

Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris-Est

Direction du Master : Professeur Christophe Caron

Sommaire

Chronique du mois <i>L'intelligence artificielle mise au service de l'innovation</i>p.2	Article <i>Copropriété de brevet & succession : la valse des indivisions</i>p.6
Décision du mois <i>Liaisons dangereuses entre brevetabilité et ordre public</i>p.4	Focus <i>The show cannot start without one of its main bandmasters !</i>p.7
Contribution d'un ancien du Master <i>Alexandra Iarca</i>p.5	Interview <i>Anje Schmitt</i>p.8

Editorial



Jacques Raynard

Professeur à la Faculté de droit de Paris-Est, à l'Université Montpellier I et au CEIPI.

Nouveau droit français des brevets pour le monde d'après...

La tragédie sanitaire sans précédent qui frappe l'humanité a mis en lumière l'importance vitale de la recherche fondamentale vaccinale, tout comme les douloureuses insuffisances de l'industrie française en la circonstance.

S'il est vrai que le Droit fournit les instruments de l'Economie, tout un chacun doit se réjouir des innovations majeures que connaît le droit français des brevets au nom d'une amélioration de la qualité des titres délivrés par l'INPI, au service de la promotion de la recherche française.

La loi « PACTE » du 22 mai 2019 entend relever le « défi de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement » et, à ce titre, comporte un volet de modernisation et de renforcement de l'attractivité du système français de propriété industrielle. L'année 2020 a vu de la sorte s'égrener la procession de textes réglementaires appelés à suivre une telle loi d'envergure.

Mais ce sont tout à la fois le contrôle de l'activité inventive de l'invention revendiquée par l'INPI puis l'introduction d'un système d'opposition devant l'office qui constituent la pierre angulaire du nouveau régime. L'ensemble vise à aligner le droit national « sur les pratiques d'autres offices de propriété industrielle en Europe et dans le monde » et notamment sur celles ciselées par l'Office européen des brevets. Un nouveau système avec de nouvelles questions, et autant de réponses judiciaires...

Un nouveau droit des brevets pour le monde d'après, celui où les masques tomberont pour retrouver le sourire des étudiants.

L'équipe Palimpseste

Rédacteurs en chef
Manon Lanneau
Lucas Potrel

Présidente
Pauline Gilles
Vice-présidente
Sonia Houamdi
Secrétaires
Esther Ghrenassia
Julie Jouvance

L'association LEXPIA

Trésorier
Guillaume Leclere
Directrice artistique
Sophia Adedjoumon
Chargées d'évènementiel
Clara Abi Sleiman
Clarisse Sorlat

Responsables communication
Naila Kherich
Chaïmaa Charki
Webmasters
Aude Poignant
Morgane Sot

Retrouvez votre revue sur le site:

www.masterpia.com

L'intelligence artificielle mise au service de l'innovation

A l'image du retentissant duel de jeu d'échecs en 1997, opposant le joueur Garry Kasparov au superordinateur Deep Blue, l'intelligence artificielle défie désormais l'appréhension d'un ensemble de règles spécialement conçues par et pour l'être humain.

Si le triomphe de robots dans ces parties de jeu cérébral n'a pas permis, depuis lors, d'ébranler l'anthropocentrisme dont est empreinte la propriété intellectuelle, ce ne fût semble-t-il, que partie remise.

Au fil du temps, l'exploit humain est notamment celui de l'inventeur de demain, quand l'exploit de demain devient progressivement celui des intelligences artificielles.

A l'instar du droit d'auteur, le droit des brevets ne peut passer outre ces considérations.

Le débat pouvait paraître imminent, notamment à l'aune des théories transhumanistes prônant l'optimisation de la condition humaine par une relève, tout au moins partielle, des avancées technologiques.

La problématique est ainsi propice à introniser deux courants, chacun défendable : l'un manifestant une crainte à l'égard d'une « technolâtrie » (J.-M. Besnier, « *Les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme ?* », *Études*, vol. 414, no 6, juin 2011, p. 763-772) selon laquelle l'Homme s'effacerait, épris d'un sentiment d'impuissance, pour s'abandonner davantage à ce qui le transcende dans ses capacités physiques et intellectuelles; l'autre promouvant les plus-values considérables qu'une telle reconnaissance pourrait engendrer au profit du bénéficiaire du titre de propriété.

