

La JUB : Comment se préparer à son lancement ?

8 avril 2022

Max BRUNNER

Chargé de mission JUB et attractivité,
Membre français du Comité administratif de la JUB

Hélène CORRET

Présidente de la Commission JUB - Groupe français AIPPI

Jean-Hyacinthe de MITRY

Président de la Commission JUB - Groupe français AIPPI

VIRGINIE LEHOUX

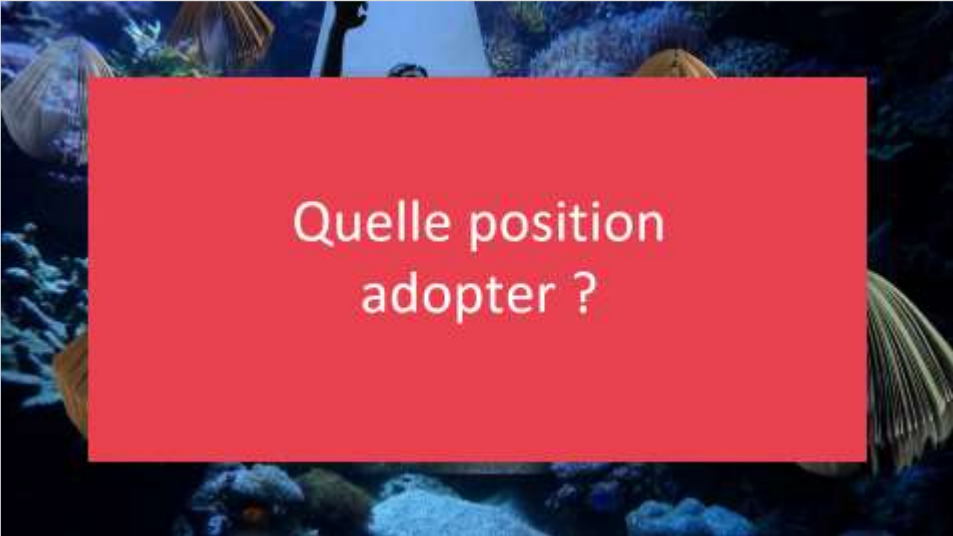
Responsable de la Commission Brevets – Secrets des
Affaires - Barreau de Paris

Se préparer à la JUB

Hélène CORRET, Conseil en Propriété Industrielle
Virginie LEHOUX, Avocat à la Cour
Cabinet BENECH



Nouvelles Opportunités



Quelle position
adopter ?



Comment les utiliser ?



Contrats

An underwater scene featuring a vibrant coral reef. Several palm fronds are visible, some appearing to be part of a structure or decoration. The lighting is bright and clear, highlighting the textures of the coral and the fronds. A person's hand is visible at the top center, reaching towards a white rectangular object.

