

UPC ou Tribunaux nationaux
Options 2015
Vues de Juin 2013...

Christian NGUYEN VAN YEN

Sujets de discussion

- **Compréhension du cas**
- **Pré-supposés**
- **Application des pré-supposés au cas**

*Les positions exprimées n'engagent que leur auteur et
pas le cabinet Marks&Clerk.*

Elles peuvent contenir des erreurs que leur auteur assume seul

Compréhension du cas

Brevets en cause

- B1: brevet européen de matériaux (C22C32), que l'on suppose validé a minima en FR, BE, NL
- B2: Un brevet européen à effet unitaire de procédé de traitement de matériaux (B22F1)
- On suppose que la validité de B2 a été testée (recherches d'art antérieur indépendantes)
- On suppose également que l'alliage obtenu par le procédé de B2 est nouveau

Contrefaçons en cause

- On suppose que l'alliage argué de contrefaçon est obtenu par le procédé de B2
- Il est livré par le producteur au distributeur dans un port du Benelux, le transfert de propriété au distributeur intervenant dans ledit port
- Il est ensuite distribué en FR, BE et NL par ledit distributeur

Interprétation des dispositions de l'Accord UPC applicables à la cause

- On suppose qu'il existe une division régionale GB+NL et que BE et FR ont chacun une division locale

Pré-supposés

Aller dans le sens de l'histoire...

- Rappel de ce qui nous a conduit à soutenir le système
 - Une décision d'application universelle sur le territoire du brevet (interdiction + dommages)
 - L'UPC aura des juges techniques
 - ...
- Il ne faudrait pas l'oublier trop vite au pied du mur...
- Renforcer les droits de brevet implique de jouer le jeu de l'UPC (pas forcément celui du BE à effet unitaire...)
 - Crédibilité des droits de brevet européen (hors Allemagne...) sur la scène internationale
 - Crédibilité des droits de brevet tout court pour les PME européennes

Jouer le jeu de l'UPC à Paris

- La section de la division centrale compétente pour la classe B22F1 est a priori basée à Paris
- Nous avons d'excellents experts métallurgistes
- Sans que ça soit l'affaire du siècle, ça peut nous amener à attirer de nouveaux clients du domaine...

Application des pré-supposés à la cause

Choix de référence

- Attaquer le producteur/importateur sur la base de B2 en élisant la division centrale
- Joindre le distributeur
- Avantages (outre ceux déjà indiqués...)
 - Possibilité d'attirer l'importateur (pas d'acte de contrefaçon en France, donc pas possible de l'attirer devant le TGI de Paris)
 - Pas de risque de bifurcation
 - Pas de risque de se retrouver à Londres...

Questions

- Joindre B1?
- Faire un opt-out sur B1 et attaquer le distributeur devant le TGI de Paris en parallèle?

Nuances

- B2 non « bullet proof »...
- Le client est belge ou néerlandais...
- ...

**Thank you for your
attention
Any question?**