

CEIPI  
6 décembre 2006

# Le contentieux européen de la propriété industrielle

*Application du Règlement CE n° 44/2001  
et des conventions de Bruxelles et de Lugano  
aux actions en contrefaçon*

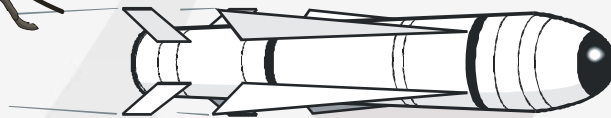
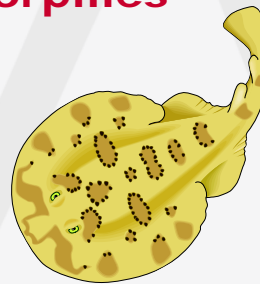
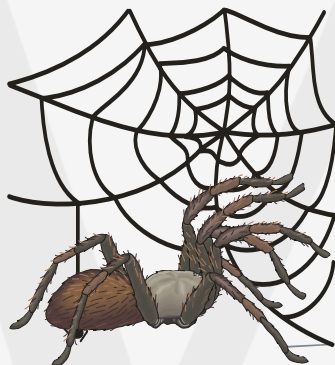
**Sabine Agé**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S  
Paris - Lyon  
www.veron.com



Contentieux européen  
de la propriété industrielle

## Des araignées et des torpilles



VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

6/12/2006

2

## Les trois clés du droit international privé

1. Conflits de juridictions (compétence)
2. Conflits de lois (loi applicable)
3. Effets internationaux des jugements (reconnaissance et exécution)

## Observations liminaires: conflits de juridictions et conflits de lois

Par rapport aux conflits de lois

- les conflits de juridictions sont préalables
- les conflits de juridictions sont distincts
- les conflits de juridictions sont liés

## Conflits de juridictions et conflits de lois (suite)

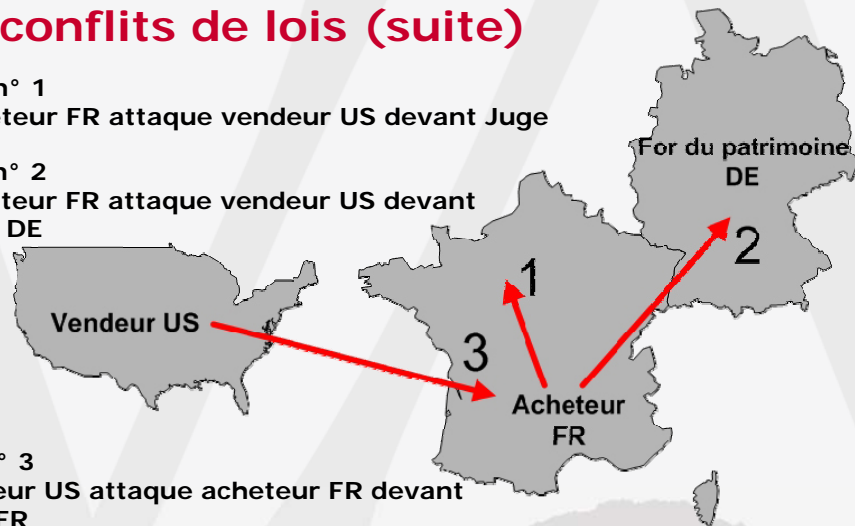
- Cour de Cassation, 25 novembre 2003,  
Ammann-Yanmar c/ Zwaans BVA

## Conflits de juridictions et conflits de lois (suite)

- Cour de Cassation, 25 novembre 2003,  
Ammann-Yanmar c. Zwaans BVA

## Conflits de juridictions et conflits de lois (suite)

- Cas n° 1  
Acheteur FR attaque vendeur US devant Juge FR
- Cas n° 2  
Acheteur FR attaque vendeur US devant Juge DE



- Cas n° 3  
Vendeur US attaque acheteur FR devant Juge FR

## Conflits de juridictions et conflits de lois (suite)

Octapharma / A.E.T.S. (Cass. Com., 13 mars 2001) :

- Convention de Bruxelles : compétence des tribunaux de l'État où l'obligation servant de base à la demande doit être exécutée
- Détermination de cet État : selon loi applicable au contrat
- Détermination de la loi applicable au contrat : Convention de Rome > droit du siège du fournisseur de la prestation caractéristique
- Prestation caractéristique = cession de la demande de brevet par Octapharma, qui a son siège en Suisse > application du droit suisse
- Droit suisse : le paiement est portable > exécution en France
- Compétence des tribunaux français

