

BOVARD

Patent- und Markenanwälte
Conseils en propriété intellectuelle
Patent and Trademark Attorneys

Revue brevets AROPI – 13.12.2022

Benoît Gilligmann
Swiss, French & European Patent Attorney
MS HEC Paris
BOVARD LTD, Berne - Switzerland

Agenda

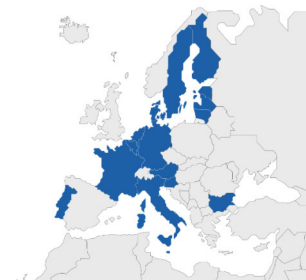
- > Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire
- > Révisions (R)
- > (Modification loi suisse sur les brevets)

Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire



JUB & brevet unitaire (I)



▪ Rappel: conditions d'entrée en vigueur

i. Pour le brevet unitaire (Règlement EU N°1257/12): à partir de janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur sur l'accord sur la cour unifiée AJUB (UPCA)

ii. Pour la cour unifiée:

(a) AJUB en vigueur également

➤ Ratification par au moins 13 états membres (actuellement 16):

✓ **Autriche**, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, (**Allemagne**), **Italie**, Lituanie, **Lettonie**, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède, **Slovénie**, **Royaume-Uni**

[Dont au moins **les trois états dans lesquels le plus de brevets européens sont en vigueur l'année précédent l'accord (2012, donc) selon art. 89 UPCA**]

(b) Mise sur pied dès ratification du protocole sur l'AJUB [PAP] (12)

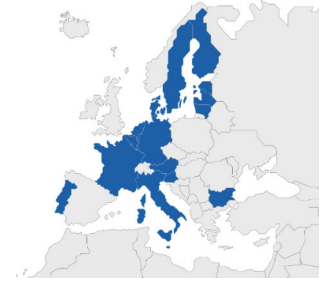
✓ - Idem que pour l'UPCA, mais doit inclure la France, L'Allemagne, et le **Royaume-Uni** [Art. 3 PAP]
 - **Art. 3 PAP interprété comme le pendant de l'Art 89 UPCA => plus besoin du Royau**



Source: G. Lagaffe



JUB & brevet unitaire (II)



➤ Démarrage en fanfare

- 18 janvier 2022: Ratification du PAP par l'Autriche... En tant que 13^e Etat [L'Allemagne l'avait déjà fait]

OEB + EU →



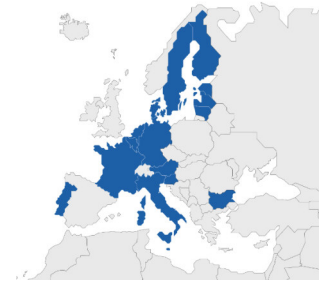
Conseils en brevets européens

Source: G. Lagaffe

C'est parti!



JUB & brevet unitaire (III)



➤ Entrée en vigueur et mesures transitoires

BREVET
UNITAIRE

- JO OEB 01/2022: mesures transitoires via (i) requête de report de la décision de délivrance OU (ii) requête anticipée d'effet unitaire **dès ratification de l'Allemagne**
- Décision du président de l'OEB du 11/11/2022: (i) & (ii) possibles **à partir du 1^{er} janvier 2022**

(1) La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle la République fédérale d'Allemagne dépose son instrument de ratification de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet conformément à l'article 84 dudit Accord. L'OEB communiquera cette date sur son site Internet.

(2) Sous réserve du paragraphe 3, la présente décision entre en vigueur le **1^{er} janvier 2023** et s'applique à toutes les demandes de brevet européen en instance.

COUR UNIFIÉE

- Annonce du début de la «Sunrise Period» pour l'opt-out au 1^{er} janvier 2023 pour un démarrage de la JUB au **1^{er} avril 2023**
- Décalage du début de la Sunrise period au 1^{er} mars 2023 pour un démarrage au **1^{er} juin 2023**

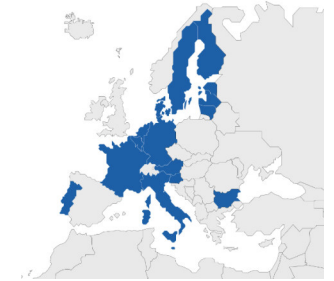


Yesterday, the UPC announced in a [statement](#) that its Sunrise Period will start on 1 March 2023 followed by the entry into force of the UPCA on **1 June 2023**. This means that the Unitary Patent will be operational as of the latter date.

