

## Notice d'information UPC pour les titulaires de brevets d'invention dans l'UE

À partir du printemps 2023, les litiges de brevet européens seront traités par une nouvelle « Cour unique des brevets ». Les titulaires de brevets ont aussi la possibilité de ne pas opter pour cette nouvelle cour et dans ce cas, ce sont les cours nationales qui décident comme jusqu'à maintenant. Les entreprises devraient prendre cette décision encore avant la fin mars 2023 pour mettre toutes les chances de leur côté en cas de litiges juridiques. En outre, à l'avenir, pour les nouveaux brevets, les titulaires pourront choisir entre un nouveau brevet unitaire ou le traditionnel brevet communautaire - en fonction de ce qui est le plus avantageux dans le cas concret et le contexte du marché.

Vu les changements de fond, Swissmem recommande à toutes les entreprises de passer en revue à temps leur portefeuille de brevets avec un avocat en brevets. En cas d'inaction, la nouvelle cour sera automatiquement compétente et statuera de manière uniforme pour tous les États membres de l'UE sur la continuité et la violation des brevets par des concurrents. La nouvelle voie juridique peut avoir de graves conséquences en matière de coûts.

***La notice informe sur les points dont essentiellement les PME doivent tenir compte pour prendre ces décisions et doit faciliter la discussion avec l'avocat en brevets.***

La question de savoir quelle cour et quelle variante de brevet est avantageuse pour une entreprise dépend des intérêts de l'entreprise et du marché, du domaine de protection territorial souhaité, de la probabilité de litige et du risque de coûts supportable. C'est pourquoi la direction devrait évaluer individuellement chaque brevet avec l'avocat en brevets pour savoir si, en cas de litige, la nouvelle cour « unique » doit décider ou si les cours nationales doivent rester compétentes en la matière comme jusqu'à présent. Le délai pour un « opt-out » efficace expire vraisemblablement le 31 mars 2023.

### 1. Il y a trois options :

- A) **Brevet unitaire** européen (sans la Suisse, l'Espagne, GB entre autres ; pour les grands marchés européens)
- B) **Brevet communautaire** européen (dans quelques pays, plus avantageux que le brevet unitaire, Suisse, Espagne, GB peuvent être intégrées)
- C) **Brevets nationaux** (pour très peu de pays, par ex. Suisse et Allemagne)

#### Avantages et désavantages des options en bref :

##### A) **Brevet unitaire** :

- Cour unique avec des **risques de coûts/remboursement des coûts** nettement plus élevés pour les litiges afférents à la contrefaçon et à la nullité des brevets (activable pour les brevets existants grâce au opt-out)
- La Suisse et d'autres pays ne peuvent pas être intégrés
- Taxes annuelles : avantageux pour plus de quatre pays ; mais impossibilité pour les pays de sortir individuellement par la suite

##### B) **Brevet communautaire** :

- Jurisdiction nationale afférent à la contrefaçon et à la nullité des brevets (plus facile à évaluer)



- Coûts d'un litige juridique en Suisse et en Allemagne gérables
- Plus avantageux pour quelques pays

## C) Brevets nationaux :

- Plusieurs procédures d'examen en parallèle, en règle générale, très rapides
- En cas de besoin de protection, avantageux financièrement seulement dans quelques pays
- La protection peut varier d'un pays à l'autre.

**Les questions et les informations suivantes servent d'orientation pour l'entretien avec l'avocat en brevets et doivent faciliter la prise de décision dans le cas concret.**

## 1) Critères de décision sans procédure judiciaire envisagée/crainte

- a. Décisions au cas par cas selon les intérêts de l'entreprise et du marché :
  - Quelle est l'importance du brevet pour le succès de l'entreprise ? (Combien de marge offre la protection des brevets ?)
  - Quel est l'effet dissuasif du brevet (réserve assurée ?)
  - Où sont les marchés des fabricants et des utilisateurs ?
  - Combien de pays et lesquels ?
  - Litige prévisible ou imminent ? (Clarifier le contexte, peut être déterminant pour ou contre la cour unique)
- b. Quel est l'ampleur du risque financier à prendre en considération ?
- c. Processus décisionnel continu pour les nouvelles demandes en raison de la coexistence du brevet unitaire européen et du brevet communautaire (déjà en option)

## 2) Critères décisionnels en relation avec le litige (important en cas de procédure envisagée/imminente)

La cour unique (UPC) implique les changements suivants :

- a. Obtention de preuve facilitée
- b. Contrefaçon et nullité ensemble (demande reconventionnelle possible)
- c. Chambre locale (DE 4 (prévisibles), FR une, ...)
- d. Possibilité de dépôt à la chambre centrale
- e. Les cas peuvent être divisés
- f. En principe, procédure rapide, mais : décisions intermédiaires contestables séparément
- g. Contrefacteurs avec siège hors de l'UE (par ex. UK) peuvent être poursuivis par l'UPC (Long arm jurisdiction)
- h. En cas de litige dans plusieurs pays : moins de temps pour la coordination avec l'UPC
- i. Pas encore d'expériences avec les nouveaux juges et le nouveau droit de procédure
- j. Possibilité de règlement contraignant des litiges par l'UPC mediation and arbitration Center à Ljubljana et Lisbonne.



**3) Si vous optez pour un opt-out, les conditions suivantes doivent être remplies :**

- a. Pertinent avant l'entrée en vigueur (prévue le 1.4.2023), ensuite pas d'exclusion fiable de l'UPC
- b. Tous ceux qui s'annoncent doivent confirmer

**4) Les arguments suivants sont en faveur d'un opt-out :**

- a. Empêcher une attaque centrale (peut être important en cas de tensions visibles)
- b. Protéger contre les recours surprise en annulation envers tous les membres de l'UE.
- c. Éviter les surprises du fait de la nouvelle cour et des nouvelles règles de procédure
- d. Évite les risques groupés de la perte de protection ou d'une action déclaratoire négative centralisée.

Conseil : Pour des technologies importantes : double protection selon l'ancien droit et l'UPC

***Les membres de la commission pour la protection de la propriété industrielle - les avocats en brevets in-house des entreprises membres - de Swissmem sont prêts à répondre aux brèves questions sur la problématique de l'opt-out. Veuillez vous adresser à Doris Anthenien, cheffe du secteur Droit, Politique économique ([d.anthenien@swissmem.ch](mailto:d.anthenien@swissmem.ch))***