

Le Package Brevet Unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet



Chapitre 1 - APERÇU GÉNÉRAL.....	2
Chapitre 2 - L'OPT-OUT.....	7
Chapitre 3 - LES COMPÉTENCES DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET	10
Chapitre 4 - ASPECTS PROCÉDURAUX ET COÛTS	16

Le 19 février 2013, vingt-cinq Etats Membres de l'Union Européenne (« l'UE ») ont signé un accord instaurant la Juridiction Unifiée du Brevet (« JUB ») (ci-après « l'Accord JUB »). L'Accord JUB vient compléter le règlement européen No 1257/2012 qui établit une protection unitaire par le brevet européen, et le règlement européen No 1260/2012 relatif au régime des traductions pour ce type de brevet européen. En 2014, le règlement (542/2014) s'est ajouté pour régler la compétence internationale de cette nouvelle juridiction.

Ces quatre documents forment un ensemble complexe de règles qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2023.

Le nouveau système sera d'abord brièvement présenté. Les chapitres suivants traitent plus en détail de certaines questions spécifiques.

Toute entreprise susceptible de faire l'objet d'une procédure en contrefaçon, qu'elle soit ou non titulaire d'un brevet, doit évaluer sa position et l'impact de la réforme.

CHAPITRE 1 - APERÇU GÉNÉRAL

LA SITUATION ANTÉRIEURE

Auparavant, le demandeur de protection d'une invention par un brevet dans l'Union européenne pouvait choisir entre demander un ou plusieurs brevets nationaux (pays par pays ; le plus souvent sans examen préalable de la brevetabilité) ou demander un brevet européen (après examen de la brevetabilité par l'Office européen des brevets, ci-après «OEB»). Une fois accordé, le brevet européen a le même effet qu'un brevet national dans les pays où il s'applique. Ces deux voies peuvent aussi se cumuler dans certains cas.

Un inconvénient du brevet européen, regretté depuis longtemps, est le coût et les formalités des traductions à déposer dans les différents pays pour qu'il y prenne effet, ainsi que le coût cumulé des taxes annuelles pour le maintien de la protection dans les pays concernés.

Concernant les brevets nationaux et les brevets européens, il a également été reproché que le titulaire du brevet qui entend faire respecter son monopole et lutter contre les contrefaçons dans plusieurs pays européens, doive mener des procédures judiciaires distinctes pour chaque territoire.

La réforme tend, en substance, à remédier à ces inconvénients.

LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE

Après de multiples tentatives de négociation, de longs débats et des développements que nous ne détaillerons pas, il a été convenu entre vingt-cinq Etats membres (et non tous les Etats membres de l'Union) de recourir à la procédure dite de coopération renforcée¹, limitée donc à ces Etats, conformément aux traités constitutifs de l'Union européenne.

Il en est résulté un «package» composé de trois règlements européens et d'une convention internationale dénommée « l'Accord JUB ».

¹ Décision du Conseil 2011/167/UE du 10 mars 2011 (J.O. n° L76 du 22 mars 2011, p. 53).

L'ensemble du système est entré en vigueur le 1er juin 2023. Il ne sera toutefois applicable, dans un premier temps, que dans dix-sept Etats membres de l'Union européenne².

Le règlement 1257/2012 institue la possibilité pour le titulaire d'un brevet européen³ délivré d'attacher à celui-ci un «effet unitaire», et cela par une déclaration à faire dans le mois de la délivrance de ce brevet⁴. Le brevet européen à effet unitaire est souvent appelé, par simple facilité de langage, «brevet unitaire».

Cet effet unitaire signifie, d'une part, un caractère unitaire (le brevet européen ne pourra être limité, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble des Etats concernés en même temps) et, d'autre part, une protection uniforme (même monopole, mêmes exceptions dans l'ensemble de ces Etats).

En outre, le brevet dit unitaire sera soumis à des taxes annuelles moins élevées que la somme des taxes annuelles à payer dans tous les Etats concernés (dix-sept actuellement) pour un brevet européen « ordinaire ». Cet avantage est toutefois discuté en pratique compte tenu du Brexit (sortie du Royaume-Uni de l'UE), de la faible importance économique de certains pays inclus dans le territoire JUB (et auxquels un brevet européen ordinaire n'est pas nécessairement étendu), du caractère «tout ou rien» sur le plan territorial et de la durée effective moyenne des brevets (durée de maintien en vigueur).

L'effet unitaire se produira seulement dans les Etats qui ont ratifié l'Accord JUB – un traité international. Cela n'inclut donc pas nécessairement tous les Etats Membres qui ont accepté la procédure de coopération renforcée à l'époque (par exemple la Pologne).

Pour ce brevet européen à effet unitaire, le règlement 1260/2012 prévoit un régime plus léger, et donc moins coûteux, en ce qui concerne les traductions⁵.

Les brevets nationaux subsistent et pourront toujours être demandés.

Quant aux brevets européens tels que connus actuellement (les brevets européens «ordinaires»), ils resteront possibles puisque l'effet unitaire sera une option pour le titulaire.

Toutefois, à l'avenir et en vertu de l'Accord JUB, les effets des brevets européens ordinaires ne seront plus les mêmes en ce qui concerne tant une invalidation (annulation) potentielle que la contrefaçon.

Premièrement, en vertu de l'Accord JUB, la protection uniforme prévue pour les brevets européens à effet unitaire s'appliquera également aux brevets européens ordinaires⁶. Cette protection s'étendra pour eux à tous les pays désignés compris dans le territoire de la JUB. Deuxièmement, la portée géographique de l'invalidation aura le même effet global pour les deux types de brevets européens : elle affectera le brevet européen ordinaire dans tous les pays désignés sur le territoire de la JUB. Dès lors, et contrairement à ce qui a souvent été annoncé, le système ne se limite pas à ajouter un brevet d'un troisième type aux brevets européens ordinaires et aux brevets nationaux. A terme, il modifiera sensiblement le régime des brevets européens ordinaires (sans effet unitaire).

2 Autriche, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suède.

3 Pour tous les pays participants et avec les mêmes revendications.

4 Art. 3(1) et 9(1)(g) du règlement 1257/2012.

5 Après une période transitoire (douze ans au maximum), aucune traduction ne sera plus requise sauf en cas de litige, et à la demande du prétendu contrefacteur ou de la juridiction. Pendant la période transitoire, une version intégrale en anglais devra être établie et si telle est déjà la langue de délivrance, une version intégrale dans une autre langue. Ce régime s'applique dans les pays participants.

6 Sous réserve du opt-out expliqué ci-après.

Par ailleurs, l'UE n'a pas harmonisé les législations nationales sur les brevets (qui sont cependant très similaires entre elles) pour les rendre conformes aux règles du « paquet législatif » sur le brevet unitaire.

Il en résultera un système très complexe sur le plan territorial, législatif et temporel.

L'ACCORD JUB

L'Accord JUB comprend différents aspects qu'on peut résumer en deux axes⁷.

D'une part, cet accord crée une «Juridiction unifiée du brevet» («JUB») qui aura une compétence exclusive pour le règlement de la plupart des litiges concernant non seulement les brevets européens à effet unitaire mais aussi les brevets européens ordinaires (tels que nous les connaissons actuellement et tels qu'il restera possible d'en obtenir encore à l'avenir). Tous les brevets européens sont et seront donc concernés.

Toutefois, pendant une période transitoire d'au moins sept ans et en ce qui concerne (exclusivement) les brevets européens ordinaires⁸, une action en contrefaçon ou en nullité pourra être formée non seulement devant la JUB, mais aussi auprès d'un tribunal national. Pendant cette même période, le titulaire du brevet peut retirer un brevet européen ordinaire de la compétence de la JUB⁹ en déposant une requête à cet effet (mécanisme dit d'*opt-out*, prévu par l'article 83 de l'Accord JUB). Dans ce cas, ce brevet ne sera soumis qu'aux juridictions nationales et au droit national des Etats membres en question. Mis à part cet *opt-out* qui doit être demandé et qui sera limité à la durée de vie des brevets européens pour lesquels l'*opt-out* est demandé, tous les brevets européens seront soumis au système JUB. Nous examinons les raisons d'utiliser ou non l'*opt-out* dans le chapitre suivant.