Nouvelles Opportunités

24 pays

■ Signature et ratification de l'accord JUB

■ Accord JUB signé mais non ratifié

■ Hors accord JUB

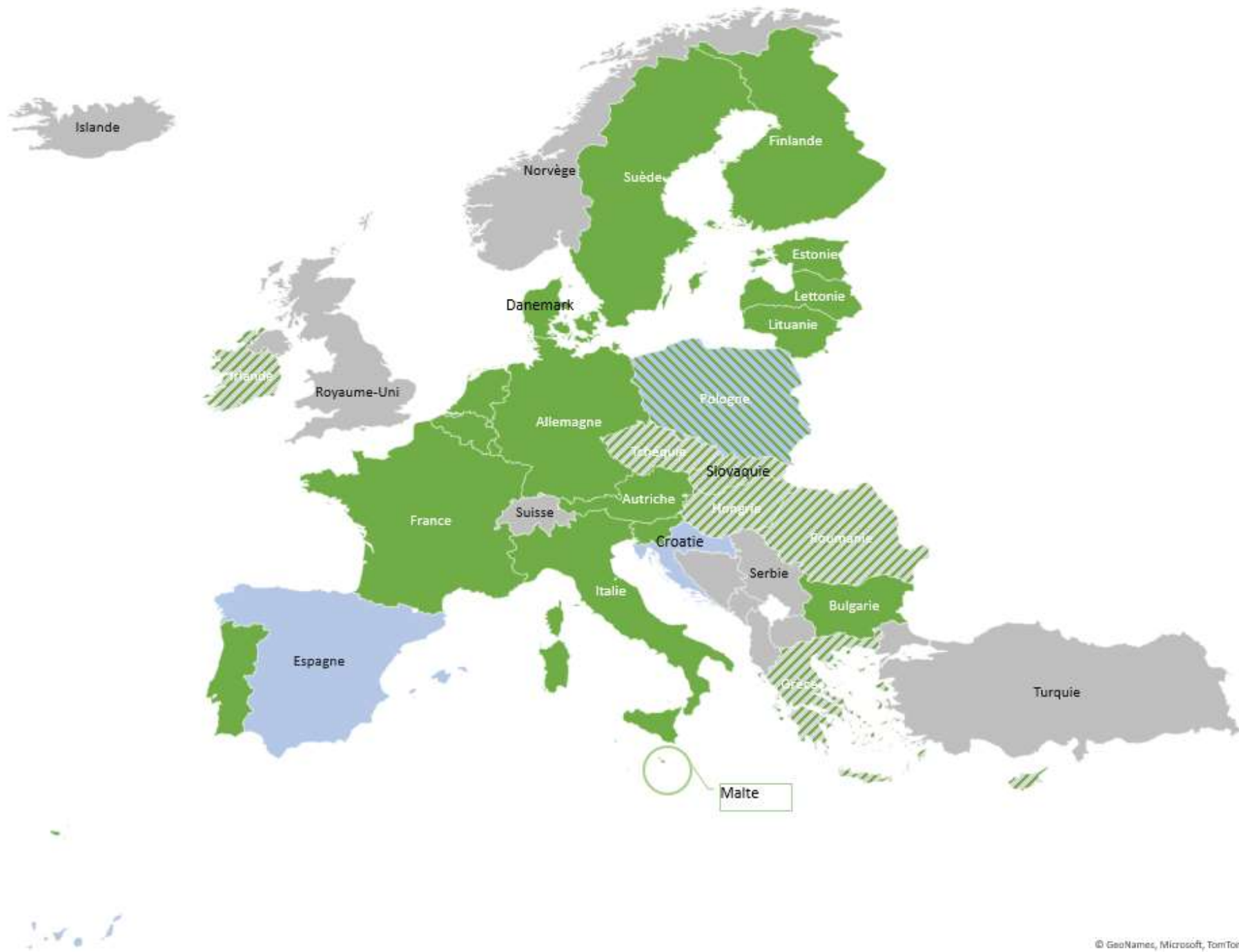


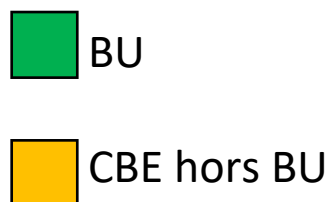
■ BU

▨ BU, en attente de ratification de l'accord JUB

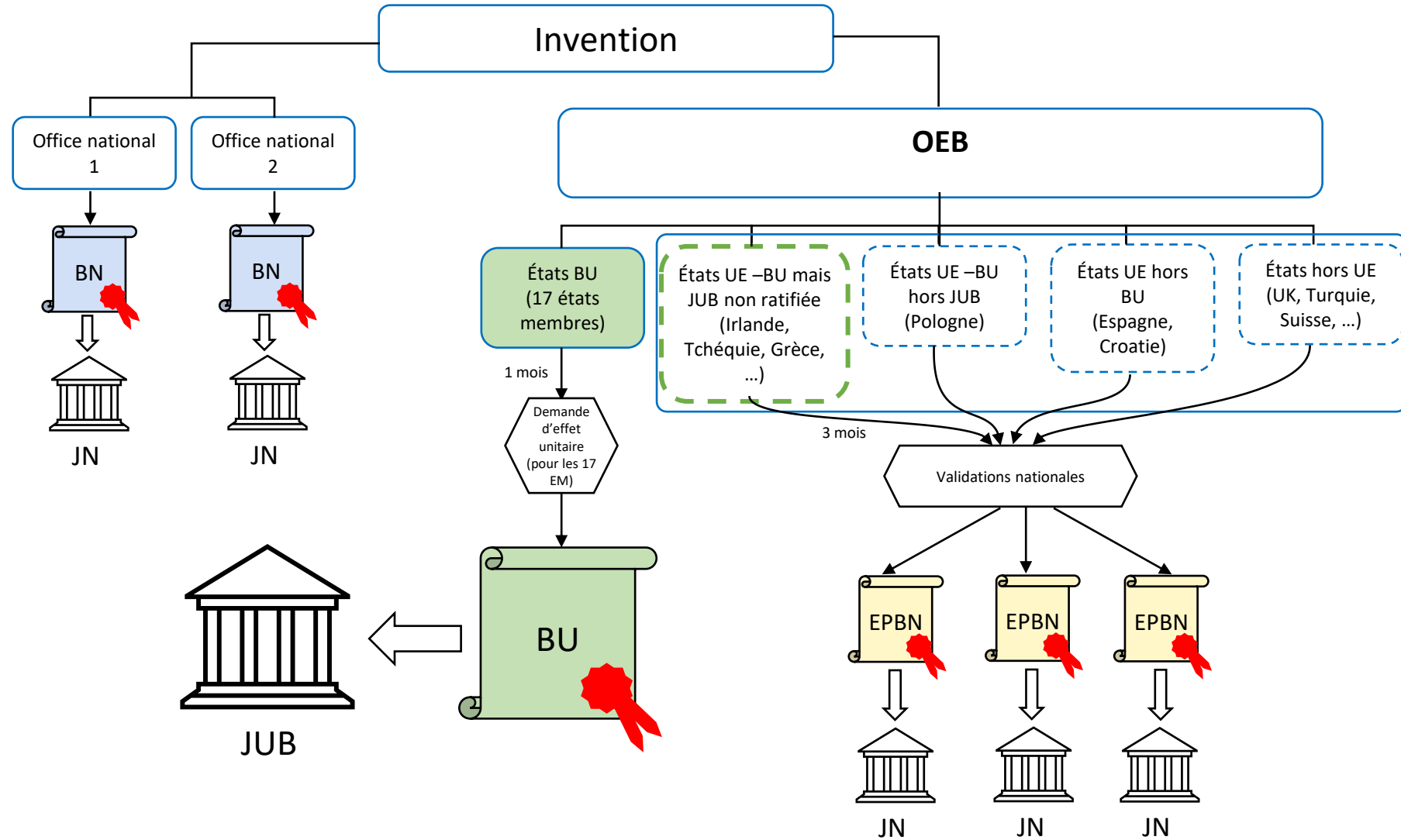
▨ BU et hors accord JUB

■ Hors BU

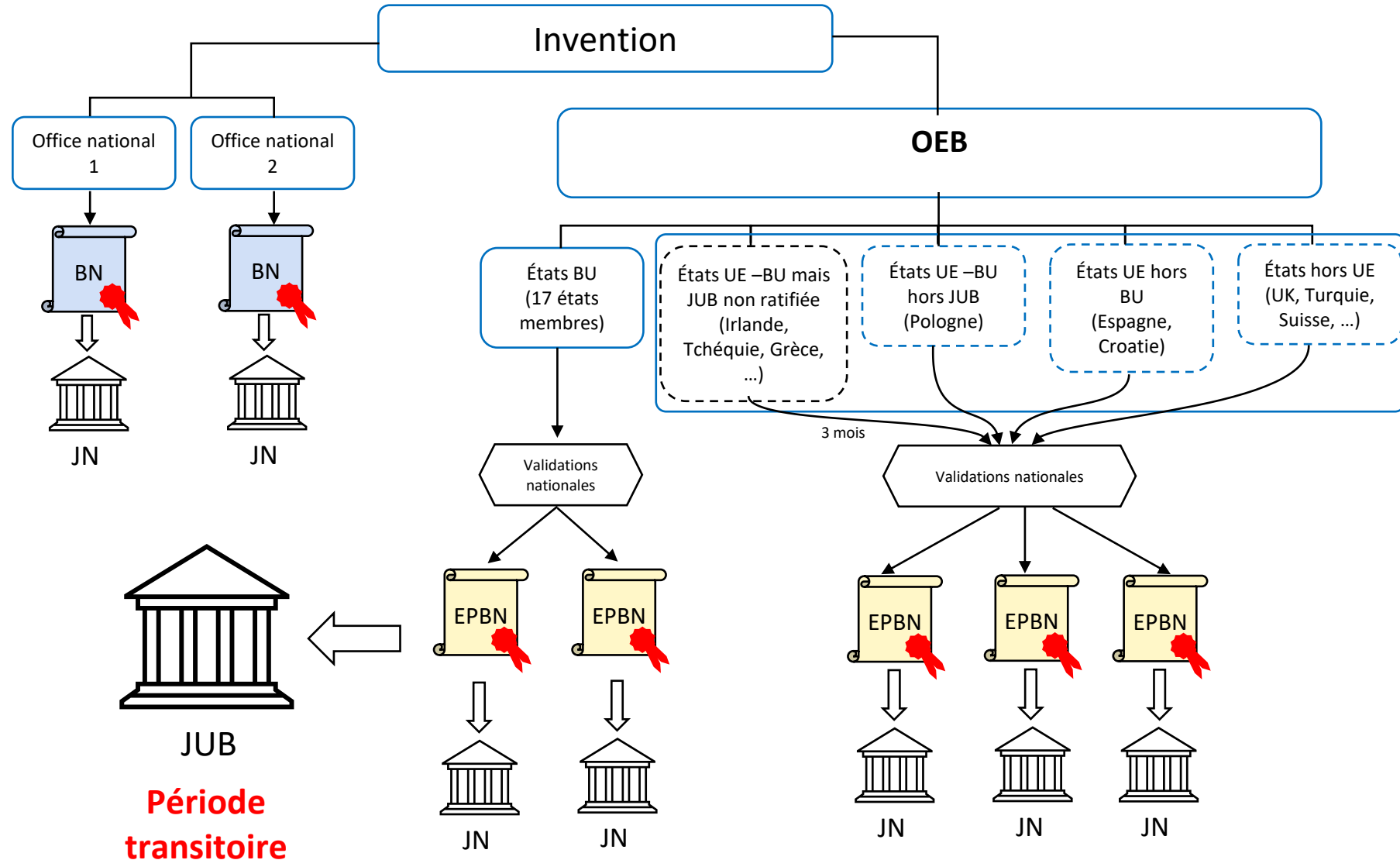




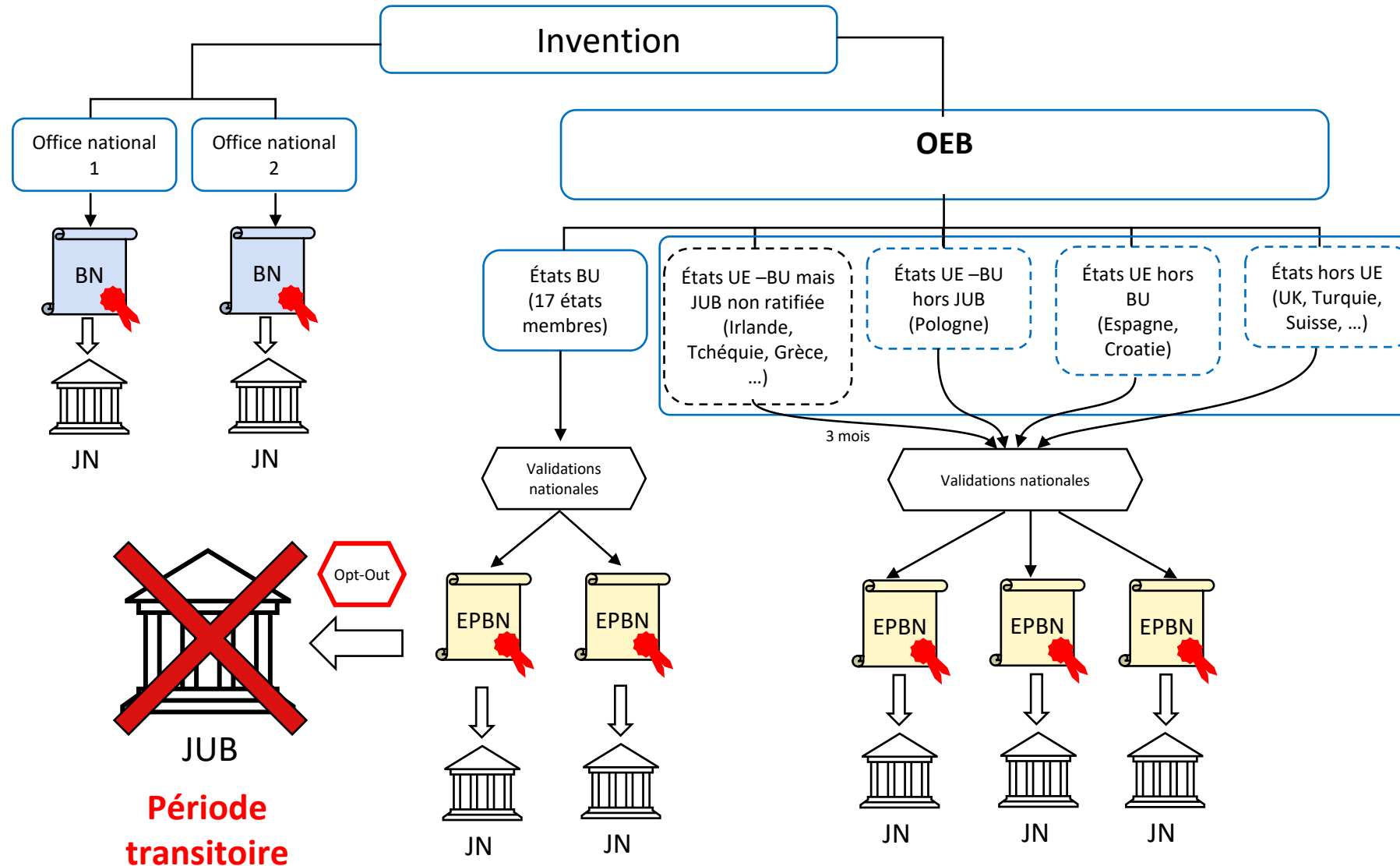
Option Brevet Unitaire



Option Validations Nationales



Option Validations Nationales (PT - Opt-out)



An underwater scene featuring a vibrant coral reef and several jellyfish. The water is clear, and the lighting is bright, highlighting the textures of the coral and the translucent bodies of the jellyfish. A person's hand is visible at the top center, reaching towards a white vertical object.

Quelle position
adopter ?