## Détermination du contenu de la loi étrangère applicable

- Civ. 1<sup>re</sup>, Aubin c./ Bonal  
et Com., Itraco c./ Fenwick,  
28 juin 2005 :

« Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. »

## 1. Conflits de juridictions (compétence) : vue d'ensemble

- 1.1. Loi interne
- 1.2. Conventions internationales générales
- 1.3. Conventions internationales spéciales
- 1.4. Droit communautaire

## 1.1. Conflits de juridictions (compétence) : loi interne

- France Art. 14 & 15 C. Civ.
- Allemagne Art. 22 ZPO
- Pays-Bas Art. 126 & 127 WBR

## 1.2. Conflits de juridictions (compétence) : conventions internationales générales

- bilatérales
- multilatérales (Bruxelles, Lugano)
- Règlement CE n° 44/2001  
du 22 décembre 2000

### 1.3. Conflits de juridictions (compétence) : conventions et textes internationaux spéciaux

- Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen
- Règlement CEE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur les marques communautaires
- Négociations sur l'E.P.L.P.
- Proposition de Règlement CE du 16 avril 2003 sur le brevet communautaire

### 1.4. Compétence : Règlement CE n° 44/2001 Conventions de Bruxelles et de Lugano

- Champ d'application
- Principes
  - ▶ Art. 2 domicile du défendeur
  - ▶ Art. 5-3° lieu du fait dommageable
  - ▶ Art. 6-1° domicile de l'un des défendeurs
  - ▶ Art. 31 (Art. 24 de la Convention)  
mesures provisoires et conservatoires

## Art. 2 : domicile du défendeur

1° exemple : déroulement hors de France d'un litige concernant un titre français

Le titulaire (p.ex. néerlandais) d'un brevet français peut assigner

- une société néerlandaise
- devant un tribunal néerlandais
- en contrefaçon de son brevet français

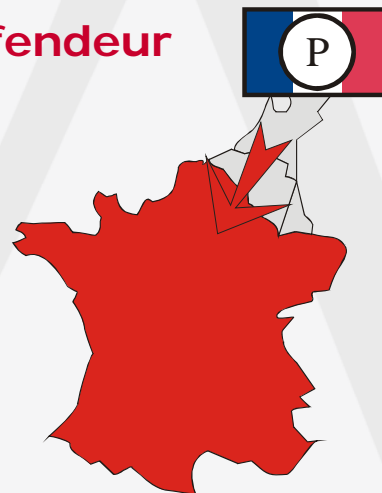


## Art. 2 : domicile du défendeur

2° exemple : déroulement en France d'un litige concernant un titre étranger

Le titulaire (p.ex. français) d'un brevet néerlandais peut assigner

- une société française
- devant un Tribunal français
- en contrefaçon de son brevet néerlandais

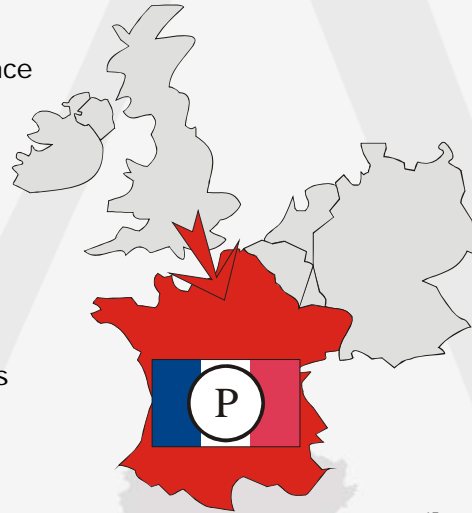


## Art. 5-3° : lieu du fait dommageable

1° exemple : déroulement en France  
d'un litige concernant un titre  
français

Le titulaire (p. ex. français) d'un  
brevet français peut assigner

- une société anglaise
- devant un Tribunal français
- en contrefaçon du brevet français



## Art. 5-3° : lieu du fait dommageable

2° exemple : déroulement à l'étranger  
d'un litige concernant un titre étranger

Le titulaire (p. ex. allemand) d'un  
brevet néerlandais peut assigner

- une société française
- devant un Tribunal néerlandais
- en contrefaçon du brevet néerlandais

