

LE BREVET UNITAIRE (BU) à choisir ?

INTRODUCTION

La prévisibilité du BU

Thierry MOLLET-VIEVILLE
dtmv
& associés

Les 4 options

- 1/ a) BU avec JuB.
b) BE avec JuB.

- 2/ a) BE sans JuB.

Quel droit applicable ?

- national (UPC note interprétative)
- qui comprendra la JuB...

- b) brevets nationaux (BN).

Une 5^{ème} option

Le droit positif actuel :

- sur une « contrefaçon unique »
- en évitant une « nullité unique ».

1/ Un Juge unique des contrefaçons.

a) art. 14, 15 C. Civ.

monde (hors UE)

b) in UE : i. lieu du dommage (art. 7.2 R 1215/2012)

plusieurs défendeurs (art. 8 R 1215/2012) :

- CJUE 12 juillet 2012 C-616/10 (au fond et en « référé ») (Solvay / Honeywell)
- Pdt TGI Paris 3 juillet 1998 (Alain Girardet)

ii. application des lois nationales :

- sur les contrefaçons
- sur les dommages et intérêts ...

c) exequatur :

- UE (automatique)
- monde

Une 5^{ème} option (suite)

2/ a) Les nullités par chacun des Juges nationaux
(art. 24.4 R 1215/2012).

b) Le Juge des contrefaçons sursoit ?
(système allemand et de la bifurcation).

3/ Inversement, l'action devant un Juge unique
en déclaration des non contrefaçons.

Les contrefaçons en droit international privé

- 1/ a) Le régime de la protection et des atteintes au BU :
 - a été extrait du Règlement UE
 - pour être intégré dans la JuB (hors UE)....

 - b) Le régime du BU est soumis (art. 5 et 7) :
 - au droit national du déposant européen
 - au droit allemand pour le déposant non européen.
-
- 2/ Les conséquences :
 - a) Le régime de la contrefaçon (les art. 24 à 30 de la JuB) fait partie du droit national BU.....

 - b)
 - i. Ne devrait-il pas en être de même pour le BE sans JuB :
 - dont la contrefaçon est régie par les droits nationaux
 - qui auront intégré la JuB ?

 - ii. Le BU intégrant la JuB reste soumis à son droit national (supplétif).

 - iii. Si le BU incorpore la JuB,
la JuB ne fait-elle pas partie du droit de l'UE

L'application des contrefaçons dans le temps

1/ Les actes passés :

pas de rétroactivité ... :

- sur les droits acquis par les tiers
en vertu des contrefaçons nationales limitées
- la loi pénale (nationale française)

2/ Les actes futurs :

changement du régime monopolistique :

- à l'égard des tiers
- à la discrétion du breveté.

L'épuisement régional

1/ art. 6 BU et 29 JuB :

- consentement (non volontaire ?)
de la mise sur le marché des 25 ou de l'UE (# Norvège, Suisse, Turquie ...)
- sauf motifs légitimes
justifiant l'arrêt de la commercialisation.

2/ L 613-6 Cpi :

- dans le commerce :
 - en France
 - dans EEE (Norvège, Suisse ...)
- sans motifs légitimes
pour arrêter la commercialisation.

Les « essais cliniques » (bolar)

1/ L 613-5 Cpi exonère de la contrefaçon :

- d) les actes nécessaires (études, essais) pour obtenir l'AMM (2007)
- dbis) actes.... pour le visa de publicité (2011).

2/ a) La JuB est silencieuse sur les actes nécessaires à l'AMM.

b) Il en serait de même pour le BU,
mais dont le droit national pourrait les exonérer de contrefaçon.

Les interdictions (au fond)

- 1/ a) BU (art. 5.1) :
- le droit d'empêcher,
 - sous réserve des limitations applicables.
- b) JuB :
- i. art. 25 et 26 : le droit d'empêcher l'exploitation (directe et indirecte)
 - ii. art. 63 : la JuB « peut prononcer » une interdiction ;
mais dans quelles circonstances ?
- 2/ a) Cpi : L 613.3 et s. : « sont interdites »
- aucune exception
 - à faire cesser la contrefaçon.
- b) Directive 2004 (art. 11 et 12) :
- l'interdiction peut être remplacée
 - par une réparation pécuniaire

NB : Art. 63.2 : l'astreinte est à payer à la Jub

Les interdictions (provisoires)

1/ BU art. 62 JuB (art. 9 Directive 2004)

a) conviction avec une certitude suffisante :

- de la titularité
- de l'atteinte

b) l'art. 62.2 ajoute :

- la balance des intérêts
- les effets préjudiciables

2/ L'art. L 615-3 Cpi :

a) il est similaire à l'art. 62.4 JuB (voir les jurisprudences FR ...).

b) le texte ne prévoit pas la balance des intérêts, ni les effets préjudiciables

Les dommages et intérêts

- 1/ a) L' art. 68 JuB reprend l'art. 13 Directive 2004 :
- sur la bonne et mauvaise foi
 - pour « guider » l'évaluation des dommages et intérêts

- b) ADPIC :
- art. 45.1 : la mauvaise foi = réparation du préjudice subi
 - art. 45.2 : en cas de bonne foi :
 - forfait
 - recouvrement des bénéfices.

- 2/ L' art. L 615-7 Cpi ne distingue pas la bonne ou mauvaise foi (art. 1382 C. Civ.),

Il laisse au breveté le choix :

- de la réparation du préjudice subi
(bénéfices perdus bénéfices du contrefacteur)
(avec preuve – al. 1)
- forfait (sans preuve) supérieur au prix de l'autorisation (à prouver)
(al. 2).

- 3/ BU art. 4.4 R 1260/2012 impose au Juge de tenir compte :

- de la bonne foi des PME
- avant d'avoir reçu la traduction du BU...

CONCLUSION

- les choix économiques ...
- les recommandations juridiques ...

Thierry MOLLET-VIEVILLE