Rester observateur

- pas de BU
- opt-out pour tous les titres

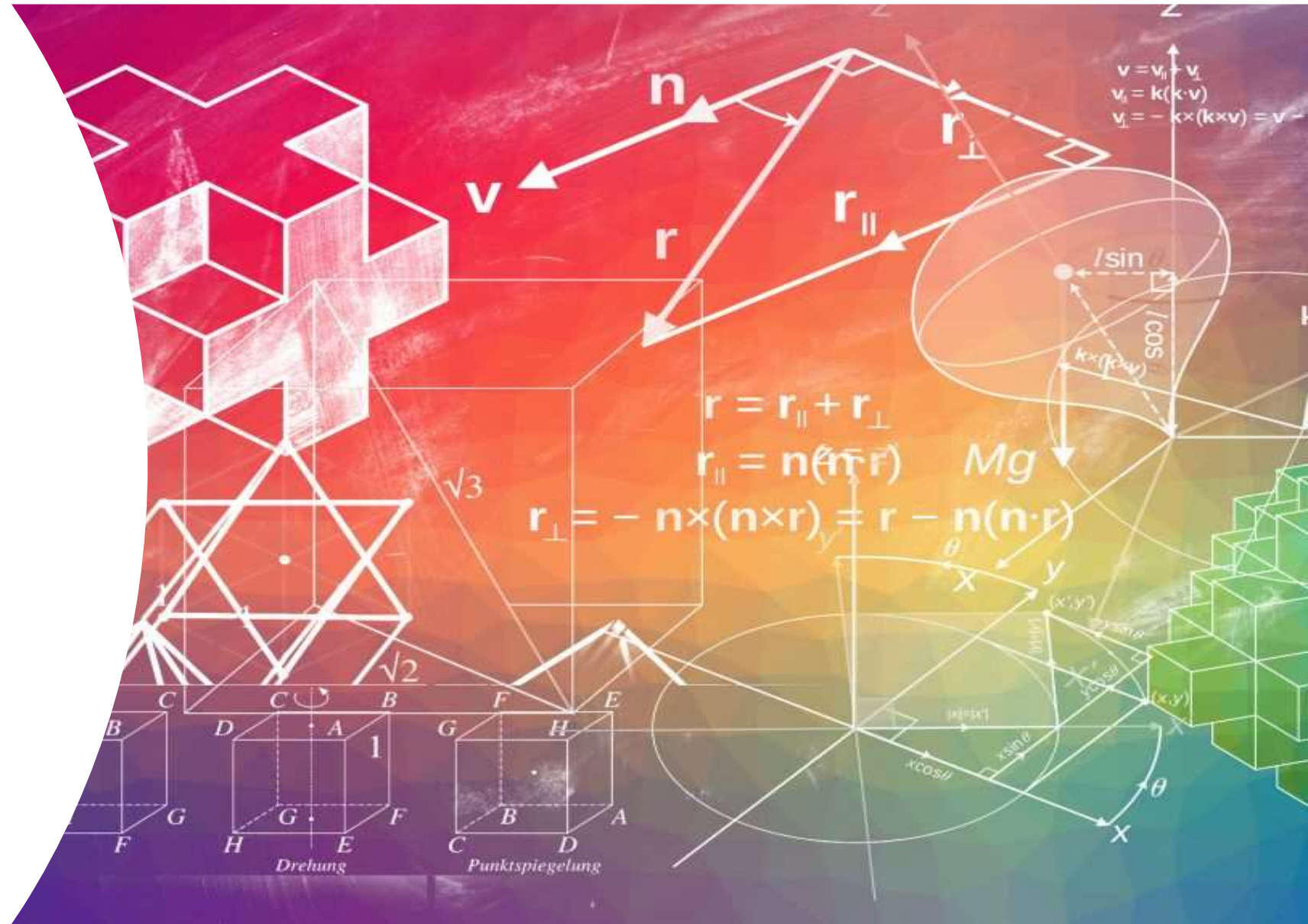
- Gestion lourde
- Aucune expérience

Être totalement actif

- Tester le BU
- Aucun opt-out

- Prise de risques
- Être prêt quand la JUB sera inévitable
- Participer à la jurisprudence (injonction permanente, saisie ..)

Coûts

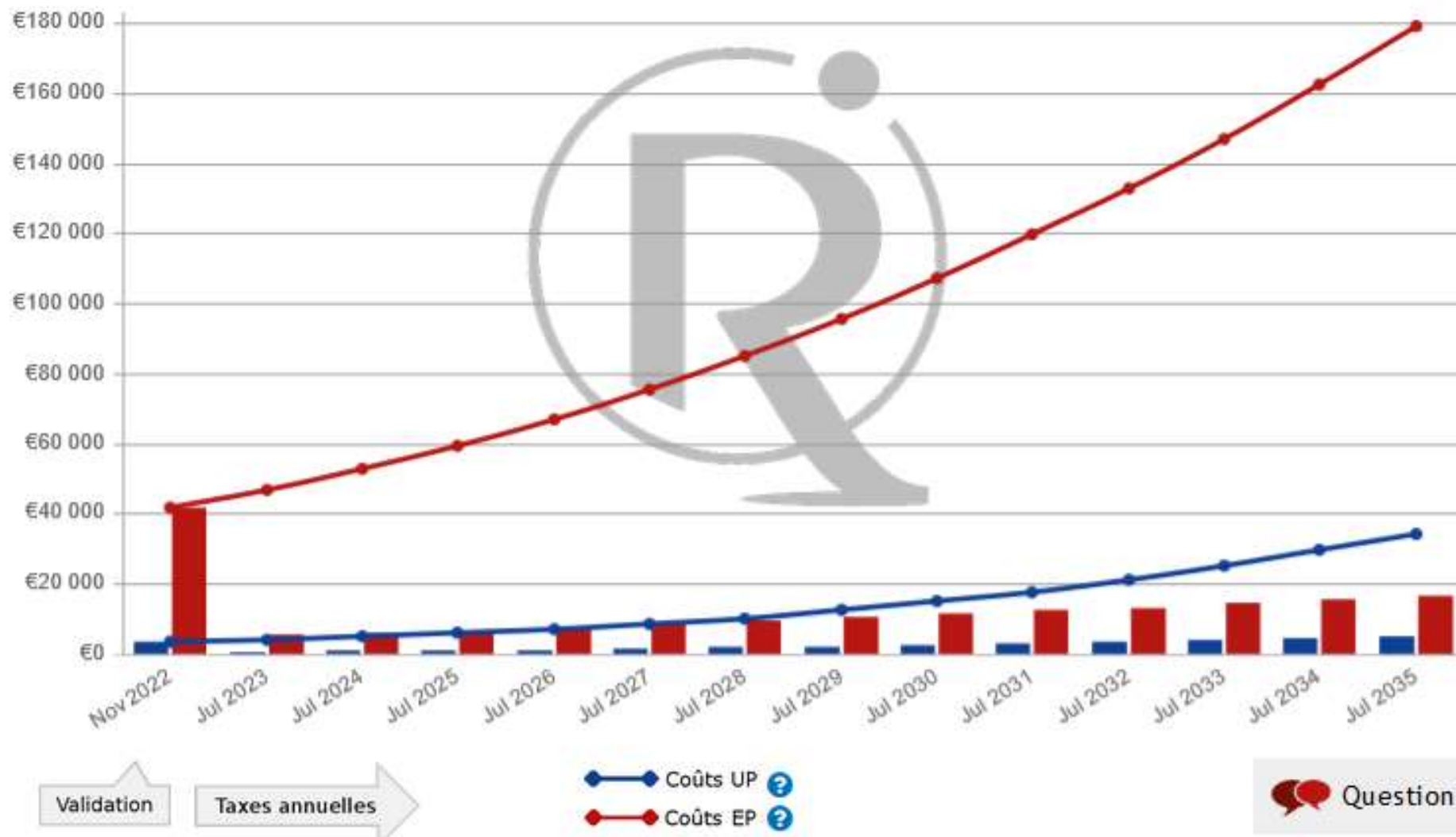


- BU est conçu pour réduire les coûts résultant des frais de validation et des annuités et simplifier les démarches :
 - Uniquement une traduction du texte (période maximale de 12 ans)
 - Annuités correspondant à 4 Etats et réglées à l'OEB
- La réduction dépend de l'étendue des pays d'intérêt et la durée de maintien en vigueur du titre
- Le + : un territoire plus important pour le même coût sans obligation de choisir très tôt les pays d'intérêt
- Le - : pas de flexibilité pour moduler le territoire au cours de la durée de vie du brevet