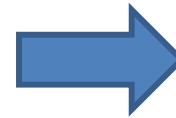
- Les 2 “systèmes” démarreront simultanément le 1er juin 2023



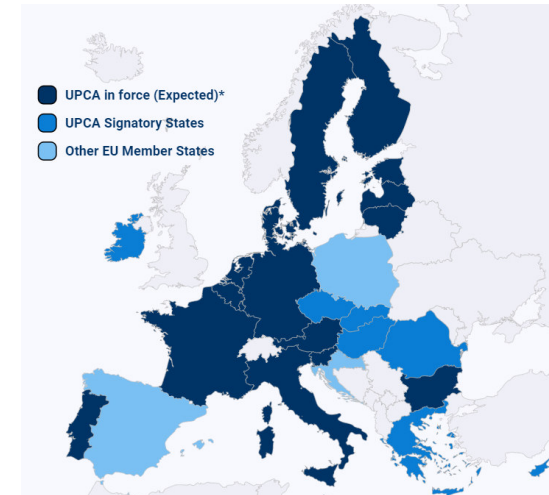
Le brevet unitaire (I)



- ✓ 39 Etats membres de l'OEB +
- ✓ 1 Etat d'extension / 4 de validation



- ✓ 17 Etats contractants de l'UE



17 États participant à la coopération renforcée ont déjà ratifié les accords et participeront au brevet unitaire lorsqu'il sera lancé, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et la Suède.

- ✓ 7 Etats signataires (pouvant rejoindre le système ultérieurement)
- ✓ 3 Etats non membres de l'accord

Juste une option de validation particulière d'un brevet européen



Le brevet unitaire (II)



➤ Enjeux

- ✓ Le délai de validation plus court (1 mois vs 3 mois après la délivrance)
- ✓ La traduction complète du fascicule de brevet (vs accords de Londres)
- ✓ Les droits nationaux antérieurs (risque)
- ✓ Les mesures nationales d'accompagnement (double protection)
- ✓ Les renouvellements uniques (gain financier mais flexibilité réduite)



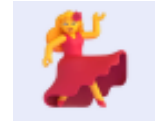
Source: JUVE Patent

- ✓ ... Et surtout pas de opt-out possible!

Gros impact financier ET opérationnel



Le brevet unitaire (II)



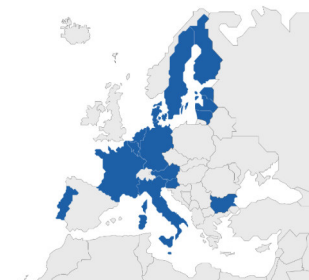
➤ Traductions, délais & compensation

- Langues applicables [R6(2)d règlement d'application]
 - ✓ anglais si la LP est le français ou l'allemand
 - ✓ Une **autre langue officielle de l'Union Européenne** si la LP est l'anglais
- Délais
 - ✓ Effet unitaire à requérir un mois après la délivrance [R6(1)]
 - ✓ **Délai supplémentaire non prorogeable d'un mois pour la traduction [R7(3)]**
- Système de compensation
 - ✓ Pour des demandes déposées dans une autre langue que E,D,F [R8(1)]
 - ✓ Critère: PME de l'UE [~ similaire à R6(4) CBE / excluant néanmoins CH]
 - ✓ Montant forfaitaire fixé à 500 Euros – **payé par l'OEB**

A comptabiliser dans les calculs de retour sur investissement!



Le brevet unitaire (IV)



- **Droits nationaux antérieurs / «Top-up searches»**
 - ✓ Droits nationaux des pays contractants = ~A54(3) pour un BU

L'OEB introduit un complément de recherche systématique portant sur les droits nationaux antérieurs

25 juillet 2022



À partir du **1er septembre 2022**, l'OEB effectuera des compléments de recherche systématiques, destinés à mettre en évidence des "droits nationaux antérieurs" et évaluer s'ils sont pertinents de prime abord. Ce nouveau service optimisé sera offert gratuitement à tous les demandeurs.

En ce qui concerne votre lettre du 15.11.2022, nous souhaitons vous informer comme suit :

Une recherche complémentaire de droits nationaux antérieurs sera effectuée pour toutes les demandes pour lesquelles l'examinateur a déclenché une communication au titre de la règle 71(3) CBE à partir du 1er septembre 2022. Veuillez noter, toutefois, que pendant la phase transitoire, les délais de traitement internes entre le déclenchement et l'envoi de cette communication signifient que le service ne couvrira pas nécessairement toutes les demandes pour lesquelles une communication au titre de la règle 71(3) CBE est envoyée le 1er septembre 2022 ou après. Si une recherche complémentaire de droits nationaux antérieurs a été effectuée, ainsi qu'une évaluation de leur pertinence à première vue, la communication au titre de la règle 71(3) CBE l'indiquera expressément.

La communication au titre de la règle 71(3) CBE du 19.10.2022 a été envoyée pendant la phase de transition, et la recherche complémentaire de droits nationaux antérieurs n'a donc pas été effectuée.

Une nouvelle communication au titre de la règle 71(3) CBE ne sera donc **pas** envoyée.

The communication under R.71(3) EPC dated 06.10.2022 for the above mentioned application is **cancelled**.

A new one including the National Prior Rights information (EPO Form 2906I) will follow soon.

2 agents des formalités, 2 avis!