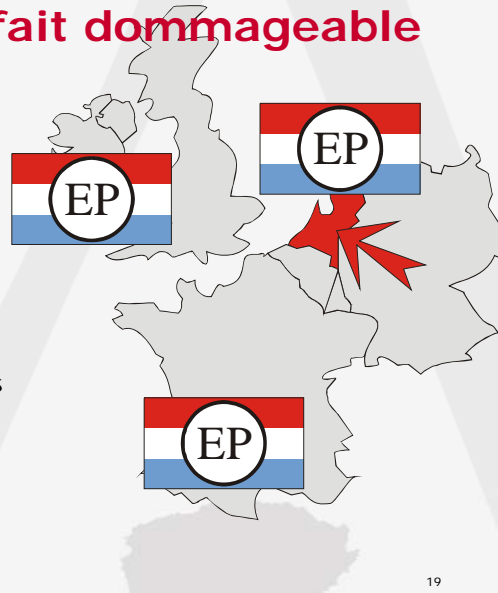


## Art. 5 -3° : lieu du fait dommageable

3° exemple : multiplicité des droits en cause

le titulaire (p. ex. néerlandais)  
d'un brevet européen couvrant  
plusieurs pays (F, GB, NL)

- peut-il assigner une société allemande
- devant un Tribunal néerlandais
- en contrefaçon de son brevet européen?



## Art. 5 -3° : les difficultés de localisation du fait dommageable (contrefaçon sur Internet)

Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 9 décembre 2003  
*Champagne Louis Roederer c/ Castellblanch*

Déroulement en France d'un litige concernant  
une contrefaçon commise sur l'Internet

- ▶ le titulaire (p. ex. français) d'une marque française
- ▶ peut assigner une société espagnole exploitant un site Internet depuis l'Espagne
- ▶ devant un Tribunal français
- ▶ en contrefaçon de sa marque française

## **Art. 5 -3° : les difficultés de localisation du fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (suite)**

Cass. com. 11 janvier 2005

*Hugo Boss c/ Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH*

Contrefaçon de marque sur l'Internet et site passif

- ▶ un site Internet rédigé en langue étrangère et dont les produits ne sont pas disponibles en France
- ▶ ne saurait être considéré comme visant le public de France
- ▶ et porter atteinte à une marque française protégée

## **Art. 5 -3° : les difficultés de localisation du fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (suite)**

CA Paris (4<sup>e</sup> Ch. B) 17 février 2006

*Nucleica c/ MD Biomédical Diagnostics*

CA Paris (4<sup>e</sup> Ch. A) 26 avril 2006

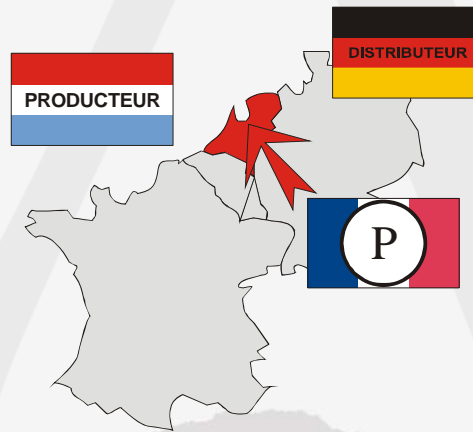
*MFS et autres c/ Acet*

Décisions conformes à Cass. com. 11 janvier 2005 (*Hugo Boss*): compétence des tribunaux français seulement si le site Internet incriminé vise le public français

## Art. 6-1° domicile de l'un des défendeurs

Le titulaire (p. ex. français)  
d'un brevet allemand peut  
assigner

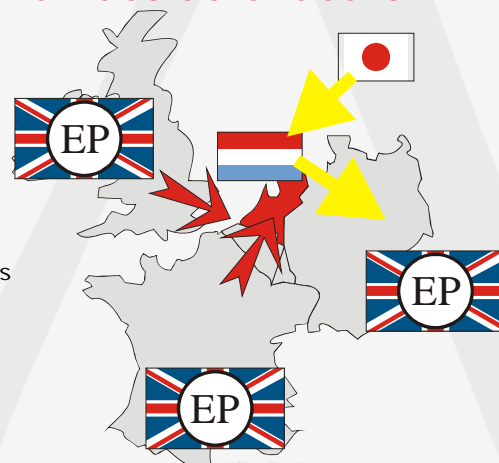
- une société néerlandaise (producteur) et une société allemande (distributeur)
- devant un Tribunal néerlandais
- en contrefaçon du brevet allemand