Echec et mat pour celui qui tente de défier les règles classiquement admises en matière de titularité d'un brevet ?

« *Nous sommes dans une période charnière où les neurosciences saisissent le droit* » (Gaz. Pal. 9 oct. 2018, n° 333c8, p. 11 Edmond-Claude Fréty, avocat au barreau de Paris, président de Cerveau Droit). De plus en plus performante, les intelligences artificielles ont permis un progrès considérable, principalement en matière d'innovation (*voiture autonome, robotique, imagerie médicale...*).

« Victime » de son développement, elles deviennent, au fil des ans, la source croissante de nombreuses interrogations. Juridiques ou éthiques, les enjeux sont primordiaux. Deux décisions retentissantes, rendues par l'Office européen des brevets les ont, récemment, mis en avant dans l'affaire « DABUS ».

Il s'agit de la dénomination de l'intelligence artificielle ayant généré des innovations, remplissant les critères d'invention au sens du Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, deux demandes de brevets européens étaient déposées, à l'initial, sans désignation

d'inventeur. Par la suite, le demandeur désigne DABUS, machine d'intelligence artificielle dite « connexionniste », comme inventeur.

Pour explication, c'est une intelligence artificielle qui reproduit « de manière très simpliste le schéma de fonctionnement du cerveau humain en se basant sur l'architecture de neurones (unités) interconnectés (réseau) par des synapses (connecteurs) » (Sylvain Longhais – *auxiliaire de recherche au Laboratoire de cyberjustice*).

L'inventeur de DABUS apporte deux justifications à sa position. D'une part, selon lui, les textes applicables au dépôt d'une demande de brevet ne précisent pas que le déposant, dans sa qualité d'inventeur, doit obligatoirement être une personne humaine. D'autre part, il avait, en finalité, acquis le droit au brevet en tant qu'employeur et propriétaire de DABUS. Ces arguments pourraient être mis en parallèle avec le régime d'invention de salarié, qui, né dans le cadre d'un contrat de travail, affecte directement les résultats à l'employeur.

Les enjeux étaient, selon lui, colossaux : refuser cette demande entraînerait l'exclusion de la protection par le brevet de toute invention réalisée par un système d'intelligence artificielle.

En dépit des arguments avancés, l'Office européen des brevets rejette les demandes de protection pour défaut de mention de l'inventeur. Ce dernier ne pourra donc être qu'une personne physique, précisant, comme base de raisonnement, qu'aucune personnalité juridique n'est à ce jour reconnue aux machines. Aucun droit n'est, par conséquent, admis à leur profit.

La décision ne laisse pas subsister le doute : une intelligence artificielle, au regard de l'absence de personnalité juridique, ne peut détenir un titre de propriété, ou, transférer les droits afférents à ce titre. L'invention, n'étant pas attribuable au propriétaire de l'intelligence artificielle, ne peut être, dès lors, ni protégée, ni exploitée. Peuvent en résulter des conséquences économiques relativement néfastes.

Cette prise de position, n'étant pas isolée, est peu surprenante. D'après le Wall Street Journal (*The Wall Street Journal, English edition, 11 nov.2019*), un groupe de chercheurs avait également déposé certaines inventions auprès de plusieurs offices de propriété intellectuelle. Point commun avec l'affaire DABUS, ils désignaient une intelligence artificielle en tant qu'inventeur. La solution fût identique : un robot ne peut pas être qualifié d'inventeur.

A l'échelle internationale, l'Office américain (USPTO) a, lui aussi, apporté une réponse en ce sens. Compte tenu des enjeux croissants, il ne serait pas impossible de voir apparaître de nouvelles décisions jurisprudentielles en la matière, des recours à l'encontre des « décisions DABUS » ayant déjà été formés. Le légi-

slateur pourrait également se saisir du problème et permettre de poser un cadre législatif d'envergure à cet égard.

