

# Rôle de l'avocat et procédure devant la future juridiction unifiée des brevets

Bertrand WARUSFEL

*Avocat au barreau de Paris (cabinet FWPA)*

*Professeur à l'Université Lille 2*

*Expert du sous-groupe Brevets CCBE*



DBF 18 juin 2014  
Bruxelles

Bertrand Warusfel (FWPA)

- 
- Un nouveau cadre juridictionnel pour les litiges de brevet en Europe
  - qui offrira des opportunités à nos clients et de nouvelles voies d'action procédurales
  - mais qui va obliger les praticiens français à maîtriser de nouvelles pratiques
    - car les mécanismes de l'instance diffèrent de nos procédures en contrefaçon et en nullité
    - car l'avocat devra coopérer à l'audience avec les mandataires européens en brevet

# Un nouveau modèle d'instance

- plus encadré en matière de délais,
- avec une mise en état plus active,
- avec des moyens de preuve plus diversifiés,
- comportant des particularités majeures
  - en matière d'articulation entre les divisions locales et la division centrale (en particulier, "bifurcation")
  - en matière de régime linguistique

# Une structure apparemment similaire

- La procédure devant la Juridiction comprend **une procédure écrite, une procédure de mise en état et une procédure orale**, conformément au règlement de procédure. Toutes les procédures sont organisées de manière souple et équilibrée (article 52.1)
- mais des différences assez importantes dans la forme et dans l'esprit

# Une mise en état plus active

- Dans le cadre de la procédure de mise en état, **une fois la procédure écrite terminée** et si nécessaire, le juge agissant en tant que rapporteur, dans le cadre d'un mandat reçu du collège plénier, est chargé de **convoquer une audience de mise en état**. En particulier, le juge étudie avec les parties les possibilités de parvenir à un règlement, y compris par la **voie de la médiation et/ou de l'arbitrage** (article 52.2)
- (règle 104) La conférence de mise en état permet notamment au juge-rapporteur de :
  - **identifier les questions principales** et déterminer quels sont les faits pertinents litigieux ;
  - **clarifier la position des parties au sujet de ces questions et faits** ;
  - établir un calendrier pour le déroulement ultérieur de la procédure ;
  - explorer avec les parties les possibilités de régler amiablement le litige ou d'utiliser les services du centre ;
  - rendre des *ordonnances relatives à la production de mémoires/pièces*
  - en la présence des parties, **tenir des discussions préparatoires avec les témoins et les experts**
- + enregistrement public de la conférence de mise en état (règle 106) et des plaidoiries (règle 115)

# Limitation du nombre d'écritures (*projet règle 12*)

- limitation à 4 mémoires (sauf exceptions) :
  - demande (demandeur)
  - défense (défendeur)
  - réponse (demandeur)
  - réplique (défendeur)
- idem sur la nullité reconventionnelle (y compris réponse et duplique du titulaire)

# Des délais prédéfinis

- **1 mois** pour former une objection préliminaire : compétence, langue (règle 19)
- **3 mois** pour répondre au mémoire en demande (règle 23) y compris pour former une demande reconventionnelle en nullité
- **1 mois** pour répondre au mémoire du défendeur (2 mois en cas de demande reconventionnelle) règle 29
- **1 mois** pour le mémoire en réplique du défendeur (ou pour le mémoire en duplique du demandeur en cas d'action reconventionnelle)

# Possibilité de proposer une modification du brevet

- dans le cas d'une action reconventionnelle en nullité du brevet :

le mémoire en réponse à la demande reconventionnelle en nullité peut inclure **une demande de modification du brevet** soumise par le titulaire du brevet (règle 30.1)

# Possibilité de demandeur la désignation d'un juge technicien

- Au-delà des cas où la présence d'un juge technique est de droit (division centrale, notamment)

toute partie à la procédure peut déposer une demande d' **affectation à la chambre d'un juge qualifié sur le plan technique** ; cette demande contient une indication du domaine technique pertinent.  
(règle 33.1)

