

Brevet Unitaire et JUB – Brefs rappels

Les nouvelles dispositions légales relatives à la juridiction unifiée du brevet (JUB) et au brevet européen à effet unitaire, également appelé "brevet unitaire", entreront en vigueur le 1er juin 2023 et concerneront l'ensemble des demandes de brevet européen en instance à cette date ainsi que l'ensemble des brevets européens en vigueur à cette date, y compris ceux déjà délivrés et validés au niveau national.

Ces nouvelles dispositions concernent :

- d'une part, la compétence d'une nouvelle juridiction, appelée juridiction unifiée du brevet, pour le règlement des litiges liés aux brevets européens ayant ou non un effet unitaire ;
- d'autre part, la possibilité de conférer à un brevet européen délivré un effet unitaire dans les pays participants à la JUB (i.e. les pays ayant ratifié l'accord international relatif à la JUB - cf. liste ci-dessous).

Ces nouvelles dispositions ne modifient en rien la procédure qui précède la délivrance des brevets européens, c'est-à-dire la procédure de dépôt et d'examen des demandes de brevet européen par l'office européen des brevets (OEB). Cependant, elles imposent un aggiornamento de la stratégie de protection et de contentieux en Europe.

Le brevet unitaire

Depuis le 1er janvier 2023, pour toute demande de brevet européen ayant fait l'objet d'une notification d'intention de délivrance émise par l'OEB (notification selon l'article 71(3) CBE pour laquelle les formalités requises - traduction des revendications et paiement de la taxe de délivrance - n'ont pas encore été accomplies), il est possible d'obtenir un "brevet unitaire", c'est-à-dire un brevet européen à effet unitaire.

Au 1^{er} juin 2023, l'effet unitaire concernera uniquement les 17 pays participants à la JUB, à savoir : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède. Ces 17 pays de la JUB resteront également accessibles par les procédures de validations nationales "classiques" telles qu'elles existent aujourd'hui, étant entendu que l'effet unitaire ne peut pas être cumulé avec des validations nationales dans ces pays.

Pour qu'un brevet européen confère une protection dans les pays membres de l'organisation européenne des brevets qui ne participent pas (ou pas encore) à la JUB, comme l'Espagne, la Norvège, le Royaume-Uni ou la Suisse, la procédure de validation nationale "classique" reste la seule option possible. Par ailleurs, même en cas d'élargissement des pays participants à la JUB, la couverture territoriale d'un brevet unitaire ne s'étendra pas au-delà de sa couverture lors de l'inscription de l'effet unitaire.

Quelques remarques et conseils pratiques :

- à l'échelle de l'Europe, la couverture territoriale initiale du brevet unitaire est déjà vaste ;
- pour une durée de vie de l'ordre de 10 ans, les taxes de maintien en vigueur d'un brevet unitaire sont typiquement inférieures aux taxes de maintien en vigueur d'un

brevet européen "classique" validé dans au moins 4 pays. Le brevet unitaire est donc susceptible d'être l'option la plus économique si vous envisagez de valider votre brevet européen dans plus de 4 pays parmi les 17 pays de la JUB listés plus haut. Plus le nombre de pays visés est élevé, plus les économies sont importantes ;

- le brevet unitaire est un titre légal unique (indivisible). Le brevet unitaire ne peut donc pas être transféré en partie. Il ne peut pas non plus être limité, annulé ou abandonné pour certains pays de la JUB. Toutefois, vous pouvez concéder ou obtenir une licence pour tout ou partie des territoires de la JUB ;

- l'effet unitaire empêche de déroger à la compétence exclusive de la JUB (cf. ci-dessous).

La compétence de la JUB

Par défaut, à compter du 1er juin 2023, les demandes de brevet européen ainsi que les brevets européens, ayant ou non un effet unitaire, sont soumis à la compétence exclusive de la JUB. Cette compétence exclusive a notamment pour conséquence en cas de contrefaçon d'un brevet européen dans un ou plusieurs pays participant à la JUB, qu'une action en contrefaçon doit être engagée auprès de la JUB (il n'est plus possible d'engager une action devant une juridiction nationale). Elle permet également à tout tiers d'engager une action en annulation de brevet européen de manière centralisée auprès de la JUB, sachant que l'annulation d'un brevet européen par la JUB prend effet dans tous les pays de la JUB dans lesquels le brevet est en vigueur. La compétence exclusive de la JUB a donc pour conséquence de centraliser les actions, "en attaque" comme "en défense".

Il est toutefois possible de déroger à la compétence de la JUB - procédure appelée "opt-out" - pour les demandes de brevet européen et les brevets européens sans effet unitaire. Ces demandes de dérogation peuvent être déposées dès à présent.

Quelques remarques et conseils pratiques :

- la JUB n'a rendu aucune décision à ce jour, de sorte qu'il est difficile d'anticiper ses tendances et pratiques ;

- en cas de décision rendue par la JUB concernant un brevet européen, ayant ou non un effet unitaire, par exemple une décision d'annulation du brevet, cette décision s'applique pour tous les pays participants à la JUB couverts par le brevet. L'opt-out permet donc d'éviter que le brevet européen soit annulé simultanément dans plusieurs pays ;

- en cas d'opt-out, la JUB n'est plus compétente pour engager une action en contrefaçon de manière centralisée. Il peut alors être nécessaire d'engager une multitude d'actions en contrefaçon parallèlement devant plusieurs juridictions nationales. Toutefois, l'opt-out peut être levé (procédure appelée "opt-in") sous certaines conditions et de manière définitive.