La position adoptée par l'Office européen des brevets est déterminante. Est ainsi mis en exergue un problème de fond de plus en plus prégnant : quelle place accorder aux machines qui évoluent toujours plus rapidement que le Droit qui tente d'en régir le fonctionnement ?

Le défaut de personnalité juridique, en tant qu'obstruction à la reconnaissance de droits, figure parmi les problématiques modernes les plus sagaces. L'issue paraît à portée de main, puis échappe à qui s'en empare, mettant en exergue les revers ésotériques d'une médaille difficilement saisissable.

En droit d'auteur, sans doute une onde d'espoir analogue s'est décelée en matière de statut de l'animal dans l'affaire du selfie réalisé par un macaque (*affaire PETA c/ David Slater*). L'association américaine de défense des animaux PETA, confrontée à une décision de cour d'appel subjectivement décevante, avait manifesté son amertume en arguant que le macaque est « victime d'une discrimination simplement car il est un animal non humain ».

L'intelligence artificielle, dans son progrès, pourra s'imprégner d'un caractère anthropomorphe, elle n'en sera vraisemblablement pas pour autant davantage légitime à bénéficier d'une personnalité juridique.

Néanmoins, le statut juridique du créateur n'est pas l'unique considération décisive. Quand en droit d'auteur se posait, à titre principal, la question de « l'empreinte de la personnalité » pour le selfie capturé fortuitement, en droit des brevets se pose la question de l'exigence de suffisance de description de manière à ce qu'un « homme du métier » puisse exécuter l'invention (*Décision T 161/18, chambre des recours techniques 3.5.05, OEB, 12 mai 2020*).

Une avancée de l'articulation du droit des brevets et de l'intelligence artificielle pourrait être le consensus des juges, des ingénieurs concepteurs des machines et des législateurs, à force de litiges successifs sur cette même problématique. Ce n'est peut-être que le début d'un véritable périple judiciaire.

Les conclusions de juges britanniques, concernant l'affaire DABUS, avaient, semble-t-il, octroyé une piste moins chimérique. Ils relèvent que ne leur apparaît pas « inappropriée » la désignation, comme inventeur, d'un « propriétaire/contrôleur » d'une machine à l'origine d'une « invention ». L'argument n'a cependant pas, de manière consciente, été soumis au débat par le déposant (*High Court decision in Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [2020] EWHC 2412 (Pat) on 21 September 2020*).

La question de la compatibilité de la machine, avec l'exigence de descriptivité de l'invention du droit des brevets, se pose encore. Les conséquences de cette réponse pourraient se répercuter sur toute l'écono-

mie des acteurs de l'innovation dans un futur plus ou moins proche.

En l'absence de réel cadre juridique, il est important de se pencher sur la question. Une des options envisagées en France est la création d'un droit *sui generis* centré sur le statut juridique de l'intelligence artificielle (*rapport du CSPLA 27 Janvier 2020*).

A l'échelle Européenne, le Parlement, dans une résolution du 12 Février 2019, insiste sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique et éthique pour l'intelligence artificielle. Axant ses travaux sur la responsabilité des robots, il propose également la création d'une personnalité juridique spécifique. Cette position audacieuse suscite à l'évidence la controverse, mais permettrait de résoudre le problème.

La Commission Européenne, se saisissant de la question, a récemment publié un « livre blanc » le 19 Février 2020. Il vient souligner les avantages et les dangers de l'intelligence artificielle. La Commission précise qu'une évolution de la législation devient primordiale pour surmonter à l'avenir certains risques. Il ne convient pas, en l'état du droit actuel, de parler à proprement dit de « vide juridique », néanmoins une mise à jour des dispositions en la matière se révélerait opportune.

Nonobstant ces considérations, il est important de rappeler que ce sont les humains qui ont œuvré pour la conception de ces technologies. Ils en qualifient les données et en choisissent les paramètres pertinents, ainsi que la forme à breveter la plus opportune.

De ces décisions, ne se dégage donc pas concrètement de solution axiomatique, mais un champ de possibilités, comme à l'accoutumée en droit, ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette discipline.

