-out** (Art. 83.3 de l'Accord JUB). Cette dérogation prend effet au moment de l'inscription au registre et vaut pour la durée du brevet.
- Possibilité de retirer cette dérogation à tout moment = **Opt-in** (Art. 83.4 de l'Accord JUB). En revanche, après un opt-in il ne sera plus possible d'effectuer un nouvel opt-out.
-  Opt-in automatique dès entrée en vigueur de la JUB pour les EP existants. Démarche pro-active pour opt-out nécessaire.

\* Cette période transitoire de 7 ans pourra être prolongée d'une nouvelle période transitoire pouvant aller jusqu'à 7 ans (sur la base d'une consultation menée par le comité administratif et d'un avis de la JUB).

# 1. BU et JUB

## B. JUB

### B.3. En pratique: Quid de l'annulation du brevet?



## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### A. Licences

Les clauses à prévoir

A.1. Choix de l'opt-out

A.2. Action en contrefaçon

A.3. Action en constatation de non-contrefaçon

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### A. Licences

#### A. 1. Choix de l'opt-out

- Seul le titulaire est habilité à déposer une demande de dérogation.
  - Le licencié n'est pas autorisé à faire une demande de dérogation, même avec l'autorisation du titulaire.
  - Le licencié doit donc s'assurer du concours du titulaire.
  - En cas de copropriété du brevet, le licencié devra s'assurer du concours de tous les copropriétaires.

#### En pratique

Prévoir l'organisation des procédures de dérogation (avec l'accord de tous les copropriétaires).

Prévoir que le licencié exclusif puisse intervenir dans la décision d'opt-out et d'opt-in (*Ex: information préalable, accord préalable...*).

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### A. Licences

#### A. 2. Action en contrefaçon

##### Compétence JUB:

- Brevet EP (n'ayant pas fait l'objet d'une demande de dérogation) ;
- BU (Art. 47 de l'Accord).

**Licencié exclusif** : peut agir en contrefaçon (Art 47.1 de l'Accord JUB):

- sauf stipulation contraire dans le contrat de licence, et
- après information préalable du titulaire du brevet (aucune mise en demeure, suivie d'une inaction du breveté n'est nécessaire).

**Licencié non-exclusif** : peut également agir en contrefaçon (Art. 47.2 de l'Accord JUB):

- si cela est expressément autorisé dans le contrat de licence, et
- après information préalable du titulaire du brevet.

#### En pratique

##### Dans le contrat de licence exclusive :

Prévoir stipulation interdisant au licencié exclusif d'agir en contrefaçon (autrement, le titulaire n'a aucun contrôle sur les actions du licencié exclusif).

##### Dans le contrat de licence non-exclusive :

S'assurer que rien n'autorise expressément le licencié non-exclusif à agir.

##### Dans tous les cas:

- La validité du brevet ne peut être contestée qu'à l'égard du titulaire du brevet. Autoriser un licencié à agir expose le titulaire à se voir opposer la nullité de son titre (alors même qu'il n'aurait pas agi lui-même). Prévoir qui supportera les frais de défense du titre.
- Prévoir obligation d'information du titulaire par le licencié de chaque infraction identifiée.

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### A. Licences

#### A. 3. Action en constatation de non-contrefaçon.

##### Textes:

- Art. 32 de l'Accord JUB
- Règles 61 et suivantes des Règles de Procédure

Une action en constatation de non-contrefaçon peut être portée devant la JUB :

- Lorsque le **titulaire** ou le **licencié** habilité à engager une procédure en contrefaçon (art. 47 Accord JUB) a affirmé que l'acte en cause était un acte de contrefaçon, ou
- Lorsque le tiers a demandé au titulaire ou au licencié, par écrit, une reconnaissance écrite de non-contrefaçon et que le titulaire ou le licencié s'est abstenu de fournir une telle attestation écrite dans un délai d'un mois.

Une action en constatation de non-contrefaçon est dirigée contre le titulaire ou le licencié qui a affirmé l'existence d'une contrefaçon ou qui a refusé ou s'est abstenu de fournir l'attestation écrite demandée.

La décision du licencié ne lie pas le titulaire et vice-versa.

#### En pratique

Prévoir de s'informer mutuellement dès qu'une telle demande d'attestation de constatation écrite est adressée à l'une ou l'autre des parties.

Prévoir l'accord préalable de l'autre partie avant d'accepter, de refuser ou de s'abstenir de fournir une telle attestation de constatation de non-contrefaçon.

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### B. Accords de coopération (R&D)

Les clauses à prévoir

B.1. Déposant et objet du dépôt

B.2. Loi applicable

B.3. Action des copropriétaires

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### B. Accords de coopération (R&D)

#### B. 1. Déposant et objet du dépôt

##### Déposant

Prévoir qui pourra déposer une demande de brevet le cas échéant.

Prévoir s'il faudra consulter les autres parties, et nécessiter leur accord, concernant le renouvellement et maintien du titre.

##### Objet du dépôt (BU ou EP):

éléments à prendre en compte:

**Coût:** le BU permet d'avoir un seul coût pour une protection sur l'ensemble des EM participants (coût d'un dépôt unique; taxe annuelle unique).

**Compétence:** le choix du BU conduit nécessairement à la compétence exclusive de la JUB (implique possibilité d'une attaque centrale ou d'une annulation sur l'ensemble du territoire des EM participants).

##### Couverture géographique:

- Besoin d'une protection sur l'ensemble du territoire des EM ou sur une partie seulement?
- Double protection?

##### A prévoir également:

- Choix de la langue de dépôt tant du BU que EP (langue du brevet détermine la langue de la procédure devant la division centrale de la JUB, Art. 49.6 Accord JUB).
- Clause de résolution des conflits en cas de désaccord des copropriétaires.

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### B. Accords de coopération (R&D)

#### B. 2. Loi applicable

##### Article 7 Règlement (UE) 1257/2012:

- Concernant le BU en tant qu'objet de propriété, la loi applicable est celle du pays dans lequel le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt.
- En cas de copropriété, le lieu pris en compte est celui du premier déposant inscrit.
  - Importance de l'ordre d'inscription au moment du dépôt.
  - L'ordre d'inscription peut être prévu contractuellement.

## 2. Incidences pratiques sur les contrats

### B. Accords de coopération (R&D)

#### B. 3. Action des copropriétaires

- Action en contrefaçon peut être engagée par chacun des copropriétaires (Règle 13.1. (e) et (f)):
  - Prévoir qui peut agir.
  - Prévoir si une information et/ou accord préalable des autres copropriétaires est nécessaire.
- Une action en nullité doit être engagée devant tous les copropriétaires.

Pinsent Masons LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales (registered number: OC333653) authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority and the appropriate jurisdictions in which it operates. The word 'partner', used in relation to the LLP, refers to a member or an employee or consultant of the LLP, or any firm of equivalent standing. A list of the members of the LLP, and of those non-members who are designated as partners, is available for inspection at our registered office: 30 Crown Place, London, EC2A 4ES, United Kingdom. © Pinsent Masons 2017.

For a full list of the jurisdictions where we operate, see [www.pinsentmasons.com](http://www.pinsentmasons.com)