

Le pouvoir discrétionnaire de la JUB à l'égard des injonctions permanentes

Les arguments en faveur d'un usage restreint des injonctions permanentes

Pauline Debré, Avocat à la Cour, Cabinet Linklaters

12 juin 2014

Introduction

- > La question touche à l'essence même du brevet : le monopole du breveté et le droit d'interdire
- > Le groupe français de l'AIPPI s'est prononcé pour le maintien des injonctions automatiques en cas de contrefaçon dans la Q 219
- > Un certain nombre de juridictions, à la fois au sein de la Communauté et en dehors, accordent pourtant au juge un pouvoir d'appréciation
- > Faut-il que l'interdiction soit automatique ou laisser au juge de la JUB une marge d'appréciation dans l'octroi des mesures d'interdiction lors qu'un brevet est jugé valide et contrefait ?
→ Il faut une certaine souplesse

1. La souplesse permet de lutter contre certaines dérives sans remettre en cause le principe de l'interdiction

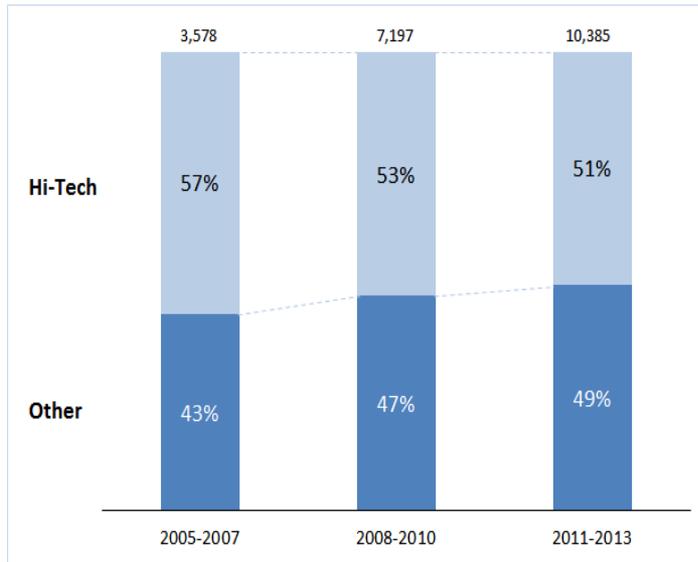
- > Le phénomène des Patent trolls /NPE
 - > Les NPE ne produisent aucun bien et ne tirent leurs revenus que des redevances des brevets qu'elle détiennent ou des litiges engagés
 - > Sont invulnérables aux risque d'actions en contrefaçon/interdiction en retour
 - > Profils de NPE très différents
- > Pourquoi les NPE aiment les US
 - > Territoire couvert
 - > Coûts
 - > Jury



Source: [Troll](#), JNL (Free art license; from wikipedia)

1. La souplesse permet de lutter contre certaines dérives sans remettre en cause le principe de l'interdiction

> Tous les secteurs sont touchés



| Industry | Operating Company Defendants | Unique Operating Companies | NPEs Filing Suits | Litigated Patents |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Retail | 3775 | 1089 | 362 | 1173 |
| Electronics | 3681 | 629 | 394 | 1859 |
| Media/Telecom | 3128 | 867 | 348 | 1350 |
| Computer Software/Services | 3075 | 1184 | 399 | 1645 |
| Computer Hardware | 2603 | 381 | 378 | 1687 |
| Financial Services | 2025 | 801 | 211 | 631 |
| Other (Hotels, Services, Agriculture etc.) | 2015 | 1048 | 337 | 1020 |
| Automotive & Transport | 1661 | 596 | 181 | 621 |
| Consumer Products | 1159 | 512 | 219 | 521 |
| Semiconductor | 1023 | 149 | 189 | 770 |
| Industrial Manufacturing | 813 | 407 | 249 | 790 |
| Healthcare & Pharma | 722 | 459 | 117 | 343 |
| Energy/Utilities | 579 | 346 | 176 | 481 |

Source: PatentFreedom © 2014. Data captured as of February 7, 2014.

Source: PatentFreedom © 2013. Data captured as of March 13, 2014.

1. La souplesse permet de lutter contre certaines dérives sans remettre en cause le principe de l'interdiction

- > La jurisprudence eBay

- > Les critères posés par la Cour Suprême :
 - > dommage irréremédiable
 - > réparation monétaire inadaptée
 - > balance des intérêts
 - > prise en compte de l'intérêt du public

1. La souplesse permet de lutter contre certaines dérives sans remettre en cause le principe de l'interdiction

- > Les suites de la jurisprudence eBay :
 - > l'octroi d'injonctions permanentes n'est plus automatique une fois la contrefaçon constatée, le demandeur doit encore démontrer qu'il s'agit du remède le plus adapté et satisfaire les critères précédents
 - > mais pas de révolution : le nombre d'injonctions permanentes prononcées est resté le même
 - > si l'injonction est refusée, le demandeur est dédommagé de façon satisfaisante par l'octroi d'une redevance pour l'avenir, le juge fixant la redevance à défaut d'accord entre les parties
 - > les commentateurs sont plutôt favorables et l'*Innovation Act* réformant la législation sur les brevets voté au Congrès et actuellement devant le Sénat ne revient pas sur la jurisprudence eBay
 - > le nombre d'actions de Troll est toujours en augmentation mais on peut penser que sans la jurisprudence eBay, leur nombre serait encore plus important

1. La souplesse permet de lutter contre certaines dérives sans remettre en cause le principe de l'interdiction

- > Pourquoi les NPE aiment les US....et pourraient aimer la JUB
 - > Bifurcation: pourrait permettre aux demandeurs d'obtenir rapidement une décision sur la contrefaçon et notamment une interdiction de commercialisation avant même que la question de la validité du brevet n'ait été tranchée. Ce système existe et est appliqué aujourd'hui en Allemagne
 - > Territoire couvert très large
 - > Délais rapides
 - l'octroi automatique d'injonctions constituerait une arme de négociation importante aux mains des demandeurs et risquerait de favoriser les actions, parfois abusives des NPE
 - > Les entreprises, détentrices de brevets, se sont inquiétées de la possible prolifération des NPEs dans le cadre de la JUB : lettre ouverte du 26 septembre 2013 signée par Apple, Bull, Google, HP, Microsoft, Samsung, Intel...

