

Les injonctions permanentes devant la Juridiction Unifiée du Brevet

Les arguments en faveur du maintien du principe de la cessation de la contrefaçon

Journée ouverte du Groupe Français de l'AIPPI

Le 12 juin 2014

Cyra Nargolwalla

nargolwalla@plass.com

www.plass.com



CABINET PLASSERAUD





CABINET PLASSERAUD

Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

■ Article 25 JUB

Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention

Un brevet confère à son titulaire **le droit d'empêcher**, en l'absence de son consentement, tout tiers:

a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;

...



CABINET PLASSERAUD

Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

■ Article 63 JUB

Injonctions permanentes

Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction **peut** prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon.

...



CABINET PLASSERAUD

Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

Y a-t-il un **CONFLIT** entre Article 25 et Article 63?

OUI



Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

- L'injonction permanente **n'est pas automatique** sous la JUB
- Alors que c'est le cas en France, Allemagne, Italie, Espagne
- Alors que c'était le cas aux Etats-Unis avant eBay ...
- Se rapproche de la situation au Royaume Uni
 - Pouvoir d'appréciation du Juge



Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

- L'injonction permanente **n'est pas automatique** sous la JUB
- Pourquoi ?
 - Le spectre des « **trolls** » ?
 - Le spectre de la **bifurcation** ?
 - L'influence « **common law** » ?





Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

- Les Trolls – Epouvantail ou réalité ?
- Selon le United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees d'août 2013:
« ... focus on the **identity of the litigant** – rather than **the type of patent** – may be misplaced. »



« companies that make products brought most of the lawsuits »

Un faux problème donc ?



CABINET PLASSERAUD

Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

- Les Trolls – Epouvantail ou réalité ?
- Les statistiques* montrent que **75%** des injonctions permanentes sont accordées par les District Courts après eBAY contre **84%** avant

* Patstats.org « Post-eBay Special Patent Report » 2012





Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

- Les Trolls – Epouvantail ou réalité ?
- Et quid des « trolls » dans la JUB?
 - Pas de « **jury trial** »
 - Pas de « **extensive discovery** »
 - **Montant** des dommages et intérêts?
 - **Coût** de la procédure?

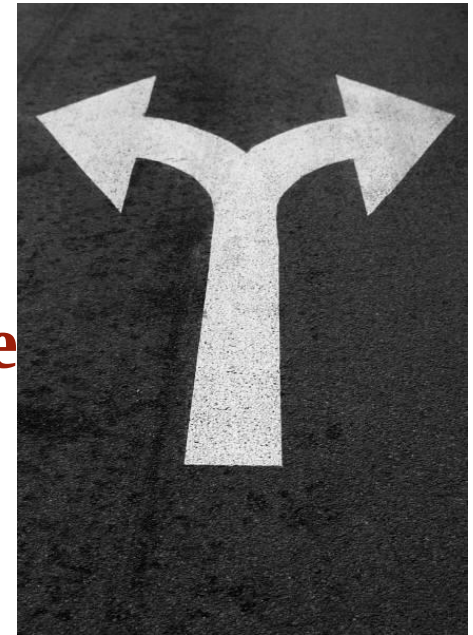




CABINET PLASSERAUD

Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

- La Bifurcation – Exception ou règle?
 - La JUB a son propre **cadre juridique** et ses propres juges
 - Ayons confiance en nos juges!





CABINET PLASSERAUD

Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

- L'influence « common law »
 - La JUB a son propre **cadre juridique**
 - Ayons confiance en nos juges!





Le brevet est-il encore un droit d'interdire?

Raisons pour **maintenir** le principe de la cessation de la contrefaçon

- Article 25
 - Ce n'est que **justice**!
- Protéger les droits des brevetés afin de promouvoir la R&D
 - Il faut un système **FORT** sans une « prime à la contrefaçon »
- Ne pas laisser les exceptions affaiblir la règle
- Sinon, qui va utiliser la JUB?

Questions?

PARIS

52 rue de la victoire
75440 Paris Cedex 09 - France
Tél. +33 (0) 1 40 16 70 00
Fax +33 (0) 1 42 80 01 59

info@plass.com

LYON

Immeuble le Rhône-Alpes
235 cours Lafayette
69006 Lyon - France
Tél. +33 (0) 4 37 91 62 70
Fax +33 (0) 4 37 91 62 79
contact-lyon@plass.com

LILLE

96/98 boulevard Carnot
BP 105
59027 Lille Cedex - France
Tél. +33 (0) 3 28 14 14 90
Fax +33 (0) 3 28 14 14 95
contact-lille@plass.com

DIJON

Parc du Golf
14 rue du Golf
21800 Quetigny-Dijon - France
Tél. +33 (0) 3 80 27 37 47
Fax +33 (0) 3 80 71 87 71
contact-dijon@plass.com

TOULOUSE

Parc Technologique du Canal
9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville - France
Tél. +33 (0) 5 34 42 48 00
Fax +33 (0) 5 61 32 92 47
contact-toulouse@plass.com

PRAGUE

Cabinet Plasseraud SRO
Korunní 810/104 E
CZ 101 00 Praha 10 - Rép. Tchèque
Tél. +420 246 090 111
Fax +420 246 090 100

praga@plass.com

SHANGHAI

No. 570-578 West Huaihai Road
Red Town Building B-206
Shanghai 200052 - Chine
Tél. +86 21 6124 2975
Fax +86 21 6124 2976

contact-shanghai@plass.com

www.plass.com



CABINET PLASSERAUD

