

WEBINAIRE

11 OCTOBRE

11h - 12h

La propriété industrielle sans frontières - épisode 2

Evolution du système des brevets en Europe et conséquences pratiques pour les acteurs européens

AU PROGRAMME

- > Rappel sur le système des brevets en Europe
- > Introduction à la juridiction unifiée du brevet et au brevet européen à effet unitaire
- > Réflexions stratégiques et tactiques pour les acteurs européens
- > Conséquences pratiques et recommandations
- > Questions / réponses en direct

withers
& rogers



Patents • Trade Marks • Designs

Russell Edson

Associé, Conseil en propriété industrielle

Yannick Biron

Associé, Conseil en propriété industrielle



France Innovation fédère **les entreprises innovantes** comme :

- Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de développement technologique ;
- Les entreprises proposant des produits, procédés ou services innovants ;
- Les entreprises du conseil et de l'accompagnement de l'innovation, etc.

Dans le cadre de sa plateforme communautaire France Innovation, **investisseurs, collectivités/clusters, etc ou encore organismes de recherche** sont acceptés.

Adhésion gratuite : Pour en savoir plus :

<https://www.france-innovation.fr/adherer/>

Vous êtes une entreprise ?

	MEMBRE	MEMBRE PREMIUM	MEMBRE SUPER PREMIUM
Référencer la fiche profil de votre entreprise	✓	✓	✓
Utiliser le logo membre France Innovation	✓	✓	✓
Accepter ou refuser des rendez-vous de membres	✓	✓	✓
Solliciter des rendez-vous aux autres membres	×	✓	✓
Diffuser des recherches de compétences	✓	✓	✓
Répondre à des recherches de compétences	×	✓	✓
Participer à des webinaires	✓	✓	✓
Organiser un webinaire	×	×	✓
Diffuser du contenu	×	×	✓
Tarifs préférentiels sur des évènements partenaires	×	✓	✓



KMCe4U

We support our clients to improve their innovation with the following...

 **VOIR PLUS**

 **PME**

The image shows the Dixit logo, which consists of a stylized network of yellow circles connected by lines, with the word "dixit" in a bold, dark blue sans-serif font below it. Underneath the logo, the text "Dixit facilite les affaires publiques de ses clients en renversant la charge ..." is written in a dark blue font. Below this text is a red hyperlink: "https://www.dixitplatform.com". At the bottom of the image, there is a blue rectangular button with a white document icon and the text "VOIR PLUS". To the left of the button, the text "Start-up" is displayed in a grey font, preceded by a small grey icon of two interlocking gears.


CORHOFI

Crédit Bail et Location Financière
pour les start-up, ou société en...

<http://www.corhofi.com>

 **VOIR PLUS**

 PME

ADINVEST
International

ADINVEST International et sa filiale
ADINVEST France, 1ère plateforme...



Révéler le potentiel écologique,
d'innovation, de performance non...


B. Conseil®
 FINANCER VOTRE DÉVELOPPEMENT

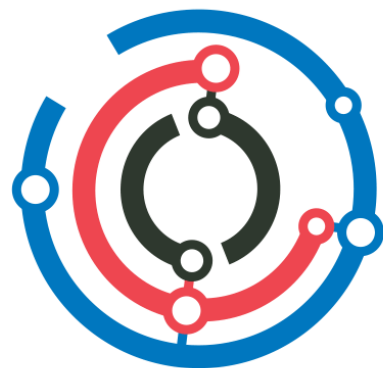
Conseils en management et

Quelques dates à retenir

Webinaires à venir :

<https://www.france-innovation.fr/webinaire/>

20 oct	Produits biosourcés et Biotechnologies industrielles (France 2030) – ADEME
21 oct	Horizon Europe, les opportunités de financement du Cluster Santé
17 nov	Décarbonation de l'industrie (France 2030) – ADEME
24 nov	Le Crédit d'impôt collaboration de recherche (CICo) : les perspectives 2023 (B.Conseil)
30 nov	Enjeux et financement de votre P.I (ABGI et Laurent & Charras)
12 janv	France 2030 - industrialisation des technologies de rupture pour les réseaux et la production EnR (ADEME)