La JUB comprend un tribunal de première instance et une cour d'appel. Le tribunal comprend une division centrale établie à Paris (avec une section à Munich et une à Milan), ainsi que des divisions locales (une à quatre par pays) et une division régionale. Chaque division comprendra une ou plusieurs chambres, composées de juges de nationalités différentes ; des juges « techniciens » sont également nommés. La cour d'appel, établie à Luxembourg, comprendra des chambres composées de trois juges ayant une formation juridique et de deux juges ayant une formation technique.

Le régime linguistique peut être résumé comme suit: la division locale utilise la ou les langues de son pays (ou éventuellement en complément, si l'Etat concerné l'a prévu, l'anglais, l'allemand ou le français comme c'est le cas notamment pour la division locale belge, où le néerlandais sera également disponible). Les parties peuvent également convenir d'utiliser la langue dans laquelle le brevet a été délivré par l'OEB ; la division centrale utilise toujours la langue dans laquelle le brevet a été délivré par l'OEB ; la cour d'appel utilise la même langue qu'en première instance.

Trois chapitres examinent ci-après brièvement les règles relatives aux compétences matérielles et aux compétences internes et internationales de la JUB.

Les règles de procédure sont étendues et complexes. L'Accord JUB lui-même contient diverses règles de compétence et de procédure, indiquant déjà largement les avantages et les inconvénients du système.

⁷ Pour simplifier cette présentation, nous ne traitons ici en détail ni des demandes de brevet européen ni des certificats complémentaires de protection (CCP).

⁸ Et les CCP pour des produits protégés par des brevets européens. La période transitoire ne concerne pas les brevets européens à effet unitaire.

⁹ Par une déclaration au greffe de la JUB. Ce choix n'appartiendra qu'au titulaire du brevet et non à l'entreprise, défenderesse dans une action en contrefaçon ou susceptible de l'être.

Les aspects pratiques de ces procédures, y compris les coûts et les frais prévus, sont abordés dans le dernier chapitre.

Indiquons déjà que lorsque, devant une division locale ou régionale, une action en nullité du brevet sera formée en réponse à une action en contrefaçon, diverses possibilités se présenteront, parmi lesquelles celle d'une dissociation des deux actions (« *bifurcation* »).

De plus, tant pour les brevets européens ordinaires (sauf en cas d'*opt-out* pendant la période transitoire)¹⁰ que pour les brevets européens à effet unitaire, les décisions de la JUB produiront leurs effets sur l'ensemble des territoires des États participant à l'Accord JUB¹¹. En d'autres termes, toute décision produira ses effets dans tous les États JUB, qu'il s'agisse de la nullité du brevet ou des condamnations pour contrefaçon (y compris les mesures d'exécution telles que les astreintes).

D'autre part, l'Accord JUB contient aussi diverses règles importantes touchant au fond du droit (« droit matériel ») : par exemple, l'Accord JUB définit la contrefaçon directe, la contrefaçon indirecte et les exceptions (« limitations ») au droit exclusif du titulaire du brevet.

Ce droit matériel sera applicable à tous les brevets soumis à l'Accord JUB (brevets européens à effet unitaire et brevets européens ordinaires « non-opted-out »). Dans cette mesure (seulement), le droit national sera donc écarté.¹²

LES CHOIX DU TITULAIRE DU BREVET

A long terme¹³, toute personne déposant ou détenant des brevets **sur le territoire des États parties à l'Accord JUB** devra faire un choix entre :

- Les brevets nationaux soumis aux lois des pays en question, **ou**
- Un brevet européen « ordinaire » dans certains ou tous les États parties à l'Accord JUB, **ou** un brevet européen « à effet unitaire » (ensuite toujours applicable dans tous les États parties à l'Accord JUB), soumis dans les deux hypothèses à la juridiction de la JUB et aux règles matérielles de l'Accord JUB.

La seconde option présente certes l'inconvénient d'exposer le brevet aux risques d'une annulation pour tout le territoire JUB, mais elle présente divers avantages pour poursuivre les contrefacteurs avec efficacité et souplesse devant une juridiction spécialisée. Toutefois, les contraintes procédurales et les coûts d'une telle procédure doivent également être pris en compte, y compris les risques de devoir dédommager la partie gagnante de ses frais de défense.

Le choix d'opter ou non pour cet effet unitaire une fois le brevet européen délivré, au lieu d'une validation classique dans un certain nombre de pays ou au lieu de brevets nationaux ordinaires reposera dans de nombreux cas sur un compromis financier entre le coût total et les taxes annuelles, qui sont moins élevées dans ce cas.

¹⁰ Art. 34 de l'Accord JUB.

¹¹ Art. 3(2), 5(1), 5(3), 18(2) (al.2) du règlement 1257/2012.

¹² Ainsi, une entreprise accusée de contrefaçon en raison de certaines activités de recherche ne pourra pas se prévaloir d'une exception peut-être plus large dans sa législation nationale applicable. Ainsi en sera-t-il par exemple en Belgique où, à l'heure actuelle, l'exception est plus large que dans d'autres pays. On observera donc plus généralement que, y compris pour les brevets européens ordinaires, les États ne disposeront plus de la liberté, dont ils disposent aujourd'hui, de définir eux-mêmes pour leurs territoires respectifs le contenu du monopole légal, et en particulier les exceptions.

¹³ Abstraction faite ici du « opt-out » temporaire tel que décrit plus haut (et dans le chapitre suivant) pour les brevets européens « ordinaires » pendant la période transitoire.

Ce n'est qu'au cours de la période transitoire initiale de sept ans (qui pourra être portée à quatorze ans en vertu de l'Accord JUB) que la principale question sera de savoir si les brevets européens « ordinaires » existants et en cours d'examen devront faire l'objet d'une déclaration d'opt-out pour être soustraits à la juridiction de la JUB. En l'absence d'opt-out, l'éventuelle nullité d'un brevet européen, qui peut être invoquée devant la JUB, s'appliquera toujours à tous les pays désignés sur l'ensemble du territoire des États membres de la JUB (c'est-à-dire, actuellement, jusqu'à dix-sept pays). Il revient au titulaire du brevet d'évaluer si ce risque est acceptable. Rappel : l'opt-out ne sera jamais disponible pour les brevets européens à effet unitaire.

En dehors du territoire des Etats parties à l'Accord JUB (par exemple en Espagne ou en Pologne), il n'y a pas d'autre choix que les brevets nationaux ou les brevets européens (aucune option pour un effet unitaire n'est possible). Il en va évidemment de même en dehors de l'UE, (par exemple, au Royaume-Uni ou en Turquie).

LA POSITION DE L'ENTREPRISE EXPOSÉE AUX RISQUES DE CONTREFAÇON D'UN BREVET

Pour toutes les entreprises (qu'elles soient elles-mêmes titulaires de brevets ou non), le risque toujours présent d'être poursuivies pour contrefaçon d'un brevet sera désormais encore plus grand si leur partie adverse préfère le brevet européen (avec ou sans effet unitaire), et donc les possibilités offertes par l'Accord JUB, à un brevet national.

Une fois de plus, cela soulève des questions concernant, par exemple, la portée d'un jugement couvrant l'ensemble du territoire des Etats parties à l'Accord JUB, les procédures (en principe) rapides et de nombreux autres aspects plus incertains liés aux règles de procédure de la JUB (forum shopping par le titulaire du brevet, langue, division du litige, coûts du litige, etc.).

Les risques seront d'autant plus présents que l'entreprise concernée entend mettre sur le marché des innovations qui, par nature même, sont davantage exposées à des poursuites en contrefaçon.

Des précautions structurelles et opérationnelles peuvent être prises pour réduire ces risques.

En particulier, plus que jamais, la vérification des possibilités d'exploitation d'une innovation (« Freedom to operate searches ») sera importante ; selon le type de brevets à considérer dans un domaine technique, elle devra être précoce, plus étendue territorialement et aussi détaillée que possible.

CHAPITRE 2 - L'OPT-OUT

La réforme du droit européen des brevets introduisant un brevet européen à effet unitaire s'accompagne de la création d'une Juridiction unifiée du brevet (JUB).