Le brevet unitaire (V)



➤ Impact sur les droits nationaux

- ✓ Double protection désormais possible en FR & DE vis-à-vis d'un BU

III. Protection cumulée

État membre participant	Allemagne
1	
Simultaneous protection possible between a Unitary Patent and a national patent	Yes
2	
Simultaneous protection possible between a classic European patent and a national Patent	Yes (if EP is not opted out) No, if EP is opted out



III. Protection cumulée

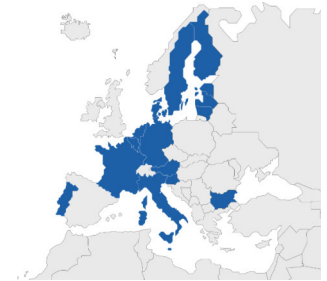
État membre participant	France
1	
Simultaneous protection possible between a Unitary Patent and a national patent	Yes
2	
Simultaneous protection possible between a classic European patent and a national Patent	Yes, if EP is not opted-out No, if EP is opted-out

- ✓ Similaire en Estonie [oui pour BU, pas pour EP «normal»]
- ✓ Le Portugal «y réfléchit»

A considerer dans la stratégie globale de protection!



Le brevet unitaire (VI)

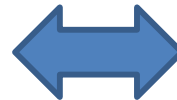


➤ Coûts des annuités

- ✓ Annuités «pensées» pour être rentables pour un nombre de pays > 4

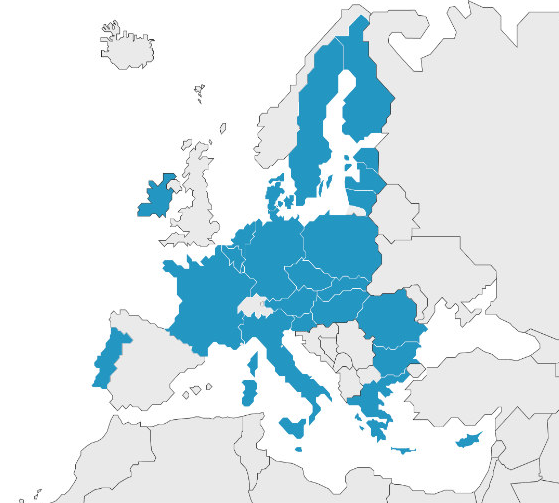
Année	Brevet unitaire (EUR)	25 États membres (EUR)*
2	35	220
3	105	1 452
4	145	1 857
5	315	2 506
6	475	3 250
7	630	3 861
8	815	4 615
9	990	5 554
10	1 175	6 463
11	1 460	7 526
12	1 775	8 655
13	2 105	9 854
14	2 455	11 028
15	2 830	12 189
16	3 240	13 569
17	3 640	14 912
18	4 055	16 166
19	4 455	17 729
20	4 855	19 227
Total	35 555	160 633

* Sur la base des taxes annuelles nationales au 1er janvier 2020.



???

États membres de l'OEB (39)	États participant à la coopération renforcée (25)	États actuels participant au brevet unitaire (17)
-----------------------------	---	---



Les 25 États suivants participent à la coopération renforcée en vue de la mise en œuvre du système du brevet unitaire : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Actualisation du tableau d'annuités?



La JUB (I)

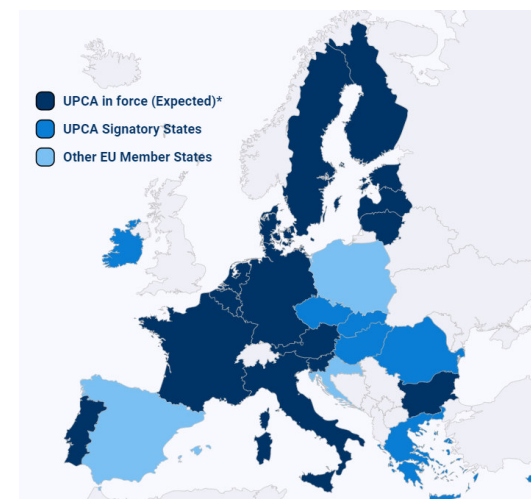


➤ Une nouvelle cour de justice

- ✓ Opérationnelle au **1^{er} juin 2023**
- ✓ Juridiction avec compétence exclusive notamment en matière d'actions en contrefaçon et sur la validité de brevets unitaires, mais pas seulement [Art.3 + 32 AJUB]
- ✓ Délivrant des décisions valables dans l'intégralité des états contractants, c'est-à-dire les 17 participant à l'accord
- ✓ *Les cours de justice nationales peuvent encore être saisies au moins durant une période transitoire de 7 ans reconductible [A 83 AJUB] pour les brevets européens non unitaires*



- ✓ 17 Etats contractants **de l'UE**

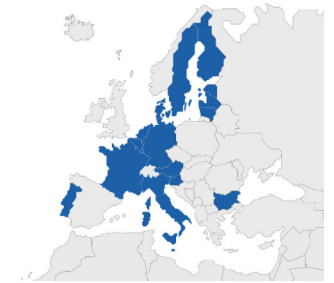


17 États participant à la coopération renforcée ont déjà ratifié les accords et participeront au brevet unitaire lorsqu'il sera lancé, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et la Suède.

