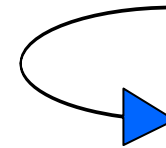
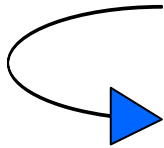


La contrefaçon  
du brevet  
européen

European  
Patent  
Infringement



# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon

- du fait de tiers,
- exécutés sans l'accord nécessaire du titulaire du brevet européen,
- dans les Etats contractants dans lesquels le brevet européen est délivré

## Echelon national

- fondements: [2\(2\)](#), [64\(1\) et \(3\)](#) et [149bis\(1\)c](#) CBE
- régime général de la contrefaçon, en vigueur dans tous les [États contractants](#)

## Echelon supranational

- fondements: [2\(2\)](#), [64\(1\) et \(3\)](#) et [149bis\(1\)a\) et c\)](#) CBE
- régime dérogatoire de la contrefaçon, en gestation pour les Etats contractants suivants: Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays- Bas, Suisse, Suède, Danemark, Finlande, Monaco et Luxembourg

# La contrefaçon du brevet européen

## Dispositions matérielles

### Echelon national de la contrefaçon

- règles autonomes de la CBE
- règles d'application de la CBE dans les Etats contractants
- règles nationales, communautaires et internationales applicables à un brevet européen
- régime général de la contrefaçon, en vigueur dans tous les [États contractants](#)

# La contrefaçon du brevet européen

## Dans l'espace

- dans les Etats contractants parties à la Convention sur le brevet européen à la date de dépôt de la demande de brevet,
  - valablement désignés,
  - désignation en bloc des Etats contractants pour les demandes déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 ([79\(1\)](#) CBE)
- *règle autonome de la CBE*

# La contrefaçon du brevet européen

## Dans le temps

- à compter de la date de délivrance du brevet européen ([64\(1\)](#) CBE)
- *règle autonome de la CBE*
  - sous condition de traduction des revendications seulement ou des revendications et de la description, dans les Etats contractants dans lesquels la langue de publication du brevet européen (allemand, anglais ou français) n'est pas langue officielle, en application de l'[Accord de Londres](#) ([65](#) et [149bis\(1\)c](#)) CBE),
  - aussi longtemps que le brevet européen est maintenu en vigueur dans les Etats contractants par le versement d'annuités aux offices de brevet ([141\(1\)](#) CBE),
  - pendant au plus vingt années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet (vingt-sept années pour les brevets de médicaments dans la plupart des Etats contractants, [63](#) CBE)
- *règles d'application de la CBE dans les Etats contractants*

# La contrefaçon du brevet européen

## Actes autorisés à titre personnel et gratuit

- du fait d'un tiers de bonne foi ayant fait des préparatifs effectifs et sérieux ou ayant commencé à exploiter l'invention protégée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen publiée,
- entre le moment où le demandeur ou le titulaire a perdu son droit suite à l'inobservation d'un délai devant l'Office européen des brevets et le moment où il a été rétabli dans son droit,
- pour autant que le tiers poursuive l'exploitation de l'invention dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci ([122\(5\)](#) ou [112bis\(6\)](#) CBE)

### ▪ *règle autonome de la CBE*

# La contrefaçon du brevet européen

## Droits conférés à l'échelon national

– dans chacun des Etats contractants dans lesquels le brevet européen a été délivré, les actes réservés au titulaire du brevet européen sont les mêmes que ceux qui sont réservés au titulaire d'un brevet national délivré dans chacun de ces Etats

- *fondement dans la CBE: [2\(2\)](#), [64\(1\) et \(3\)](#) et [149bis\(1\)c](#)*

# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon directe

- produit breveté: fabrication, importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention
- procédé breveté: utilisation, offre
- produit directement obtenu par le procédé breveté: importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention

- *dans tous les Etats contractants; harmonisation internationale: ADPIC, [28](#)*
- *portée nationale: territoire de l'Etat contractant dans lequel le brevet européen est délivré et dans lequel les actes ont lieu*

# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte

- dans un Etat contractant, avoir incité, collaboré, ou facilité les actes de contrefaçon directe dans ce même Etat contractant, ou
  - dans un Etat contractant, livrer ou offrir de livrer l'un des moyens permettant d'obtenir l'effet technique du produit ou du procédé breveté, tel qu'il est défini par les caractéristiques techniques essentielles énoncées par les revendications du brevet européen, si celui qui le livre ou offre de le livrer sait ou si les circonstances rendent évident le fait que ce moyen convient et est destiné à une exploitation du produit ou du procédé breveté non autorisée par le titulaire du brevet européen dans ce même Etat contractant
- *dans la plupart des Etats contractants*
  - *portée nationale: territoire de l'Etat contractant dans lequel le brevet européen est délivré et dans lequel l'offre ou la livraison a lieu en vue d'une mise en œuvre dans cet Etat contractant*

# La contrefaçon du brevet européen

## Exceptions à la contrefaçon directe

- actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales
  - actes accomplis à [titre expérimental](#)
  - préparation de médicaments en pharmacie sur ordonnance médicale et utilisation de ces médicaments
  - ces actes constituent des mises en œuvre entrant dans le champ d'application de la contrefaçon indirecte
- *dans la plupart des Etats contractants*
  - *portée nationale: territoire de l'Etat contractant dans lequel le brevet européen est délivré et dans lequel les actes exemptés ont lieu*

# La contrefaçon du brevet européen

## Privilège de l'agriculteur ou de l'éleveur

- reproduction ou multiplication par les agriculteurs pour les besoins de leurs exploitations, des produits de leur récolte provenant d'une variété végétale ou d'un matériel de reproduction végétal authentique; [rémunération](#) du breveté fixée au plan européen (article 14, [Règlement CE 2100/94](#))
- reproduction par les éleveurs pour les besoins de leurs exploitations, des animaux d'élevage provenant d'une race animale ou d'un matériel de reproduction animal authentique; rémunération du breveté fixée par les lois nationales (article 11, [Directive 98/44/CE](#))

## Programmes d'ordinateur

- décompilation et interopérabilité (articles 5 et 6, [Directive 2009/24/CE](#))
  - *dans les Etats contractants membres de l'Union européenne*
  - *portée nationale: territoire de l'Etat contractant dans lequel le brevet européen est délivré et dans lequel les actes faisant exception ont lieu*

# La contrefaçon du brevet européen

## Libre introduction temporelle ou accidentelle

– inventions brevetées dans un Etat contractant, utilisées pour les besoins de moyens de locomotion maritimes, terrestres ou aériens, pénétrant temporairement ou accidentellement dans cet Etat contractant (article 5ter, [CUP](#))

- *dans tous les Etats contractants*
- *portée nationale: territoire de l'Etat contractant dans lequel le brevet européen est délivré et dans lequel le moyen de locomotion pénètre temporairement ou accidentellement*

# La contrefaçon du brevet européen

## Epuisement du droit d'interdire

- libre circulation et libre utilisation du produit breveté après sa première mise en circulation dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet européen ou avec son consentement
- *dans les Etats contractants appartenant à l'Espace économique européen et en Suisse depuis 2009 mais à l'exception des médicaments fabriqués en Suisse*
- *portée régionale: territoires de tous les Etats contractants dans lesquels le brevet européen est délivré*

# La contrefaçon du brevet européen

## Exception de possession antérieure

- du fait d'un tiers de bonne foi, en possession de l'invention protégée par le brevet européen ou ayant fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'exploiter l'invention protégée,
- à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet européen,
- pour autant que le tiers poursuive l'exploitation de l'invention dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

- *dans la plupart des Etats contractants*
- *portée nationale: territoire de l'Etat contractant dans lequel le brevet européen est délivré et dans lequel le siège de l'entreprise est établi*

# La contrefaçon du brevet européen

## Dispositions matérielles

### Echelon supranational de la contrefaçon

- règles autonomes de la CBE (idem échelon national)
- règles d'application de la CBE dans les Etats contractants (idem échelon national)
- règles supranationales applicables à un brevet européen par dérogation aux règles nationales, communautaires et internationales ayant une portée nationale
- en gestation pour les Etats contractants suivants:  
Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Suède, Danemark, Finlande, Monaco et Luxembourg