Coûts BU



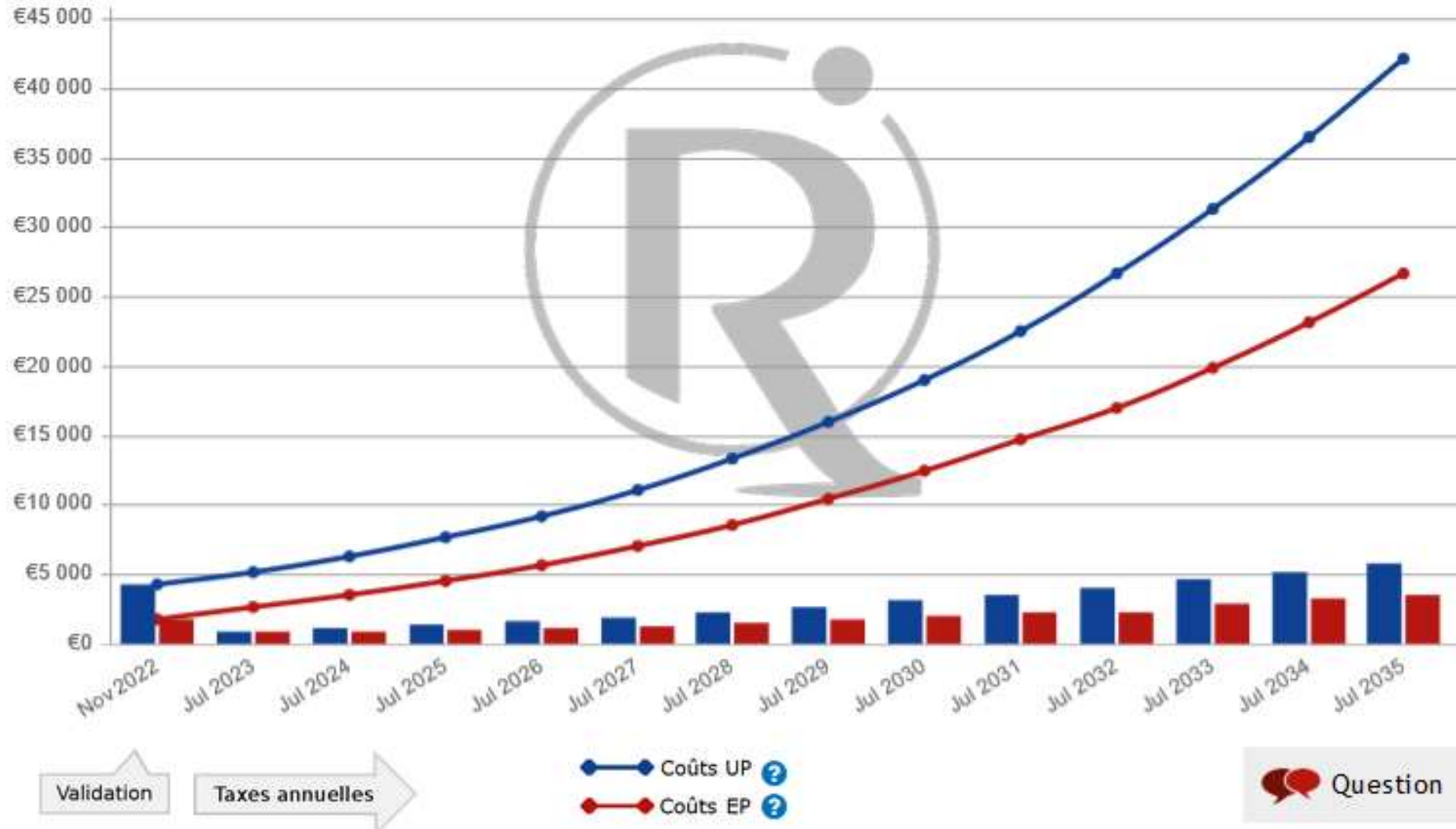
Etats BU



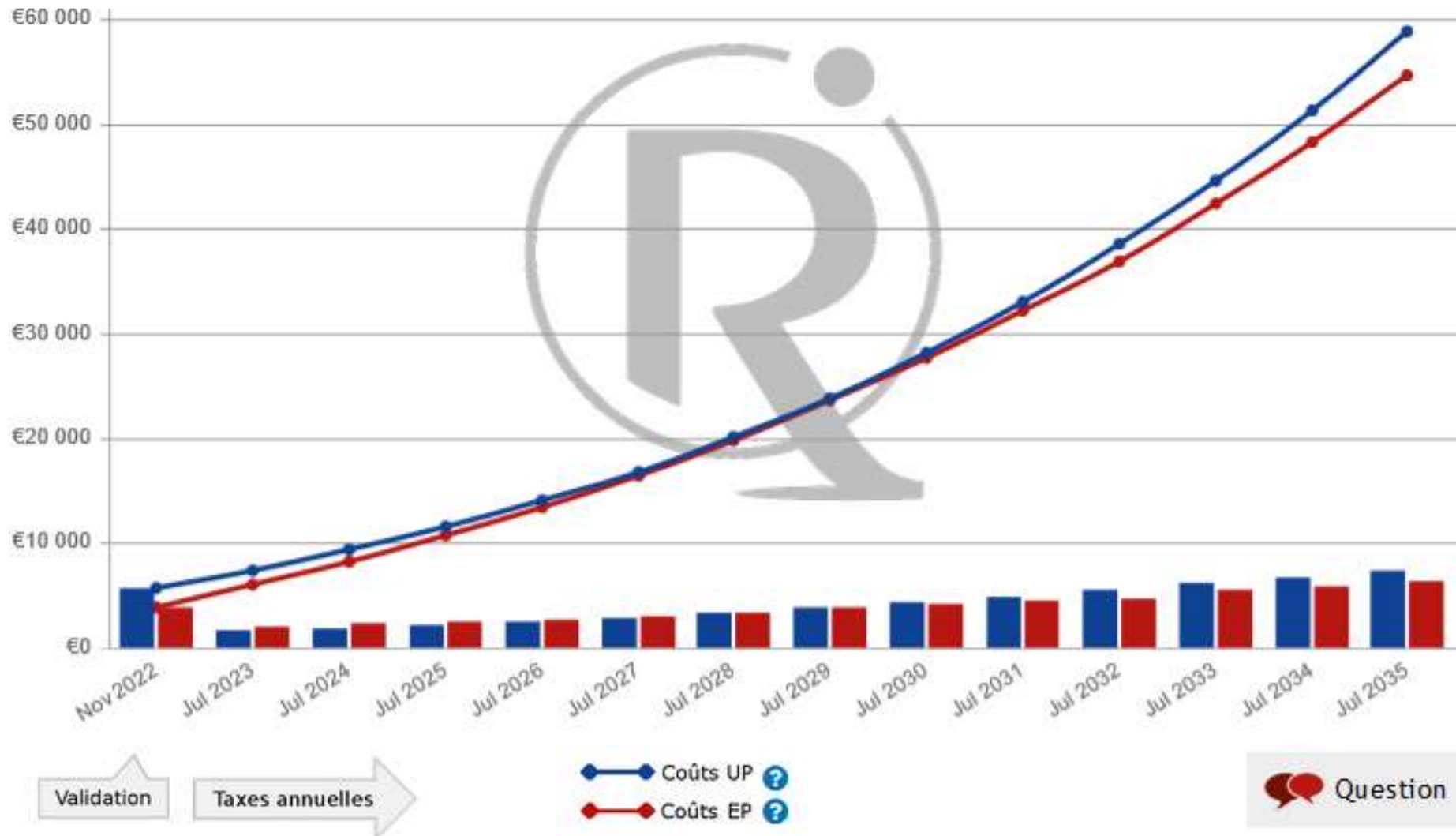
Coûts BU



FR+DE+GB



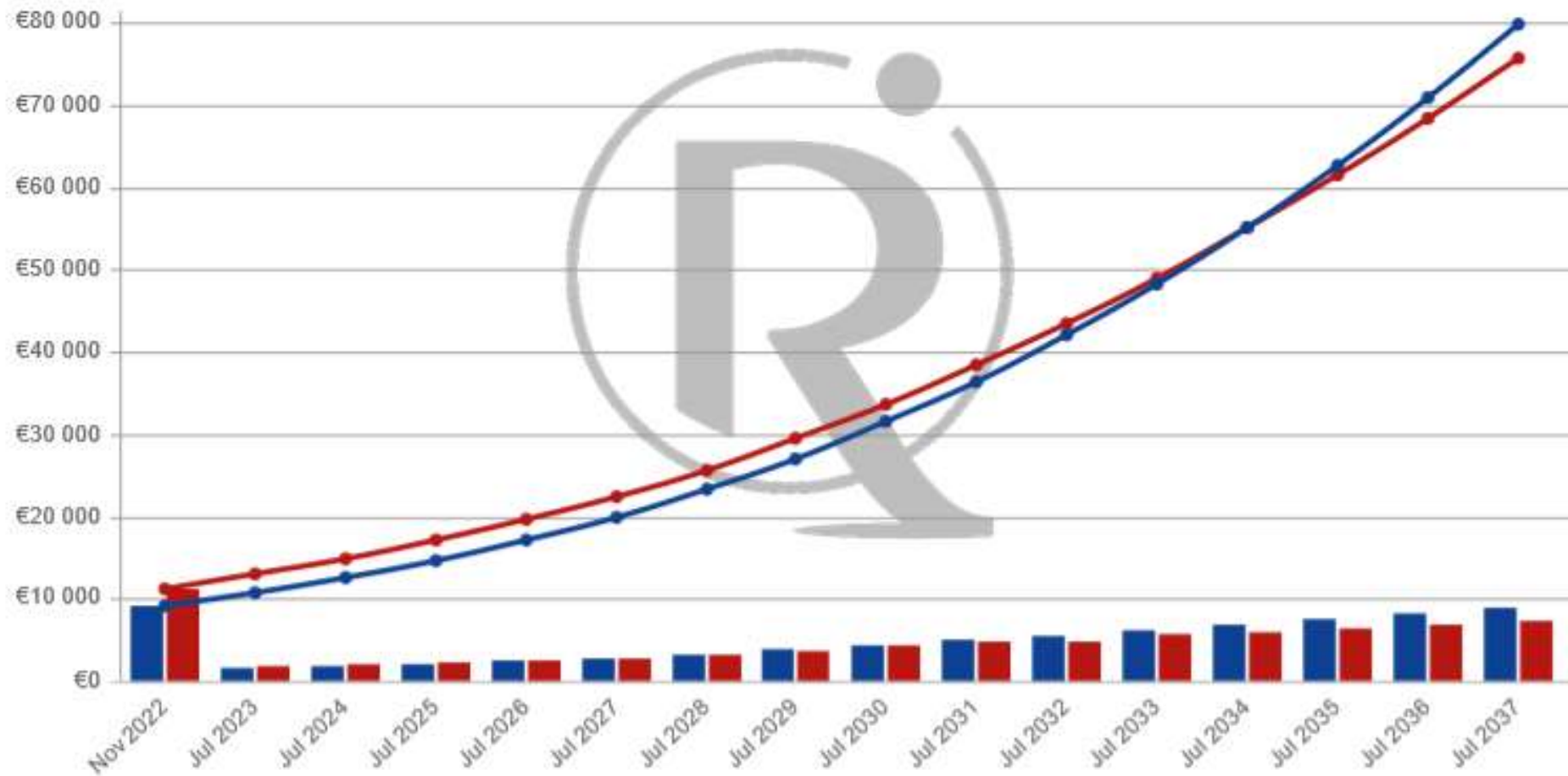
Pays Accord de Londres – MC – MT



Coûts BU



FR+DE+GB+IT+ES+CH



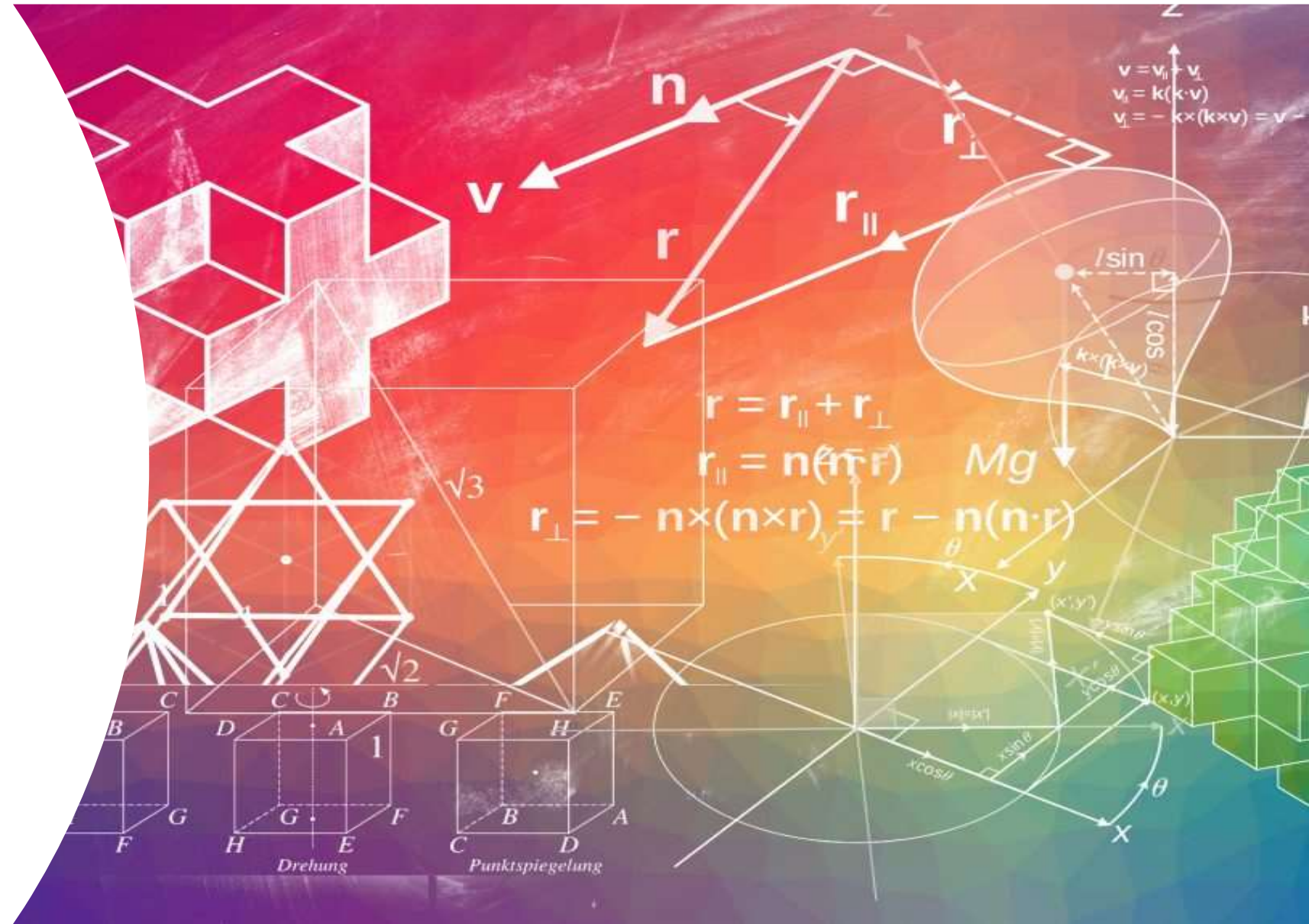
Validation Taxes annuelles

Coûts UP ?
Coûts EP ?

Question

- La JUB permet un contentieux centralisé pour 17 (et jusqu'à 24) pays
- Procédure rapide (environ 1 an en 1^{ère} instance)
- Moins onéreuse qu'une multiplicité de contentieux devant des juridictions nationales
- Attention aux frais de procédure dus à la Juridiction

Effet des décisions



- Effet d'une décision de la JUB concernant un BU/Brevet EP (sans opt-out) :

Sur le territoire de tous les EM contractants / des EM contractants dans lesquels le brevet EP prend effet