France Innovation

MEETINGS

Les RDV d'affaires des entreprises innovantes

Mobilités	28 juin https://france-innovation.onlinemeetings.events/Mobility/
Matériaux	20 septembre https://france-innovation.onlinemeetings.events/Materials/
Medtech	8 décembre https://france-innovation.onlinemeetings.events/Medtech/

www.france-innovation.fr

contact@france-innovation.fr

Linked in

<https://www.linkedin.com/in/france-innovation-67607a166/>



https://twitter.com/Fr_Innovation



11 octobre 2022



La propriété industrielle sans frontières épisode 2

Russell Edson
Yannick Biron

Intervenants



Russell Edson

MEng, CPA, CPI, EPA
Associé, Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en brevets européens

redson@withersrogers.com



Yannick Biron

BSc, MA, CPI, EPA
Associé, Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en brevets européens

ybiron@withersrogers.com

Programme

- Rappel sur le système des brevets en Europe
- Introduction à la juridiction unifiée du brevet et au brevet européen à effet unitaire
- Réflexions stratégiques et tactiques pour les acteurs européens
- Conséquences pratiques et recommandations

Contexte

CAC 40 6 039,69 +4,24% DOW JONES 30 326,32 +2,8% NASDAQ 11 176,41 +3,34% NIKKEI 225 26 992,21 +2,96% BRENT 92,73 -0,03% Voir la bourse sur Investir



Recherche

LesEchos



En direct



CONNEXION

S'ABONNER

À la une Idées Économie Politique Entreprises Finance-Marchés Bourse Monde Tech-Médias Start-up Régions Patrimoine Le Mag W-E

Europe : les brevets vont bientôt coûter moins cher

Attendu de longue date, le brevet unitaire européen va entrer en vigueur au printemps 2023. Il va permettre de bénéficier d'une protection des inventions sur un territoire plus vaste pour un coût moins élevé.

Par **Fabienne Schmitt**

Publié le 28 sept. 2022 à 10:11 | Mis à jour le 29 sept. 2022 à 10:45

Les entreprises vont bientôt pouvoir payer moins cher leurs brevets en Europe. Attendu depuis plus de cinquante ans, le « brevet unitaire » est sur la rampe de lancement et devrait entrer en vigueur au printemps 2023, après avoir subi vents et marées.

Ce nouvel instrument, très complexe à mettre en oeuvre et retardé également par le Brexit, va permettre aux entreprises de bénéficier à un coût dit « raisonnable » d'une protection de leurs inventions sur un territoire plus vaste et selon des procédures simplifiées.

Concrètement, demain, avec **un brevet unitaire délivré par l'Office européen des brevets** (OEB), une entreprise pourra voir ses innovations protégées dans dix-sept Etats membres d'un seul coup, vingt-cinq à terme, voire tous les Etats membres. Seuls l'Espagne et la Croatie ont refusé d'adhérer au projet, tandis que la Pologne a accepté mais n'a pas encore ratifié l'accord.

Plus besoin donc de déposer les brevets Etat par Etat, en effectuant vingt-cinq longues, complexes et coûteuses démarches pour les faire reconnaître. Il ne sera plus nécessaire non plus de les traduire dans différentes langues, ni de s'acquitter des taxes annuelles de renouvellement dans chaque pays.



Le siège de l'Office européen des brevets à Munich. Avec le brevet unitaire, plus besoin de déposer les brevets Etat par Etat, en effectuant vingt-cinq longues, complexes et coûteuses démarches pour les faire reconnaître. (EPO)

Rappel sur le système des brevets en Europe

Les brevets sont des droits nationaux...