# La contrefaçon du brevet européen

## Droits conférés à l'échelon supranational

– dans les Etats contractants parties à l'Accord portant création d'une juridiction commune, les actes réservés au titulaire du brevet européen sont définis de façon unitaire

- *fondements dans la CBE: articles [2\(2\)](#), [64\(1\) et \(3\)](#) et [149bis\(1\)a\) et c\)](#)*
- *projet du Conseil de l'Union européenne, du 14 juin 2011 ([11533/11 PI 68 COUR 32](#))*

# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon directe

- produit breveté: fabrication, importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention
- procédé breveté: utilisation, offre
- produit directement obtenu par le procédé breveté: importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention

- *règle unitaire applicable à tous les Etats contractants parties à l'Accord (article 14f)*
- *portée supranationale: ensemble des territoires des Etats contractants parties à l'Accord dans lesquels le brevet européen est délivré et dans l'un ou plusieurs desquels les actes ont lieu*

# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte

– dans tout Etat contractant partie à l'Accord, livrer ou offrir de livrer l'un des moyens permettant d'obtenir l'effet technique du produit ou procédé breveté, tel qu'il est défini par les caractéristiques essentielles énoncées par les revendications du brevet européen, si celui qui le livre ou offre de le livrer sait ou si les circonstances rendent évident le fait que ce moyen convient et est destiné à une exploitation du produit ou du procédé breveté non autorisée par le titulaire du brevet européen dans ce même Etat contractant ou dans tout autre Etat contractant partie à l'Accord

- *règle unitaire applicable à tous les Etats contractants parties à l'Accord (article 14g)*
- *portée supranationale: ensemble des territoires des Etats contractants parties à l'Accord dans lesquels le brevet européen est délivré et dans l'un desquels l'offre ou la livraison a lieu en vue d'une exploitation dans l'un quelconque de ces Etats*

# La contrefaçon du brevet européen

## Exceptions à la contrefaçon directe

- actes exécutés par les tiers dans un cadre privé et à des fins non commerciales
  - actes exécutés à titre expérimental
  - préparation de médicaments en pharmacie sur ordonnance médicale et utilisation de ces médicaments
  - ces actes constituent des mises en œuvre entrant dans le champ d'application de la contrefaçon indirecte
- *règles unitaires applicable à tous les Etats contractants parties à l'Accord (article 14h § (a), (b), (d) et article 14g § (3))*
  - *portée supranationale: ensemble des territoires des Etats contractants parties à l'Accord dans lesquels le brevet européen est délivré et dans l'un ou plusieurs desquels les actes exemptés ont lieu*

# La contrefaçon du brevet européen

## Privilège de l'agriculteur ou de l'éleveur

- reproduction ou multiplication par les agriculteurs pour les besoins de leurs exploitations, des produits de leur récolte provenant d'une variété végétale ou d'un matériel de reproduction végétal authentique
- reproduction par les éleveurs pour les besoins de leurs exploitations, des animaux d'élevage provenant d'une race animale ou d'un matériel de reproduction animal authentique

## Programmes d'ordinateur

- décompilation et interopérabilité
- *règles unitaires applicables à tous les Etats contractants parties à l'Accord (article 14h § (h)-(k))*
- *portée supranationale: ensemble des territoires des Etats contractants parties à l'Accord dans lesquels le brevet européen est délivré et dans l'un ou plusieurs desquels les actes exemptés ont lieu*

# La contrefaçon du brevet européen

## Libre introduction temporelle ou accidentelle

- inventions brevetées dans un Etat contractant partie à l'Accord, utilisées pour les besoins de moyens de locomotion maritimes, terrestres ou aériens, pénétrant ou accidentellement dans cet Etat contractant
- *règle unitaire applicable à tous les Etats contractants parties à l'Accord (article 14h § (e) et (f))*
- *portée supranationale: ensemble des territoires des Etats contractants parties à l'Accord dans lesquels le brevet européen est délivré et dans l'un desquels le moyen de locomotion pénètre temporairement ou accidentellement*

# La contrefaçon du brevet européen

## Actes autorisés à titre personnel et gratuit

- du fait d'un tiers de bonne foi, en possession de l'invention protégée par le brevet européen ou ayant fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'exploiter l'invention protégée,
  - à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet européen,
  - pour autant que le tiers poursuive l'exploitation de l'invention dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
- *règle applicable à tous les Etats contractants parties à l'Accord (article 14i)*
  - *portée **nationale**: territoire de l'Etat contractant dans lequel le brevet européen est délivré et dans lequel le siège de l'entreprise est établi*

# La contrefaçon du brevet européen

## Compétence judiciaire civile

### Règles applicables à l'échelon national

- régime général, en vigueur dans tous les Etats contractants

# La contrefaçon du brevet européen

## Echelon national de la compétence judiciaire

- les juridictions compétentes en matière de contrefaçon d'un brevet national délivré dans un Etat contractant sont compétentes en matière de contrefaçon du brevet européen dans cet Etat contractant

▪ *fondement dans la CBE: [2\(2\)](#) et [64\(3\)](#) CBE*

# La contrefaçon du brevet européen

## Compétence *ratione materiae*

- compétences réunies en matière de contrefaçon et de nullité d'un brevet européen dans la plupart des Etats contractants
- compétences séparées en matière de contrefaçon et de nullité d'un brevet européen en Allemagne et en Autriche
- juridictions civiles de droit commun ou spécialisées en matière de contrefaçon de brevet
- juridictions spécialisées en France, Suisse, Italie, Pays-Bas, Danemark, République tchèque, Belgique...
- Suisse: compétence exclusive du Tribunal fédéral des brevets (article 26, [Loi sur le Tribunal fédéral des brevets](#))
- France: compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris ([article D211-6, COJ](#))

# La contrefaçon du brevet européen

Fors dans l'Union européenne et l'Association européenne de libre échange

- forum rei, forum delicti ou compétence exclusive
- libre circulation des décisions en matière civile et commerciale
- reconnaissance de plein droit des décisions rendues dans un Etat membre, sans recourir à aucune procédure, sauf méconnaissance de la compétence exclusive

▪ *bases légales: [Règlement 44/2001/CE](#) (EU excepté Danemark), [Convention de Bruxelles](#) (EU) et [Convention de Lugano](#) (EU avec Islande, Liechtenstein, et Norvège)*

# La contrefaçon du brevet européen

## Forum rei

- for du domicile ou du siège du défendeur: les personnes domiciliées ou ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
- for de principe, toujours disponible, même à défaut d'effet du brevet européen dans l'Etat Membre où le contrefacteur a son domicile
- for permettant au juge saisi de réparer l'ensemble des dommages, non seulement dans l'Etat Membre du domicile du défendeur mais également dans les autres Etats membres
- for s'appliquant séparément à différents présumés contrefacteurs d'un brevet européen dans différents Etat membres: le brevet européen ne permet pas d'attirer conjointement les présumés contrefacteurs devant la juridiction de l'Etat membre dans lequel l'un d'entre eux à son domicile ou son siège

# La contrefaçon du brevet européen

## Forum delicti

- for du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire: une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut ainsi est attrait devant une juridiction d'un autre Etat membre
- for autorisé en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige en vue de faciliter une bonne administration de la justice
- for ne permettant au juge saisi de réparer que les [dommages](#) qui ne sont survenus que sur le territoire de l'Etat membre dans lequel il siège

# La contrefaçon du brevet européen

## Compétence exclusive

- compétence exclusive du juge de chaque Etat contractant pour lequel le brevet européen est délivré, en matière de [nullité](#), d'existence ou de déchéance du brevet européen et de revendication de priorité au titre d'un dépôt antérieur
- compétence exclusive faisant exception au forum rei ou au forum delicti dès que l'une des parties au litige soulève ces matières devant le juge, dans une [action principale ou reconventionnelle](#)
- compétence exclusive se justifiant par le fait que les juridictions les mieux placées pour connaître de ces matières sont celles pour le territoire duquel le brevet européen a été délivré

# La contrefaçon du brevet européen

## Compétence judiciaire civile

### Règles applicables à l'échelon supranational

- régime dérogatoire, en gestation pour les Etats contractants suivants: Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Suède, Danemark, Finlande, Monaco et Luxembourg