# La production forcée de preuves

- À la demande d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et a précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse ou d'un tiers, la Juridiction peut ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse ou un tiers, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée. Cette ordonnance n'emporte pas obligation pour cette partie de déposer contre elle-même (article 59.1).
- La Juridiction peut, à toute étape de la procédure, de sa propre initiative ou sur requête motivée d'une partie, ordonner à une partie d'accomplir toute diligence, de répondre à toute question ou de fournir tout éclaircissement ou preuve, dans des délais à spécifier (projet de règle 9.1 + règle 172)

# Importance accrue des témoins et des experts

- audition prévue lors de l'audience de plaidoirie (règle 112)
- larges pouvoirs donnés aux parties et à la juridiction pour faire citer des témoins (projets de règles 175 à 180)
- durée d'audience importante (mais limitée à une journée)

# Particularité du mécanisme de "bifurcation"

Face à une demande reconventionnelle en nullité,  
3 options au choix (article 33) :

- compétence totale de la division locale ou régionale pour trancher contrefaçon/validité (+ adjonction d'un juge technicien)
- renvoi de l'ensemble du litige à la division centrale (après accord des parties)
- disjonction entre la division centrale et la division locale ou régionale (avec ou sans sursis pour attendre la décision de validité)

# Un régime linguistique complexe à maîtriser

- La langue de procédure devant les divisions locales ou régionales est une langue officielle de l'Union européenne qui est la **langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre contractant sur le territoire duquel est si-tuée la division concernée**, ou la ou les langues officielles désignées par les États membres contractants qui partagent une division régionale (article 49.1).

mais

- devant la division centrale (action en validité) la langue de procédure sera **la langue du brevet**
- et devant les divisions locales (action en contrefaçon et nullité reconventionnelle) possibilités de choisir aussi **la langue du brevet** (article 49-3 à 6)

# Encadrement du droit d'appel

- **De nouveaux éléments de fait et de preuve** ne peuvent être introduits que conformément au règlement de procédure et **que lorsqu'on ne saurait raisonnablement attendre de la partie concernée qu'elle les ait produits au cours de la procédure** devant le tribunal de première instance

(article 73.4).

# Détermination des dommages et intérêts

- Peut faire l'objet d'une procédure séparée (règle 125)
- dans un délai maximal d'un an (règle 126)

# La coopération organisée avec les mandataires européens

certain mandataires européens qualifiés pourront représenter en lieu et place des avocats

+

tous les mandataires pourront assister les avocats devant la juridiction

- 
- **Les parties ont également la possibilité d'être représentées par des mandataires en brevets européens** habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et qui **possèdent les qualifications appropriées**, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets (Article 48.2)
  - Logique de ce mécanisme : prendre en compte la pratique des mandataires européens devant l'OEB en ce qui concerne l'examen et l'opposition en matière de brevet européen
  - Importance des critères d'homologation des qualifications pour les mandataires (consultation en cours)
  - Un code de conduite commun va être établi

# L'assistance par des mandataires intervenant à l'audience

- Les représentants des parties peuvent être assistés de mandataires en brevets, qui sont **autorisés à prendre la parole à l'audience** devant la Juridiction conformément au règlement de procédure (article 48.4)
- Il s'agit de mandataires devant l'OEB, indépendamment de toute autre qualification particulière
- Ces mandataires en brevets sont autorisés à prendre la parole lors des audiences de la Juridiction **à la discrétion de cette dernière** et sous réserve de la **responsabilité du représentant de coordonner la présentation de l'affaire** d'une partie (règle 292.2)

# Conséquences probables pour la pratique des avocats

- La coopération entre avocats/mandataires sur la préparation et la conduite des contentieux va devoir s'intensifier et se structurer
- Lorsqu'une partie sera représentée par un mandataire qualifié, il faudra gérer les principes de procédure et de contradiction entre professionnels de professions distinctes
- Le représentant (avocat ou mandataire) devra exercer un pouvoir d'organisation et de contrôle de l'intervention des éventuels mandataires assistants



## Compte tenu

- des innovations procédurales à anticiper,
- des distinctions professionnelles existant en France,

cela va imposer un effort particulier pour les avocats

- pour les cabinets spécialisés (formation des praticiens, échanges avec les cabinets de brevet, communication)
- pour la profession d'avocat (concevoir des formation communes, coopérer avec les représentants des CPI pour définir des bonnes pratiques de coopération entre les deux professions, travailler avec les magistrats et l'administration)