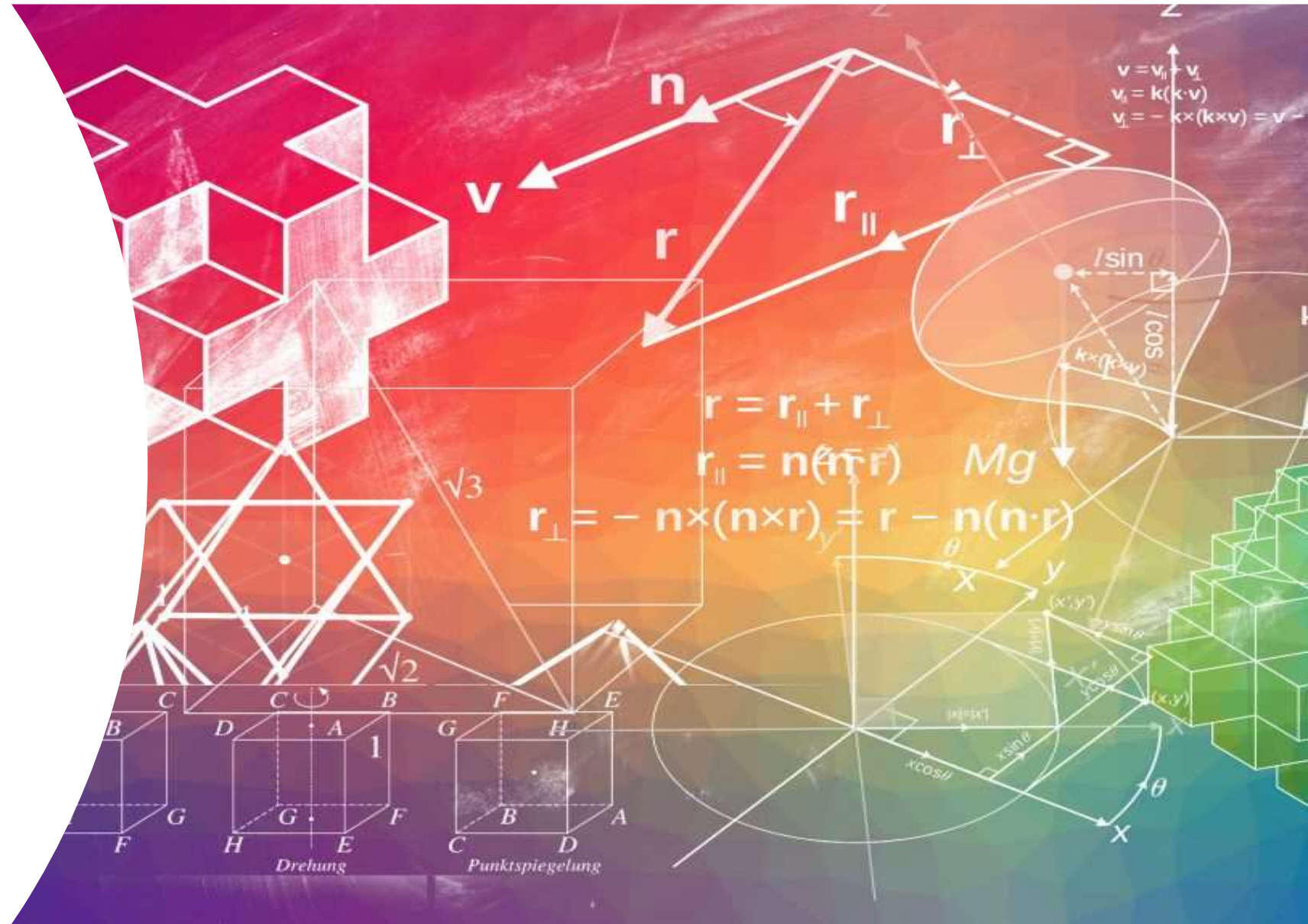
- Intérêt de la JUB pour le breveté :

Faire valoir ses droits de manière uniforme et sur un large territoire

Lorsque les faits de contrefaçon se produisent dans une multiplicité de pays

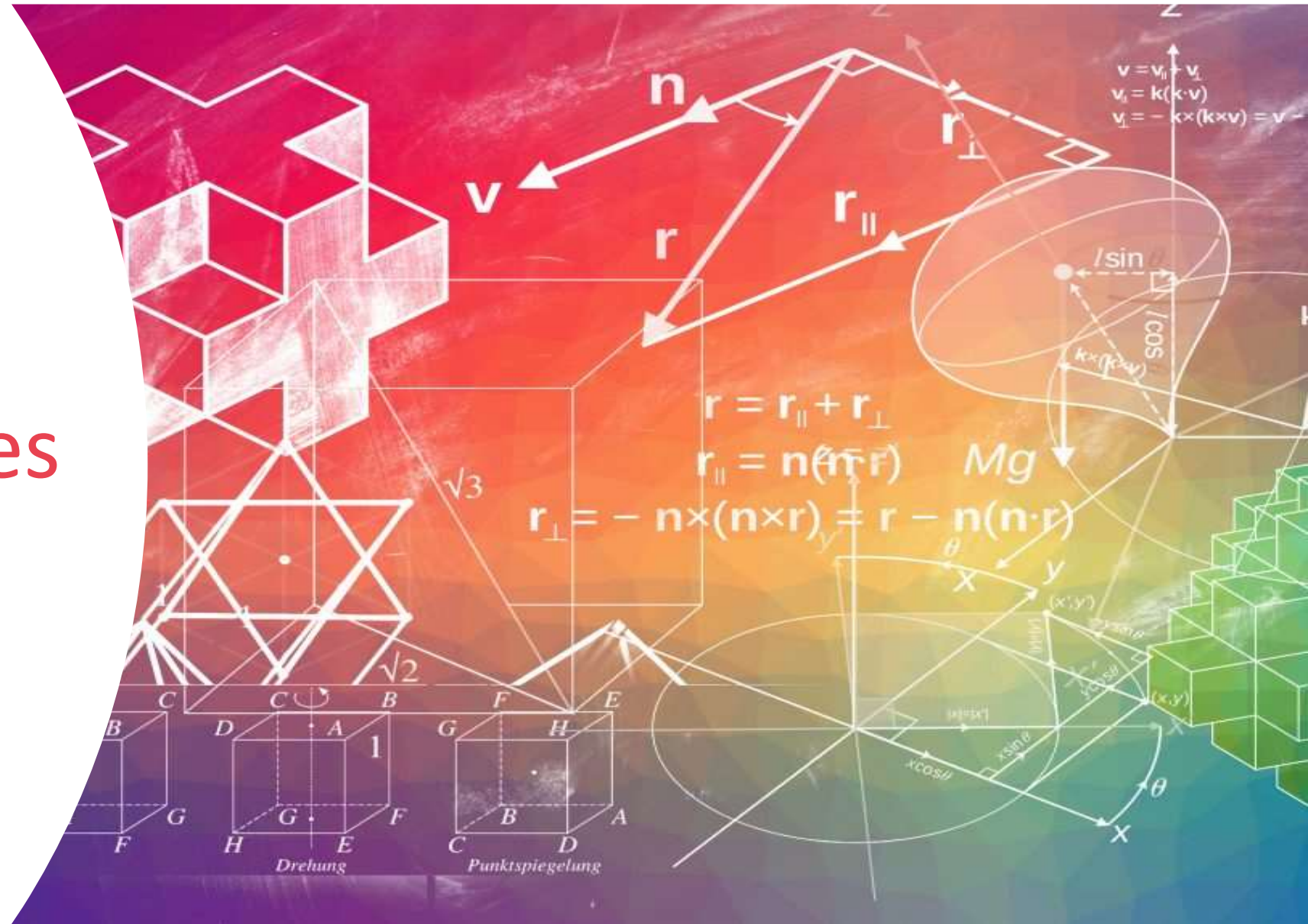
- **Risque majeur** : annulation pour tous les EM participants / pour les EM participants dans lequel le brevet EP a été validé.
- Rappel : Filet de sécurité prévu par le droit français :
 - L614-13 CPI : autorise un cumul de protection entre un titre FR et un titre EP(FR) jusqu'à la fin du délai d'opposition ou de la procédure d'opposition
 - l'Ordonnance 2018-341 prévoit un cumul de protection entre un titre FR et un BU (Article L.614-16-3 CPI)/un brevet EP sans opt-out (Article L.614-13-II CPI)
 - Elle entrera en vigueur à la même date que l'AJUB