# La contrefaçon du brevet européen

## Echelon supranational de la compétence judiciaire

- institution de la Cour européenne des brevets, comprenant un tribunal de première instance et une cour d'appel (article 4)
  - le tribunal de première instance comprend une division centrale et des divisions décentralisées (article 5)
  - un Etat contractant peut avoir une, deux ou trois divisions locales
  - plusieurs Etats contractant peuvent partager une division régionale
  - la cour d'appel est formée de plusieurs chambres (article 7)
  - un centre de médiation et d'arbitrage est également institué (article 17)
- 
- *fondements dans la CBE: articles [2\(2\)](#), [64\(1\)](#) et [149bis\(1\)a\) et c\)](#)*
  - *projet du Conseil de l'Union européenne, du 14 juin 2011 ([11533/11 PI 68 COUR 32](#))*

# La contrefaçon du brevet européen

## Compétence *ratione materiae*

- compétence exclusive de la Cour européenne des brevets en matière de contrefaçon et de nullité d'un brevet européen (article 15(1) Accord)
- compétence des juridictions des Etats contractants dans les matières où la Cour européenne n'est pas compétente (article 15(2) Accord)

## Portée territoriale des décisions de la Cour européenne des brevets

- décisions rendues de façon unitaire pour l'ensemble des Etats contractants parties à l'Accord (article 16)

# La contrefaçon du brevet européen

## Forum rei dans les Etats contractants parties à la Cour européenne des brevets

- division locale ou régionale de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou son siège (division centrale si l'Etat contractant n'a pas de division locale et ne participe pas à une division régionale, article 15a(1)b))
- pouvoir discrétionnaire de la division locale ou régionale pour statuer ou renvoyer à la division centrale une demande reconventionnelle en nullité du brevet européen dans l'un des Etats contractants parties à l'Accord (article 15a(2))
- pouvoir discrétionnaire de la division locale ou régionale (ou centrale) pour suspendre la procédure en cas de procédure parallèle devant l'OEB en opposition ou en limitation (article 15a(8))

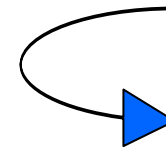
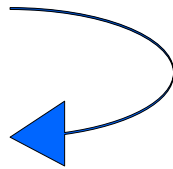
# La contrefaçon du brevet européen

## Forum delicti dans les Etats contractants parties à la Cour européenne des brevets

- division locale ou régionale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la contrefaçon est commise ou menace d'être commise (division centrale si l'Etat contractant n'a pas de division locale et ne participe pas à une division régionale, article 15a(1)a))
- pouvoir discrétionnaire de la division locale ou régionale pour statuer ou renvoyer à la division centrale une demande reconventionnelle en nullité du brevet européen dans l'un des Etats contractants parties à l'Accord (article 15a(2))
- pouvoir discrétionnaire de la division locale ou régionale (ou centrale) pour suspendre la procédure en cas de procédure parallèle devant l'OEB en opposition ou en limitation (article 15a(8))

# La contrefaçon du brevet européen

# European Patent Infringement



# La contrefaçon du brevet européen

## Accord de Londres

### - *Aucune traduction:*

-Allemagne, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni et Suisse

- *Traduction des revendications en langue officielle et traduction de la description en langue officielle ou en anglais:*  
Croatie, Danemark, Hongrie, Islande, Pays-Bas, Suède et Finlande (1<sup>er</sup> novembre 2011)

- *Traduction seulement des revendications en langue officielle:*  
Albanie, Lituanie, Lettonie, Ex-République de Macédoine et Slovénie

### - *Traduction complète en langue officielle:*

-Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Saint-Marin et Turquie

# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Actes de contrefaçon directe (1/3)

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les faits consistent pour le prévenu à avoir, en Suède, participé à la commercialisation de produits obtenus directement à partir d'un procédé objet d'un brevet européen désignant la Suède, et donc produisant ses effets en Suède et non en France ; qu'il ajoute que la législation sur les brevets est territoriale et que la protection n'est acquise qu'à l'intérieur des frontières de l'Etat concerné par cette protection ; que les juges précisent qu'en l'espèce, la France n'est pas désignée par le brevet européen qui sert de fondement aux poursuites et qu'aucun acte n'a été commis sur le territoire français ; qu'ils indiquent que la contrefaçon d'un brevet consiste dans la violation d'un titre juridique délivré par un Etat pour son territoire et conférant à son titulaire un droit de propriété sur ce territoire et que la portée territoriale limitée du brevet en droit français, résultant de sa définition donnée par le code de la propriété intellectuelle, est confirmée par les conventions internationales ; qu'ils en déduisent que la loi pénale française est inapplicable et que les juridictions françaises sont incompétentes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

COUR DE CASSATION Chambre criminelle  
19 juin 2007 ([06-88165](http://www.cassation.fr/decisions/2007/06-88165))



# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Actes de contrefaçon directe (2/3)

Les titres en cause, l'un français l'autre étranger, sont indépendants et n'ont vocation à s'appliquer que sur les seuls territoires nationaux dans lesquels ils ont été demandés et délivrés. La loi applicable est la loi nationale. Il en résulte que la contrefaçon des deux brevets, même équivalents, ne sera pas nécessairement appréciée de la même façon. Le fait que deux juridictions de deux Etats différents soient saisies pour apprécier la contrefaçon éventuelle de deux brevets nationaux n'implique donc pas que les décisions rendues soient inconciliables et qu'il soit indispensable de juger les deux instances en contrefaçon par la même juridiction. Dans l'hypothèse où l'une dirait le contraire de l'autre, cela n'aurait pas d'effet dans l'autre pays puisque chacune répond à une demande portant sur un brevet valable dans son pays sans que celui puisse avoir de conséquences sur le territoire de l'autre Etat. Au surplus, le sursis à statuer ou le dessaisissement prévu à l'article 22 de la Convention de Bruxelles n'est qu'une faculté.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
10 décembre 1999 (B19990204)



# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Actes de contrefaçon directe (3/3)

c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas en l'espèce connexité au sens de l'article 22 de la Convention de Bruxelles, les demandes n'étant pas "liées entre elles par un lien si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément« . En effet, outre que les brevets invoqués dans les procédures pendantes en France et en Italie sont des titres distincts et juridiquement indépendants, même s'ils se rapportent à la même invention, les faits de contrefaçon allégués devant l'une et l'autre juridiction doivent être appréciés au regard des lois différentes, respectivement applicables à cet égard en France et en Italie ; que les décisions à rendre en France et en Italie pourraient ainsi tout à fait être divergentes, sans être pour autant inconciliables, les objets des deux litiges étant différents, de même que les lois applicables et les décisions respectives s'appliquant sur les territoires d'Etats distincts.

COUR D'APPEL DE PARIS

9 février 2001 (B20010016)

# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Actes accomplis à titre expérimental (1/3)

En présentant sur un salon professionnel et sur Internet le produit litigieux, non encore commercialisé mais susceptible de l'être dès lors qu'il bénéficie du marquage CE, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon sans qu'ils puissent se prévaloir de l'exception prévue par l'article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle. Le marquage CE étant la seule autorisation nécessaire à la mise sur le marché du produit, il ne peut être sérieusement soutenu que le produit était encore en phase expérimentale. Sur ce point, il convient de relever que la brochure éditée à l'occasion du salon professionnel précise que le produit n'est pas disponible à la vente jusqu'au marquage CE, précision qui contredit clairement l'allégation d'un produit encore en phase expérimentale.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
22 décembre 2006 (RG 06/08499)



# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Actes accomplis à titre expérimental (2/3)

Les actes accomplis à titre expérimental ont pour but de vérifier l'intérêt technique de l'invention, d'en mesurer la portée ou de la perfectionner et non de rechercher l'impact commercial du produit ou du procédé en testant l'intérêt de la clientèle pour ce dernier. Ne saurait bénéficier de l'exception prévue à l'article L.613-5 b) du Code de la propriété intellectuelle un site de démonstration d'une unité de traitement des déchets prêt à être vendue clefs en main et faisant l'objet de tractations commerciales et financières d'acquisition de l'unité avec un possible acquéreur intéressé.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

22 mars 2006 (RG 03/03518)



# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Actes accomplis à titre expérimental (3/3)

L'exception apportée au monopole du brevet est d'interprétation stricte et ne peut s'appliquer qu'aux seuls actes expérimentaux qui ont pour objet de participer à la vérification de l'intérêt technique de l'invention ou à son développement aux fins de faire progresser la connaissance mais non à des actes à visée commerciale. Ne saurait bénéficier de l'exemption prévue par l'article L. 613-5b) du Code de la propriété industrielle, une installation mise à disposition d'un client potentiel, des réglages de l'installation ne constituant qu'une amélioration éventuelle pour satisfaire les besoins du client potentiel et non une vérification substantielle du produit.