Dans ce chapitre : la possibilité de se soustraire à la juridiction de la JUB, offerte dans l'accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (« Accord JUB »).

QU'EST-CE QUE L'OPT-OUT ?

Le système JUB repose sur la compétence exclusive de cette juridiction non seulement pour les litiges relatifs aux brevets européens à effet unitaire, mais aussi pour les litiges relatifs aux autres brevets européens « ordinaires » dans la mesure où ils produisent des effets dans les pays couverts par l'Accord JUB (les Etats Membres parties à l'Accord JUB).

Toutefois, pendant une période transitoire initiale de sept ans (qui pourra être prolongée jusqu'à quatorze ans au total), les tribunaux nationaux resteront compétents pour les brevets européens ordinaires, parallèlement à la JUB. Pendant cette même période, les titulaires de ces brevets conservent la possibilité de faire en sorte que les litiges portant sur un brevet européen ordinaire (donc : sans effet unitaire) soient portés seulement devant les juridictions nationales. Un choix se présente donc entre la JUB et les tribunaux nationaux. Ce choix est important étant donné la portée des décisions de la JUB statuant sur un brevet européen ordinaire : ses décisions produisent leurs effets dans tous les pays parties à l'Accord JUB. La JUB a également ses propres règles de procédure strictes, en particulier des délais très courts. La procédure JUB n'est donc pas sans risque : même un brevet européen ordinaire (sans effet unitaire) peut être déclaré nul par une seule décision de la JUB dans tous les pays où l'Accord JUB a été ratifié (bien que, à l'inverse, la procédure JUB offre l'avantage que le titulaire du brevet peut obtenir une interdiction de contrefaçon sur un territoire étendu).

Par le système de l'opt-out, les titulaires de brevets européens, de demandes de brevets européens et de certificats complémentaires de protection (« CCP ») (*SPC : Supplementary Protection Certificate*) basés sur ceux-ci, ont la possibilité de soustraire ces droits de la compétence de la JUB pendant la période transitoire susmentionnée. En revanche, les brevets européens à effet unitaire ne sont pas couverts par ce régime transitoire et ne peuvent jamais faire l'objet d'un opt-out.

Sans opt-out, le brevet européen (ou le CCP) concerné relève de la compétence de la JUB depuis le 1er juin 2023. Si le choix de l'opt-out peut également être fait ultérieurement, il ne peut plus être fait une fois qu'un litige relatif au brevet européen en question est pendant devant la JUB. Reporter ce choix n'est donc pas sans risque pour le titulaire du brevet, surtout s'il souhaite éviter que son brevet européen ne soit déclaré nul par une seule décision (de la JUB) applicable dans tous les Etats parties à l'Accord JUB. Le titulaire d'un portefeuille de brevets est libre de faire le choix de l'opt-out pour certains brevets et de soumettre les autres au système JUB.

Une décision d'opt-out est valable pendant toute la durée de vie du brevet, ou jusqu'à ce que le titulaire du brevet décide d'annuler l'opt-out et de faire tomber son brevet dans le champ de compétence de la JUB (démarche appelée *opt-in*). En revanche, une telle décision d'opt-in ne peut pas être rétractée.

Des informations officielles relatives au régime de l'opt-out dans le cadre de la JUB sont disponibles sur le site : <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out>.

QUI PEUT DÉPOSER UNE DÉCLARATION D'OPT-OUT ?

L'*opt-out* est réservé aux titulaires des brevets. Les preneurs de licence ne peuvent donc pas déposer eux-mêmes directement une déclaration d'*opt-out* pour les brevets sur lesquels ils ont des droits. Les preneurs de licence qui voient un intérêt à un *opt-out*, devraient en discuter avec leurs donneurs de licence. À l'inverse, le titulaire du brevet (le donneur de licence) doit tenir compte des intérêts du preneur de licence, surtout s'il a l'intention de *ne pas* faire *opt-out*, alors que le territoire de la licence en question comprend des États parties à l'Accord JUB. Il est donc préférable de revoir les accords de licence à la lumière de ces questions.

En ce qui concerne les copropriétaires de brevets, un *opt-out* ne peut être déclaré que si tous les copropriétaires font le choix de l'*opt-out*.

Enfin, le sort d'un CCP suit celui du brevet : si un brevet européen fait l'objet d'un *opt-out*, il en sera de même pour le CCP qui en est issu. Si le titulaire du CCP n'est pas le titulaire du brevet, ils devront alors trouver un accord.

POURQUOI UN OPT-OUT ? QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES RISQUES ?

De manière générale, le système JUB présente à la fois des avantages et des inconvénients potentiels pour les titulaires de brevets. C'est également le cas en ce qui concerne l'*opt-out*. Par conséquent, le choix de l'« *opt-out* » doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances particulières.

L'une des principales caractéristiques de la JUB réside dans le risque de révocation centralisée (annulation) du brevet, en ce compris pour les brevets européens ordinaires (sans effet unitaire). Une décision négative pour le titulaire du brevet relative à la validité du brevet s'appliquera dans tous les États membres de l'Accord JUB. Le revers de la médaille est qu'une décision positive sur la validité du brevet sera également applicable dans tous les États parties à l'Accord JUB. Par conséquent, le système JUB peut être avantageux pour les brevets dits « forts et robustes », mais cela n'est pas vrai pour les brevets qui sont susceptibles d'être annulés. Pour ces derniers, une décision d'*opt-out* mérite à tout le moins d'être envisagée.

De même, en matière de contrefaçon, une décision en faveur du titulaire du brevet produit ses effets dans tous les pays couverts par l'Accord JUB. Cet avantage disparaît si le titulaire fait le choix de l'*opt-out*. Si un brevet peut être considéré comme solide dans le sens où les chances de succès d'une demande reconventionnelle en annulation sont limitées, les avantages dus au champ d'application territoriale des décisions de la JUB plaident contre la décision d'*opt-out*.

Il convient également de noter que, jusqu'à ce qu'une déclaration d'*opt-out* soit déposée, la JUB et les tribunaux nationaux ont une compétence partagée pendant la période transitoire (sept ans ou maximum quatorze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord JUB). Chaque partie peut donc choisir la juridiction où intenter son action. Toutefois, cela signifie également qu'en l'absence d'*opt-out*, un tiers peut, à tout moment, introduire une demande d'annulation du brevet en question directement devant la JUB, avec les conséquences territoriales potentiellement étendues que cela implique.

L'incertitude, notamment quant à la manière dont la jurisprudence de la JUB va évoluer, contribue à l'hésitation. Par prudence, un comportement tactique pourrait être adopté, par exemple en faisant rapidement le choix de l'*opt-out*, en attendant ensuite de voir comment la jurisprudence de la JUB évolue pendant plusieurs années après son entrée en vigueur et en décidant sur cette base si un *opt-in* est approprié ou non. Cependant, dans certains cas,

s'agissant des titulaires qui auront fait le choix d'un *opt-out* et dont les brevets sont susceptibles de donner lieu à des litiges, ils renonceront à l'expérience de la jurisprudence de la JUB, comme à l'influence qu'ils pourraient avoir sur celle-ci. En particulier, au cours de ses premières années, la JUB rendra très probablement des décisions qui orienteront sa jurisprudence future et les parties peuvent jouer un rôle à cet égard.

Enfin, le choix de l'*opt-out* requiert également de faire une analyse des coûts. Si le titulaire d'un brevet européen sans effet unitaire fait le choix de l'*opt-out*, il accepte, sauf *opt-in* avant l'introduction effective d'une action, d'être confronté à des procédures relatives au même brevet dans différents pays. Une mise en balance devrait donc être réalisée entre les coûts potentiellement plus élevés de ces procédures parallèles avec les coûts d'une procédure centralisée devant la JUB.

COMMENT ET QUAND FAIRE LE CHOIX DE L'OPT-OUT ?

Les déclarations d'*opt-out* devront être faites dans le *Case Management System*, un système informatique en ligne d'une grande importance dans les procédures devant la JUB et qui se dérouleront principalement par voie électronique. Dans ce système en ligne, il faudra introduire le numéro du brevet ou de la demande de brevet, après quoi le titulaire devra confirmer qu'il a le pouvoir de déposer une déclaration d'*opt-out* pour le brevet concerné. Aucun coût n'est actuellement prévu pour un *opt-out*. Toutefois, certaines étapes préparatoires sont nécessaires pour accéder au système électronique et soumettre les certifications requises.

