

TABLE RONDE APEB 17 MARS 2011

# Cas des procédures d'opposition parallèles

*Action judiciaire nationale et procédure d'opposition devant l'OEB*

**Thomas Cuche**  
SCP Duclos, Thorne, Mollet-Viéville  
& Associés



# LES ENJEUX

## Les enjeux « officiels »

= Recherche d'un équilibre entre

➔ **Le droit d'être jugé dans un « délai raisonnable »**

La procédure d'opposition peut durer plusieurs années :

- ▶ *Division d'opposition*
- ▶ *Chambre de Recours*
- ▶ *Possible renvoi devant la Division d'opposition*

➔ **La sécurité juridique**

Effet rétroactif de la décision finale de l'OEB.

Tant que pas de décision définitive,

Incertitudes sur l'existence et la portée des droits du breveté

## Les enjeux « officieux »

Le « timing » judiciaire a un impact sur le marché.

Le demandeur au sursis veut ralentir le procès

Le défendeur veut l'accélérer.

# LE REGIME LEGAL

## Avant la délivrance

- ➔ Action en nullité irrecevable
  
- ➔ Action en contrefaçon
  - ▶ recevable
  - ▶ sursis de droit : **art. L. 615-4 al. 6 CPI**

# LE REGIME LEGAL

## Après la délivrance du Brevet

Hypothèse : opposition devant l'OEB

→ Pas de sursis de droit

→ Sursis facultatif : **art. 377 CPC**

Pouvoir discrétionnaire du Tribunal

« Bonne administration de la justice »

# LE « REGIME » JURISPRUDENTIEL

## Cas n°1 : Sursis = réponse à l'action en contrefaçon

Sursis demandé par le défendeur à la contrefaçon.

Cas le plus fréquent.

### ➔ Examen du caractère sérieux de l'opposition

- ▶ Décisions de sursis qui préjugent de l'opinion du Tribunal sur le fond :  
« les antériorités présentées mettent en cause l'activité inventive du brevet » **Tgi Paris (3ème ch., 1re Sec., 17 mars 2009)**  
« Le moyen du défaut d'activité inventive semblent suffisamment sérieux » **Tgi Paris (3ème ch., 1re Sec., 15 janvier 2008)**

### ➔ Prise en compte des intérêts et de l'attitude des parties

- ▶ « il revenait au demandeur au sursis de solliciter l'accélération de l'opposition au lieu de quoi il a communiqué une nouvelle pièce et de nouvelles conclusions [devant l'OEB] » **Tgi Paris (3ème ch., 3ème Sec., 1er juillet 2009)**

# LE « REGIME » JURISPRUDENTIEL

## Cas n°2 : Sursis = réponse à l'action en nullité

Sursis demandé par le breveté.

Cas plus rares.

### ➔ Risque de contradiction de décisions limité.

Le demandeur a proposé au Tribunal d'examiner la validité des revendications

▶ délivrées

▶ maintenues sous une forme modifiées par la Div. Opp., sans attendre la décision de la Chambre de Recours

### ➔ Intérêts du public et sécurité juridique des tiers :

« le sursis serait particulièrement préjudiciable pour le défendeur au sursis qui devrait interrompre toute commercialisation de ses produit et l'objet de l'invention relève de la santé publique »

**Tgi Paris (3ème ch., 1ère Sec., 22 mai 2006)**

# CONCLUSION

## Le sursis n'est pas, et ne doit pas être, « systématique »

### ➔ La logique du brevet européen

- ▶ Délai long entre le dépôt et la délivrance : Examen approfondi
- ▶ Le brevet délivré doit jouir d'une présomption forte de validité
- ▶ La loi distingue entre (i) avant la délivrance et (ii) après

### ➔ La souveraineté des juges

Le risque de contradiction est finalement le même qu'entre la décision

- ▶ du Tribunal assortie de l'exécution provisoire
- ▶ de la Cour d'appel, qui peut annuler un brevet qui a donné lieu à une interdiction de commercialisation.

### ➔ Contradiction entre

- ▶ la jurisprudence du Tribunal qui estime devoir apprécier les chances de succès de l'opposition, ce qui implique une analyse au fond
- ▶ la pratique du Tribunal, qui fait plaider cette question "comme un incident" (durée des plaidoiries).