COUR D'APPEL DE PARIS

7 octobre 2005 (B 20050152)

# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Epuisement du droit d'interdire (1/3)

La libre circulation des marchandises, l'un des principes fondamentaux du marché commun, n'admet des dérogations que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété. En matière de brevets, l'objet spécifique de la propriété industrielle est notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon. La dérogation n'est pas justifiée lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de l'Etat membre d'où il est importé, par le titulaire lui-même ou avec son consentement, notamment dans le cas d'un titulaire de brevets parallèles. Si le titulaire du brevet pouvait interdire l'importation de produits protégés, commercialisés dans un autre Etat membre par lui ou avec son consentement, il aurait la possibilité de cloisonner les marchés nationaux et d'opérer ainsi une restriction dans le commerce entre les Etats membres, sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour lui assurer la substance des droits exclusifs découlant des brevets parallèles.

[CJCE C-15/74 « Centrafarm »](#)

31 octobre 1974

# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Epuisement du droit d'interdire (2/3)

Le titulaire d'un brevet européen délivré pour la France est bien fondé à interdire l'importation en France de produits fabriqués avec son autorisation par un tiers établi hors de l'Espace économique européen pour une commercialisation autorisée par le titulaire du brevet européen hors de l'Espace économique européen, l'épuisement international du droit de brevet n'étant pas prévu par le droit français ou communautaire.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

25 janvier 2006 (B 20060026)

Le titulaire d'un brevet délivré pour la France est bien fondé à interdire l'importation en France d'un produit acquis provenant d'un fournisseur établi hors de l'Espace économique européen et privé de l'accord du titulaire du brevet de commercialiser le produit dans cet espace.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

26 février 1997 (B 19970037)

# La contrefaçon du brevet européen

## [G] Epuisement du droit d'interdire (3/3)

Le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'Espace économique européen de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen.

Un consentement implicite ne peut pas résulter d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, de son opposition à une commercialisation dans l'Espace économique européen, d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'Espace économique européen, ou de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'Espace économique européen.

Il n'est pas pertinent, en ce qui concerne l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque que l'opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n'ait pas connaissance de l'opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'Espace économique européen ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés, ou que les revendeurs et les grossistes agréés n'aient pas imposé à leurs propres acheteurs des réserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien qu'ils en aient été informés par le titulaire de la marque.

[CJCE C-414/99 « Davidoff »](#)

20 novembre 2001

# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte (1/6)

« *Compositions herbicides pour le désherbage en post-levée des céréales, caractérisées en ce qu'elles contiennent comme matière active un mélange de N 4-isopropyl phényl N'N' diméthyl urée et d'acide (méthyl-2 chloro-4 phénoxy)<sup>2</sup> propionique ou l'un de ses dérivés.* » [FR2180619](#)

La défenderesse, en commercialisant en France un herbicide qui contient du MCPP tout en recommandant à sa clientèle de l'utiliser en association avec de l'IUP, fournit ainsi les moyens de réaliser la composition couverte par le brevet, la demanderesse étant ainsi bien fondée en son unique demande tendant à interdire à la défenderesse de fournir de telles indications à la clientèle sans son autorisation.

COUR D'APPEL DE PARIS

14 février 1989 (B19890093)



# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte (2/6)

« Fer à repasser électrique à vapeur comprenant une semelle chauffante (1), une chambre de vaporisation (3), un réservoir d'eau (5), un dispositif d'alimentation en eau (6) de la chambre de vaporisation, une cartouche déminéralisante (7) placée dans le circuit d'eau qui relie le réservoir (5) à la chambre de vaporisation (3), l'ensemble étant coiffé par une carrosserie de protection (8), caractérisé en ce que la cartouche déminéralisante (7) est disposée de façon amovible entre un réservoir primaire d'eau brute (5) et un réservoir secondaire d'eau déminéralisée (25) qui communique avec le dispositif d'alimentation d'eau (6), la cartouche (7) communiquant avec le réservoir primaire (5) et le réservoir secondaire (25) au moyen de clapets (27a, 27b) évitant l'écoulement de l'eau, lorsque cette cartouche est retirée du fer. » [FR2663052](#)

Les revendications sur le fer à repasser ne protègent que la position et la localisation de la cartouche dans le fer. La cartouche déminéralisante ne constitue pas plus un moyen de mise en œuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci. La circonstance que les cartouches litigieuses sont aptes à être insérées dans les fers à repasser fabriqués conformément à l'invention est indifférente.

COUR D'APPEL DE LYON

19 septembre 2002 (B2002041)



# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte (3/6)

Commentaire : l'état de la technique était constitué par le document [FR2648163](#). Selon ce document, la cartouche reliant elle-même le réservoir et la chambre de vaporisation, un écoulement d'eau se produit lorsqu'elle est retirée de son logement.

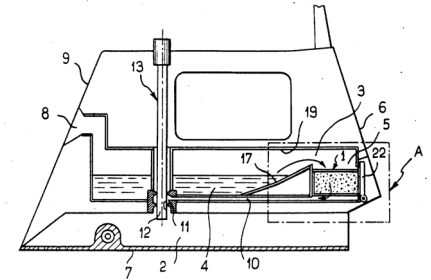


FIG.1

L'invention revendiquée résout ce problème par une cartouche reliant des réservoirs primaire et secondaire par des communications à clapets montés sur les réservoirs.

La cartouche apparaît ainsi comme un élément essentiel, c'est-à-dire spécifique, du fer à repasser revendiqué. Pour être aptes à mettre en œuvre l'invention revendiquée, les cartouches litigieuses devaient présenter la même spécificité: deux communications pour être insérées dans le fer à repasser en reliant les deux réservoirs.

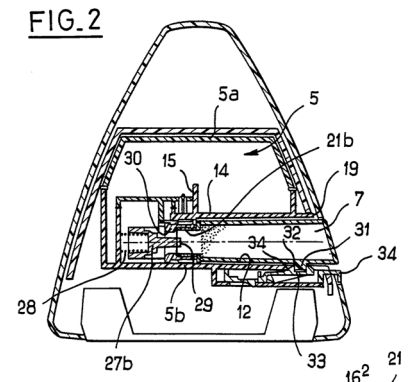


FIG.2



# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte (4/6)

« Distributeur (4) contenant une pile de gants (1) constitués dans un matériau en feuille, ce distributeur (4) comprenant un boîtier (5) essentiellement constitué par au moins une paroi (5A), d'une part, qui définit un volume interne à même d'abriter un lot (3) d'un nombre déterminé de gants (1) et abrite au moins un moyen (7), dit de maintien, dont la fonction est de maintenir les gants (1) du lot (3) en un ensemble dont chaque gant (1) ne peut être séparé que lorsqu'il reçoit une force (F) d'intensité déterminée et, d'autre part, dans laquelle paroi (5A) est réservée au moins une découpe (6) à travers laquelle des gants (1) peuvent être extraits, ce distributeur étant caractérisé en ce que :

- au moins une découpe (6) du boîtier (5) est de section au moins égale à la section que le lot (3) destiné à être placé dans le boîtier (5) présente dans un plan transversal (T) déterminé d'un groupe (1B) de doigts (1A) constitué par la superposition de mêmes doigts (1A) de gants (1) d'un lot (3), de manière telle que ce groupe (1B) de doigts puisse être engagé dans la découpe (6) au moins jusqu'au plan transversal (T) considéré,
- le moyen (7) de maintien est positionné dans le boîtier (5) de manière telle que le groupe (1B) de doigts (1A) déterminé du lot (3) fasse, par la découpe (6), saillie à l'extérieur du boîtier (5) sur une longueur (L) déterminée afin que chaque gant ne puisse être séparé du lot que lorsque celui de ses doigts (1A) qui est engagé dans la découpe (6) reçoit la force (F) selon une orientation sensiblement parallèle à son axe longitudinal (1C). » [EP0850850](#)



# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte (5/6)

Aucune des revendications ne protège les caractéristiques des gants ou des lots de gants. Si la revendication 7 fait état d'une pièce en matériau plat et rigide associée de manière détachable au moins à chacun des gants, cette caractéristique des lots de gants qui vise le carton réunissant en lot un ensemble de gants ne saurait constituer un élément essentiel de l'invention puisqu'elle ne participe pas au résultat de celle-ci, savoir limiter le nombre de gants extraits en une seule opération. Les caractéristiques des gants sont indifférentes à l'invention dès lors que la description évoque différentes formes de ceux-ci et différentes dimensions.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
16 mars 2004 (B20040050)



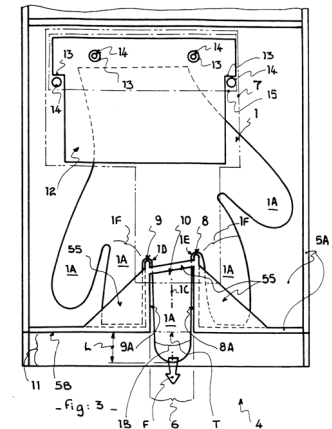
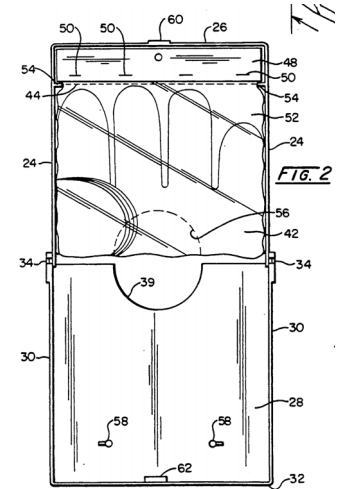
# La contrefaçon du brevet européen

## Actes de contrefaçon indirecte (6/6)

Commentaire : l'état de la technique était constitué par le document [US5096089](#). Selon ce document, la découpe offrant une prise sur les gants à l'endroit où ils sont pliés dans le boîtier, ils peuvent être arrachés à profusion.

L'invention revendiquée résout ce problème par le fait qu'un même doigt du lot de gants fait saillie à travers la découpe. La longueur de prise est adaptée à la taille des gants utilisés et contrôlée par le moyen assurant le maintien du lot dans le boîtier.

Le lot de gants apparaît ainsi comme un élément entrant dans la définition du distributeur revendiqué, mais non essentiel, c'est-à-dire non spécifique, du distributeur.



# La contrefaçon du brevet européen

## Forum rei (1/3)

La société anonyme X SA, ayant son siège en Suisse, est propriétaire d'un brevet européen. Le brevet est valable en Belgique, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède et Espagne, mais non en Suisse. La société anonyme Y SA ayant son siège en Italie a assigné X SA devant le tribunal cantonal de Graubünd en vue de faire constater que Y SA ne porte pas atteinte aux droits conférés par le brevet européen en Belgique, Allemagne, France, Grande-bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède et Espagne. Le tribunal cantonal a fait valoir que, le présent litige tombe dans le champ d'application de la Convention de Lugano, sans cependant qu'une action selon l'article 16(4) de la Convention ne soit soulevée [action en nullité relevant exclusivement du for étatique]. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que la constatation de non contrefaçon soit portée devant le tribunal du domicile du défendeur selon le principe posé par l'article 2(1) de la Convention, alors qu'il ne peut être proscrit à un tribunal suisse de statuer sur la contrefaçon de droits étrangers. Il n'existe aucune raison de revenir sur ce point. La défenderesse ne remet plus en question le fait que les tribunaux suisses du lieu du domicile de la défenderesse sont compétents pour statuer le présent litige, indépendamment du fait que l'objet du litige ne porte que sur une atteinte à des droits conférés par le brevet européen sur des territoires étrangers.

[Tribunal fédéral suisse](#)

21 février 2003



# La contrefaçon du brevet européen

## Forum rei (2/3)

L'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être interprétée en ce que le demandeur peut attirer le défendeur soit devant les juridictions de l'Etat membre du lieu de l'événement à l'origine du dommage, qui s'il coïncide avec le lieu du domicile du défendeur, permet aux juridictions de cet Etat membre de réparer l'intégralité des dommages, y compris ceux survenus dans les autres Etats membres, soit devant les juridictions de chaque Etat membre dans lequel un dommage est survenu, ces juridictions n'étant toutefois compétentes que pour réparer les seuls dommages survenus dans l'Etat membre où elle sont situées.

[CJCE C-68/93 « Fonia Shevill »](#)

7 mars 1995

# La contrefaçon du brevet européen

## Forum rei (3/3)

Lorsque plusieurs juridictions de différents Etats contractants sont saisies d'actions en contrefaçon d'un brevet européen délivré dans chacun de ces Etats, engagées à l'encontre de défendeurs domiciliés dans ces Etats pour des faits prétendument commis sur leur territoire, d'éventuelles divergences entre les décisions rendues par les juridictions en cause ne s'inscriraient pas dans le cadre d'une même situation de droit. De surcroît, des actes de contrefaçon mis en œuvre dans des Etats contractants différents par des défendeurs différents ne s'inscrivent pas dans une même situation de fait. D'éventuelles décisions divergentes ne sauraient donc être qualifiées de contradictoires ou d'inconciliables. Si l'on devait sortir du cadre défini par une même situation de fait et de droit, cela ouvrirait un large choix au demandeur, encourageant une pratique de « forum shopping », en français de marché au for, que la Convention de Bruxelles a pour objectif d'éviter. Par conséquent, l'article 6(1) ne s'applique pas dans le cadre d'un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés établies dans différents Etats contractants pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces Etats, même dans l'hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d'entre elles.

[CJCE C-539/03 « Roche »](#)

13 juillet 2006



# La contrefaçon du brevet européen

## Forum delicti (1/2)

L'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être interprétée en ce que le demandeur peut attirer le défendeur soit devant les juridictions de l'Etat membre du lieu de l'événement à l'origine du dommage, qui s'il coïncide avec le lieu du domicile du défendeur, permet aux juridictions de cet Etat membre de réparer l'intégralité des dommages, y compris ceux survenus dans les autres Etats membres, soit devant les juridictions de chaque Etat membre dans lequel un dommage est survenu, ces juridictions n'étant toutefois compétentes que pour réparer les seuls dommages survenus dans l'Etat membre où elle sont situées.

[CJCE C-68/93 « Fonia Shevill »](#)

7 mars 1995



# La contrefaçon du brevet européen

## Forum delicti (2/2)

En vertu de l'article 5(3) de la Convention de Bruxelles [devenue Règlement communautaire CE/44/2001], le tribunal de céans est incontestablement compétent pour connaître d'une action en déclaration de non contrefaçon de la partie française d'un brevet européen engagée en France contre le titulaire du brevet établi en Allemagne par le demandeur établi aux Pays-Bas. Par contre, ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de l'action en déclaration de non contrefaçon des parties autres que la partie française du brevet européen. La juridiction du lieu d'établissement du défendeur, en l'occurrence l'Allemagne, est seule compétente pour statuer sur l'intégralité du litige.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
5 novembre 2003

De la circonstance selon laquelle la contrefaçon d'un brevet constitue un acte délictuel au sens de l'article 5(3) de la Convention de Bruxelles, on ne peut déduire que le tribunal de céans soit également compétent pour statuer sur action en contrefaçon des droits conférés par le brevet européen en Italie. En effet, le fait dommageable doit s'être produit sur le territoire national pour que le tribunal national soit compétent. Cette condition de fond de la compétence n'est pas présente en l'espèce.

