



Gide Loyrette Nouel



Choisir d'agir devant la JUB (ou pas)

Grégoire Triet, Gide Loyrette Nouel - Paris

26 juin 2013 - Paris

GF - AIPPI

ALGIERS
BEIJING
BRUSSELS
BUCHAREST
BUDAPEST
CASABLANCA
HANOI
HO CHI MINH CITY
HONG KONG
ISTANBUL
KIEV
LONDON
MOSCOW
NEW YORK
PARIS
ST. PETERSBURG
SHANGHAI
TUNIS
WARSAW

PRESENTATION DU CAS PRATIQUE

■ Données du cas

- ↳ Le cas est abordé du point de vue du **breveté**

- ↳ Sont en cause **deux brevets**:
 - 1 Brevet européen “classique” (**BE**) → Classe **C22C32/00**
 - ↳ Alliages ferreux et certains alliages non ferreux
 - 1 Brevet européen à effet unitaire (**BU**) → Classe **B22F1/00**
 - ↳ Poudres métalliques ou leur traitement

- ↳ La contrefaçon a lieu en **France**, dans le **Benelux** et peut-être ailleurs

- ↳ Les produits contrefaisants sont
 - **Fabriqués** par une entreprise installée **hors de l’UE**
 - **Distribués** par une entreprise installée en **Belgique**

PRESENTATION DU CAS PRATIQUE

■ Hypothèses de travail

↳ Le **lieu du siège du client** n'est pas connu

- Occasionnellement, lorsqu'on aura besoin d'illustrations concrètes, on supposera que le titulaire du brevet est une société **française**

↳ Le **fabricant** est installé en dehors de l'UE

- Pour rendre cette donnée intéressante, on supposera que le fabricant est également **importateur**, ce qui permet de lui rattacher des actes contrefaisants dans l'UE.
- En l'espèce, on supposera que l'importation a eu lieu en **Belgique**, Etat où se trouve le distributeur

PLAN

- Choisir d'agir devant la JUB (ou pas)

- ↳ Quelles sont mes **options**?

- ↳ Sur quels **critères**, vais-je choisir ma juridiction?

- Tant pour choisir entre JUB et Juridictions Nationales (JN)
 - Que pour choisir entre les divisions de la JUB



1. MES OPTIONS

JUB: _____

JN: _____

	BU	BE	BU + BE
Distributeur	<p>DL Belgique (dom. d(f) + lieu CF)</p> <p>DL France (lieu CF)</p> <p>DL Pays-Bas (lieu CF)</p> <p>...</p>	<p>DL Belgique (dom. D(f) + lieu CF)</p> <p>DL France (lieu CF)</p> <p>DL Pays-Bas (lieu CF)</p> <p>...</p> <p>JN Belgique (dom. D(f) + lieu CF → réparation entier dommage)</p> <p>JN France, JN Pays-Bas ... (lieux CF) → mais réparation dommage subi localement seulement</p>	<p>DL Belgique (dom. D(f) + lieu CF)</p> <p>DL France (lieu CF)</p> <p>DL Pays-Bas (lieu CF)</p> <p>...</p>
Importateur	<p>DL Belgique (lieu CF)</p> <p>DC Paris (d(f) hors UE – brevet classe B)</p>	<p>DL Belgique (lieu CF)</p> <p>DC Londres (d(f) hors UE – brevet classe C)</p> <p>JN Belgique (lieu CF)</p> <p>JN France (privilège art. 14)</p>	<p>DL Belgique (lieu CF)</p> <p>DC avec division de l'affaire entre Paris et Londres (d(f) hors UE – brevet classe B + brevet classe C)</p>
Distributeur + Importateur	<p>DL Belgique</p>	<p>DL Belgique</p> <p>JN Belgique</p> <p>JN France</p>	<p>DL Belgique</p>



2. CRITERES DE CHOIX

■ Quelques bonnes raisons de choisir la JUB

- ↳ Parce qu'elle permet un contentieux **centralisé**
 - 1 juridiction → 1 décision avec effet dans tous les Etats concernés

- ↳ Avec tous les avantages qui en découlent
 - Absence de **contrariété** de décisions
 - Gestion d'une procédure **unique**
 - ↳ Plus simple
 - ↳ Plus rapide
 - ↳ Moins coûteux

- ↳ Parce que l'on est sûr d'être devant des **juges spécialisés**

- ↳ Parce qu'il est possible de faire appel à des **juges techniciens**

2. CRITERES DE CHOIX

- Et pourtant ... il peut parfois être plus intéressant de choisir une(des) juridiction(s) nationale(s)
 - ↳ Pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier
 - Brevet fragile
 - Contrefaçon incertaine...
 - ↳ Pour mieux contrôler le sort des **demandes reconventionnelles en nullité**
 - ↳ Pour joindre des **actes connexes**
 - Les JN restent compétentes pour tout ce qui ne relève pas de la compétence exclusive de la JUB, ex.
 - ↳ Actes de concurrence déloyale, savoir-faire non breveté ...

2. CRITERES DE CHOIX

- ↳ Pour bénéficier d'un **droit national plus favorable** au breveté
 - En matière d'outils de lutte contre la contrefaçon
 - ↳ ex.: saisie-contrefaçon (de droit en France / sous réserve que les allégations de contrefaçon soient étayées devant la JUB)
 - En matière de droit matériel?

- ↳ Et ... au cas où la JUB ne tiendrait pas toutes ses promesses ?
 - Notamment coûts inconnus

2. CRITERES DE CHOIX

■ Si le litige est porté devant la JUB, quelle division choisir?

- ↳ Comme pour le choix JUB/JN, il est hasardeux de dégager un principe a priori
 - Le choix sera vraisemblablement essentiellement guidé par la qualité de la division concernée (rapidité, prévisibilité...)
 - Difficile à déterminer en 2015

- ↳ Face à l'inconnu, quelques idées de critères à prendre en compte:
 - **Langue** de la procédure
 - **L'expérience des juges** de la DL en matière de brevets
 - ↳ Les magistrats français sont déjà spécialisés
 - La familiarité des conseils avec les **pratiques processuelles** de la division
 - ↳ Les Règles de Procédure laissent de la marge aux juges sur de nombreux aspects processuels
 - ↳ Il peut être utile de privilégier les divisions nationales où siègent des juges dont les pratiques sont familières aux conseils du breveté

CONCLUSION

- Une bonne stratégie impliquera une connaissance fine des mécanismes de fonctionnement et des pratiques de la JUB
- Il faudra de bonnes compétences non seulement en droit des brevet, mais également en droit comparé
- Faire le pari de la JUB, bien sûr... mais ne pas hésiter à creuser toutes les voies offertes tant que le choix est encore possible

Présentation par:

- **Grégoire Triet**, associé
Tel. +33 (0)1 40 75 60 51
triet@gide.com

Gide Loyrette Nouel

*Association d'avocats à responsabilité
professionnelle individuelle*

26, cours Albert 1er
75008 Paris - France

Tel. +33 (0)1 40 75 61 51

Fax +33 (0)1 40 75 37 01

www.gide.com

Merci pour votre attention



GLN