



BARCELONA – MADRID – LAS PALMAS

*Quelques réflexions pratiques sur une future
juridiction européenne des brevets.*

“La compétence territoriale”

Bruxelles, le 24 septembre 2010

Alejandro Angulo. Avocat

Compétence

Art. 15

(1) The court shall have exclusive jurisdiction in respect of:

(a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licenses; (a1) actions for declarations of non-infringement;

(b) actions for provisional and protective measures and injunctions;

(c) actions or counterclaims for revocation of patents;

(d) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published patent application;

(e) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the patent;

(f) actions for the grant or revocation of compulsory licences in respect of Community patents; and

(g) actions on compensation for licences within the meaning of [Article 20, paragraph 1] of Council Regulation (EC) No. ... on the Community patent.

(2) The national courts of the Contracting States shall have jurisdiction in actions related to Community patents and European patents which do not come within the exclusive jurisdiction of the Court.

Compétence

Compétence territoriale → art. 15bis

Les actions a), b), d) et e) = “Les actions en contrefaçon”

Compétence territoriale:

- Division locale ou régionale du lieu de la contrefaçon
(forum delicti commissi) (*idem* si défendeur domicilié hors territoire de l'Accord) ou
- Division locale ou régionale du domicile du défendeur
(actor sequitur forum rei)
- A défaut : division centrale.

Compétence territoriale → 15bis, §2

➤ Demande reconventionnelle de nullité

- Division locale/ territoriale peut décider:

- * soit de juger l'action en contrefaçon + la reconvention avec un «*technically qualified judge*» venant du «*Pool of Judges*»

- * soit renvoyer la demande reconventionnelle à la division centrale avec suspension (ou non) de la procédure en contrefaçon

- * avec l'accord des parties → transférer tout le dossier à la division centrale.

Compétence territoriale → *15bis, §3*

➤ Les actions a.1), c), f) et g) (non contrefaçon, nullité, licences obligatoires et détermination de royalties) seront jugées toujours par la division centrale.

Compétence territoriale → 15bis, §6

- **Les parties peuvent choisir une des différentes divisions ou la division centrale, par accord.**

Effets du jugement → (art. 16)

Dans toutes les hypothèses, effet territorial identique et très étendu:

* Brevet communautaire → UE

* Brevet européen → tous les pays désignés

Réflexions (I)

* La compétence par le lieu de la contrefaçon (art. 15*bis*, §1, a)) donne au demandeur des possibilités très étendues de choisir la division locale ou régionale compte tenu de la notion de contrefaçon (avec le même effet territorial étendu). Le demandeur choisira rarement le siège du défendeur...

En effet : art. 14.c) et 14.d) :

Article 14.c) Infringement of European patents

For the purposes of litigation under this Agreement, a European Patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having his consent from:

(a) making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes;

(b) using a process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use;

(c) offering, putting on the market, using, importing or stocking for these purposes a product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

Réflexions (II)

Article 14.d) Indirect infringements of European patents

(1) A European patent shall also confer on its proprietor the right to prevent any third party not having his consent from supplying or offering to supply within the territory of protection any person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 14c.

(3) Persons performing the acts referred to in Article 14e (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

+

* Pluralité de défendeurs

=

Forum Shopping illimité (à la carte)

Réflexions

- * Forum Shopping pour qui?
 - Demandeur?
 - Titulaire?

Conséquences

- * Uniformité 😊
- * Prévisibilité 😊 😞
- * Limitation du droit de défense du défendeur en contrefaçon 😞
- * Pas d'égalité des armes (PMEs) 😞

Autres possibilités

- Art. 93 RMC 40/94 et art. 82 RDMC 6/2002
 - Siège ou établissement du défendeur si non
 - Siège ou établissement du demandeur si non
 - Siège de l'Office
 - Lieu de la contrefaçon (en ce cas : effet limité au pays)
- Compatible avec dispositions du Règlement 44/2001 (arts. 2 et 5.3) et l'arrêt *Fiona Shevill*: effet territorial différencié;
- Plus équilibré pour les positions des parties devant le Tribunal (risques pour le défendeur, langue)
- Plus en accord avec le principe d'égalité des justiciables devant la Loi

Conclusions

- *Draft Agreement on the European and Community Patents Court*: Oui, mais :
- Règle de base du Droit Communautaire: compétence de principe du tribunal du défendeur; donc : caractère (et effet) limité de tout autre chef de compétence; éviter le *forum shopping*, et surtout le *forum actoris*.
- Service public pour les utilisateurs (tous)



BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch, nº 5-7, 8ª · 08034 Barcelona

Tel.: (34) 93 202 34 56 · Fax: (34) 93 240 53 83

e-mail: info@gba-ip.com

MADRID

C/ Francisco de Goya nº 6-8 28016 Madrid

Tel.: (34) 91 353 36 77 · Fax: (34) 91 350 26 64

e-mail: info@gba-ip.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa, nº 1, 2ª izq.

35001 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: (34) 92 833 29 26 · Fax: (34) 92 833 57 87

e-mail: info@gba-ip.com