



Représentation devant la juridiction unifiée du brevet par les professionnels en propriété industrielle de l'industrie

A propos de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 et la quinzième version du règlement de procédure publiée le 31 mai 2013, la position de l'ASPI est la suivante :

Sur l'article 48 paragraphe 2 de l'Accord

Un mandataire agréé près l'Office européen des brevets exerçant en industrie et possédant les qualifications appropriées doit pouvoir représenter son employeur, ainsi que toute personne morale ayant des liens économiques avec lui, devant la juridiction unifiée du brevet.

L'ASPI rappelle qu'une entreprise employant un mandataire agréé près l'Office européen des brevets peut aujourd'hui se faire représenter par ce même employé dans les procédures instituées par la Convention sur le brevet européen en conformité avec son article 134 paragraphe 1.

Sur le terme « qualifications appropriées », l'ASPI souhaite également que toutes les prochaines propositions de définition y afférentes n'affectent pas la possibilité pour un mandataire agréé près l'Office européen des brevets exerçant dans l'industrie, de représenter son employeur.

L'ASPI estime que la représentation devant la juridiction unifiée du brevet d'un employeur par son salarié mandataire agréé près l'Office européen des brevets constitue :

- un moyen fort en faveur d'une mobilité des spécialistes en propriété industrielle exerçant en industrie et en profession libérale ;
- une motivation accrue à exercer de nouvelles responsabilités au sein de leur organisation pour les spécialistes en propriété industrielle exerçant en industrie ;
- un équilibre entre les différents spécialistes en propriété industrielle d'une même société internationale ayant des profils et qualifications nationales différentes (mandataires européen, US patent attorneys, UK attorneys ...).

Sur l'article 48 paragraphe 5 de l'Accord, ensemble la règle 287 du règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet (15^{ème} version)

L'ASPI soutient que le privilège établi par cette règle s'applique également aux communications entre le mandataire agréé près l'Office européen des brevets exerçant dans l'industrie et son mandant ainsi que le prévoient aujourd'hui tant la règle 153 de la Convention sur brevet européen que le code de conduite des mandataires agréés de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI).

L'ASPI se tient à la disposition du groupe de travail du Comité préparatoire en charge de ces questions et du Comité administratif pour faire valoir sa position.

Le Conseil d'Administration de l'ASPI.

Annexe 1

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Article 48

Représentation

1. Les parties sont représentées par un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d'un État membre contractant.
2. **Les parties ont également la possibilité d'être représentées par des mandataires en brevets européens habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et qui possèdent les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets.**
[...]
5. **Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège.**

Règle 286

Certificat autorisant un représentant à exercer devant la Juridiction

2. Un représentant selon l'article 48, § 2 de l'Accord présente au greffe le certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets tel que défini par le comité administratif ou, à défaut, qui justifie d'une autre manière qu'il possède les qualifications appropriées pour représenter une partie devant la Juridiction. Dans le cadre d'actions ultérieures, ce représentant peut faire référence au certificat ou aux autres preuves de qualifications appropriées présentées précédemment.

Règle 287

Confidentialité des relations entre l'avocat et son client

2. **Ce privilège s'applique également aux communications entre un client et un avocat employé par le client et mandaté pour agir en cette qualité ainsi qu'entre un client et un mandataire en brevets (y compris un mandataire en brevets employé par le client) mandaté en sa qualité de conseil en matière de brevets.**
[...]
6. On entend par « avocat » une personne qualifiée pour exercer en tant qu'avocat et pour donner un avis juridique conformément à la loi de l'état dans lequel elle exerce et qui est mandatée en cette qualité pour donner cet avis. Sont comprises dans cette définition les personnes titulaires d'un diplôme de droit (juriste) qui sont habilitées par le Conseil suédois des mandataires en brevets ou par un organisme équivalent dans un État membre contractant ; l'expression « mandataire en brevets » s'entend d'une personne reconnue comme pouvant donner un avis conformément à la loi de l'état où elle exerce concernant la protection d'une invention ou le traitement ou le contentieux concernant un brevet ou une demande de brevet et qui est consultée en cette qualité pour donner un tel avis.
7. **L'expression « mandataire en brevets » désigne également un mandataire agréé devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 134, § 1 de la Convention sur le brevet européen.**

Annexe 2

A propos de l'ASPI

L'ASPI est une association loi 1901 créée en 1970 pour rassembler les spécialistes des services de Propriété Industrielle de l'Industrie.

Elle a vocation à assurer la représentation de ses membres auprès de toutes les autorités nationales ou internationales, étudier les problèmes de propriété intellectuelle et les questions connexes, entreprendre ou participer à toute action de formation ou de perfectionnement, établir les contacts ou liaisons souhaitables avec des organisations similaires françaises ou étrangères en vue de la défense des intérêts communs, émettre et suivre tous vœux, motions ou suggestions dans le domaine de la propriété intellectuelle auprès des autorités compétentes, recueillir et diffuser parmi ses membres toutes informations utiles touchant au domaine de la propriété intellectuelle.

Elle compte à ce jour plus de 530 membres et l'immense majorité des salariés qui, dans l'industrie, fournissent pour le compte de leur employeur, ayant un établissement en France, et de ses sociétés apparentées en France ou dans le monde, des services en matière de propriété intellectuelle.

Membres du Conseil d'Administration de l'ASPI :

Philippe CONAN, Président, Air Liquide
Brigitte CARION-TARAVELLA, Vice Présidente, Sanofi
François-Xavier DE BEAUFORT, Vice Président, Air Liquide
Brigitte RUELLAN, Secrétaire, Technicolor
Karine BERTHIER, Secrétaire Adjointe, Areva
Mathieu PORCHET, Trésorier, SATT Lutech
Youen KERNEUR, Trésorier Adjoint, Total SA
Yannick BIRON, Administrateur, SNECMA
Pierre GENDRAUD, Administrateur, PSA Peugeot Citroën
Sylvie MARTIN, Administratrice, IBM
Jean-François RENOUE, Administrateur, Renault SAS
Magali TOUROUDE, Administratrice, L'Oréal