La déclaration d'*opt-out* peut être déposée jusqu'à un mois avant la fin de la période transitoire prévue par l'Accord JUB, soit sept ans après le début de la JUB (1er juin 2023), soit avant le 1er mai 2030. Cette période transitoire initiale pourra être prolongée par les États parties à l'Accord JUB pour une période supplémentaire de sept ans au maximum, soit jusqu'en 2037. Il est donc possible que la faculté de faire *opt-out* soit maintenue pendant quatorze années. Chaque *opt-out* s'applique pendant toute la durée de vie du brevet européen concerné, en principe 20 ans à dater du dépôt de sa demande.

Avant l'entrée en vigueur de la JUB, une période de rodage ou période dite de Sunrise de trois mois avait été prévue, au cours de laquelle des déclarations d'*opt-out* étaient déjà possibles. En l'utilisant, le titulaire du brevet évitait tout risque d'une demande centralisée d'annulation devant la JUB lorsque celle-ci est entrée en vigueur le 1er juin 2023.

En bref, dès qu'un litige relatif à un brevet sans *opt-out* est porté devant la JUB, la possibilité d'*opt-out* cesse d'exister. Inversement, dès qu'un brevet *opted-out* (ou, le cas échéant, un CCP basé sur ce brevet) fait l'objet d'un litige devant une juridiction nationale, l'option *opt-in* n'est plus possible.

CHAPITRE 3 – LES COMPÉTENCES DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

SECTION 1 : LES COMPÉTENCES MATÉRIELLES

L'introduction du brevet européen à effet unitaire s'accompagne de l'institution de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), une juridiction unifiée exclusivement compétente pour connaître de certaines actions relatives à ce nouveau type de brevet et à quelques autres titres similaires. Nous examinons ici, sans trop entrer dans les détails, les principales règles concernant les compétences matérielles de la JUB. Ceci concerne l'objet et la nature des litiges devant cette juridiction.

Pour mémoire, la structure de la JUB comporte deux niveaux : une cour d'appel établie à Luxembourg et un tribunal de première instance composé d'une division centrale (trois sections : Paris, Munich et Milan), de divisions régionales (communes à plusieurs États de la JUB ; une seule a été créée à ce jour) et de divisions locales (spécifiques à un État de la JUB, par exemple plusieurs divisions en Allemagne, une en France, une en Belgique) (aucune division n'a été créée dans certains États de la JUB, par exemple au Grand-Duché de Luxembourg, à Malte et en Bulgarie).

TITRES SOUMIS À LA JURIDICTION DE LA JUB

La Juridiction Unifiée du Brevet (« JUB »), qualifiée de juridiction « commune » aux États JUB, est compétente pour connaître des litiges en matière de :

- brevets européens avec effet unitaire;
- brevets européens sans effet unitaire, sauf ceux qui, pendant la période transitoire (sept ans au moins), auront fait l'objet d'une déclaration d'*opt-out*;
- demandes de brevets européens, sauf celles qui, pendant la période transitoire (sept ans au moins), auront fait l'objet d'une déclaration d'*opt-out*;
- certificats complémentaires de protection délivrés pour des produits protégés par un brevet européen (« CCP »), sauf ceux qui, pendant la période transitoire (sept ans au moins), auront fait l'objet d'une déclaration d'*opt-out*.

COMPÉTENCE MATÉRIELLE DE LA JUB

Les compétences de la JUB sont exclusives, excluant donc les tribunaux nationaux¹⁴, mais limitées aux actions énumérées à l'article 32 de l'Accord JUB :

- **les actions en contrefaçon** (et les mesures annexes telles que l'octroi de **dommages-intérêts**) ainsi que les défenses y afférentes, y compris les **demandes reconventionnelles** en nullité ou concernant des licences,
- **les actions en constatation de non-contrefaçon**,
- **les actions en révocation** (nullité),
- les actions visant à obtenir des **mesures provisoires et conservatoires** et des injonctions,

¹⁴ Pendant la période de transition (au moins les sept premières années après l'entrée en vigueur du système), les tribunaux nationaux seront également compétents pour les brevets européens classiques (et non les brevets dits unitaires). De plus, la compétence de la JUB sera exclue si le titulaire du brevet européen classique choisit de faire usage de l'option de retrait (*opt-out*).

- les actions en réparation découlant de la **protection provisoire d'une demande de brevet européen publiée** ; le contenu concret de cette « protection provisoire », non définie par l'Accord JUB, dépendra de l'interprétation qu'en fera la JUB,
- les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention ; l'Accord JUB ne contient aucune précision permettant de déterminer la portée exacte de ces termes. S'il faut comprendre ces deux expressions comme visant un seul type d'actions, il s'agirait en droit belge des demandes fondées sur l'exception de possession personnelle antérieure prévue à l'article XI.36 du Code de droit économique (« CDE »),
- les actions « **en réparation** » **concernant les licences** formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) 1257/2012. Les licences ici visées sont les licences « de droit », à savoir celles formées à la suite d'une déclaration déposée par le titulaire d'un brevet européen à effet unitaire auprès de l'OEB, et selon laquelle il est prêt à concéder une licence d'utilisation de l'invention contre paiement d'une « compensation adéquate » (les termes « en réparation » ne sont donc guère appropriés). Il s'agit donc des litiges portant sur cette « compensation adéquate ». Seules ces actions concernant de telles licences sont ici visées, ce qui semble exclure les autres aspects des litiges pouvant survenir en lien avec ce type de licences,
- les actions concernant les **décisions prises par l'OEB** dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012. Cette disposition vise notamment les tâches de l'OEB relatives aux demandes d'enregistrement de l'effet unitaire et au registre de la protection unitaire.

LES JURIDICTIONS NATIONALES

Les juridictions nationales des Etats JUB restent compétentes pour les litiges concernant :

- toutes les demandes relatives aux brevets nationaux et aux CCP nationaux (fondés sur des brevets nationaux),
- toutes les demandes relatives aux brevets européens et aux CCP (fondés sur des brevets européens) qui ont fait l'objet, pendant la période transitoire (au moins les sept premières années), d'une déclaration d'opt-out,
- les demandes pendant la période transitoire et concernant les brevets européens ordinaires et les CCP (basés sur ces brevets européens) qui ne sont pas couvertes par l'opt-out, et cela en raison de la compétence concurrente de la JUB et des tribunaux nationaux en ce qui concerne ces brevets et CCP, et en particulier les demandes qui ne relèvent pas des compétences matérielles exclusives de la JUB,
- les demandes postérieures à la période transitoire et concernant des brevets européens ordinaires et des CCP (fondés sur ces brevets européens), à condition que ces demandes ne relèvent pas des compétences matérielles exclusives de la JUB,
- et même les demandes relatives aux brevets européens à effet unitaire, s'agissant de demandes non prévues dans les compétences exclusives de la JUB.

Les points (c), (d) et (e) incluent une action en revendication d'un tel brevet, une action relative à une licence conventionnelle ou obligatoire (différente de la licence « de droit » visée à l'article 8 du règlement (UE) n°1257/2012). Ces demandes ne relèvent pas de la compétence matérielle exclusive de la JUB.

PÉRIODE TRANSITOIRE ET OPT-OUT

Pour mémoire (voir chapitre II *supra*), pendant une période transitoire de sept ans (au moins) à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord JUB, une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen sans effet unitaire (ou d'un CCP fondé sur un tel brevet) pourra encore être introduite au choix de la partie demanderesse devant la JUB ou devant les juridictions ou autorités nationales compétentes.

Le titulaire du brevet pourra éviter la compétence de la JUB (et ainsi notamment l'invalidation de son brevet dans tous les Etats JUB) grâce à une déclaration d'opt-out à faire dès que possible. Le bénéficiaire du opt-out profitera au brevet (et au CCP concerné) pendant toute la durée de celui-ci.

