

## A LA UNE

## DPI201n3 « Sunrise period » pour les titulaires de brevets européens

- Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2023

L'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ouvre une période transitoire offrant aux titulaires de brevets européens la possibilité de déroger à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet.

Dix ans. Il aura fallu dix années pour que soit levé le dernier obstacle qui se dressait face à la juridiction unifiée du brevet (JUB). Le 17 février 2023, l'Allemagne a déposé son instrument de ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB) signé le 19 février 2013, permettant à la JUB d'entrer en fonction le 1<sup>er</sup> juin 2023. Il faudra encore sept ans et peut-être même quatorze ans pour qu'elle produise ses pleins effets et quitte le régime transitoire prévu à l'article 83 de l'AJUB. Pendant cette longue période, la JUB pourra roder sa mécanique procédurale et tenter de gagner la confiance des titulaires.

Au cours de cette période transitoire, l'un des principaux effets de l'AJUB prévu à l'article 32 et conférant à la juridiction une compétence exclusive pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens est suspendu par le jeu de deux règles fixées à l'article 83.

Le paragraphe 1 de l'article prévoit la possibilité de choisir sa juridiction pour engager une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou une demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen. Ces actions pourront encore être engagées « devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes ». L'emploi dans le texte de l'expression « brevet européen » conduit à limiter la mesure aux seuls brevets auxquels n'est pas conféré d'effet unitaire (AJUB, art. 2, e).

Le paragraphe 3 de l'article 83 offre la possibilité d'exclure la compétence de la JUB (*opt out*) concernant un ou plusieurs de ses titres, au profit des juridictions nationales. Le titulaire écarte ainsi le risque d'une attaque centrale en nullité devant la JUB anéantissant du même coup toutes les ramifications nationales du brevet européen. Cette option de dérogation ne peut plus être exercée si une action concernant les titres en cause a été engagée devant la JUB. Pour offrir aux titulaires le temps de réfléchir sereinement à leur stratégie procédurale, une *sunrise period* a été ouverte du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai 2023. La JUB ne pouvant être saisie d'une action avant l'entrée en vigueur de l'AJUB, le 1<sup>er</sup> juin 2023, les titulaires restent maîtres de leur choix pendant ces trois mois.

En retenant cette option, le titulaire se prive de la possibilité de choisir la juridiction pour agir en contrefaçon comme le permet le paragraphe 1 de l'article 83, mais il peut à tout moment retrouver cette liberté en renonçant à cette dérogation, sauf si dans l'intervalle une action a été engagée devant une juridiction nationale. La règle 5 du règlement de procédure de la JUB, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2022, pose les conditions du dépôt d'une déclaration de dérogation et de son retrait. Ces actes font l'objet d'une mention dans le registre de la JUB tenu par le greffe. Selon le greffe de la JUB, 1 800 *opt out* ont été enregistrés au 23 mars 2023.

L'entrée en vigueur de l'AJUB rend mécaniquement applicable deux autres textes. Le premier est le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ; le second est l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (JO 10 mai 2018, texte n° 9) qui modifiera les livres VI et VIII du Code de la propriété intellectuelle.

Jean-Pierre Clavier, professeur de droit privé à Nantes Université

## SOMMAIRE

## ► DROIT D'AUTEUR

- Droit d'auteur et régimes matrimoniaux 2
- Boîtes à musique attentatoires au droit moral 2
- Action intentée 75 ans après la divulgation de l'œuvre arguée de contrefaçon 3

## ► DROITS VOISINS

- Application dans le temps des dispositions relatives à la licence légale de l'article L. 214-1 du CPI 3
- Recours pour excès de pouvoir contre l'extension d'un accord collectif 4

## ► MARQUES

- Absence de similitude visuelle de formes géométriques 4
- Usage sérieux d'une marque antérieure sous une forme modifiée 5
- Tout n'est pas permis dans la cryptosphère : annulation d'une marque verbale pour mauvaise foi 5
- Marque nationale non enregistrée : faute de texte... pas de droit à voir annuler une marque de l'Union européenne 6
- Quand une marque faible est reproduite dans une autre marque faible 6

## ► PROCÉDURE

- L'impératif de justifier du calcul des dommages et intérêts 7
- Invalidation de la réparation forfaitaire minimale calculée sur la base du quadruple de la redevance de la licence 7