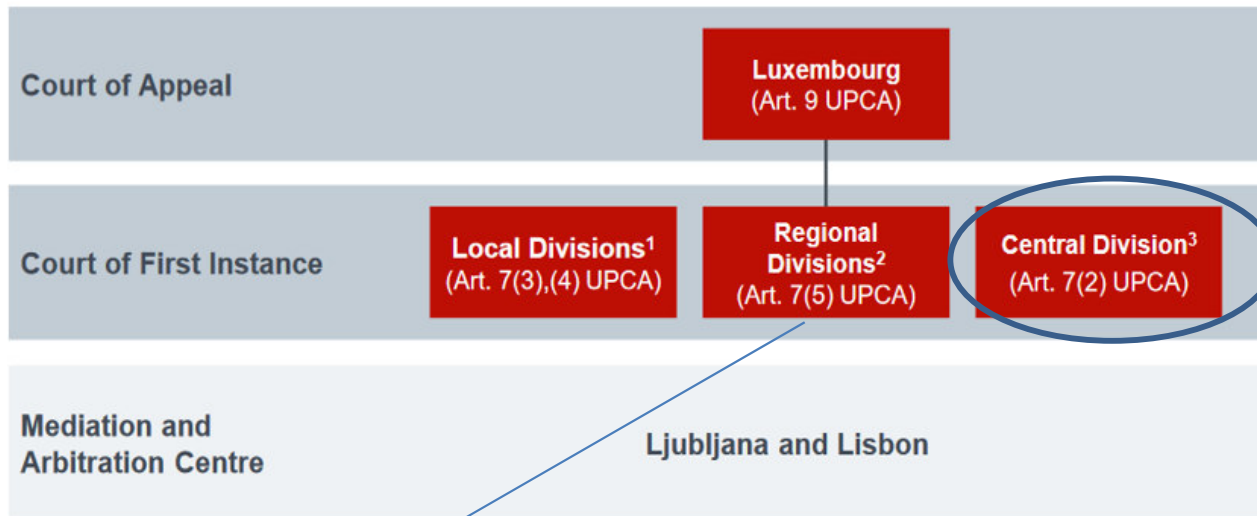
Jugement unique avec portée territoriale élargie



La JUB (II)



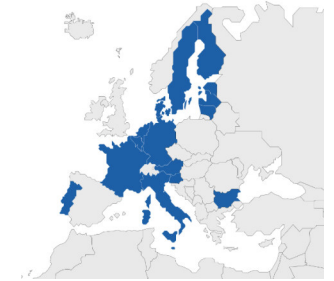
➤ Structure et organisation



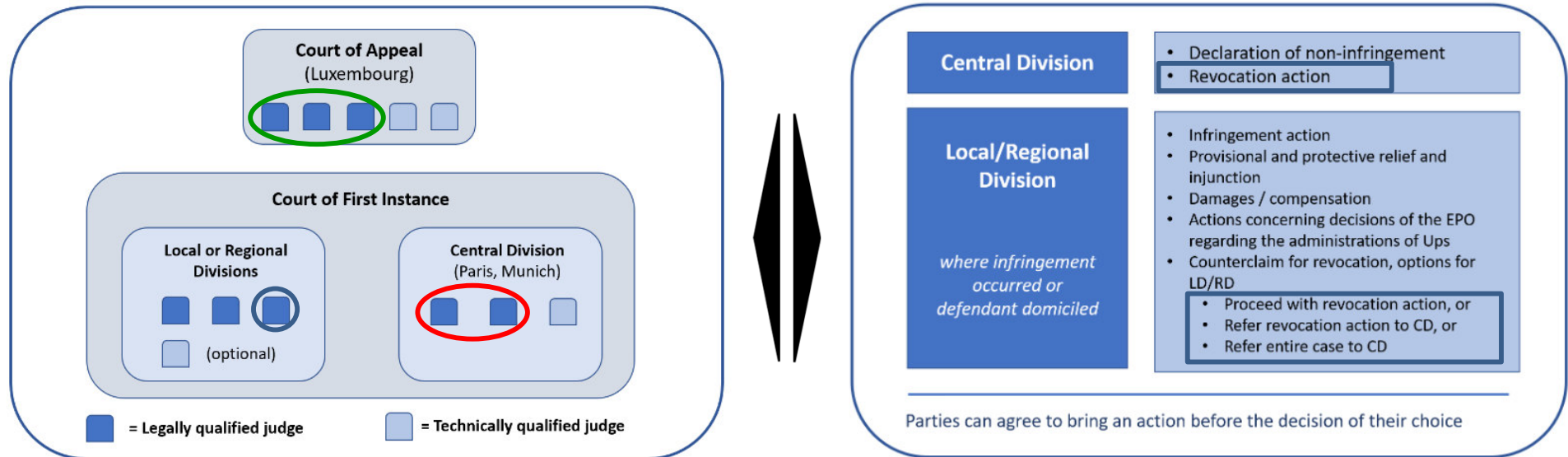
Cour nordique/baltique
[Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie]