LANDSGERICHT DUSSELDORF  
25 mars 1999



# La contrefaçon du brevet européen

## For étatique (1/2)

L'expression « en matière d'inscription ou de validité » doit être considérée comme une notion autonome destinée à recevoir une application uniforme dans tous les Etats membres. Une interprétation de cette expression sur la base du for risquerait de conduire à une divergence de solutions, préjudiciable à l'égalité et à l'uniformité des droits et des obligations que les personnes tirent de la Convention de Bruxelles ou du règlement CE 44/2001. Sont à considérer comme des litiges « en matière d'inscription ou de validité », les litiges portant sur la validité, l'existence ou la déchéance du titre de propriété industrielle ou sur la revendication d'un droit de priorité au titre d'un dépôt antérieur. Cela se justifie par le fait que les juridictions les mieux placées pour connaître ces litiges sont celles dans le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé ou effectué. Par contre, un litige entre un employé auteur d'une invention pour laquelle un brevet a été demandé et obtenu et son employeur, portant sur leurs droits respectifs sur le brevet découlant de leur relation de travail, ne relève pas l'article 22 du règlement CE 44/2001 ou 16(4) de la Convention de Bruxelles.

[CEJ C-288/82 « Ferdinand Duijnste »](#)

15 novembre 1983

# La contrefaçon du brevet européen

## For étatique (2/2)

Les règles de compétence exclusive prévues par l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles [article 22(4) du règlement CE/44/2001] ont pour objectif de réserver les litiges visés aux juridictions ayant avec eux une proximité matérielle et juridique. Ce souci d'une bonne administration de la justice revêt une importance particulière dans le domaine des brevets où plusieurs Etats contractants ont réservé ce contentieux à des tribunaux spécialisés. De surcroît, la délivrance de brevets nationaux implique l'intervention de l'administration nationale. Il y a également lieu de relever que les règles de compétences qu'il prévoit sont dotées du caractère exclusif et impératif et s'imposent tant aux justiciables qu'au juge. Les parties ne peuvent y déroger par une convention attributive de compétence ni par une comparution volontaire du défendeur. Il faut donc considérer que la compétence exclusive prévue par l'article 16(4) s'applique à tous les litiges portant sur l'inscription ou la validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou par voie d'exception.

[CJCE C-04/03 « Gat »](#)

13 juillet 2006



# European Patent Infringement

## Infringement acts

- executed by third parties,
- without the necessary authorisation of the European Patent proprietor,
- in the Contracting States for which the European Patent is granted

## National level

- legal basis: [2\(2\)](#), [64\(1\) and \(3\)](#) and [149bis\(1\)c](#) EPC
- general scheme of European Patent infringement, in force in all the [Contracting States](#)

## Supranational level

- legal basis: [2\(2\)](#), [64\(1\) and \(3\)](#) , and [149bis\(1\)a\) and c\)](#) EPC
- when it comes into force, dispensatory scheme of European Patent infringement, in the following Contracting States: Germany, France, United Kingdom, Netherlands, Switzerland, Sweden, Denmark, Finland, Monaco and Luxembourg,

# European Patent Infringement

## Substantive law

### National level of European patent infringement

- EPC autonomous provisions
- EPC provisions implemented by the Contracting States
- national, European Union and international provisions applicable to a European patent
- general scheme of European Patent infringement, in force in all the [Contracting States](#)

# European Patent Infringement

## Where applicable

- in the Contracting States party to the European Patent Convention (EPC) at the time of filing of the European Patent application,
- validly designated,
- in-bloc designation in the applications filed on or after April 1<sup>st</sup>, 2009 ([79](#) EPC)
- *EPC autonomous provision*

# European Patent Infringement

## When applicable

- from the date on which the European patent is granted ([64\(1\)](#) EPC),
- *EPC autonomous provision*
  - at the condition that the claims solely or together with the description are translated, in the Contracting States for which the publication language of the European patent (English, French or German) is not an official language, pursuant the [London Agreement](#) ([65](#) and [149a\(1\)c](#)) EPC),
  - as long as the European patent is in force in the Contracting States, subject to renewal fees annually paid to the national patent offices of the Contracting States ([141\(1\)](#) EPC),
  - for at most twenty years from the filing date of the European patent application (in most of the Contracting States, the term is extended to twenty-seven years if the European patent protects medicines, [63](#) EPC)
- *EPC provisions implemented by the Contracting States*

# European Patent Infringement

## Authorised acts

- to any third party who has in good faith used or made any serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent,
  - in the period between when the applicant or the proprietor lost his/her rights and the re-establishment of these rights,
  - provided that the third party uses the invention in the course of his/her business or for the needs thereof ([122\(5\)](#) and [112bis\(6\)](#) EPC)
- 
- *in all the Contracting States*
  - *regional scope: territories of the Contracting States for which the European patent is granted*

# European Patent Infringement

## Rights conferred by a European patent at the national level

– in every Contracting States for which the European patent is granted, the reserved acts for the European patent proprietor are the same as those reserved for a national patent proprietor granted in each Contracting States

- *legal basis: [2\(2\)](#) and [64\(1\)](#) EPC*

# European Patent Infringement

## Direct infringement acts

- for a patented product: to make, import, offer, put on the market, use or stock it
  - for a patented process: to use or offer to use it
  - for a product obtained directly by a patented process: to import, offer, put it on the market, use or stock it
- 
- *in all the Contracting States; international harmonisation: [28](#), TRIPS*
  - *national scope: territory of the Contracting States for which the European patent is granted and in which the acts take place*

# European Patent Infringement

## Indirect infringement acts

- in a Contracting State, the fact of having induced or contributed to direct infringement acts done in that Contracting State, or
  - in a Contracting State, the fact of supplying or offering to supply one of the means for obtaining the technical effect of the patented product or process, so defined by the essential technical features of the claims in the European patent, if who supplies said means or offers to supply said means knows or it is obvious in the circumstances that the means is suitable and intended of putting the patented product or process into effect in that Contracting State without the necessary authorisation of the European patent proprietor
- *in most of the Contracting States*
  - *national scope: territory of the Contracting State for which the European patent is granted and in which the offer or the supply takes place in view of putting the patented invention into effect in that Contracting State*

# European Patent Infringement

## Exception to direct infringement

- acts done privately and for non-commercial purposes
- acts done for experimental purposes
- extemporaneous preparation in a pharmacy of medicines in accordance with a medical prescription and acts concerning these medicines
- the above acts are considered as putting into effect the patented invention in the meaning of indirect infringement

- *in most of the Contracting States*
- *national scope: territory of the Contracting State for which the European patent is granted and in which the acts take place*

# European Patent Infringement

## Farmer exception

- propagation or multiplication by the farmer on his own farm of the products of his harvest, coming from a protected plant variety or plant propagating material; patent proprietor [remuneration](#) ruled by European law (article 14, [Regulation EC 2100/94](#))
- reproduction by the farmer on his own farm, of breeding animals coming from a protected animal race or animal reproductive material; patent proprietor remuneration ruled by national laws (article 11, [Directive 98/44/CE](#))

## Computer programs

- decompilation and interoperability (articles 5 and 6, [Directive 2009/24/CE](#))
- *in all the Contracting States belonging to the European Union*
- *national scope: territory of the Contracting State for which the European patent is granted and in which the acts are done*

# European Patent Infringement

## Free temporarily or accidentally introduction

– patented invention in a Contracting State, used for the needs of sea, land or air transportation means, entering temporarily or accidentally in this Contracting State (article 5ter, [CUP](#))

▪ *in all the Contracting States*

▪ *national scope: territory of the Contracting State for which the European patent is granted and in which the transportation means enters temporarily or accidentally*

# European Patent Infringement

## Exhaustion of right

- free movement and use of the patented product after it has been put on the market within the Economical European Area for the first time by the European patent proprietor or with his consent
- *in all the Contracting States belonging to the [European Economic Area](#) and in Switzerland since 2009 but with the exception of medicines produced in Switzerland*
- *regional scope: territories of the Contracting States for which the European patent is granted*

# European Patent Infringement

## Exception of personal possession

- of any third party who in good faith possessed or had made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a European patent,
- before the filing date or the priority date of the application for the European patent,
- provided that the third party uses the invention in the course of his business or for the needs thereof

▪ *in most of the Contracting States*

▪ *national scope: territory of the Contracting State for which the European patent is granted and in which the third party has his seat or his place of business*