Problèmes actuels

- **Non-uniformité des décisions nationales** : un brevet peut être déclaré nul dans une juridiction alors que la validité et la contrefaçon peuvent être confirmées, sur la base du même brevet européen, dans une autre juridiction
- **Incertitudes** : compétence des juges, harmonisation
- **Coût élevé** : nombre de juridictions concernées
- **Délais importants** : juridictions nationales, enchainement des litiges
- **Protection européenne morcelée** : obtention centralisée uniquement

Introduction à la juridiction unifiée du brevet et au brevet européen à effet unitaire

Les (r)évolutions à venir

Juridiction unifiée du brevet (JUB)

Une juridiction unique qui centralisera les litiges intentés sur la base du brevet européen

- Possibilité de s'en extraire (au départ)
- Territoires JUB, UE et EP distincts
- Cour commune (mais non-UE)

Brevet européen à effet unitaire (BU)

Un titre unitaire de propriété industrielle qui s'étend à l'ensemble des pays membres

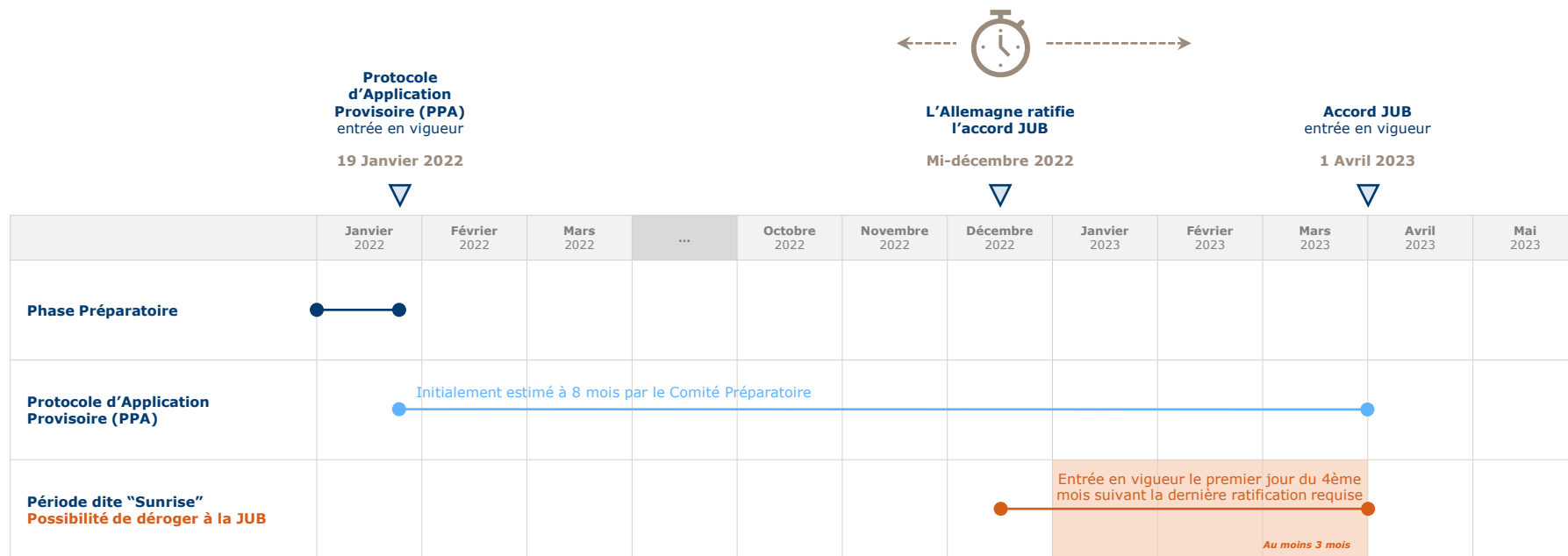
- Les annuités couvrent l'ensemble des territoires des pays membres
- Le brevet unitaire sera soumis à la JUB
- Les brevets européens peuvent encore être validés de manière classique

Aperçu du nouveau système



Prochaines étapes

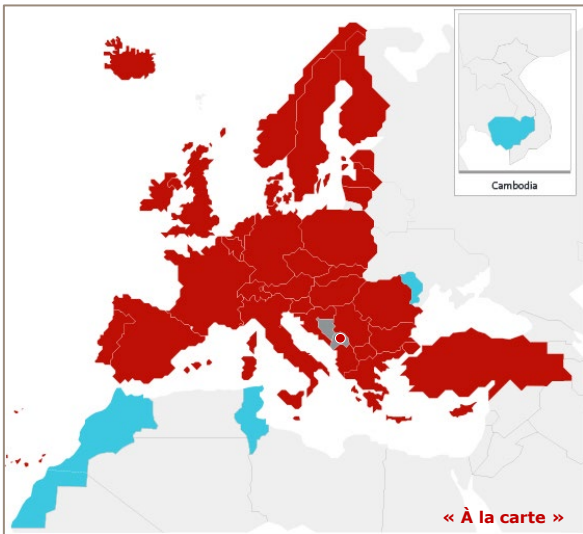
La période dite "Sunrise" permet de sortir du nouveau système (c'est-à-dire, demeurer dans le système actuel) avant que celui-ci n'entre définitivement en vigueur