Il est conseillé de faire l'opt-out le plus rapidement possible car cette possibilité cesse dès qu'une procédure (en nullité ou en déclaration de non-contrefaçon) est introduite auprès de la JUB au sujet du brevet européen concerné.

L'expiration de la période transitoire sera sans incidence sur les actions en cours devant une juridiction nationale à la fin de cette période.

SECTION 2 : LES COMPÉTENCES INTERNES DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

Ce qui suit est un bref aperçu des règles applicables sur les territoires des États JUB pour déterminer la division compétente du tribunal de première instance de la JUB. Certaines implications procédurales sont également examinées en cas d'actions multiples.

A titre de rappel préliminaire (*cf. supra*), les compétences matérielles de la JUB sont limitées aux actions énumérées à l'article 32 de l'Accord JUB (principalement les actions en contrefaçon, les déclarations de non-contrefaçon, les actions en nullité ou les actions contre les décisions de l'OEB concernant l'effet unitaire).

Les actions en dehors de ces compétences sont traitées par les tribunaux nationaux et sont distribuées au niveau international en vertu des règles de compétence du règlement dit « Bruxelles I bis », de la convention de Lugano (2007) (qui ne lie plus le Royaume-Uni) et d'autres règles applicables.

RÉPARTITION DES LITIGES AU SEIN DE LA JUB

Les parties peuvent, d'un commun accord, porter leurs litiges relevant de la compétence de la JUB devant n'importe quelle division, à l'exception toutefois des recours contre les décisions de l'OEB (enregistrement de l'effet unitaire), lesquels devront toujours être portés devant la division centrale de la JUB.

À défaut d'accord des parties, les **règles** suivantes s'appliquent :

- **les actions en contrefaçon** peuvent être portées au choix du demandeur :
 - devant la division locale ou régionale du **lieu de la contrefaçon**,
 - **ou** devant la division locale ou régionale du **domicile du défendeur**, de son principal établissement ou, à défaut, d'un de ses établissements,
 - **ou devant la division centrale**, si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État JUB concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale (par exemple le Grand-Duché du Luxembourg).

- **les demandes reconventionnelles en nullité (révocation)** introduites en réaction à une action en contrefaçon pourront donner lieu à trois scénarios possibles :
 - la division **statue** elle-même sur l'action en contrefaçon et sur la demande reconventionnelle,
 - **ou** la division renvoie la demande reconventionnelle devant la division centrale et statue sur l'action en contrefaçon ou sursoit à statuer sur celle-ci (« bifurcation »),
 - **ou** la division **renvoie toute l'affaire** devant la division centrale, moyennant l'accord de toutes les parties.

En cas de **bifurcation**, le Règlement de procédure prévoit que la division est obligée de surseoir à statuer lorsque la probabilité est grande que les revendications du brevet en cause soient déclarées nulles par la division centrale.

- **Les actions principales en nullité et en déclaration de non-contrefaçon** relèvent de la compétence de la **division centrale**.

Toutefois, si une action en contrefaçon est déjà pendante entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, ces actions ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale. Les trois scénarios possibles décrits au point précédent sont alors envisageables, y compris la « bifurcation ».

Si une action **en nullité (révocation)** est déjà pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon peut être portée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant **n'importe quelle division** (locale, régionale ou centrale). Si le défendeur introduit ensuite une demande reconventionnelle en nullité du brevet, ces trois scénarios sont envisageables, y compris la « bifurcation ».

Sauf accord des parties, la division centrale doit surseoir à statuer dans l'attente de la division saisie sur la suite de la procédure. Le Règlement de procédure prévoit par ailleurs que, pour décider de la suite de la procédure, la division saisie doit tenir compte de l'état d'avancement de l'action en nullité devant la division centrale.

- Une action en **déclaration de non-contrefaçon** se verra suspendue si, dans les trois mois de son introduction devant la division centrale, une action en contrefaçon est engagée devant une division locale ou régionale.
- **Les actions « en réparation » relatives aux licences** formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012 (« licences de droit ») relèvent de la compétence de la division locale ou régionale du **domicile du défendeur**, de son principal établissement ou d'un de ses établissements.

RÈGLES PARTICULIÈRES

Une action ne peut être exercée devant la même division contre **plusieurs défendeurs établis dans des Etats JUB** différents que si ces défendeurs ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.

Les situations de litispendance (plusieurs actions entre les mêmes parties au sujet du même brevet) seront évitées par une règle de préférence en faveur de la division saisie en premier lieu.

SECTION 3 : COMPÉTENCES « INTERNATIONALES »

Voici un aperçu, sans entrer dans les détails, des principales règles concernant les compétences « internationales » de la JUB, en particulier en ce qui concerne les États membres de l'UE qui n'ont pas ratifié l'Accord JUB et les États « tiers » (non membres de l'UE) (par exemple, le Royaume-Uni, les États-Unis ou la Chine).

Comme mentionné auparavant, les **juridictions nationales** gardent certaines compétences en matière de brevets. En ce qui les concerne, les règles de compétence internationale restent inchangées. Ces règles proviennent du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (« règlement Bruxelles 1bis »), la convention conclue le 30 octobre 2007 à Lugano (« Convention de Lugano »), en vigueur entre l'Islande, la Norvège, la Suisse et les États membres de l'Union européenne (« UE »), et les règles nationales de compétence internationale (y compris d'éventuels traités bilatéraux).

La Convention conclue le 30 octobre 2007 à Lugano, dite **Convention de Lugano**, en vigueur entre l'Islande, la Norvège, la Suisse et les États membres de l'UE n'a pas été modifiée. Son application à la JUB pose des difficultés particulières que le cadre limité de cette note ne permet pas d'aborder. Ce qui sera dit ci-après à propos des parties établies hors Union européenne, doit donc s'entendre sous réserve de l'application éventuelle de la Convention de Lugano.

Pour une bonne compréhension, il faut rappeler la distinction entre la compétence « interne » de la JUB, c'est-à-dire sur le territoire des États ayant ratifié l'Accord JUB (les « États JUB ») (*cf. supra*) et sa compétence « internationale ». Nous examinons brièvement celle-ci sous deux aspects:

- compétence de la JUB vis-à-vis des États membres de l'UE qui ne sont pas membres de l'Accord JUB,
- compétence de la JUB vis-à-vis des États tiers (non membres de l'UE ni de la Convention de Lugano).

ADAPTATION DU RÈGLEMENT BRUXELLES 1BIS : GÉNÉRALITÉS

La compétence « internationale » de la JUB est déterminée en vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (« **règlement Bruxelles 1bis** ») tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014. Ce dernier vise à insérer la JUB dans le règlement Bruxelles 1bis. Bien que la JUB soit qualifiée de juridiction « commune » pour les États de la JUB, cette qualification n'était pas suffisante pour appliquer toutes les dispositions du règlement Bruxelles 1bis sans adaptation. La création de la JUB a requis diverses adaptations de cette législation.

Le **règlement 542/2014** prévoit ainsi plusieurs dispositions destinées à compléter le régime UE des compétences judiciaires et des mécanismes de litispendance, de connexité, de reconnaissance et d'exécution des jugements entre la JUB et les juridictions des États membres UE qui n'ont pas ratifié l'Accord JUB.

En outre, il complète le règlement Bruxelles 1bis par des règles relatives aux défendeurs établis hors de l'Union (la Convention de Lugano n'est pas examinée ici). En effet, pour ces défendeurs (défendeurs « étrangers »), le règlement Bruxelles 1bis renvoie certaines questions aux législations nationales, ce qui ne se conçoit pas dans le cadre de la JUB, juridiction ayant un régime juridique autonome.

L'ASSIMILATION DE LA JUB À UNE JURIDICTION NATIONALE ET SES CONSÉQUENCES

Premièrement, la JUB est réputée être une juridiction nationale pour l'application du règlement Bruxelles 1bis.

Cette assimilation permet par exemple de justifier que la JUB soit compétente territorialement là où le règlement Bruxelles 1bis ne le permettait pas auparavant. Par exemple, s'agissant d'une action en contrefaçon d'un brevet européen sans effet unitaire (brevet européen ordinaire) (et *non-opted out*) appartenant à un titulaire polonais contre un défendeur établi aux Pays-Bas, la division néerlandaise de la JUB pourra, sur demande reconventionnelle, prononcer la nullité de ce brevet européen non seulement pour les Pays-Bas mais aussi pour tous les autres États JUB couverts par ce brevet (ce que l'article 24(4) du règlement, à lui seul, ne permet pas).