Spécificités



- La procédure est rapide (environ un an)
- Le cas est « figé » en première instance (similarité avec l'OEB) : Article 73.4 AJUB et Règle 222
- Possibilité de bifurcation, décision au fond sur la contrefaçon avant toute décision sur la validité du titre
- Langues : article 49 AJUB (interprétation article 51.2 AJUB et règle 109)
- **Importance de connaître la jurisprudence de la JUB** (modification de la règle 262)

Premières pistes



- Profiter de la souplesse du système, notamment pendant la période transitoire, et le tester
- Pas de règles générales s'appliquant uniformément à l'ensemble d'un portefeuille.
- Changement : prendre en compte non seulement les territoires d'intérêt mais également la juridiction souhaitée (choix du type de titre et de l'opt-out)
- Interaction plus forte entre les conseils et les titulaires

- Le brevet est-il un brevet défensif ?
- Est-on dans un secteur d'activité où il n'y a pas de contentieux ?
- La perte du brevet est-elle supportable pour l'entreprise ?
- Quelle est la solidité du titre ?
- A-t-on déjà identifié un risque d'action en nullité (observations de tiers, opposition) ?
- Quelle est exploitation envisagée (territoires, volume)?
- Le brevet protège-t-il un produit phare ?
- Combien de brevets autour d'un produit phare ?

- Le brevet est-il concédé en licence ?
- Le brevet génère-t-il des redevances importantes ?
- Des contrefaçons ont-elles déjà identifiées ou seront vraisemblables ?
- La contrefaçon est-elle pan-européenne (risque d'importation ou de distribution dans plusieurs pays, risque de contrefaçon « dissociée », produits de grande consommation) ?
- Des mesures d'interdiction provisoires sont-elles souhaitées et dans quels territoires ?
- Des preuves obtenues par une saisie-contrefaçon sont-elles déterminantes pour l'issue du litige ?

- Surveiller les portefeuilles d'intérêt
- Attention aux brevets nationaux
- Comment se dessinent les saisies-contrefaçon ?
- Prendre de court les titulaires de droit et agir en nullité devant la JUB !

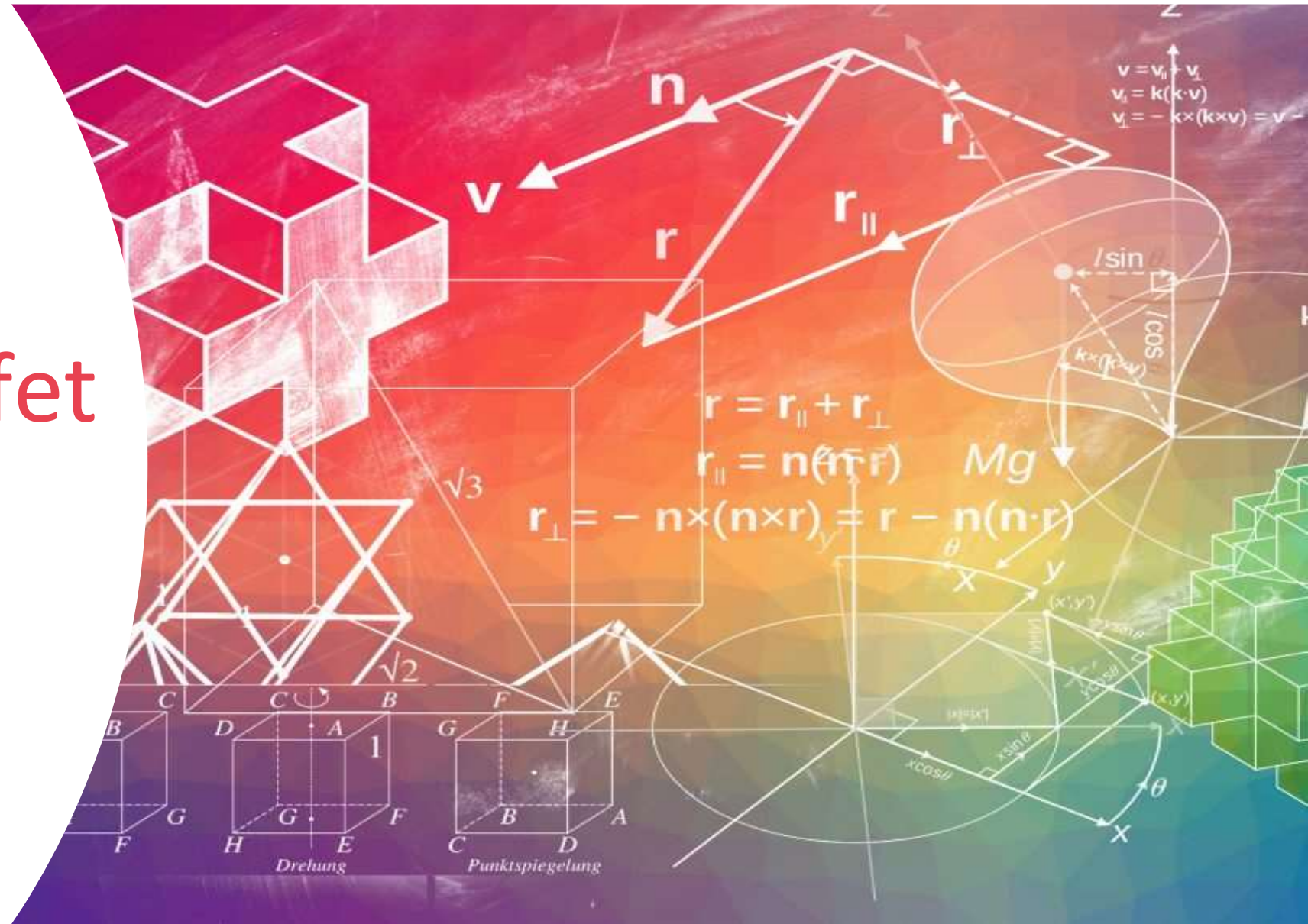
- Les mandataires peuvent représenter les parties devant la JUB
- Les avocats ont l'expérience de la procédure judiciaire
- Les mandataires ont l'expérience des procédures devant l'OEB et notamment des procédures orales
- Procédure très rapide
- Envisager des coopérations transversales ?

The background of the slide is a photograph of a coral reef. The scene is dominated by various types of coral, including branching and table corals, in shades of brown, tan, and grey. The water is a deep, clear blue. In the upper center, a person's arm is visible, holding a white rectangular board. The entire image is overlaid with a large, semi-transparent red rectangle that serves as a background for the text.

Comment les utiliser ?

1. Demande d'effet unitaire
2. Opt-Out
3. Opt-In

Demande d'effet unitaire



Procédure gérée par l'OEB (Division du brevet unitaire)

Dépôt en ligne de préférence

Condition de fond : Jeu de revendications identique dans tous les EMP (Article 3.1 du Règlement 1257/2012)

Conditions de forme (RPU adopté par l'OEB)

- Demande faite dans un délai d'1 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance (délai non-prolongeable, seule une *restitutio in integrum* est possible)
- Par le titulaire du brevet (inscrit au REB à la date de la demande) ou son mandataire
- Attention aux brevets en copropriété (TOUS les titulaires)
- Dans la langue de la procédure

Conditions de forme (suite)

- En indiquant le numéro du brevet EP
- Pas de taxe
- Avec une traduction du brevet EP (pendant une période transitoire de 6 ans, au plus 12 ans) : en anglais (si la langue de procédure est le français ou l'allemand) ou dans une autre langue officielle de l'UE (si la langue de procédure est l'anglais)

Pour quels brevets ?

Tout brevet EP délivré, à compter date d'entrée en vigueur de la JUB (Article 18.2 du Règlement 1257/2012 et article 7.2 du Règlement 1260/2012)

Conséquences

- Un brevet EP à effet unitaire assure une protection uniforme et produits des effets identiques
- Dans tous les EMP dans lesquels la JUB a une compétence exclusive pour les BU à la date d'inscription de l'effet unitaire (pas de changement même si ratifications ultérieures)
- Il ne peut être limité, transféré ou révoqué ou s'éteindre qu'à l'égard de tous les EMP
- Effet unitaire se produit à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet EP

Deux procédures spécifiques mises en place par l'OEB pour étendre et sécuriser l'accès au BU :

- Disponibles à compter du dépôt par l'Allemagne de son instrument de ratification de l'AJUB
- Pour les demandes EP qui ont fait l'objet d'une intention de délivrance (Notification selon Règle 71.3 CBE)