Couverture territoriale

Brevet Européen (potentiel)

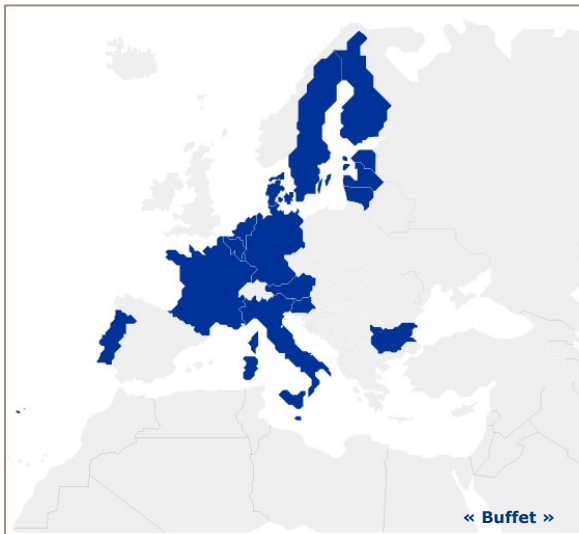
39 Etats Membres + 1 Etat d'Extension + 4 Etats de Validation



Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Bosnie Herzégovine, Maroc, République de Moldavie, Tunisie, Cambodge

Brevet Unitaire Première Génération

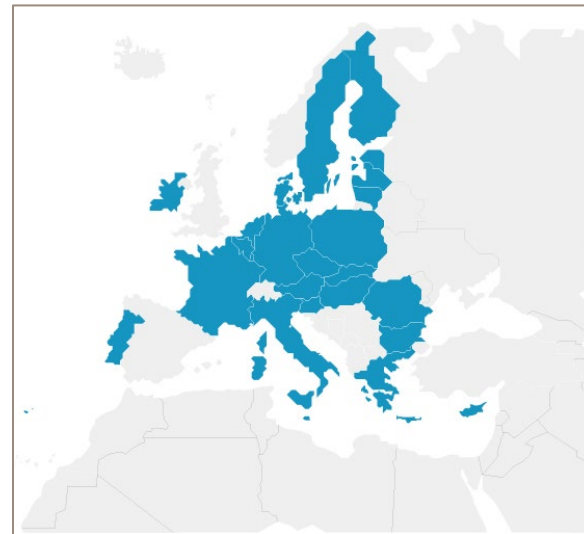
17 Etats



Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Bosnie Herzégovine, Maroc, République de Moldavie, Tunisie, Cambodge

Brevet Unitaire Cible

25 Etats



Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Bosnie Herzégovine, Maroc, République de Moldavie, Tunisie, Cambodge

Comparaison des coûts (BU vs. EP)

- **Jusqu'à 3 juridictions cibles**, parmi les états membres:

Le **brevet européen** classique sera économiquement plus intéressant

- **À partir de 4 juridictions cibles**, parmi les états membres:

Le **brevet unitaire** devrait être économiquement plus avantageux

Réflexions stratégiques et tactiques pour les acteurs européens

Axes de réflexion

Juridictions nationales

Dépôts nationaux

Validations de brevet européen

Avec « Opt-Out »

Une possibilité de retirer son « Opt-Out »

Juridiction unifiée du brevet

Par défaut, le nouveau système s'appliquera!

