

# 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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 :

- art. 25 et 26 : le droit d'empêcher l'exploitation (directe et indirecte)
- 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 bénéfiques.

- 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

dtmv  
& associés