# European Patent Infringement

## Substantive law

### Supranational level of European patents infringement

- EPC autonomous provisions (idem national level)
- EPC provisions implemented by the Contracting States (idem national level)
- supranational provisions applicable to a European patent, by derogation to national, European Union and international provisions having a national scope
- dispensatory scheme, when it comes into force in the following Contracting States: Germany, France, United Kingdom, Netherlands, Switzerland, Sweden, Denmark, Finland, Monaco and Luxembourg

# European Patent Infringement

## Rights conferred by a European patent at the supranational level

- in the Contracting States party to the Agreement establishing a European patent court, the reserved acts for the European patent proprietor are unitary defined
- *legal basis: [2\(2\)](#), [64\(1\)](#), and [149bis\(1\)a\) and c\)](#) EPC*
- *draft from the Council of the European Union, 14 June 2011 du ([11533/11 PI 68 COUR 32](#))*

# European Patent Infringement

## Direct infringement acts

- for a patented product: to make, import, offer, put on the market, use or stock it
  - for a patented process: to use or offer to use it
  - for a product obtained directly by a patented process: to import, offer, put it on the market, use or stock it
- 
- *in the whole of the Contracting States party to the Agreement (article 14f)*
  - *supranational scope: territories of the Contracting States party to the Agreement for which the European patent is granted and in any of them the acts take place*

# European Patent Infringement

## Indirect infringement acts

- in any Contracting States party to the Agreement, the fact of supplying or offering to supply one of the means for obtaining the technical effect of the patented product or process, so defined by the essential technical features of the claims in the European patent, if who supplies said means or offers to supply said means knows or it is obvious in the circumstances that the means is suitable and intended of putting the patented product or process into effect in that or in any other Contracting States party to the Agreement without the necessary authorisation of the European patent proprietor
- *in the whole of the Contracting States party to the Agreement (article 14g)*
- *supranational scope: territories of the Contracting States party to the Agreement for which the European patent is granted and in any of them the acts take place in view of putting the invention into effect in any of these territories*

# European Patent Infringement

## Exception to direct infringement

- acts done privately and for non-commercial purposes
  - acts done for experimental purposes
  - extemporaneous preparation in a pharmacy of medicines in accordance with a medical prescription and acts concerning these medicines
  - the above acts are considered as putting into effect the patented invention in the meaning of indirect infringement
- *in the whole of the Contracting States party to the Agreement (article 14h § (a), (b), (d) and article 14g § (3))*
  - *supranational scope: territories of the Contracting States party to the Agreement for which the European patent is granted and in any of them the exempted acts take place*

# European Patent Infringement

## Farmer exception

- propagation or multiplication by the farmer on his own farm of the products of his harvest, coming from a protected plant variety or plant propagating material,
- reproduction by the farmer on his own farm, of breeding animals coming from a protected animal race or animal reproductive material

## Computer programs

- decompilation and interoperability
- *in the whole of the Contracting States party to the Agreement, (article 14h § (h)-(k))*
- *supranational scope: territories of the Contracting States party to the Agreement for which the European patent is granted and in any of them the exempted acts take place*

# European Patent Infringement

## Free temporarily or accidentally introduction

- patented invention in a Contracting State party to the Agreement, used for the needs of sea, land or air transportation means, entering temporarily or accidentally in this Contracting State
- *in the whole of the Contracting States party to the Agreement (article 14h § (e) et (f))*
- *supranational scope: territories of the Contracting State party to the Agreement for which the European patent is granted and in one of them the transportation means enters temporarily or accidentally*

# European Patent Infringement

Civil jurisdiction

National level rules

- general scheme of European Patent infringement, in force in all the [Contracting States](#)

# European Patent Infringement

## National level of civil jurisdiction

– courts having jurisdiction in patent infringement of a national patent granted in a Contracting State have jurisdiction in patent infringement of a European patent granted for this Contracting State

- *legal basis: [2\(2\)](#) and [64\(3\)](#) EPC*

# European Patent Infringement

## Jurisdiction in consideration of the substance

- in most of the Contracting States, courts have jurisdiction both on infringement and nullity claims
- in Germany and Austria, infringement claims and nullity claims are heard by different courts, except the supreme court of these Contracting States which has jurisdiction on both claims
- ordinary or specialised civil courts, depending on each Contracting States
- specialised courts in France, Switzerland, Italy, The Netherlands, Denmark, Czech Republic, Belgium...
- Switzerland: exclusive jurisdiction of the Patent Federal Court (article 26, [Law relating to the Patent Federal Court](#))
- France: exclusive jurisdiction of the Paris “Tribunal de grande instance” ([article D211-6, COJ](#))

# European Patent Infringement

## Grounds of jurisdiction in European Union and European Free Trade Association

- defendant's domicile: « Forum rei »
- place where the infringing acts occurred or may occur: « Forum delicti »
- the courts of each Member State have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or nullity of an European patent granted for that State
- recognition of judgements given in a Member State without any special procedure being required, except judgments conflicting with the aforementioned exclusive jurisdiction provision

▪ *legal basis: [Regulation 44/2001/CE](#) (EU except Denmark), [Brussels Convention](#) (EU) and [Lugano Convention](#) (EU and Island, Liechtenstein and Norway)*

# European Patent Infringement

## Forum rei

- ground of jurisdiction based on the infringer's domicile: natural or legal persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State
- principle ground of jurisdiction, [always available](#), even if the sued infringer is domiciled in a Member State for which the European patent in suit was not granted
- ground of jurisdiction allowing the judge to rule on [the whole of the damages](#) suffered by the European patent proprietor, not only in the Member State of the infringer's domicile but also in the other Member States
- ground of jurisdiction to be [applied separately](#) to different alleged infringers of a same European patent in different Member States: the European patent does not allow the proprietor to jointly sue the alleged infringers before the court of a Member State in which one of the infringers is domiciled

# European Patent Infringement

## Forum delicti

- ground of jurisdiction of the place where infringement occurred or is likely to occur: a person domiciled in a Member State can thus be sued before a court of another Member State
- ground of jurisdiction authorized because of the close link between the court and the litigation in order to facilitate a sound administration of justice
- ground of jurisdiction allowing the judge to rule on [damages](#) suffered by the European patent proprietor in the Member State of the court only

# European Patent Infringement

## Exclusive jurisdiction

- exclusive jurisdiction of the judge of each Contracting State for which the European patent has been granted, in claims regarding [nullity](#), existence, lapse of the European patent and priority claim of an earlier patent application
- as an exception to the defendant's domicile or the place where the infringing acts occurred or may occur, where one of the parties raises such claims, either [by way of an action or a plea in objection](#)
- justified by the fact that courts of each Contracting State for which the European patent has been granted are best placed to hear such claims

# European Patent Infringement

## Civil jurisdiction

### Supranational level rules

- dispensatory scheme when it comes into force in the following Contracting States: Germany, France, United Kingdom, the Netherlands, Switzerland, Sweden, Denmark, Finland, Monaco and Luxembourg

# European Patent Infringement

## Supranational level of civil jurisdiction

- a European and Community Patents Court is established comprising a court of first instance and a court of appeal (article 4)
- the court of first instance comprises a central division and local or regional divisions (article 5)
- a Contracting State may have one, two or three local divisions
- some Contracting States may share a regional division
- the court of appeal comprises different panels (article 7)
- a centre of mediation and arbitration is also established (article 17)
- *legal basis: [2\(2\)](#), [64\(1\)](#), and [149bis\(1\)a\) and c\)](#) EPC*
- *draft agreement from the Council of the European Union, 14 June 2011 ([11533/11 PI 68 COUR 32](#))*

# European Patent Infringement

## Jurisdiction in consideration of the substance

- exclusive jurisdiction of the European and Community Patents Court on both infringement and nullity of European patents (article 15(1))
- national courts have jurisdiction on subject-matters for which the European and Community Patents Court has no jurisdiction (article 15(2))

## Territorial scope of the European and Community Patents Court decisions

- decisions have an unitary effect for the whole of the Contracting States party to the agreement (article 16)

# European Patent Infringement

## Forum rei

- the local or regional division of the Contracting State where the defendant is domiciled or the central division if the defendant is domiciled in a Contracting State neither hosts a local division nor shares a regional division (article 15a(1)b))
- the local or regional division of the Contracting State where the defendant is domiciled may at discretion proceed with both infringement and nullity claims or refer the nullity claim to the central division (article 15a(2))
- the local or regional division of the Contracting State where the defendant is domiciled may at discretion stay the proceedings if an opposition or a limitation relating to the European patent in suit is simultaneously pending before the European Patent Office (article 15a(8))

