

La demande reconventionnelle en nullité de brevet

Grégoire Triet, Avocat à la Cour

Bruxelles, 24 septembre 2010

Quelques réflexions pratiques sur une future juridiction européenne des brevets

Après-midi d'études organisée par le CIPI (FUSL) et la chaire Arcelor/CRIDES (UCL)



Gide Loyrette Nouel

Introduction

- La demande reconventionnelle en nullité: une **défense quasi-systématique**. En effet:
 - Peu d'inventions de rupture
 - La frontière avec l'état de la technique antérieure est généralement incertaine
 - Importance pratique des domaines techniques pour lesquels la brevetabilité est problématique
 - Programmes d'ordinateur
 - Industrie pharmaceutique
 - Biotechnologies...
- La question du régime de la demande reconventionnelle en nullité constitue donc un enjeu pratique considérable.



Présentation du régime applicable

Actuellement (Règlement CE n°44/2001)

- Art. 3(1) et 5(3) :
 - ◆ L'action en contrefaçon est portée devant les tribunaux:
 - du domicile du défendeur; ou
 - du lieu de la contrefaçon

- Art. 22 (4) :
 - ◆ **Les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes**, sans considération de domicile, en matière de **validité d'un brevet européen délivré pour cet État**.

 - ◆ Cette règle de compétence exclusive concerne tous les litiges portant sur la validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou **d'exception**.
(CJCE, 13 juillet 2006, *Gat vs Luk*, C-4/03)



Présentation du régime applicable

Selon le Projet d'accord:

- Art. 15 (a) §1:
 - L' action en contrefaçon d'un brevet européen est portée devant la division locale ou régionale:
 - du lieu du domicile du défendeur; ou
 - du lieu de la contrefaçon

- Art. 15 (a) §2:
 - En cas de demande reconventionnelle en nullité, la division locale ou régionale peut **discrétionnairement**, après audition des parties :
 - Statuer sur la demande reconventionnelle après avoir requis auprès du Président de la Cour, la **nomination d'un juge possédant une qualification technique dans le domaine concerné**
 - **Renvoyer la question de la validité à la division centrale** (avec ou sans sursis à statuer)
 - Renvoyer la totalité du litige (contrefaçon et validité) à la division centrale (avec l'accord des parties)



Présentation du régime applicable

En résumé:

- Un défendeur poursuivi en contrefaçon sera attiré:
 - ◆ devant une division locale située dans son pays (ou sa région)
 - ◆ devant une division locale située dans un pays dans lequel il vend des produits
- Dès lors qu'il voudra invoquer, pour sa défense, la nullité du brevet, il pourra être **contraint** à plaider:
 - ◆ devant la division centrale, localisée dans un Etat potentiellement sans lien avec lui ou son activité
 - ◆ Or, cette situation lui est a priori **défavorable** en raison de problématiques liées à:
 - la langue de la procédure
 - des conceptions divergentes quant à l'appréciation des critères de brevetabilité en matière de brevet européen



La problématique des langues

▪ Divisions locales :

- La langue de procédure est **la(es) langue(s) officielle(s) de l'Etat** (art. 29(1))
- Aménagements:
 - Les Etats peuvent désigner une langue officielle de l'OEB (français, anglais, allemand)
 - Les parties peuvent d'un commun accord choisir la langue de délivrance du brevet → en pratique, ce sera donc majoritairement l'anglais
 - La division peut décider, sur demande d'une partie, de choisir la langue de délivrance du brevet (le projet d'accord hésite entre la nécessité ou non de recueillir l'accord des deux parties) (art. 29(4))

▪ Division centrale :

- La langue de procédure est **la langue de délivrance du brevet** (art. 29(5)) → en pratique, ce sera donc majoritairement l'anglais

▪ Traduction :

- Il est prévu que les juges peuvent décider de se passer de traduction (art. 31(1))



La problématique des langues

- Dans le cadre d'une demande reconventionnelle en nullité, le défendeur se trouvera fréquemment **contraint** de plaider dans une langue qui n'est pas la sienne
 - Alors qu'il n'a pas pris l'initiative du procès
 - Et alors même qu'il serait assigné dans son propre pays
- Ce qui complique l'organisation de sa défense
 - Moindre aisance de son conseil habituel
 - Nécessité éventuelle de prendre un avocat dont la langue maternelle est celle de la procédure
 - Coûts de traduction
- NB: Du fait de l'article 29(4), une telle situation serait susceptible de se produire dans le cadre même de la procédure de contrefaçon, quand bien même celle-ci serait intentée devant la division locale du domicile du défendeur !