Esther Ghrenassia



Julie Jouvance

Liaisons dangereuses entre brevetabilité et ordre public

Jugement TJ de Paris (3e chambre, 3e section) 6 novembre 2020 n°17/12393

C'est par un jugement surprenant, tant de par son objet que sa solution, que la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a adopté une position inédite le 6 novembre 2020 en admettant la brevetabilité d'une pipe à crack.

En l'espèce, la société TERPAN avait breveté une invention le 22 juin 2016, dénommée « Kit Base », un kit spécialement conçu pour l'inhalation de crack « composé d'un tube, d'un embout de prévention interchangeable et d'un élément filtrant » visant expressément à réduire les risques de transmission de maladies infectieuses chez la population de toxicomanes. Parallèlement, l'entreprise Action Solidaire Développement (ASD) et l'association SAFE ont distribué des kits, intitulés « kit Crack », possédant des caractéristiques prétendument similaires et ayant la même finalité.

C'est ainsi que la société TERPAN les a assignées en justice en contrefaçon et en concurrence déloyale. En défense, il était soutenu que le brevet ne répondait pas au critère de nouveauté et qu'il devait être considéré comme contraire à l'ordre public puisqu'il facilitait la consommation illicite de stupéfiants.

L'enjeu en l'espèce était de savoir si une invention permettant la consommation de produits stupéfiants est brevetable dès lors qu'elle répond à un objectif de santé publique.

À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé le brevet non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs mais l'a annulé pour défaut de nouveauté. Dès lors, il a débouté la société TERPAN de ses demandes en écartant toutes accusations de contrefaçon et de concurrence déloyale et l'a condamnée pour propos dénigrants.

I. Vers une évolution de la jurisprudence française ?

Par cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris a adopté une position aux antipodes de celle de ses prédécesseurs un siècle auparavant. En effet, le Tribunal de commerce de la Seine, par un jugement du 25 novembre 1913, avait refusé la demande de brevetabilité d'une pipe à opium pour contrariété aux bonnes mœurs.

Édictée pour la première fois en 1791, cette règle est retranscrite à l'article L. 611-17 du Code de la propriété intellectuelle, excluant expressément toute brevetabilité d'une invention contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

En l'espèce, le Tribunal évoque la *loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie*, et notamment son versant répressif et sanitaire, comprenant la politique de réduction des risques et des dommages. Ces éléments démontrent bien une évolution des mœurs irréaliste au siècle précédent. Par conséquent, selon les juges « *le brevet n'est pas en lui-même contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dès lors que son exploitation ne peut se faire que (...) dans un objectif prépondérant de santé publique et non dans celui de promotion et incitation à la consommation de drogues* ».

Dans cette affaire, la conformité à l'ordre public ne semble pas en adéquation avec les besoins de la société, raison pour laquelle le juge a fait primer la santé publique.

Ainsi, si le tribunal judiciaire a rendu une solution à contre-courant de la jurisprudence du Tribunal de la Seine, celle-ci est néanmoins conforme à l'évolution des mœurs.

Il est nécessaire de rappeler que l'exigence de non-contrariété à l'ordre public est également valable en droit des dessins et modèles ainsi qu'en droit des marques, à l'inverse du droit d'auteur qui ne tient pas compte de cette exigence.

II. Une mise en balance entre santé publique et ordre public

Cette décision montre une mise en balance des intérêts opérée par les juges entre bonnes mœurs et santé publique, faisant primer cette dernière au regard de l'objectif de protection. Ainsi, le tribunal a jugé que le brevet n'était pas contraire à l'ordre public puisque répondant à une finalité de santé publique : l'intérêt était de distribuer un matériel plus sûr en prévention des maladies infectieuses.

Toutefois, si cette décision érige l'objectif de santé publique comme maître du jeu, le brevet a cependant été annulé pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation de l'invention réalisée plus de six mois avant la date de dépôt de la demande initiale de brevet.

En l'espèce, il s'agit ici d'une appréciation *in concreto* et non d'une position de principe, la sensibilité dans la mise en balance des intérêts évoluant avec le temps et divergeant selon les pays.