La JUB (III)



➤ Structure fonctionnelle



Source: Hogan Lovells

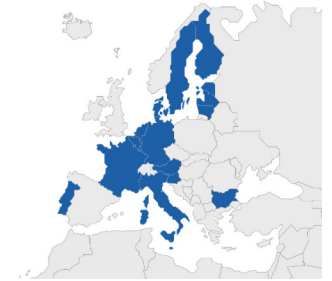
- Seul membre «national»
- Membres de 2 états différents
- Membres de 3 états différents

Bifurcation possible divisions locales & centrale sur les questions de validité et de contrefaçon

Révocation centralisée possible même après la fin du délai d'opposition



La JUB (IV)



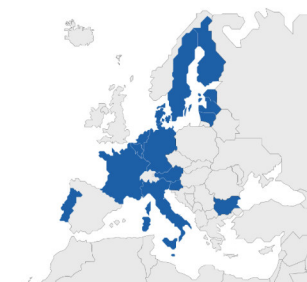
➤ Enjeux pour les déposants et les mandataires

- ✓ Les coûts
- ✓ La qualité et l'homogénéité des décisions rendues
- ✓ La rapidité du processus décisionnel (autour d'un an)
- ✓ Opt-out (exclusion de la compétence juridictionnelle de la JUB de brevets européens non unitaires)?
- ✓ CMS
- ✓ La classification internationale (p.ex. pour assignation des divisions centrales)





La JUB (V)



➤ Coûts

✓ Fixes et variables

I. Frais fixes (tribunal de première instance)

Procédures/actions	Montants fixes
Action en contrefaçon [R. 15]	11 000 €
Action reconventionnelle en contrefaçon [R. 53]	11 000 €
Action en constatation de non-contrefaçon [R. 70]	11 000 €
Action en réparation concernant une licence de droit [R. 80.2]	11 000 €
Demande de détermination des dommages-intérêts [R. 132]	3 000 €

II. Frais dont le montant dépend de la valeur du litige (tribunal de première instance et cour d'appel)

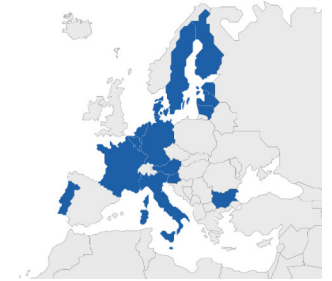
Valeur du litige	Montant supplémentaire à payer en fonction de la valeur du litige
Jusqu'à 500 000 € inclus	0 €
Jusqu'à 750 000 € inclus	2 500 €
Jusqu'à 1 000 000 € inclus	4 000 €
Jusqu'à 1 500 000 € inclus	8 000 €
Jusqu'à 2 000 000 € inclus	13 000 €
Jusqu'à 3 000 000 € inclus	20 000 €
Jusqu'à 4 000 000 € inclus	26 000 €
Jusqu'à 5 000 000 € inclus	32 000 €
Jusqu'à 6 000 000 € inclus	39 000 €
Jusqu'à 7 000 000 € inclus	46 000 €
Jusqu'à 8 000 000 € inclus	52 000 €
Jusqu'à 9 000 000 € inclus	58 000 €
Jusqu'à 10 000 000 € inclus	65 000 €
Jusqu'à 15 000 000 € inclus	75 000 €
Jusqu'à 20 000 000 € inclus	100 000 €
Jusqu'à 25 000 000 € inclus	125 000 €
Jusqu'à 30 000 000 € inclus	150 000 €
Jusqu'à 50 000 000 € inclus	250 000 €
Plus de 50 000 000 €	325 000 €

III. Autres procédures et actions (tribunal de première instance)

Procédures/actions	Montants fixes
Action en nullité [R. 46]	20 000 €
Demande reconventionnelle en nullité [R. 26]	Mêmes frais que pour l'action en contrefaçon, plafonnés à 20 000 €
Demande de mesures provisoires [R. 206.5]	11 000 €
Recours contre une décision de l'Office européen des brevets [R. 88.3, 97.2]	1 000 €
Demande de conservation des preuves [R. 192.5]	350 €
Demande d'ordonnance de descente sur les lieux [R. 199.2]	350 €
Demande d'ordonnance de gel des avoirs [R. 200.2]	1 000 €
Dépôt d'un mémoire préventif [R. 207.4]	200 €
Demande de prolongation du délai relatif à un mémoire préventif inscrit au registre [R. 207.9]	100 €
Demande de <i>restitutio in integrum</i> [R. 320.2]	350 €
Demande de révision d'une ordonnance relative au traitement d'une affaire [R. 333.3]	300 €
Demande d'écarter une décision par défaut [R. 356.2]	1 000 €