Cette assimilation vise expressément à ce que la JUB soit compétente à partir du moment où l'affaire relève de sa compétence matérielle alors que, en vertu d'autres dispositions du règlement Bruxelles 1bis, une juridiction nationale d'un État JUB serait compétente.

Ainsi, selon ces règles, dans le cas d'un **défendeur domicilié ou établi dans l'UE**, toutes les règles ordinaires de compétence s'appliqueront: la compétence peut être basée sur le domicile ou l'établissement du défendeur, le lieu de la contrefaçon, le pays où le brevet européen est en vigueur, etc.

Même lorsque le **défendeur est domicilié ou établi dans un État tiers** (hors UE) (défendeur « étranger »), les règles habituelles du règlement Bruxelles 1bis peuvent s'appliquer: par exemple, la compétence de la JUB pour connaître d'une action en nullité d'un brevet à effet unitaire ou d'un brevet européen « ordinaire » (*non opted-out*) dans un ou plusieurs États JUB, ou la compétence résultant d'une clause de compétence désignant contractuellement la JUB comme juridiction compétente, sous réserve de certaines limitations.

Enfin, le règlement 542/2014 prévoit l'application des règles habituelles du règlement Bruxelles 1bis sur la litispendance, les actions connexes, la reconnaissance et l'exécution des jugements. Les règles relatives à la litispendance et aux actions connexes permettent par exemple de régler les relations entre la JUB et une juridiction nationale lorsque toutes deux sont saisies d'un brevet européen ordinaire n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'*opt-out* pendant la période transitoire.

EXTENSION DES RÈGLES DE BRUXELLES 1BIS AUX DÉFENDEURS DOMICILIÉS OU ÉTABLIS HORS UE

Cependant, les règles habituelles applicables à ce défendeur étranger en vertu du règlement Bruxelles 1bis sont limitées.

Vis-à-vis d'un tel défendeur, en dehors de quelques règles spéciales telles qu'elles viennent d'être évoquées, le régime ordinaire du règlement Bruxelles 1bis renvoie aux règles nationales de compétence internationale. Comme la JUB ne saurait appliquer ces règles non uniformes, le règlement 542/2014 prévoit qu'à l'égard d'un tel défendeur domicilié ou établi en dehors de l'UE, le chapitre II du règlement Bruxelles 1bis s'applique pour la JUB (« le cas échéant », réserve encore mystérieuse à ce jour).

Ainsi, sauf évidemment la règle de compétence en faveur du tribunal du pays du domicile ou de l'établissement du défendeur (en dehors de l'UE, par hypothèse), les règles connues au sein de l'UE et rendues applicables par la réforme pourront donner lieu à une compétence de la JUB sur les actions contre un défendeur étranger. Il s'agit notamment de la règle de compétence fondée sur le lieu de la contrefaçon : la JUB est compétente à l'égard d'un défendeur étranger si le lieu de la contrefaçon ou de ses effets est situé dans un État de la JUB.

Très curieusement, il est prévu que dans cette hypothèse d'application du chapitre II à un défendeur étranger, la compétence de la JUB est limitée pour connaître des préjudices survenus en dehors de l'UE en conséquence d'une contrefaçon commise dans l'UE. Cette compétence est soumise en effet à la double condition que (1) les biens appartenant au défendeur étranger soient situés dans un État partie à l'Accord JUB et que (2) le litige ait un lien suffisant avec cet État JUB. Cette disposition peu claire a suscité interrogations et critiques.

CHAPITRE 4 - ASPECTS PROCÉDURAUX ET COÛTS

Ce chapitre présente les principaux aspects de la procédure de la JUB, sur la base de l'accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet (« JUB ») et des règles de procédure détaillées contenues dans le règlement de procédure de la JUB. Nous examinons également le coût d'une procédure devant la JUB.

UNE PROCÉDURE PARTICULIÈREMENT STRICTE

Le 18 juillet 2022, le Comité administratif de la JUB a adopté le *Règlement de procédure* (« RdP ») (article 41 de l'Accord JUB). Ce règlement est entré en vigueur le 1er septembre 2022.

Le Règlement de procédure comprend un ensemble détaillé et assez complet de règles régissant la conduite des procédures devant chacune des divisions de la JUB, ainsi qu'en appel. Les règles du Règlement de procédure complètent les règles de procédure contenues dans l'Accord JUB lui-même¹⁵. Une bonne vue d'ensemble et une bonne compréhension de la procédure sont indispensables pour toute personne souhaitant porter une affaire devant la JUB ou faisant l'objet d'une procédure. La version actuelle du Règlement de procédure peut être consultée sur le site internet de la JUB.

Dans ce qui suit, nous décrivons essentiellement le déroulement de la procédure en première instance devant la JUB, en particulier en ce qui concerne les actions en contrefaçon et en nullité. Il ne s'agit que de deux exemples de demandes relevant de la compétence de la JUB (article 32(1) de l'Accord JUB), mais ce sont les plus importantes. Nous aborderons ensuite certains aspects de la procédure d'appel devant la JUB. Nous ne détaillerons pas tous les développements et incidents possibles qui peuvent, selon les cas, avoir un impact sur le déroulement de la procédure.

Nous attirerons également l'attention sur le système de traitement des dossiers (« Case Management System » ou « CMS »), qui est le système de gestion des dossiers en ligne, spécifique à la JUB, par lequel ont lieu en principe toutes les communications, ainsi que sur l'aspect important des preuves.

Enfin, nous examinerons les coûts attendus des litiges liés à la JUB.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE DEVANT LA JUB

La procédure de première instance devant la JUB se déroule en trois étapes :

- la procédure écrite (règles 12 et suivantes du RdP),
- la procédure de mise en état (règles 95 & 101 et suivantes du RdP) et
- la procédure orale (règles 96 ainsi que 111 et suivantes du RdP).

L'affaire doit être portée devant la division de la JUB compétente pour le litige, conformément à l'article 33 de l'Accord JUB, qui détermine la compétence territoriale (cf. supra).

La juridiction doit, tout au long de la procédure, explorer la possibilité d'une transaction entre les parties et, le cas échéant, en faciliter la réalisation (règle 11 du RdP).

¹⁵ Nous pouvons mentionner les principes de proportionnalité et d'équité que la JUB doit mettre en œuvre dans son contentieux (article 42), la gestion électronique des dossiers, qui se manifeste notamment dans le système appelé « CMS » (articles 43-44), le principe de publicité des débats (article 45), etc.

1. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes de forme et de délais. Au stade de la procédure écrite, les parties sont soumises à des délais successifs d'un à trois mois pour introduire leurs demandes et défenses. Les parties doivent développer tous leurs moyens et arguments dans cette phase et dès le début. La procédure commence par le dépôt du mémoire en demande par le demandeur. Dans un délai d'un mois seulement, le défendeur peut contester la compétence de (la division locale ou régionale de) la JUB et la langue de la procédure choisie par le demandeur. Le défendeur peut également faire valoir que le brevet européen invoqué pour la protection a fait l'objet d'un *opt-out* et ne relève donc pas de la compétence de la JUB (voir chapitre 2, *supra*).

a. L'action en contrefaçon dans la phase écrite

L'action en contrefaçon commence par le dépôt d'un mémoire en demande par le demandeur. Le Règlement de procédure énonce les exigences formelles auxquelles ce mémoire doit satisfaire, ainsi que les coûts qui y sont associés (règles 13 et suivantes du RdP). Le mémoire en demande doit décrire les faits, c'est-à-dire la contrefaçon alléguée (y compris la date et le lieu de la contrefaçon), identifier les revendications du brevet contrefaites et inclure déjà les preuves sur lesquelles la plainte pour contrefaçon est fondée, si nécessaire, avec une indication des preuves supplémentaires que fournira le requérant. Il faut argumenter en détail les raisons pour lesquelles les faits constituent un acte de contrefaçon des revendications du brevet. Il ne s'agit pas d'un simple résumé de la demande et des moyens. La procédure est documentée dès le début, en ce sens que les arguments et les preuves doivent être mis sur la table dès le départ et ne sont pas systématiquement complétés au cours de la procédure. Cela nécessite une préparation minutieuse de la part du demandeur. La partie accusée de contrefaçon dispose d'un délai de trois mois (à compter de la signification du mémoire en demande) pour préparer et déposer son mémoire en défense. Ce mémoire en défense doit également respecter des conditions de forme spécifiques (règles 23 et suivantes du RdP). Si le défendeur accusé de contrefaçon souhaite contester la validité du brevet, une demande reconventionnelle doit être déposée à cet effet (en nullité) avec ce premier mémoire en défense (avec paiement des frais de justice correspondants). A défaut, la JUB n'examine pas plus avant la validité du brevet.