La problématique des conceptions divergentes de l'appréciation de la brevetabilité

- Il n'est pas déraisonnable de penser que nombre de juges de l'EEUPC se recruteront parmi les anciens agents de l'OEB
 - La précédente version du projet prévoyait qu'un agent de l'OEB ou d'un office national de brevets devait attendre 6 mois à compter de la cessation de ses fonctions pour devenir juge à la EEUPC. Cette restriction n'a pas été reprise dans la dernière version.
- Or, on sait qu'il existe des appréciations divergentes entre l'OEB et les Etats, susceptibles de se refléter entre la division centrale et les divisions locales, notamment sur les questions suivantes:
 - Programmes d'ordinateur
 - Produits et méthodes thérapeutiques



La question des programmes d'ordinateur

- 52(2) CBE: les programmes d'ordinateur ne sont pas protégeables en tant que tels par le droit des brevets
- En dépit de ce principe d'exclusion, l'OEB a développé une jurisprudence aboutissant en pratique à conférer une protection par brevet à des programmes ou méthodes informatiques, dès lors que la rédaction des revendications obéit à certaines formes.
- Cette jurisprudence se heurte à l'opposition:
 - De certains acteurs de la vie civile (partisans du logiciel libre...)
 - Des politiques (refus du Parlement européen (6 juillet 2005) de voter une directive entérinant la jurisprudence de l'OEB ; échec des tentatives de modification de la CBE en ce sens)
 - De certains juges nationaux
 - Ex. : **TGI Paris, 13 mai 2010, n°08/01998**: le tribunal a **annulé un brevet européen** portant sur un moteur de recherche sur internet pour **défaut de caractère technique**
- Interrogée sur la légitimité de la jurisprudence de l'OEB, la grande chambre de recours s'est refusée à prendre position (**Décision du 12 mai 2010, G-3/08**).

→ La question reste donc en suspens.



La question des produits pharmaceutiques

- Avant même que ne soit admise la brevetabilité des 2^{ndes} applications thérapeutiques des médicaments (depuis la CBE 2000), l'OEB a développé une jurisprudence en ce sens, dès lors que la rédaction des revendications obéit à certaines formes.
- Petit à petit, l'OEB a procédé à une appréciation de plus en plus large de la brevetabilité des médicaments → certaines chambres ont accordé des brevets sur des médicaments ne différant de l'état de la technique antérieure que par la posologie
 - ◆ Ex.: Prise d'un comprimé hebdomadaire de 70g au lieu d'un comprimé quotidien de 10g (brevet Merck)
 - ◆ La Grande chambre de recours a validé ce courant (**Décision du 19 février 2010, G-2/08**)
- Cette position ne fait pas l'unanimité et cette problématique constitue l'un des sujets de contention les plus brûlants de la lutte opposant laboratoires innovants et génériqueurs.



Conclusion

- **Par plusieurs aspects, il est prévisible que le régime prévu pour les demandes reconventionnelles en nullité de brevet, s'avère peu à l'avantage du défendeur.**



Présentation par

Grégoire Triet, Avocat à la Cour

triet@gide.com

Gide Loyrette Nouel

Association d'avocats à responsabilité
professionnelle individuelle

26, cours Albert 1er

75008 Paris - France

Tél. +33 (0)1 40 75 61 51

Fax +33 (0)1 40 75 37 01

www.gide.com



Gide Loyrette Nouel

Abu

Be

Bru

Bu

Buc

Casa

Hô Chi Min

Hong

Is

Lo

M

Neu

P

St-Péters

Sha