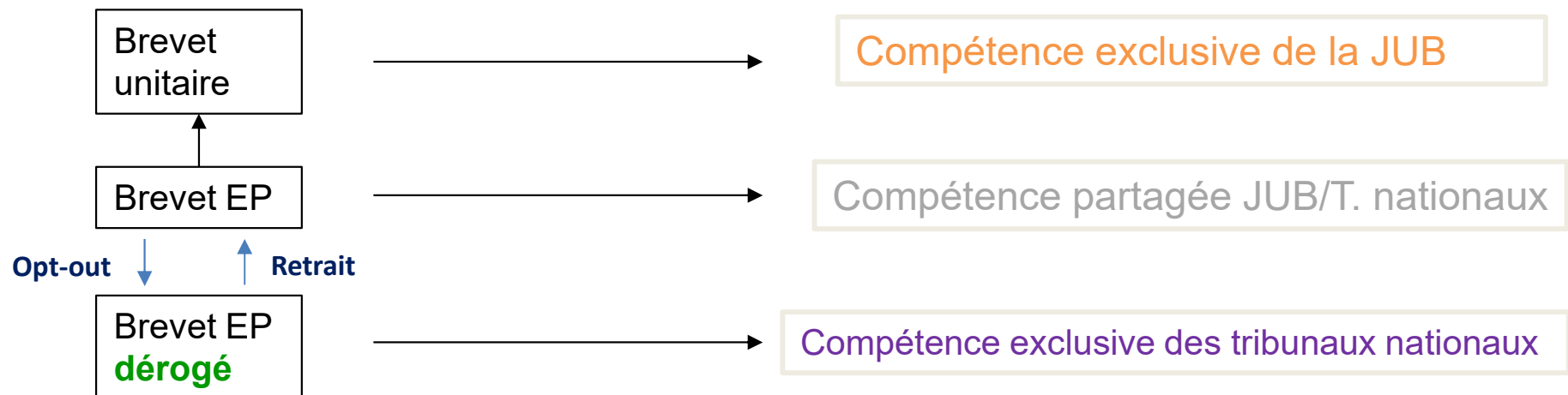


La JUB (VI)



➤ Opt-out / demande de dérogation

- ✓ Principe: durant une période de 7 ans reconductible (A83 AJUB) où la compétence sera partagée pour les brevets européens non unitaires, il est possible de faire une demande de dérogation pour **exclure la compétence de la JUB sur ce type de brevets** [et préemptivement de demandes de brevets]
- ✓ Contrairement au brevet unitaire, cette requête ne doit pas être faite auprès de l'OEB mais auprès du **greffe de la JUB**
- ✓ Il est possible de retirer sa requête à tout moment ensuite (*une seule fois*)





La JUB (VII)



➤ Opt-out / demande de dérogation (cont.)

- ✓ Impossible de formuler une requête de dérogation dès lors qu'une action a été introduite auprès de la JUB
- ✓ C'est la raison de l'introduction de la période «**Sunrise**» préliminaire [du 1^{er} mars au 1^{er} juin 2023]

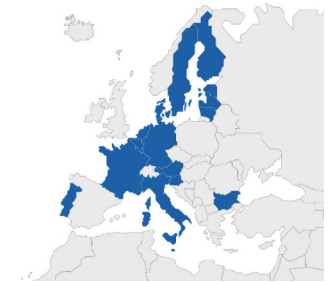
Considérations pratiques

- Nécessite l'accord de l'intégralité des co-titulaires / demandeurs
- Prévoir des clauses dans des contrats de licence (notamment exclusives) permettant au licencié d'exiger du titulaire que ce type de requêtes soient effectuées [*il peut intenter lui-même des actions en justice auprès de la JUB par défaut, à condition que le titulaire en soit informé - Art. 46 AJUB*]
- Possibilité de faire des stratégies combinées *leave-in/opted-out* avec des brevets délivrés suivis de divisionnaires

Stratégies sophistiquées possibles

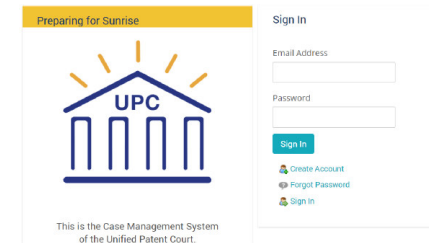


La JUB (VIII)



➤ CMS (Case Management System)

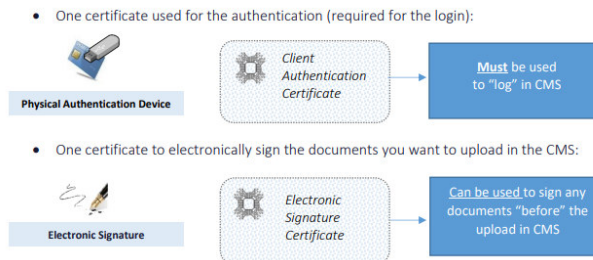
- ✓ L'UPC vise à fonctionner essentiellement sans papier («*paperless*»)
- ✓ Une version beta du CMS est disponible...