De plus, l'acceptation de la brevetabilité d'une pipe à crack représente d'importants enjeux, notamment commerciaux, puisque le monopole de vingt ans conféré par le brevet permet de réguler le marché et de contrôler la distribution de kits afin de limiter la consommation clandestine de ce stupéfiant.

In fine, cette décision peut rester néanmoins déroutante dans un pays au sein duquel il existe une interdiction formelle de consommer des stupéfiants, inscrite à l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique.

Pauline Gilles



Manon Lanneau

Contribution d'un ancien du Master



Alexandra Iarca

Promotion 2009-2010

1) Quel est votre parcours universitaire ?

Après un Master I en droit privé général à l'Université Paris II Panthéon-Assas, j'ai obtenu un premier Master II en droit des médias à l'Université d'Aix-en-Provence, avant d'intégrer en 2009 le Master II Propriété Intellectuelle Appliquée dirigé par le Professeur Christophe Caron.

De plus, j'étudiais en parallèle de mes études universitaires le piano et le violon au Conservatoire Supérieur de Paris.

2) Pourquoi avoir choisi le secteur du droit de la Propriété Intellectuelle ?

Issue d'une famille de musiciens professionnels, je ne me voyais pas exercer un métier dans un autre domaine que le domaine artistique.

A l'origine, je souhaitais devenir journaliste critique musicale mais j'ai choisi de m'orienter vers des études de droit car cela m'offrait davantage de débouchés professionnels. Attirée par le domaine artistique, j'ai donc naturellement choisi le domaine du Droit de la Propriété Intellectuelle.

3) Quel est votre parcours professionnel ?

J'ai débuté mon parcours dans le secteur du Droit de la Propriété Intellectuelle par deux stages au sein du département Propriété Intellectuelle de la Maison LVMH (LVMH Fashion Group, puis LVMH Parfums et Cosmétiques). Par la suite et après avoir obtenu mon Master II Propriété Intellectuelle Appliquée, je suis partie à Londres pour effectuer un stage au sein du cabinet d'avocats Taylor Wessing. Je suis ensuite rentrée en France et ai intégré la Maison Christian Louboutin en tant que stagiaire Propriété Intellectuelle et Lutte anti-contrefaçon.

J'ai ensuite été recrutée au sein de la filiale prestige du Groupe Pernod-Ricard (Martell Mumm Perrier-Jouët) en tant que Juriste Propriété Intellectuelle pour travailler sur la lutte anti-contrefaçon en Asie.

Au bout de deux années au sein de ce Groupe, mon désir de revenir vers le domaine musical étant de plus en plus grand, j'ai effectué un stage au sein du département

musique classique du Bureau Export de la Musique française, organisme qui accompagne la filière musicale française dans le développement de ses artistes à l'international, dans le domaine des musiques actuelles et des musiques classiques.

Depuis 2014, je suis Responsable Administration, Communication et Mécénat de l'Orchestre de l'Opéra de Massy.

4) Vous êtes donc actuellement Responsable Administration, Communication et Mécénat de l'Orchestre de l'Opéra de Massy, en quoi consiste concrètement votre métier ?

Je m'occupe notamment de la rédaction et négociation de tous les contrats (cession, co-réalisation, engagement des solistes, etc), des dossiers de subventions des collectivités, et je participe également à la programmation artistique.

Côté communication, je m'occupe du site internet et des réseaux sociaux de l'Orchestre, je réalise les brochures de saisons, de la rédaction de programmes de concerts et autres supports. Je suis également en charge des relations avec les élus et autres personnalités, et coordonne certaines actions jeune public.

5) D'un point de vue pratique, quel sujet vous a marqué lors de la formation du Master 2 Propriété Intellectuelle Appliquée et qui a raisonné lors de vos expériences professionnelles ?

Une matière qui m'a vraiment marquée est celle des Droits Voisins, enseignée par Monsieur Jean-François Debarnot. En effet, les sujets notamment de droits voisins des producteurs, artistes-interprètes me sont essentiels dans le cadre de mon travail.

6) Quel conseil pouvez-vous donner aux étudiants qui souhaiteraient se spécialiser en propriété intellectuelle ?

