

Le contentieux européen de la propriété industrielle

Bertrand WARUSFEL

Avocat au barreau de Paris (FWPA),

Professeur à l'Université Paris 8

Délégation des barreaux de France (DBF), 17 novembre 2020

DBF
Délégation des Barreaux de France
Bruxelles

**ENTRETIENS EUROPEENS
DE LA DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE
WEBINAIRE
MARDI 17 NOVEMBRE 2020 - 13H30 - 17H30**

CONTENTIEUX EUROPÉEN :
Approche de droit matériel

G. Fosy © CJUE

- Un contentieux complexe et dispersé
- Décisions récentes en droit des marques UE
- Décisions récentes en droit des dessins ou modèles UE
- Décisions récentes concernant le droit européen des brevets
 - certificats complémentaires de protection
 - directive inventions biotechnologiques
- L'avenir incertain du projet de Juridiction unifiée des brevets (JUB)

Un contentieux complexe et dispersé

Marques / Dessins ou modèles

- appel des chambres de recours EUIPO (Tr. Ue puis CJUE en cassation)
- question préjudicielle sur le droit substantiel des titres UE et nationaux harmonisés (CJUE)
- contentieux des titres UE enregistrés (dont contrefaçon) devant les juges nationaux des titres de l'Union européenne (TJ et CA Paris)

Brevet (pas de brevet de l'UE mais brevet européen)

- examen et opposition (chambres de recours OEB)
- contentieux du brevet européen dans chaque Etat

Décisions récentes en droit des marques UE

Validité de la marque

CJUE Der Grüne Punkt, 12 décembre 2019, aff. C-143/19

- [déchéance / usage sérieux / marque collective](#)

CJUE 29 janv. 2020, aff. C-371/18, Sky e.a. c/ Skykick

- [défaut de clarté / mauvaise foi](#)

CJUE, 27 févr. 2020, aff. C-240/18 P, Constantin Film Produktion GmbH (Fack Ju Göhte)

- [contrariété aux bonnes mœurs](#)

TribUE, 10 juin 2020, Vuitton, aff. T-105/19

- [distinctivité / examen des preuves dans les différents Etats](#)

Décisions récentes en droit des marques UE

Contrefaçon de la marque

- CJUE 2 avr. 2020, aff. C-567/18, Coty Germany GmbH c/ Amazon
 - usage de la marque / place de marché en ligne / entreposage sans connaissance de cause
- CJUE 2 juill. 2020, aff. C-684/19, mk advokaten GbR c/ MBK Rechtsanwälte GbR
 - usage de la marque / actes autonomes d'opérateurs en ligne (site de référencement ...)
- CJUE 30 avril 2020, aff. C-772/18
 - contrefaçon par importation / non-professionnel

Décisions récentes en droit des dessins ou modèles UE

Conditions de la protection par DM

- CJUE, 12 sept 2020, aff. C-683/17 Cofemel c/ G-Star Raw
 - reconnaissance de l'unité de l'art (DA / DM)
- Trib. UE, 12 mars 2020, aff. T-352/19, Gamma-A SIA
 - appréciation de l'emballage sans son contenant
- CJUE, 23 avr. 2020, aff. C-237/19, Gömböc
 - forme technique nécessaire / cumul marque et DM
- Trib. UE, 5e ch., 8 juill. 2020, aff. T-748/18, Glimarpol
 - preuve de divulgation / appréciation du caractère individuel

(Trib. UE, 12 mars 2020
Gamma-A SIA)

- Modèle



- Antériorité opposée



Décisions concernant le droit UE des brevets / CCP

Certificat complémentaire de protection
(Règlement 469/2009 du 6 mai 2009)

- CJUE 30 avr. 2020, aff. C-650/17 Royalty Pharma Collection Trust
 - produit couvert même indirectement par le brevet de base / mais non si inventivité autonome ultérieure
- CJUE, 9 juill. 2020, aff. C-673/18, Santen
 - une nouvelle application thérapeutique ne permet pas d'obtenir un nouveau CCP

Décisions concernant le droit UE des brevets / CCP

Application du droit UE des inventions biotechnologiques (directive 98/44) par l'Office européen des brevets :

- Gde Ch. OEB, décision G 3/19, 14 mai 2020
 - non-brevetabilité de produits obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques (revirement par rapport aux décisions G 2/12 et G 2/13)

L'avenir incertain du projet de Juridiction unifiée des brevets

- Accord international (19 février 2013) prévoyant la création d'une juridiction unifiée des brevets (JUB)
 - qui permettrait la création d'un brevet unitaire (règlements 1257 et 1260/2012 du 17 décembre 2012)
 - qui unifierait le contentieux du brevet européen après délivrance (validité/contrefaçon)
- MAIS la condition de ratification FR/UK/RFA n'est toujours pas remplie :
 - retrait du Royaume-Uni (du fait du Brexit)
 - décision 13/02/20 du tribunal constitutionnel allemand invalidant la ratification allemande