✓ Mais la version définitive nécessitera

- ❑ Un mécanisme d'identification conforme au standard européen (eIDAS standard)
- ❑ Comprenant un medium d'authentification physique (**type smartcard**) et une signature électronique
- ❑ Une liste de fournisseurs «certifiés» pour cette norme est disponible... Uniquement dans l'EU!

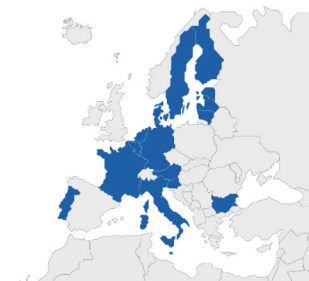
[Frequently Asked Questions: CMS strong authentication | Unified Patent Court \(unified-patent-court.org\)](#)



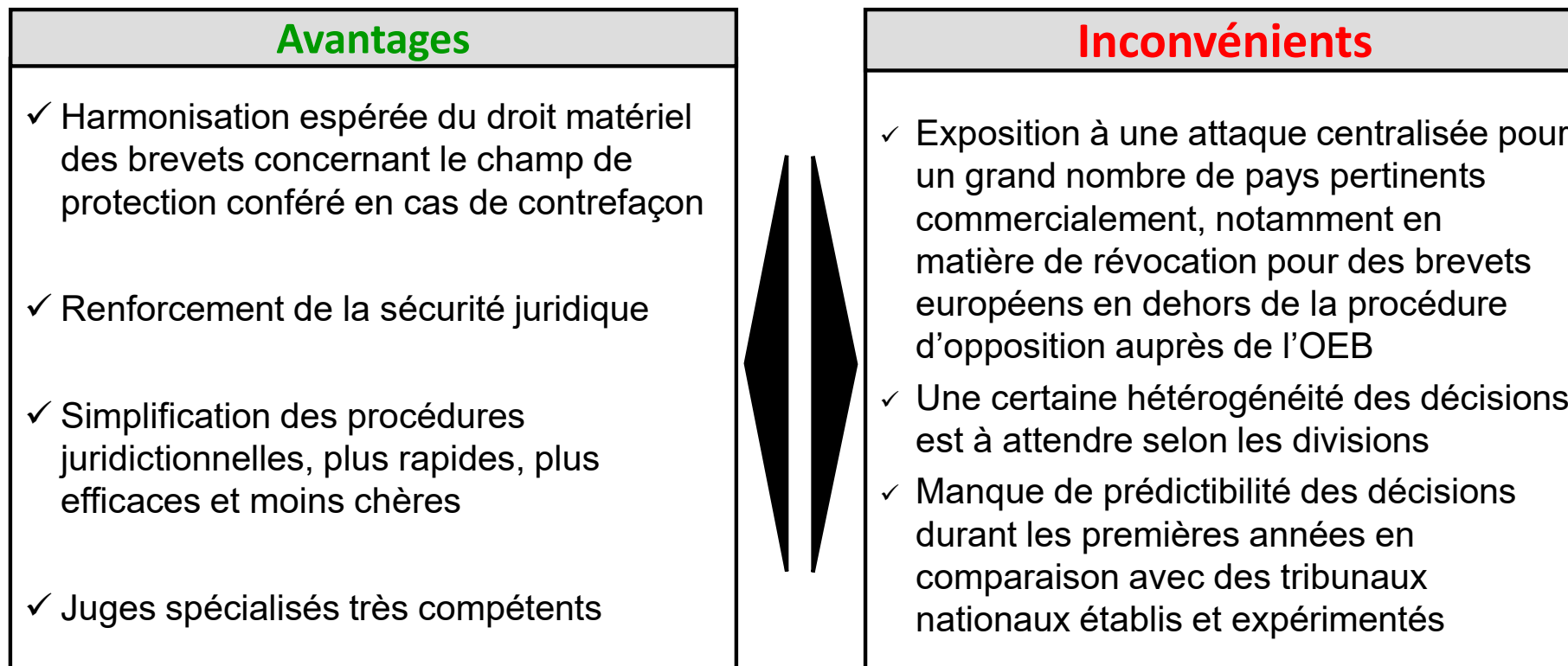
Complicque un peu la vie pour les agents en brevets CH...