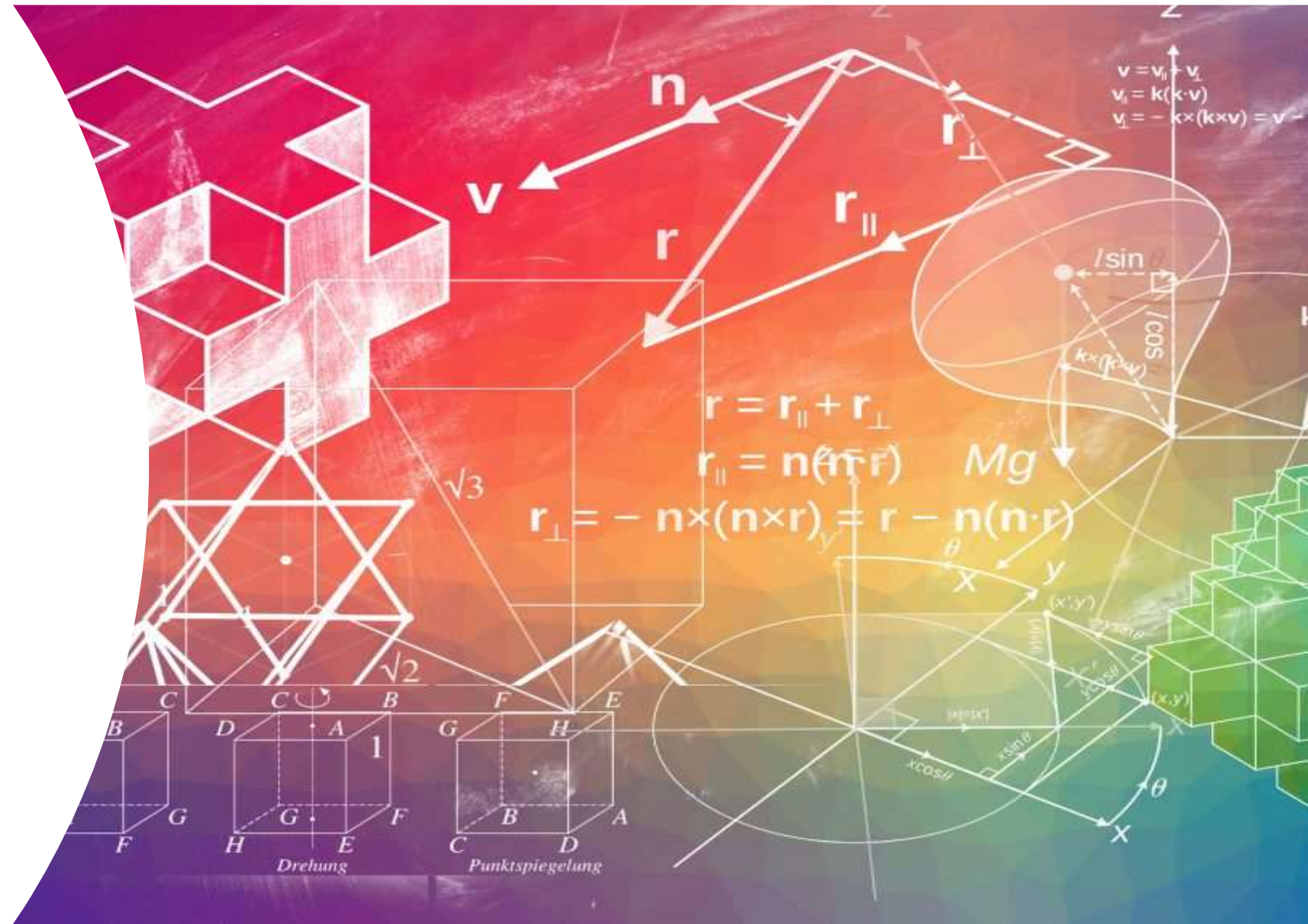
Retarder la délivrance d'un brevet EP (Décision et Communiqué du 22 décembre 2021)

- Tant que le demandeur n'a pas donné son accord sur le texte notifié
- Une requête en report n'a pas d'incidence sur le délai de 4 mois pour répondre à la Notification selon Règle 71.3 CBE
- Elle ne vaut pas demande d'effet unitaire
- (Possible de répondre à cette notification en refusant le texte notifié pour provoquer l'émission d'une nouvelle notification et gagner quelques mois)

Anticiper les demandes d'effet unitaire (Communiqué du 22 décembre 2021) :

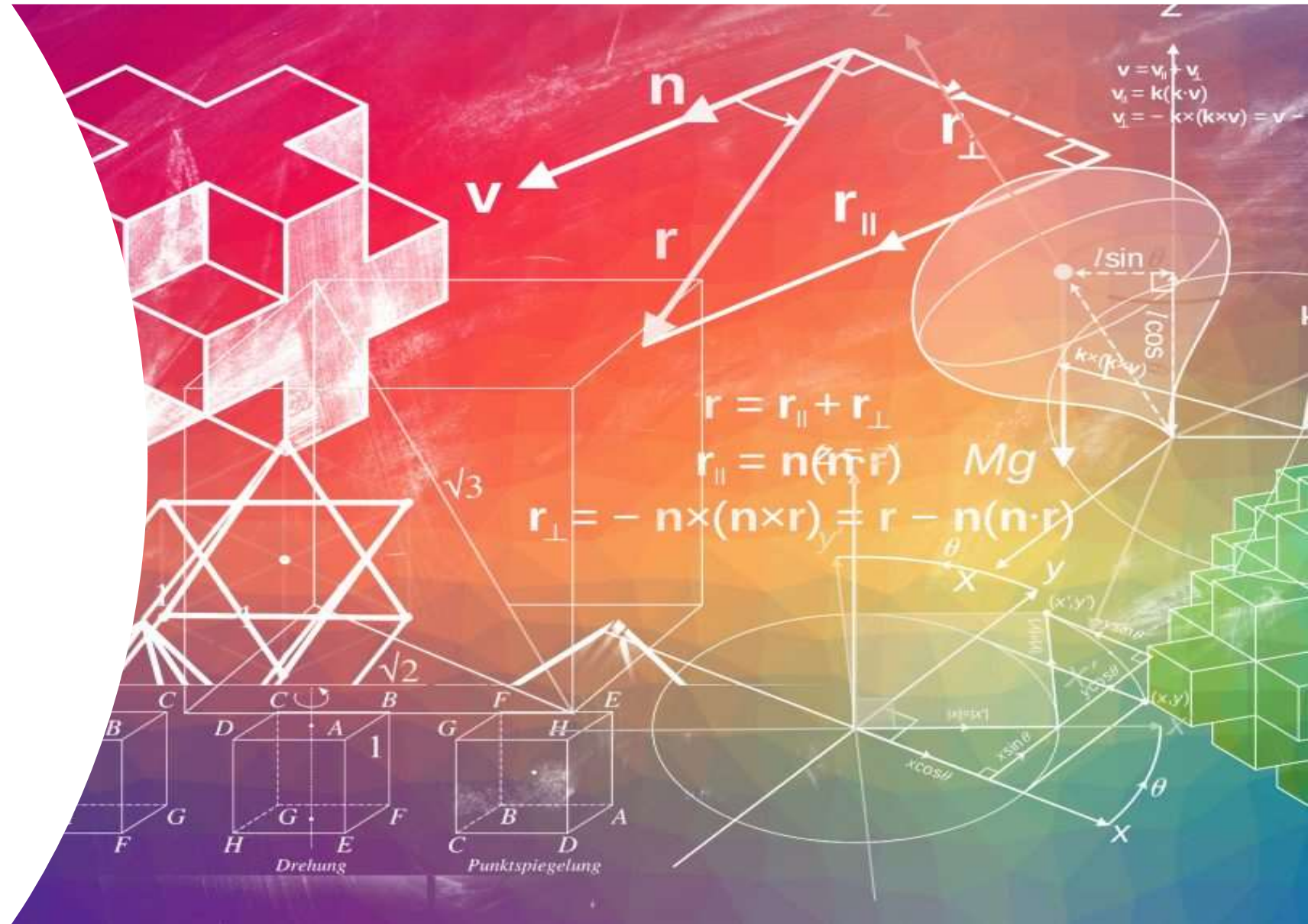
- Mais l'effet unitaire ne sera inscrit que pour un brevet EP délivré à compter de la date d'application du Règlement 1257/2012
- La demande d'effet unitaire anticipée ne vaut pas demande de report de la décision de délivrance

Opt-Out



- Procédure gérée par le Greffe de la JUB (Règle 5)
- Possible pendant toute la période transitoire (7/ 14 ans) moins un mois, dans la mesure où aucune action n'a été introduite devant la JUB
- Pas de taxe
- Les demandes pourront être transmises à compter du dépôt par l'Allemagne de son instrument de ratification de l'AJUB

Opt-In



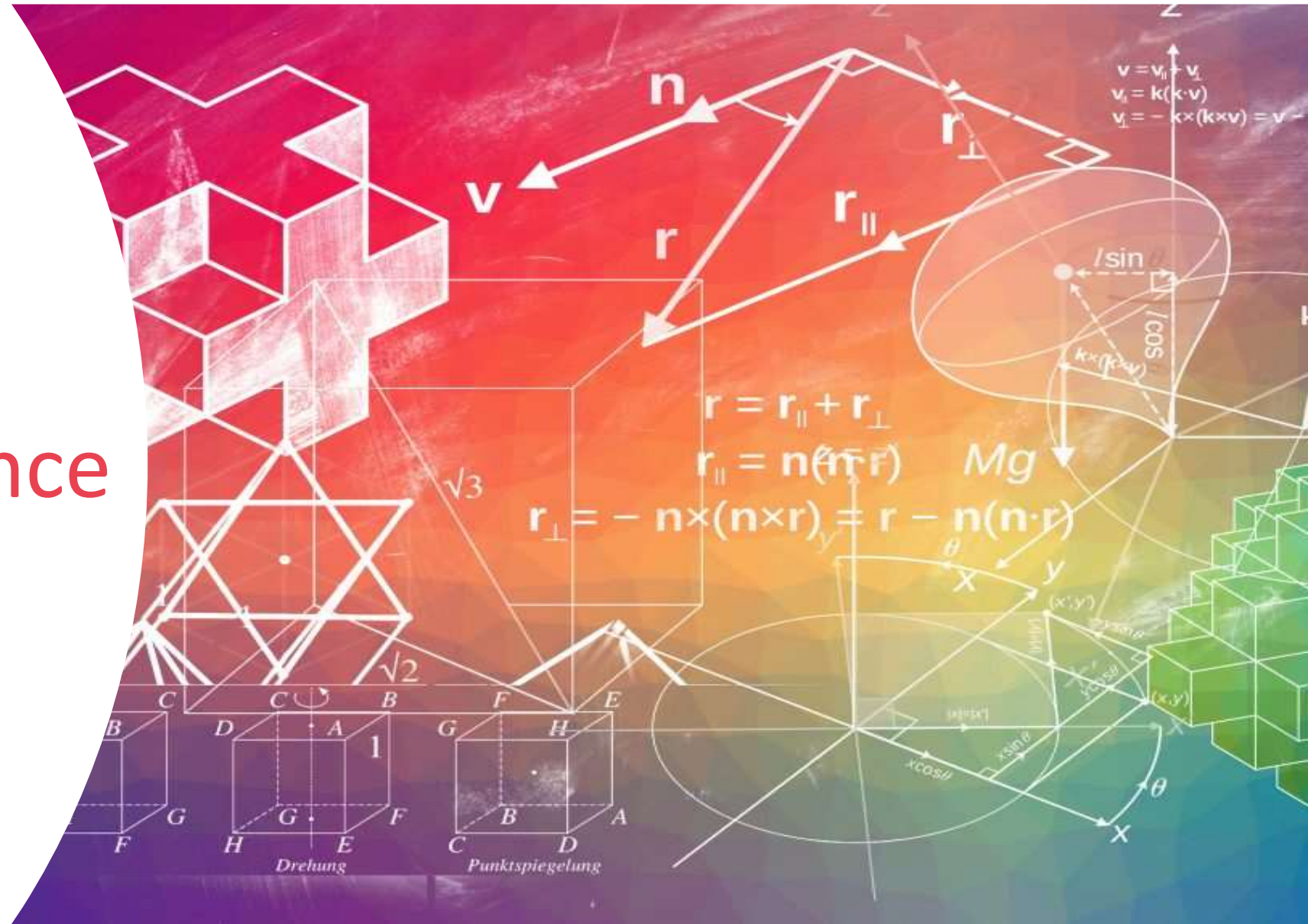
- Procédure gérée par le Greffe de la JUB (Règle 5)
- Possible pendant la période transitoire, dans la mesure où aucune action n'a été introduite devant une juridiction nationale
- Pas de taxe