Je conseillerais aux étudiants ayant une sensibilité artistique de ne pas hésiter à se détacher de la filière du droit et de bifurquer complètement dans le domaine artistique. De plus, d'après mon expérience personnelle, les études de droit sont très appréciées par les professionnels, même hors secteur juridique.

Copropriété de brevet & succession : la valse des indivisions

Bien qu'assez peu rencontrée en pratique, la transmission par succession d'un brevet n'est pas qu'une question théorique. L'histoire regorge d'inventeurs prolifiques qui ont déposé d'innombrables brevets ayant fait la fortune de leurs héritiers. Les droits exclusifs de propriété industrielle attachés à un brevet appartiennent au breveté ou à son ayant-cause au sens de l'article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle. Au moment du décès d'un breveté, en supposant que ses héritiers acceptent la succession, deux situations sont alors envisageables :

- un copropriétaire d'un brevet décède et laisse un ou plusieurs héritiers pour lui succéder ;
- un breveté unique décède et laisse une pluralité d'ayants-cause universels pour lui succéder.

S'agissant de la première, par application du droit successoral, la part du défunt dans la copropriété du brevet devient un actif de l'indivision successorale. Or, l'indivision spéciale issue de la copropriété originaire du brevet ne s'éteint pas (article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle). La part indivise appartenant au *de cuius* devient indivise entre ses ayants-cause. S'agissant de la seconde, le brevet devient indivis entre les successibles. Le Professeur Catala émet l'opinion selon laquelle le régime particulier du Code de la propriété intellectuelle exclut l'application du droit commun de l'indivision successorale du Code civil (Catala P., *L'indivision*, Defrénois 1979, art. 31886, p. 82 et s.). Il est vrai que la loi ne distingue pas selon les sources de l'indivision pour l'application du régime spécial de la copropriété des brevets prévu par le Code de la propriété intellectuelle.

Deux indivisions relevant de régimes différents vont alors se côtoyer : la copropriété du brevet, d'une part, et l'indivision successorale de droit commun, d'autre part, qui comprend tous les autres biens du défunt. Sont exclues par le Code de la propriété intellectuelle les dispositions du Code civil relatives au partage de l'indivision, ainsi qu'à son effet déclaratif.

Dès lors, le partage du brevet ou de la part indivise ayant appartenu au *de cuius* entre successibles est impossible, et tous les actes passés sur le brevet entre le décès et l'attribution à un successible demeurent.

Les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle ne paraissent cependant pas s'opposer à une attribution du brevet ou de la part en copropriété recueillie dans la succession, mais sans effet déclaratif et moyennant éventuellement une soulte pour équilibrer les lots. A défaut d'attribution, les ayants droit peuvent céder leurs parts à un tiers ; les copropriétaires originels du

défunt pouvant exercer leur droit de préemption (article L. 613-29, e) du Code de la propriété intellectuelle).

Indépendamment du droit civil, la transmission universelle du droit au brevet engendre des conséquences fiscales. Les brevets d'inventions doivent faire l'objet d'une évaluation de leur valeur en vue d'établir, dans les six mois suivant le décès, la déclaration de succession qui s'accompagne des droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

Ces droits sont calculés sur les parts respectives des héritiers et l'actif est évalué au jour du décès du breveté. Toutefois, cette évaluation suscite d'importantes difficultés en ce que la valeur du brevet dépend de son exploitation. Aussi, en raison du caractère aléatoire de l'exploitation du brevet dans le temps, il est prudent que les héritiers aient recours à un spécialiste pour évaluer cet actif et ses éventuelles licences d'exploitation. De plus, la valeur du brevet décroît au rythme du temps qui s'écoule. Ce faisant, il se pourrait qu'entre le jour du décès et le jour du paiement des droits, la valeur du brevet ait varié. Cependant, cette variation n'a pas à être prise en compte dans le paiement des droits car le droit fiscal fige l'état du patrimoine au jour du décès. Autrement dit, à supposer qu'il n'y ait pas de fraude dans la déclaration de succession, cette différence de valeur potentielle du brevet fait toujours la perte ou le profit des héritiers.