Une des raisons invoquées pour décaler la « Sunrise Period »

La JUB (IX)



➤ Synthèse des avantages et des inconvénients



Solutions sur-mesure à définir en termes d'opting-out pour les portefeuilles brevet



Synthèse BU/JUB



➤ UP/UPC = Youpi, youpi & see

Situation actuelle:

- ✓ Seulement procédure de **délivrance** centralisée
- ✓ Faisceaux de brevets **nationaux**
- ✓ Litiges également gérés au niveau national (hors arbitrage)

Opportunités & risques:

- ✓ **Gains potentiels en matières de coûts pour la validation et de maintien d'un brevet européen (traduction + annuité unique)**
- ✓ **Court de justice unique couvrant 17 pays**
- **Risque de révocation centralisée**
- **Incertitude sur l'homogénéité et la qualité des décisions rendues**
- **Plus de phase-out graduel possible en matière de couverture géographique**
- **Besoin de compléter la protection dans d'autres pays (UK, Espagne...)**

Brevet unitaire:

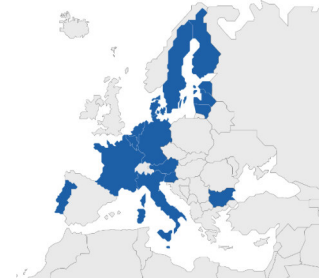
- ✓ Un brevet européen couvrant simultanément un **groupe de pays de l'UE** [les 17 «*Etats contractants*»]
- ✓ Dispensant de procédure de validation dédiée **pays par pays**
- ✓ Permettant de faire valoir ses droits sur un plus grand territoire géographique

Juridiction unifiée des brevets

- ✓ Une nouvelle court de justice (≠ titre de PI)
- ✓ Pourvue d'une compétence juridique **exclusive** en matière notamment de décisions sur la **validité** et la **contrefaçon** de brevets européens dans les **Etats contractants**

Pas limitée aux brevets unitaires!

Synthèse BU/JUB



- A chacun sa tambouille



Source: G. Lagaffe

Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire
- > Nouvelle revision (R)
- > R3/22 : la 10e révision

R3/22: la 10^e révision

- Rappel: requêtes en révision (A112bis CBE)
 - Introduites dans la CBE 2000
 - Invoquée par une partie d'une procédure de recours auprès de la GCR
 - Motifs limités (en pratique: essentiellement violation du droit d'être d'entendu / A113 CBE)
 - Cas d'espèce [T0695/18 - ZTE]
 - ✓ Retrait d'un recours (28/09/21) puis rétractation le lendemain (29/09/21) au motif que les instructions du client avaient été mal comprises.
 - ✓ Le greffe de la CR informe le déposant peu après (01/10/21) que la procédure est close.
 - ✓ Quelques jours plus tard (05/10/21), requête en correction d'erreur (R139) expliquant que retrait avait été **déposé à tort** et que la correction avait été déposée avant la signification de la clôture.
- => Le greffe se déclare incompetent pour traiter cette requête en raison de la clôture de la procédure...



Droit d'être entendu violé: la «décision» du greffe du 05/10/21 n'a pas tenu compte de la requête de correction d'erreur qui était pertinente [R104(b)] pour le processus décisionnel

- ne pas se prononcer sur la requête de correction est un vice de procédure;
- réouverture de la procédure et remboursement de la taxe de REV [R108(3)+110]

Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire
- > Révisions (R)
- > Révision de la loi Suisse sur les brevets

Modification de la loi Suisse sur les brevets

- L'essentiel en bref:
 1. *Recherche obligatoire*
 2. *Examen complet optionnel*
 3. *Recours direct au TFB*

The screenshot shows the official website of the Swiss Federal Council (Conseil fédéral). The header includes the Swiss flag and the text 'Schweizerische Eidgenossenschaft', 'Confédération suisse', 'Confederazione Svizzera', and 'Confederaziun svizra'. A search bar and a 'Thèmes A-Z' dropdown menu are visible. The main navigation bar contains links for 'Conseil fédéral', 'Présidence de la Confédération', 'Départements', 'Chancellerie fédérale', 'Droit fédéral', and 'Documentation'. The breadcrumb trail reads: 'Page d'accueil > Documentation > Communiqués > Communiqués du Conseil fédéral > Le Conseil fédéral souhaite renforcer le brevet suisse'. The main content area features a 'Documentation' sidebar with links for 'Communiqués', 'Communiqués du Conseil fédéral', 'S'abonner aux communiqués', and 'Flux RSS'. The main text of the press release is titled 'Le Conseil fédéral souhaite renforcer le brevet suisse' and begins with 'Berne, 16.11.2022 - Le Conseil fédéral propose d'adapter la loi sur les brevets aux normes internationales et d'accroître l'attrait du système du brevet suisse, en particulier pour les PME et les inventeurs individuels afin qu'ils puissent opter pour une procédure d'examen qui réponde à leurs besoins et à leurs possibilités. Il a adopté, lors de sa séance du 16 novembre 2022, le message relatif à la révision partielle de la loi sur les brevets à l'attention du Parlement.'

Impact sur les stratégies de dépôt?

Merci pour votre attention!