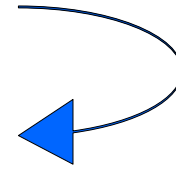
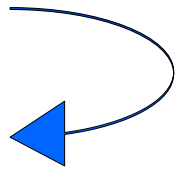
# European Patent Infringement

## Forum delicti

- the local or regional division of the Contracting State where the infringing acts occurred or may occur or the central division if the Contracting State where the infringing acts occurred or may occur neither hosts a local division nor shares a regional division (article 15a(1)a))
- the local or regional division of the Contracting State where the infringing acts occurred or may occur may at discretion proceed with both infringement and nullity claims or refer the nullity claim to the central division (article 15a(2))
- the local or regional division of the Contracting State where the infringing acts occurred or may occur may at discretion stay the proceedings if an opposition or a limitation relating to the European patent in suit is simultaneously pending before the European Patent Office (article 15a(8))

# La contrefaçon du brevet européen

# European Patent Infringement



# European Patent Infringement

## London Agreement

- No translation:  
*Germany, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, United Kingdom and Switzerland*
- Translation of the claims in official language and translation of the description in either the official language or in English:  
*Croatia, Denmark, Hungary, Iceland, Netherlands, Sweden and Finland (1st November 2011)*
- Translation of the claims solely in official language :  
*Albania, Ex-Republic of Macedonia, Lithuania, Latvia et Slovenia*
- Complete translation in official language:  
*Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic , Estonia, Spain, Greece, Ireland, Italy, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, San-Marin and Turkey*

# European Patent Infringement

## Forum rei (1/3)

The limited company X, having its seat in Switzerland, is owner of a European patent. The patent is valid in Belgium, Germany, France, Great Britain, Italy, The Netherlands, Sweden and Spain, but not in Switzerland. The limited company Y having its seat in Italy sued X SA before the cantonal court of Graubünd in order to establish that Y SA does not infringe the rights conferred by the European patent in Belgium, Germany, France, Great Britain, Italy, The Netherlands, Sweden and Spain. The cantonal court took the view that the dispute is governed by the Lugano Convention, noting moreover no claim was raised according to article 16(4) of the Convention [nullity claim for which the courts of every Contracting State for which the European patent was granted have exclusive jurisdiction]. Consequently, nothing prevents the plaintiff to have his no infringement claim heard by the court of the defendant's domicile according to the principle laid down by article 2(1) of the Convention, noting that a Swiss court is not precluded to rule on infringement of foreign rights. There is no reason to review this point. The defendant no longer questions the fact that the Swiss courts of the defendant's domicile have jurisdiction to rule on this litigation, regardless of the fact that the subject-matter of the litigation only relates to infringement of rights conferred by the European patent in foreign territories.

[Swiss Federal Tribunal](#)

21 February 2003



# European Patent Infringement

## Forum rei (2/3)

The expression "place where the harmful event occurred" properly construed means that the plaintiff may sue the defendant either before the courts of the Member State of the place where the harmful event occurred, which have jurisdiction to award damages for all the harm caused by the event, including damages suffered by the plaintiff in the other Member States, or before the courts of each Member State in which the plaintiff suffered damages, which have jurisdiction to rule solely in respect of the harm caused in the State of the court hearing the case.

[CJCE C-68/93 « Fonia Shevill »](#)

7 March 1995

# European Patent Infringement

## Forum rei (3/3)

Where infringement proceedings are brought before a number of courts in different Contracting States in respect of a European patent granted in each of those States, against defendants domiciled in those States in respect of acts allegedly committed in their territory, any divergences between the decisions given by the courts concerned would not arise in the context of the same legal situation. Furthermore, the existence of the same situation of fact cannot be inferred, since the defendants are different and the infringements they are accused of, committed in different Contracting States, are not the same. Any diverging decisions could not, therefore, be treated as contradictory. If a same legal situation and a same factual situation were not regarded as the criteria, the defendant would have a wide choice of jurisdictions, thereby encouraging the practice of forum shopping which the Convention seeks to avoid. Consequently, article 6(1) of the Brussels Convention does not apply in European patent infringement proceedings involving a number of companies established in various Contracting States in respect of acts committed in one or more of those States even where those companies, which belong to the same group, may have acted in an identical or similar manner in accordance with a common policy elaborated by one of them.

[CJCE C-539/03 « Roche »](#)

13 July 2006



# European Patent Infringement

## Forum delicti (1/2)

The expression "place where the harmful event occurred" properly construed means that the plaintiff may sue the defendant either before the courts of the Member State of the place where the harmful event occurred, which have jurisdiction to award damages for all the harm caused by the event, including damages suffered by the plaintiff in the other Member States, or before the courts of each Member State in which the plaintiff suffered damages, which have jurisdiction to rule solely in respect of the harm caused in the State of the court hearing the case.

[CJCE C-68/93 « Fonia Shevill »](#)

7 March 1995



# European Patent Infringement

## Forum delicti (2/2)

Pursuant article 5(3) of the Brussels Convention [Regulation CE/44/2001], this court has incontestable jurisdiction to hear a claim brought by a plaintiff established in the Netherlands and pertaining to a declaration of no-infringement of the French part of a European patent whose proprietor is established in Germany. Conversely, this court has no jurisdiction to hear a claim pertaining to a declaration of no-infringement of the European patent in the other Contracting States for which it was granted. Only the courts of the place of establishment of the defendant, in fact Germany, have jurisdiction to rule on the entirety of the litigation.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
5 November 2003

From the fact that patent infringement enters in the category of a harmful event in the meaning of article 5(3) of the Brussels Convention it must not be deduced that this court has jurisdiction to rule on patent infringement relating to rights conferred in Italy by the European patent in suit. Indeed, the harmful event must have occurred on the national territory so that the national court has jurisdiction. This basic requirement regarding jurisdiction is not present in the case.

LANDSGERICHT DUSSELDORF  
25 March 1999

# European Patent Infringement

## Exclusive jurisdiction (1/2)

The term “proceedings concerned with the registration or validity of patents” must be regarded as an independent concept intended to have uniform application in all the Contracting States. An interpretation according to the *lex fori* would be liable to produce divergent solutions, which would be prejudicial to the principle that the rights and obligations which the persons concerned derive from the Brussels Convention [Regulation EC 44/2001] should be equal and uniform. Proceedings “concerned with the registration or validity of patents” must be regarded as proceedings relating to the validity, existence or lapse of a patent or an alleged right of priority by reason of an earlier deposit. This is justified by the fact that courts of the Contracting States in which the deposit or registration has been applied for are best placed to adjudicate upon cases in which the dispute itself concerns the validity of patent or the existence of the deposit or registration. Conversely, a dispute between an employee for whose invention a patent has been applied and obtained and his employer, where the dispute relates to their respective rights in that patent arising out of the contract of employment is not covered by article 16(4) of the Brussels Convention [article 22(4) of Regulation EC 44/2001].

[CEJ C-288/82 « Ferdinand Duijnste »](#)

15 November 1983



# European Patent Infringement

## Exclusive jurisdiction (2/2)

The rules of exclusive jurisdiction laid down in article 16 of the Brussels Convention [article 22(4) Regulation EC 44/2001] seek to ensure that jurisdiction rests with courts closely linked to the proceedings in fact and law. This concern for the sound administration of justice becomes all the more important in the field of patents since a number of Contracting States have set up a system of specialised courts. In addition, the issue of patents necessitates the involvement of the national administrative authorities. It should be noted that rules of jurisdiction provided for in that article are of an exclusive and mandatory nature, the application of which is specifically binding on both litigants and courts. Parties may not derogate from them by an agreement conferring jurisdiction (fourth paragraph of Article 17 of the Convention) or by the defendant's voluntary appearance (Article 18 of the Convention). The rule of exclusive jurisdiction laid down therein thus concerns all proceedings relating to the registration or validity of a patent, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or a plea in objection.

[CJCE C-04/03 « Gat »](#)

13 July 2006