The background of the slide features a tropical beach scene. In the foreground, there are several palm fronds, some of which are partially obscured by a large, solid red rectangular overlay. In the background, a person's hand is visible, reaching up towards a white, conical structure, possibly a palm tree trunk or a piece of art. The overall lighting is bright and natural, suggesting a sunny day.

Contrats

- Contrats de licence ou accords de collaboration
- Relatifs à des demandes de brevet EP et/ou des brevets EP

Contrats de licence



- Qui décide de l'effet unitaire ?
- Qui décide de l'Opt-out/ Opt-in ?
- Qui peut engager une action en contrefaçon ?

Qui décide de l'effet unitaire ?

- Le titulaire du brevet EP est le seul à pouvoir le demander.

(Inscrit au REB à la date de présentation de la demande d'effet unitaire ou au plus tard, à la date d'inscription de l'effet unitaire)

- Le licencié peut seulement participer à la prise de décision voire se faire attribuer la décision, si le contrat de licence le permet.
- Conséquence : Si le licencié souhaite intervenir sur cette décision, prévoir qu'il doit être consulté au préalable et dans quelles conditions

Qui décide de l'Opt-out/ Opt-in ?

- Opt-out/ Opt-in peut être demandé :
 - par le titulaire du brevet EP ou de la demande EP
 - Pour tous les EMC pour lesquels le brevet EP a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande (Règle 5.1 (b))
- Conséquence : Si le licencié souhaite intervenir sur les décisions, prévoir qu'il doit être consulté au préalable et dans quelles conditions.

Qui peut engager une action en contrefaçon ? (1/2)

- Devant la JUB (A47 AJUB) :
 - Titulaire du brevet
 - Le licencié exclusif (sauf si le contrat de licence l'interdit), à condition que le titulaire soit informé au préalable
 - Le licencié non-exclusif (si le contrat l'autorise expressément), à condition que le titulaire soit informé au préalable
- Attention : (Ordonnance 2018-341): l'Article L615.2 CPI sera rédigé dans les mêmes termes à l'entrée en vigueur de l'AJUB
- Dans sa rédaction actuelle, l'Article L615.2 CPI ne prévoit pas une simple information mais une mise en demeure, non suivie d'effet

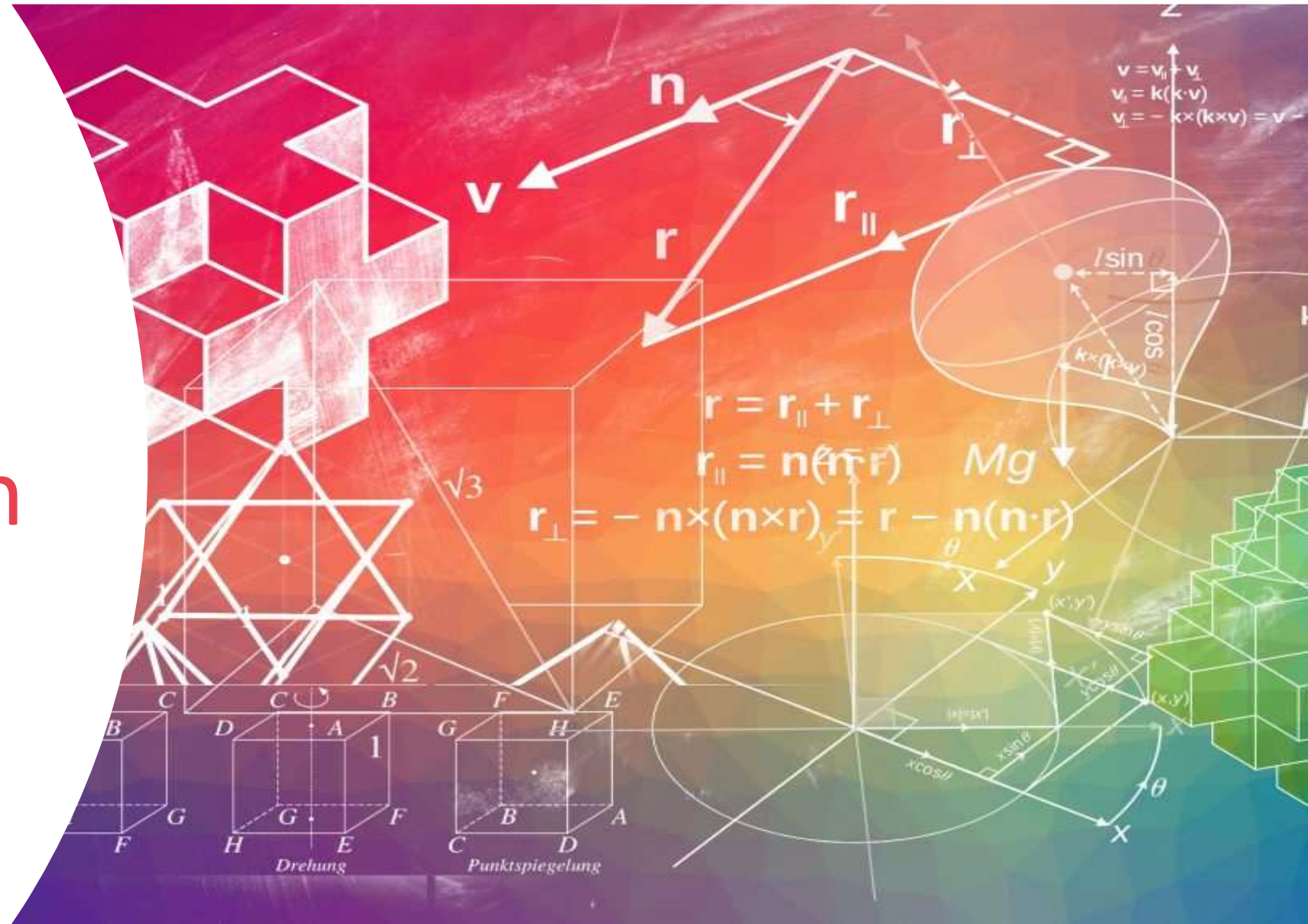


Qui peut engager une action en contrefaçon ? (2/2)

- Risques pour le titulaire :
 - Annulation pour tous les EM participants (BU) ou pour tous les EMC dans lesquels le brevet EP produit ses effets (Brevet EP)
 - Impossibilité pour le titulaire de demander un Opt-out/Opt-in

Conséquence : si le titulaire souhaite garder le contrôle sur les actions en contrefaçon (et donc sur les actions reconventionnelles), la licence doit interdire au licencié exclusif/non-exclusif d'agir.

Accords de collaboration



Situation plus complexe lorsque ces accords donnent lieu au dépôt de titres en copropriété, avec des cotitulaires ayant des objectifs différents.

- Qui décide de l'effet unitaire ?
- Qui décide de l'Opt-out/ Opt-in ?
- Quel est le régime légal de copropriété ?

Qui décide de l'effet unitaire ?
Et de l'Opt-Out/Opt-In ?

En cas de copropriété : Demande faite par TOUS les titulaires

- Guide du BU/Règle 5.1 (a))
- Prendre contact dès à présent avec les copropriétaires pour prendre une décision commune
- Nécessité de prévoir des règles dans l'accord.

Quel est le régime légal de la copropriété ? (1/3)

- Régime légal qui s'applique sauf dispositions contraires de l'accord.
- Déterminé par le droit national de l'EM participant dont relève le BU en tant qu'objet de propriété.
- A7 du Règlement n°1257/2012: en cas de plusieurs demandeurs :
 - Le droit national est déterminé par le lieu du domicile ou du principal établissement du premier demandeur inscrit au REB à la date de dépôt de la demande EP, sinon le deuxième
 - Si aucun demandeur n'est domicilié, n'a son principal établissement, ou un établissement dans un EM participant, c'est la loi allemande qui s'applique.



En France (L.613-29 CPI)

- Exploitation est possible, mais les copropriétaires non-exploitants doivent être indemnisés
- Chaque copropriétaire peut concéder une licence non-exclusive (offre de cession de la quote-part)

En Allemagne (Code Civil)

- Chaque copropriétaire peut exploiter l'invention, un partage des bénéfices avec les copropriétaires non-exploitants est possible si cela est raisonnable ou proportionné
- Un copropriétaire ne peut pas seul concéder une licence (exclusive ou non)

En France (L.613-29 CPI)

- La cession d'une quote-part est possible mais les autres copropriétaires d'un droit de préemption
- Chaque copropriétaire peut engager une action en contrefaçon, à son seul profit

En Allemagne(Code Civil)

- La cession d'une quote-part est possible et les autres copropriétaires n'ont pas de droit de préemption
- Chaque copropriétaire peut engager une action en contrefaçon, à quel profit ?

Quel est le régime légal de la copropriété ? (3/3)

- Conséquence : pour éviter les surprises, prévoir des dispositions spécifiques dans l'accord concernant les possibilités d'agir en contrefaçon, la concession de licence ou la cession de quotes-parts

Merci !