En conclusion, afin de prévenir ces difficultés en matière de succession et de copropriété de brevet, le titulaire du droit de brevet pourrait en amont prévoir d'attribuer ses droits sur le brevet à l'un de ses successeurs par testament ou donation-partage. Autrement, les héritiers peuvent aussi sortir du régime de la copropriété en constituant une société qui aurait pour objet l'exploitation du brevet. Cependant, il apparaît que cette seconde solution n'est pas nécessairement économiquement viable en raison de la durée automatiquement limitée qu'aura la société, qui vit au rythme du brevet. Aussi, les difficultés suscitées par le décès du breveté doivent être relativisées car il faut tenir compte de ce que la durée de protection accordée par le titre est fatalement limitée.

Aude Poignant



Guillaume Leclere

The show cannot start without one of its main bandmasters!

Will the EU citizens be able to benefit from the European patent with unitary effect in 2022? That is the question many law professionals are asking themselves because of recent unexpected reversals.

While the European patent system with unitary effect is experiencing a particularly slow implementation, a prospect seems to be opening for 2022. In France, the ratification of the agreement relating to a Unified Patent Court (AUPC) took place on March 14th, 2014. But it will only be applicable from the date of entry into force of the AUPC. Other States, including Belgium, Italy, and Luxembourg, have also followed suit. However, the AUPC's entry into force was delayed because of Brexit and Germany's ratification process.

The unitary patent aims at simplifying the patent application procedure at European level.

Future applicants will therefore benefit from the unitary effect of the European patent, with a single application. By not having to proceed with applications in each member country, the new system would be definitely more convenient and less costly for applicants. In addition, the unitary patent system will be characterized by the establishment of an international court, which will have jurisdiction over patents granted by the European Patent Office.

By doing so, the patent's validity will be assessed before this famous unified court. This will offer more legal certainty insofar, as the same case will no longer know of divergent judgments. Plus, it will ensure harmonisation at European level. This international court will hear cases of infringement and validity of unitary patents as well as "classic" European patents, but national patents will remain apprehended by national courts. Thus, not only will there no longer be any parallel proceedings, but also the invalidity of a patent will automatically apply in the 24 Member States of the European Union.

It should be noted that, when the agreement enters into force, a derogatory procedure called "opt-out" is provided for a period of seven years. By means of this procedure it will be possible for the holder to make an already existing European patent escape from the competence of the UPC.

The UPC will consist of a single central division for matters relating to the validity of European patents and non-infringement claims. Paris will have a preponderant place by hosting the seat of the central division of the Court of First Instance. If London were, initially to play a fundamental role in this jurisdiction, having been chosen as the central division in one of the two sections with Munich, Brexit decided otherwise. On January 26th 2021, Jean-Baptiste Lemoyne said the London section will be temporarily employed to Paris and Munich : indeed Member States had made an agreement in the preparatory committee for the UPC. As for the Court of Appeal, this will be located in Luxembourg.

Everything is ready for the citizens of the European Union of member states, having ratified the agreement, who want to depose a European patent with unitary effect. All

that is missing is the ratification of Germany which has had to face several obstacles.

Firstly, following the appeal against the German law approving the UPC, on March 20th, 2020, the German Federal Constitutional Court invalidated the German Parliament's vote in favour of ratification because the required two-thirds majority was not reached.

Nevertheless, following the votes of the first chamber of the "Bundestag" Parliament on November 27th, 2020, and the second chamber of the "Bundesrat" Parliament on December 18th, 2020, the law approving the UPC received a sufficient number of votes, thus corresponding to German constitutional requirements. We might think as well that the process of implementing the unitary effect patent regime is progressing, but it is not that simple. Indeed, two new appeals have already been deposited against the law, which could further delay the ratification of this agreement.

The problem is that without the ratification of Germany in accordance with Article 89 of the AUPC, the introduction of the European unitary effect patent cannot succeed insofar as Germany with France, and originally United Kingdom, are the two depositaries state whose ratification would enable the machine to be started.

2020 is not UPC's year... to Germany's various reversals were compounded by the unfortunate departure of the United Kingdom, which the withdrawal of ratification is effective as from, July 20th, 2020. This departure will not be inconsequential, initiator of the project, United Kingdom takes with this withdrawal highly qualified judges in patent.