1. La souplesse permet de lutter contre certaines dérives sans remettre en cause le principe de l'interdiction

- > Le projet actuel d'amendement examiné pour la version 17 reprend les critères de la jurisprudence eBay :
 - > dommage irréversible
 - > réparation monétaire inadaptée
 - > balance des intérêts
 - > prise en compte de l'intérêt du public
- > Volonté politique forte d'éviter les dérives
- > Interrogée sur le sujet par l'eurodéputé Marc Tarabella le 24 octobre 2013, la Commission a indiqué en janvier dernier (Question parlementaire E-012200-13) que *« l'accord JUB prévoit des mesures de sauvegarde contre les « chasseurs de brevets ». Aucune injonction ne sera prononcée automatiquement: la JUB dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et tenir compte des effets préjudiciables éventuels résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question»*

2. Une souplesse nécessaire dans le cadre des litiges sur les brevets essentiels

- > Les engagements FRAND
- > Les brevets essentiels ne sont pas des brevets comme les autres : pas un droit d'interdire mais un droit d'obtenir une redevance équitable, raisonnable et non discriminatoire
- > Position dominante qui peut favoriser les titulaires de brevets et les conduire à réclamer des redevances très élevées
- > La menace d'interdiction doit être écartée pour permettre des négociations équitables. Déjà appliquée en matière d'interdiction provisoire -TGI Paris 29 Novembre 2013 (Ericsson/TCT Mobile)
- > Jurisprudence Nokia c. IPCom au UK : pas d'injonction

2. Une souplesse nécessaire dans le cadre des litiges sur les brevets essentiels

- > Position de la Commission Européenne – Décision Motorola Mobility mai 2013 : le recours aux injonctions peut être abusif en matière de brevets essentiels lorsque le preneur de licence potentiel est disposé à conclure une licence à des conditions FRAND
- > accorder une injonction à un détenteur de brevets essentiel pourrait
 - > être contraire aux engagements de ce dernier envers les organismes de normalisation
 - > constituer un abus de position dominante en vertu du droit communautaire

3. La souplesse permet de prendre en compte l'intérêt du public...

- > Notion présente dans la jurisprudence eBay
- > Va au delà du phénomène des Trolls
- > Situation dans laquelle une infime partie du produit sur le marché met en œuvre le brevet : est-il légitime de retirer le produit du marché ?
 - > De nombreux produits notamment dans le secteur des télécoms sont couverts par une multitude de brevets, chacun couvrant une partie minime du produit
 - > Exemple: en moyenne un téléphone portable est couvert par environ 250 000 brevets
 - > Accorder un pouvoir d'appréciation au juge dans l'octroi des mesures d'interdiction lui permettra de prendre en compte l'importance réelle du brevet par rapport au produit qu'il couvre

3. La souplesse permet de prendre en compte l'intérêt du public...

- > Situation dans laquelle un médicament n'a pas de produit substituable sur le marché : faut-il retirer le produit du marché ? L'intérêt des patients ?
- > L'intérêt des brevetés face à l'intérêt du public : le brevet est un droit d'interdire, mais tout excès met en péril l'existence même du droit
- > Confrontation entre le droit de la PI/le droit de la concurrence et droit des consommateurs
- > Quelle souplesse accorder au magistrat ? Equilibre à trouver
- > Les conditions posées par le projet d'amendement font disparaître la condition de « caractère non intentionnel et sans négligence »
- > Condition difficile à appliquer et inadaptée à certaines situations : FRAND

3. ...et le souhait des futurs utilisateurs de la JUB

- > Souplesse souhaitée quelque soit le secteur : Telecom, Pharma...
- > Souplesse encadrée par certains critères. Pas un pouvoir discrétionnaire total
- > Les utilisateurs ne craignent pas une remise en cause totale du monopole et du droit d'interdire

Conclusion

- > L'automaticité des interdictions n'est pas toujours souhaitée par les titulaires de brevets
- > L'automaticité peut être excessive dans ses effets : le retrait d'un produit sur le marché dont une infime partie met en œuvre le brevet ou d'un produit non substituable
- > La menace d'une interdiction automatique conduit parfois à des excès dans certains systèmes judiciaires (TROLL/NPE).

Il faut permettre au magistrat d'avoir un certain pouvoir d'appréciation et lui faire confiance sur l'application des critères qui seront finalement retenus

Linklaters LLP

25 rue de Marignan

75008 Paris

Tel: (+33) 1 56 43 56 43

Fax: (+33) 1 43 59 41 96

Linklaters LLP, une Limited Liability Partnership de droit anglais enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC326345, est un cabinet d'avocats agréé et réglementé par la Solicitors Regulation Authority. Les avocats de Linklaters LLP inscrits au Barreau de Paris sont régis par les règles applicables aux avocats inscrits à ce barreau. Le titre d'associé ou de partner est attribué aux membres de la Limited Liability Partnership, ainsi qu'à des collaborateurs de Linklaters LLP ou d'entités affiliées ayant un statut équivalent. La liste des membres de Linklaters LLP, des autres personnes ayant le titre d'associé et de leurs qualifications professionnelles est disponible au siège social de la LLP, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England ou sur www.linklaters.com.