

"La fenêtre de tir pour permettre l'entrée en vigueur de la JUB est très courte", selon Stéphanie Célaire

06/03/2017



Stéphanie Célaire est associée chez Regimbeau un cabinet de conseils en propriété industrielle. Elle est l'auteur d'un livre dédié au brevet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (JUB) rédigé avec ses collègues*. Elle revient pour nous sur les chances d'entrée en vigueur du dispositif dans la perspective du Brexit.

Rappel ! Le brevet « à effet unitaire » (brevet unitaire) est le fruit d'un accord de « coopération renforcée » entre 25 États membres de l'UE (sans l'Espagne et la Croatie). Elle en compte 26 aujourd'hui, l'Italie ayant finalement décidé de se joindre. Le brevet unitaire est défini par deux règlements de l'Union européenne

du 17 décembre 2012 (voir le premier et le second). La juridiction unifiée du brevet (ou JUB) résulte, quant à elle, d'un accord international conclu entre 25 États membres le 19

février 2013 (sans l'Espagne, la Pologne et la Croatie). Pour la mettre en place, une batterie de textes a été publiée.

Quels sont les dernières étapes qui doivent être réalisées pour que le brevet unitaire et la JUB entrent en vigueur ?

Les règlements sur le brevet unitaire sont applicables mais entreront en vigueur lorsque la juridiction le sera. La JUB, elle, doit entrer en vigueur le 4^e mois qui suit la ratification de l'accord par au moins 13 États dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, 12 États se sont déjà exécutés dont la France. La ratification par l'Allemagne et le Royaume-Uni suffit donc pour permettre l'entrée en vigueur de la JUB.

Or, depuis, le Royaume-Uni a voté en faveur du Brexit. La Premier ministre, Theresa May, a annoncé sa volonté de déclencher la procédure de sortie de l'UE (fameux article 50 du Traité) avant la fin du mois de mars. Les milieux intéressés estiment que si le Royaume-Uni ratifie l'accord de la JUB, ce sera avant de notifier l'article 50. La fenêtre de tir pour permettre l'entrée en vigueur de la juridiction est donc très courte.

Que se passera-t-il si le Royaume-Uni ratifie puis sort de l'UE ?



La ratification permettra de lancer le système et le Royaume-Uni est encore membre de l'UE pour au moins 2 ans. L'accord international sur la JUB mentionne dans son préambule, en qualité d'États membres participants, les États membres de l'UE. Après le Brexit, il faudra donc modifier l'accord si le Royaume-Uni souhaite conserver la JUB. Dans le cas contraire, les avocats anglais ne pourront pas plaider devant la JUB et ils n'auront pas de juges en son sein [*la JUB sera compétente en matière de brevet européen et de brevet unitaire, ndr*]. Or, les anglais sont prêts à accueillir la section de la division centrale de la JUB à Londres. Par contre, les règlements de l'Union Européenne sur le brevet unitaire ne sont applicables que dans des pays de l'Union.

Pourrait-on alors imaginer que d'autres États non membres de l'UE décident d'être partie à la JUB ?

Ce n'est pas exclu. L'exception qui serait instaurée pour le Royaume-Uni pourrait servir à intégrer des pays qui n'étaient pas dans le cercle au départ.

Quel sera l'effet du brevet unitaire ?

Il ne concernera que les États de l'UE de la coopération renforcée et dans lesquels l'accord sur la JUB a été ratifié. L'effet unitaire pourra être demandé dans les États ayant ratifié l'accord à la date à laquelle le

brevet est délivré. Cette nuance est importante car l'accord pourrait entrer en vigueur à partir du moment où 13 pays l'ont ratifié. Si l'Allemagne et le Royaume-Uni s'exécutent, l'accord entrera en vigueur avec 14 pays membres. Dès lors, les brevets unitaires délivrés seront valables dans ces pays. Puis, d'autres pays vont ratifier l'accord et les nouveaux brevets délivrés après coup seront valables dans ces pays en plus des 14 premiers, etc. Le brevet unitaire va donc être à géographie variable durant ces premières années d'existence.

Faudra-t-il traduire dans plusieurs langues un brevet unitaire ?

Actuellement, pour le brevet européen, certains pays demandent une traduction partielle, d'autres totale et certains n'en demandent pas. Les coûts sont importants. Or, le premier avantage du brevet unitaire est de faire baisser la facture. Un régime transitoire de 6 ans (renouvelable une fois) est prévu. Pendant cette période, si le brevet a été déposé en français ou en allemand, une traduction en anglais devra être déposée. Au contraire, si la demande a été effectuée en anglais, il sera nécessaire de l'accompagner d'une traduction dans l'une des langues de l'UE. Puis, aux termes de la période transitoire, l'idée est d'utiliser les logiciels de traduction informatique pour ne plus demander de traduction. Ainsi, à moyen terme, il ne devrait plus y avoir de coût lié aux traductions des brevets européens à effet unitaire.

Que recouvrira la compétence exclusive de la JUB ?

La juridiction aura compétence exclusive concernant le brevet unitaire et le brevet européen pour différents types d'actions classiques en matière de brevet : contrefaçon, nullité, déclaration de non-contrefaçon, etc. (définies aux articles 32 et 33 de l'accord). La JUB ne sera pas compétente pour certains litiges connexes (en matière de contrat de licence par exemple). Mais sa compétence est également définie selon une période transitoire de 7 ans, renouvelable une fois. Pendant la période, le breveté va pouvoir déclarer, sur son brevet européen uniquement, qu'il refuse la compétence exclusive de la JUB. C'est ce qu'on appelle un « opt-out ». Pendant la période transitoire, il sera également encore possible d'aller devant les juridictions nationales.

Quand le breveté pourra-t-il préciser son choix ?

Une première fois, le breveté pourra décider de ne pas reconnaître la compétence exclusive de la JUB, puis de revenir en arrière, en l'acceptant, une seconde fois. Dès lors, il nous faut, à présent, nous positionner sur ce choix avec nos clients concernant leurs brevets européens existants, et ce si possible avant que la JUB n'entre en vigueur. Cette décision va être stratégique et déterminée au cas par cas, brevet par brevet.

Prenons un exemple. En cas d'action en nullité d'un brevet, si la JUB décide d'invalider le titre, sa décision sera valable dans tous les États dans lequel le brevet exerce son effet unitaire. Dès lors, vous pouvez perdre votre brevet dans tous les pays. Au contraire, refuser la compétence de la JUB, c'est permettre que des décisions soient prises pays par pays, avec de potentielles décisions contradictoires et c'est multiplier les coûts pour la partie demanderesse en nullité. Mais l'inverse est également vrai. Dans le cas d'une action en contrefaçon, l'avantage peut être de la faire reconnaître dans tous les pays en même temps, d'obtenir une décision unique et des mesures de réparation en une seule fois, opposable au contrefacteur.

La décision d'opter pour une compétence exclusive ou non de la JUB va donc dépendre de la force du brevet (Le brevet est-il clé ? Est-il un élément d'une grappe de brevets ? etc.). Si le calendrier de ratification de la juridiction est tenu, nous pourrions avoir à nous positionner entre les mois de septembre et décembre prochains.

📌 propos recueillis par Sophie Bridier

Source URL:

<http://www.actuel-direction-juridique.fr/content/la-fenetre-de-tir-pour-permettre-lentree-en-vigueur-de-la-ju-b-est-tres-courte-selon>