From these multiple turnarounds, to the health and economic crisis, the establishment of this famous regime is being severely tested.

However, we must not lose hope that the introduction of the UPC has never been closer, and we can legitimately believe that it will open its doors to us in the near future.

Clara Abi Sleiman



Sonia Houamdi

Interview



Anje Schmitt

*Juriste propriété intellectuelle
au sein du groupe ENGIE*

1. Quel est votre parcours professionnel ?

J'ai une formation en droit des affaires, avec des spécialisations en droit financier et en arbitrage dans le cadre de deux M2, à Paris I et Paris II.

Après l'obtention du CAPA, j'ai souhaité exercer une activité contentieuse. Je suis franco-allemande, j'ai donc assez naturellement intégré un cabinet d'avocats avec une forte clientèle allemande, qui m'a permis de plaider tout de suite devant les tribunaux judiciaires. C'est dans le cadre de cette collaboration que j'ai découvert la propriété intellectuelle et industrielle, dans laquelle je me suis ensuite spécialisée.

2. En quoi consiste votre fonction au sein de l'entreprise ENGIE et quels sont ses enjeux ?

Notre équipe est composée de 5 personnes. Nous traitons tous les sujets du Groupe ENGIE liés aux marques, noms de domaines, droit d'auteur, droit à l'image, contrats de valorisation de propriété intellectuelle, audits d'actifs immatériels dans le cadre d'investissements, etc. En outre, nous venons en appui des équipes de R&D du Groupe pour leurs projets de partenariats et d'innovations, qui sont centraux pour l'avenir du Groupe. Nous veillons à la protection des actifs immatériels d'ENGIE. Notre activité est donc essentiellement contractuelle et de conseil.

3. Une décision rendue le 6 novembre 2020 par le TJ de PARIS, a considéré non contraire aux bonnes mœurs la brevetabilité d'un kit de pipe a crack, au motif de raison de santé publique. Le kit n'a cependant pas été breveté, faute de nouveauté. Que pensez-vous de cette conformité aux bonnes mœurs ?

Je ne connais pas ce jugement, ce qui rend difficile la formulation d'un avis. S'agissant d'une décision de 1^{ère} instance, les faits d'espèces sont importants. Par ailleurs, compte-tenu de l'absence de nouveauté, qui rend impossible la protection par le brevet, la question de l'atteinte aux bonnes mœurs n'a forcément pas le même impact. La brevetabilité de l'invention étant exclue, le tribunal a pu vouloir faire passer un message en invoquant une raison de santé publique, comme par exemple la lutte contre le danger sanitaire encouru par les consommateurs de crack.

4. Quelles ont été les nouvelles difficultés professionnelles auxquelles vous avez dû faire face en raison de la crise sanitaire ?

ENGIE est une grande entreprise, pour laquelle l'innovation est un sujet central. Le recours au télétravail 1 ou 2 jours par semaine était déjà une habitude pour de nombreux salariés d'ENGIE lorsque le 1^{er} confinement est entré en vigueur. Le passage au télétravail complet n'a donc pas posé de difficultés, en dehors de situations personnelles rendues difficiles par la situation sanitaire.

En revanche, les processus de signature étaient encore souvent uniquement manuscrits. Le 1^{er} confinement a donc été un accélérateur de l'adoption de procédures de signature électronique.

Une autre difficulté a été la réception des actes de procédure et des recommandés délivrés à la direction juridique. Il a fallu mettre en place en urgence un système de suivi de courriers aux domiciles des membres de la direction juridique.

Enfin, avec la persistance de la pandémie et la multiplication des décisions de confinement dans le monde, les mesures locales empêchant la réalisation de certaines activités peuvent de moins en moins être qualifiées de force majeure et il a fallu adapter les contrats pour tenir compte de difficultés ponctuelles liées à la COVID-19, ce qui donne parfois lieu à d'âpres discussions avec des homologues d'autres pays et d'autres cultures juridiques.

Propos recueillis par :

Lucas Potrel