Une possibilité de requérir un « Opt-Out »

Validations de brevet européen

Sans « Opt-Out »

NB: Cette voie permet encore à un tiers d'intenter une action devant les juridictions nationales



Comparaison des coûts

Brevet européen à effet unitaire

Scenario 1: PME industrielle française

Profil

- Marché principal en France, membre de l'UE et de la future juridiction unifiée du brevet
- Validation EP en FR, DE, GB, NL, IT et ES
- Peu de litiges dans le domaine d'activité et le déposant n'a jamais eu à subir une opposition à l'encontre de l'un de ses brevets

Réflexions en lien avec la JUB

- Les brevets existants de cette PME peuvent être soumis à la nouvelle juridiction – FR, DE, NL et IT sont concernés (GB et ES hors système)
- Conceptuellement, la juridiction centrale pourrait faire sens (marché européen) et un éventuel litige aboutirait probablement à un accord

Commentaires

- Le même scénario serait applicable à la plupart des PME et ETI européennes (hors FR) ou internationales (US, AU, Asie)
- La couverture géographique sera déterminante pour définir si les validations classiques ou l'effet unitaire doivent être privilégiés

Réflexions en lien avec l'effet unitaire

- Le brevet unitaire serait peut-être légèrement plus avantageux en terme de coûts (il faudra toujours valider et maintenir en GB et ES...)
- La traduction pour l'Espagne pourra être utilisée pour requérir l'effet unitaire
- Le BU couvrirait 13 pays additionnels (bonus!)

Suggestion

Pas d'opt-out et analyse prévisionnelle des coûts entre EP et BU

Scenario 2: Grand groupe aéronautique européen

Profil

- Nombre de Business Units important, ciblant différents marchés et aux stratégies distinctes
- Volume conséquent de brevets (strat. off./déf.)
- Concurrence féroce et litiges relativement fréquents (oppositions notamment)

Réflexions en lien avec la JUB

- Incertitude sur le comportement de la future juridiction mais volumes importants qui permettent de tester le système
- Un litige centralisé et rapide paraît intéressant et le risque de voir son brevet déclaré nul moins critique que dans d'autres secteurs (pharma)

Commentaires

- Comprendre le choix de ses concurrents pourrait s'avérer intéressant (brevets clés)
- L'opt-out pourrait se révéler délicat en cas de co-propriétaires ou de licenciés
- Nécessite d'être prêt quoiqu'il arrive car un concurrent peut vous assigner devant la JUB...

Réflexions en lien avec l'effet unitaire

- L'effet unitaire est envisageable et l'impact budgétaire pourrait être significatif, en fonction des pays cibles et des volumes
- Au-delà du coût, la flexibilité offerte par des brevets distincts, qui peuvent être abandonnés au cas par cas, pourrait faire pencher la balance en faveur de validations classiques

Suggestion

Pas d'opt-out, pas d'effet unitaire, expérimentation et veille juridictionnelle

Conséquences pratiques et recommandations

Actions à entreprendre à court terme

1. **Révision de son portefeuille** (demandes de brevet ou brevets EP, CCP)
 - **Brevets clés**
 - **Brevets résilients**
 - **Brevets sujets à (pré-)litige, licence, copropriété**
 - **Brevets nécessitant une mise à jour du registre** (données liées au propriétaire)

2. **Révision des engagements contractuels**
 - Validité des **engagements antérieurs**
 - Négociation des **nouvelles règles de collaboration** (dérogation à la JUB, effet unitaire, juridiction préférentielle si le choix reste ouvert, comportement en réponse à une action de tiers...)

3. **Comparaison des coûts entre validations classiques et brevet unitaire** ([comparateur](#))

Actions à entreprendre à moyen-long terme

4. **Report des délivrances** de vos brevets européens
5. **Demande divisionnaire** soumise à une juridiction différente (par famille de brevets)
6. **Réflexion sur les différentes options transitoires:**
 - Demande d'effet unitaire anticipée
 - Requête en report de la décision de délivrer le brevet européen
 - Choix de la traduction au moment de requérir l'effet unitaire
7. **Veille stratégique** afin d'analyser le comportement de vos concurrents (brevets clés, oppositions, demandes de dérogation illicites...)
8. **Stratégie à long-terme** (risque de contrefaçon, valeur économique, budget, exploitation, propriété)

Questions / Réponses

Pour regarder le premier webinaire de cette série, veuillez cliquer [ici](#).

Withers & Rogers en Europe