Confronté à un mémoire en défense, qui peut donc contenir ou non une demande en nullité, le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour formuler une réponse à la défense du contrefacteur présumé et pour se défendre contre la demande de nullité, le cas échéant.

Si aucune demande reconventionnelle en nullité n'a été introduite, le défendeur dispose d'un délai d'un mois pour présenter une défense complémentaire finale. Si le défendeur a introduit une demande en nullité, un délai de deux mois lui est accordé pour

- formuler sa défense finale en ce qui concerne l'action en contrefaçon; et
- répondre à la défense du demandeur concernant la demande reconventionnelle en nullité.

Dans ce dernier cas, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour formuler une défense finale contre les derniers arguments du défendeur concernant la demande en nullité.

La phase écrite de la procédure d'action en contrefaçon (y compris la demande en nullité) dure donc jusqu'à huit mois, au cours desquels les parties doivent avoir développé et soumis tous leurs arguments, contre-arguments, pièces, etc.

Dans la même hypothèse d'une demande reconventionnelle en nullité, la division décidera lequel des trois scénarios suivants elle suivra : soit traiter l'ensemble de l'affaire, soit – avec l'accord des deux parties – renvoyer l'ensemble de l'affaire à la division centrale, soit « scinder » l'affaire (ce que l'on appelle la bifurcation), c'est-à-dire renvoyer la demande en nullité à la division centrale et poursuivre ou suspendre l'action principale en contrefaçon.

b. L'action principale en nullité dans la phrase écrite

La procédure en nullité d'un brevet spécifique relevant de la compétence de la JUB est engagée (toujours devant la division centrale) par un mémoire en nullité déposé par le demandeur. Le Règlement de procédure détermine les exigences formelles et les coûts associés (règles 44 et suivantes du RdP). La partie défenderesse doit déposer sa défense dans un délai de deux mois. Cette défense contient les raisons factuelles et juridiques pour lesquelles la demande en nullité doit être rejetée et indique les revendications du brevet indépendantes que le défendeur considère comme valables. Dans le même temps, le défendeur peut déposer une demande de modification du brevet et/ou engager une procédure de contrefaçon en tant que demande reconventionnelle.

N.B. : Une action en contrefaçon peut également être portée devant une autre division que la division centrale devant laquelle l'action en nullité est déjà pendante. Cela conduit alors à un choix similaire à celui décrit ci-dessus et donc à une éventuelle bifurcation de la procédure (cf. *supra*).

Le demandeur dispose également d'un délai de deux mois pour répondre au défendeur. Le défendeur peut déposer une défense finale dans un délai d'un mois.

2. La **procédure de mise en état**, d'une durée maximale de trois mois, sert à préparer la procédure orale. Le juge-rapporteur peut demander aux parties des éclaircissements sur certains points ou ordonner la production de certaines preuves ou de certains documents. Le juge peut fixer un calendrier pour la suite de la procédure et/ou examiner si une transaction est possible entre les parties (règle 104 du RdP). À cette fin, il peut organiser une conférence de mise en état avec les parties. La procédure de mise en état s'achève par la fixation de la date de plaidoirie et la convocation des parties à l'audience. Les parties sont informées de la date de plaidoirie au moins deux mois à l'avance, à moins qu'elles ne conviennent de délais plus courts (règle 108 du RdP)..

3. La **procédure orale** est la dernière étape de la procédure en première instance et comprend l'audience, qui est ouverte au public (règle 115 du RdP) sauf si la juridiction décide de la rendre confidentielle dans l'intérêt des parties, des tiers ou de l'intérêt public. Cette phase orale de la procédure doit normalement être achevée en une journée (règle 113 du RdP).

La JUB rend sa décision dans les six semaines suivant l'audience. Toutefois, une division peut également annoncer immédiatement une décision lors de l'audience et en communiquer les raisons précises à une date ultérieure.

PROCÉDURE D'APPEL DE LA JUB

Les recours contre une décision de première instance de la JUB doivent être introduits par les parties dans un délai de deux mois après la signification de la décision. La procédure d'appel distingue également trois phases (la phase écrite, la phase de mise en état et la phase orale). Ici aussi, des délais et des formalités stricts s'appliquent, comme le prévoit le Règlement de procédure (règles 220 et suivantes du RdP).

Dans la procédure d'appel, de nouveaux faits et de nouvelles preuves ne peuvent être introduits que dans la mesure où ils n'auraient raisonnablement pas pu l'être au cours de la procédure de première instance (article 73(4),

de l'Accord JUB). En d'autres termes, en principe, l'appel peut seulement porter sur ce qui a déjà été soumis lors de la première instance. Cela confirme l'exigence de documentation dès le début de la procédure de la JUB, avec toutes ses conséquences en termes de charge de travail et de coûts.

Une décision de la Cour d'appel de la JUB est une décision définitive. Il n'y a pas de possibilité de cassation.

La Cour d'appel peut annuler une décision de première instance et statuer sur l'affaire elle-même. Dans des cas exceptionnels, l'affaire peut également être renvoyée en première instance.

Le recours n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, une partie peut demander à la Cour d'appel d'en décider autrement.

LE CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

La JUB a la particularité d'utiliser un système digital de communication, le *Case Management System* (CMS) (système de gestion des dossiers), accessible en ligne, pour la gestion des procédures et des affaires.

Les représentants des parties, c'est-à-dire les avocats et les mandataires en brevets qualifiés, doivent donc s'inscrire au préalable dans le CMS. Toutes les communications avec la JUB se font par l'intermédiaire de ce système, qui est structuré selon un flux de travail strict pour chaque étape de la procédure. Les documents peuvent être certifiés au moyen d'une signature électronique.

Les parties doivent déposer leurs mémoires, ainsi que tous les autres documents (pièces, etc.), par la voie électronique, en utilisant le CMS.

C'est toujours le greffe de la JUB qui notifie les documents déposés, systématiquement par la voie électronique, à l'autre ou aux autres parties (sauf en cas de procédure unilatérale ex parte). Si la notification électronique n'est pas possible, le courrier recommandé avec accusé de réception constitue une alternative (règles 270-279 du RdP).

Les convocations (mémoires en demande) et les décisions sont signifiées aux parties par le greffier de la JUB de la même manière.

LES PREUVES DEVANT LA JUB

Comme indiqué précédemment, devant la JUB, la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, doit immédiatement fournir les pièces nécessaires pour étayer ses allégations, que ce soit lors du dépôt du mémoire en demande ou lors du dépôt d'une demande reconventionnelle. Il n'est pas possible de compter sur la possibilité de fournir ou de compléter les preuves à un stade ultérieur de la procédure. Il est donc important de préparer chaque demande et de savoir quels moyens de preuve peuvent être utilisés.

L'article 53(1) de l'Accord JUB dresse une liste non exhaustive des moyens de preuve admissibles dans les procédures de la JUB, allant de la simple production de documents à l'audition des parties, l'audition des témoins, l'expertise ou la déclaration sous serment, ainsi que les descentes sur les lieux, la collecte de renseignements ou les tests et les expériences. La règle 170 du RdP s'appuie sur cette liste, mais elle établit une distinction entre les moyens de preuve et la manière dont ils peuvent être obtenus. Il est à noter que des moyens appartenant à divers ordres juridiques et traditions sont disponibles. Il reste à voir comment les juges de la JUB les utiliseront concrètement.

En ce qui concerne les moyens d'obtention des preuves, une partie est notamment autorisée à demander certaines mesures de conservation. Cela peut prendre la forme d'une ordonnance de conservation des preuves (article 60 de l'Accord JUB, règles 192 et suivantes du RdP), mais aussi d'une ordonnance autorisant l'inspection des locaux du contrefacteur présumé (article 60 de l'Accord JUB, règle 199 du RdP), et tout cela même ex parte et avant l'ouverture d'une procédure au fond. Ces procédures sont similaires aux procédures de saisie-contrefaçon connues en Belgique.

COÛTS DES PROCÉDURES DEVANT LA JUB

Les droits de greffe pour l'introduction d'une procédure sont fixés et révisés périodiquement par le Comité administratif (l'organe administrant la JUB). Ils consistent en un droit fixe, qui peut ou non être combiné avec un droit fondé sur la valeur du litige.

Un mémoire en demande n'est officiellement déposé qu'après le paiement des droits. Le paiement d'un droit basé sur la valeur du litige n'est pas prévu pour tous les types de demandes. Il s'applique à une demande de contrefaçon ou de non-contrefaçon, mais pas à une demande en nullité.

Le Comité administratif a approuvé un tableau récapitulatif des coûts (à la fois les droits fixes et les critères de détermination des droits fondés sur la valeur du litige).

À titre illustratif, une partie de ce tableau est reproduite ci-dessous :

Droits fixes	Action en contrefaçon	11.000,00 €
	Action en nullité	20.000,00 €
	Action en déclaration de non-contrefaçon	11.000,00 €
Droits fondés sur la valeur du litige	Jusqu'à 500,000.00 € inclus	0 €
	Jusqu'à 750,000.00 € inclus	2.500,00 €
	Jusqu'à 1,000,000.00 € inclus	4.000,00 €
	Jusqu'à 1,500,000.00 € inclus	8.000,00 €
	Jusqu'à 2,000,000.00 € inclus	13.000,00 €
	Jusqu'à 3,000,000.00 € inclus	20.000,00 €
	Jusqu'à 4,000,000.00 € inclus	26.000,00 €
	Jusqu'à 5,000,000.00 € inclus	32.000,00 €
	Jusqu'à [...] €	[...] €
Plus de 50,000,000.00 €	325.000,00 €	

Enfin, les parties qui envisagent d'engager une procédure devant la JUB, doivent également garder à l'esprit que la partie qui succombe, devra supporter les « *frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposés par la partie ayant obtenu gain de cause* » (article 69(1) de l'Accord JUB), en plus de tous ses propres frais. Cela comprend tous les frais, par exemple les frais d'expert et de mandataire en brevets, ainsi que les frais d'avocat. Ces montants remboursables, bien que plafonnés, sont considérablement plus élevés que les frais de justice en Belgique.

Un résumé des coûts recouvrables prévus est disponible sur le site web de la JUB)¹⁶:

Plafonds pour les coûts récupérables (fondés sur la valeur du litige)	Jusqu'à 250,000.00 € inclus	Jusqu'à 38,000.00 €
	Jusqu'à 500,000.00 € inclus	Jusqu'à 56,000.00 €
	Jusqu'à 1,000,000.00 € inclus	Jusqu'à 112,000.00 €
	Jusqu'à 2,000,000.00 € inclus	Jusqu'à 200,000.00 €
	Jusqu'à [...] €	Jusqu'à [...] €
	Plus de 50,000,000.00 €	Jusqu'à 2,000,000.00 €

¹⁶ https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/d-ac_10_24042023_ceiling_e_for-publication.pdf

EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET ASTREINTES

Les décisions des tribunaux belges sont accompagnées d'une « formule exécutoire » permettant l'exécution par l'intervention d'un huissier de justice. Par analogie, les décisions de la JUB sont accompagnées d'une « *formule exécutoire* » (article 82(1) de l'Accord JUB).

En cas d'action en contrefaçon, la partie gagnante devra informer la JUB des parties de la décision qu'elle souhaite faire exécuter. Elle doit fournir une traduction de la décision avec la formule exécutoire dans la langue de l'État membre dans lequel l'exécution doit avoir lieu. Le greffe signifiera ensuite ces documents à l'autre partie, après quoi l'exécution pourra effectivement commencer (règle 118.8 du RdP). L'exécution peut être subordonnée au dépôt d'une caution ou à la constitution d'une garantie équivalente (article 82(2) de l'Accord JUB). Une fois engagée, l'exécution a lieu conformément selon les procédures et conditions applicables dans l'État membre concerné (règle 354 du RdP).

Des astreintes sont possibles si l'ordonnance n'est pas respectée. C'est la JUB qui détermine le montant de l'astreinte en « proportion » de l'importance de l'ordonnance à exécuter (article 82, paragraphe 4, de la CPU). Reste à savoir ce qu'il faut entendre par « proportionnalité ». Si une décision prévoyant des astreintes n'est pas exécutée par la partie perdante, il est possible de demander à la JUB de déterminer le montant des astreintes dues, mais la JUB peut également le faire d'office (règle 354.4 du RdP). Ces astreintes sont toujours payables à la JUB.

De ce qui précède, il convient de retenir que les entreprises qui souhaitent engager une procédure devant la JUB, doivent non seulement se préparer très soigneusement sur le plan juridique, notamment en développant les arguments pertinents et en rassemblant les preuves à l'appui, mais aussi procéder à une analyse des coûts, compte tenu de l'impact financier potentiellement important d'un tel litige.

Pour le défendeur également, qui ne s'attend pas nécessairement à être impliqué dans la procédure, ces règles de procédure et ces délais stricts, avec la charge de travail, les coûts et les risques qu'ils impliquent, constitueront sans aucun doute un lourd fardeau dans de nombreux cas.

LIENS UTILES

Office européen des brevets

<https://www.epo.org/fr/legal/guide-up>

Juridiction unifiée du brevet

<https://www.unified-patent-court.org/fr>

Office belge de la propriété intellectuelle

<https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droits-de-pi/brevets/demande-de-brevet/brevet-europeen-avec-effet>

<https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/respect-de-la-pi/jurisdiction-unifiee-du-brevet>

L'équipe IP de SIMONT BRAUN : impliquée depuis longtemps dans le projet et ses développements !

Depuis le tout début des réflexions sur une protection unitaire et un nouveau système judiciaire à la fin des années 1990, Simont Braun a suivi de près les projets successifs et les discussions. Avec des confrères à travers l'Europe, Fernand de Visscher a co-fondé l'EPLAW, l'Association des Avocats en Brevets Européens, dont il était membre du conseil d'administration (et Secrétaire tout en étant éditeur des annuaires pendant les dix premières années) (toujours actif en tant que membre du conseil consultatif). Eric De Gryse était également membre du conseil d'administration de l'EPLAW et est toujours actif en tant que membre du conseil consultatif. Cette association a suivi de près ces évolutions pendant des années et est toujours impliquée dans la phase de démarrage de la JUB et de nombreuses questions pratiques connexes.

Récemment, en collaboration avec des collègues de l'Université de Louvain, Fernand de Visscher a co-édité le livre intitulé « *The Unitary Patent Package and Unified Patent Court – Problems, Possible Improvements and Alternatives* » (avril 2023), analysant le système sous plusieurs perspectives et comprenant les contributions de plus de vingt-cinq collègues à travers l'Europe (<https://zenodo.org/record/7875960>). Dans ce livre, il a rédigé une contribution portant sur les possibles modifications et améliorations. En juin 2023, Emmanuel Cornu et Fernand de Visscher ont assisté à une réunion d'académiques et de praticiens dans le domaine des brevets à Paris, au cours de laquelle ils ont partagé leurs points de vue sur les aspects procéduraux concrets de l'exécution des ordonnances de la JUB au niveau national. Eric De Gryse a publié plusieurs articles au sujet de la JUB et le brevet unitaire et il a participé en septembre 2023 à un groupe de discussion sur les premières expériences et la jurisprudence.

Tous les associés et certains collaborateurs de l'équipe IP de Simont Braun sont enregistrés en tant que représentants auprès de la JUB.

Octobre 2023