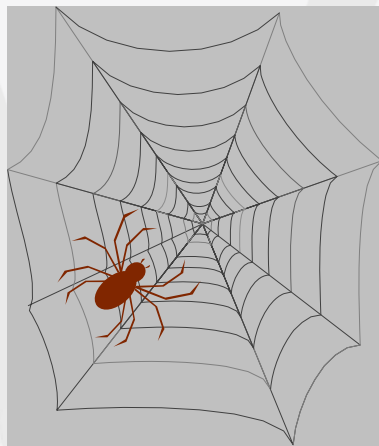
## Art. 6-1° domicile de l'un des défendeurs

Le titulaire (p. ex. anglais) d'un  
brevet européen couvrant plusieurs  
pays (DE, GB, FR) peut-il assigner

- une société japonaise (producteur) et ses distributeurs européens (anglais, qui approvisionne le Royaume-Uni, français, qui approvisionne la France, néerlandais qui approvisionne l'Allemagne)
- devant un Tribunal néerlandais
- en contrefaçon du brevet européen en Allemagne, Grande-Bretagne et France ?



## L'araignée au centre de la toile



Cour d'Appel de La Haye, 23 avril 1998

*Expandable Grafts Partnership*  
*c. Boston Scientific*

## L'araignée au centre de la toile (suite)

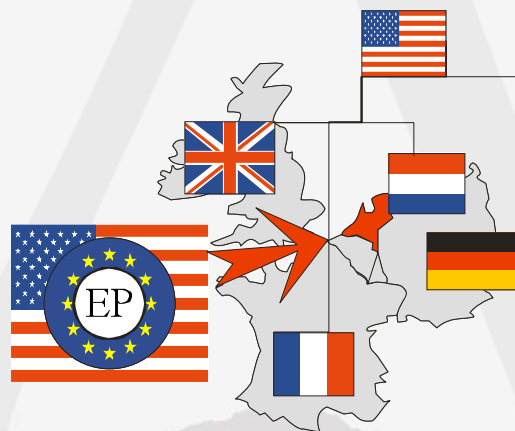
Question :

Le titulaire (US) d'un brevet européen couvrant la plupart des pays européens peut-il assigner

- une société américaine (producteur) et ses distributeurs européens (néerlandais qui approvisionne les Pays-Bas, français qui approvisionne la France, etc.)
- devant un Tribunal néerlandais
- En contrefaçon du brevet européen dans ces pays ?

Réponse :

- Seulement si la société néerlandaise est "l'araignée au centre de la toile".



## L'araignée au centre de la toile (suite)



Jurisprudence de  
l'araignée au centre  
de la toile remise en  
cause par

CJCE, 13 juillet 2006

*Primus c. Roche*

## Affaire Primus c. Roche : les faits



Primus & Goldenberg  
assignent en  
contrefaçon 8 sociétés  
du groupe Roche



## Affaire Primus c. Roche : les décisions néerlandaises

- Le *Rechtsbank* se déclare compétent et rejette la demande
- Le *Gerechtshof* se déclare compétent et interdit aux sociétés Roche de poursuivre les faits de contrefaçon
- Le *Hoge Raad* saisit la CJCE d'une question

## Affaire Primus c. Roche : la question posée à la CJCE

*"L'article 6(1) de la Convention de Bruxelles doit-il être interprété en ce sens qu'il a vocation à s'appliquer dans le cadre d'actions en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces États, en particulier 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?"*

## Affaire Primus c. Roche : la décision de la CJCE du 13 juillet 2006

*"L'article 6(1) de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas dans le cadre d'un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces États, 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."*

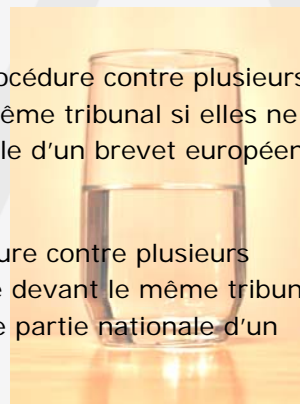
## Affaire Primus c. Roche : les suites ?

### ■ Interprétation négative

il n'est plus possible d'engager une procédure contre plusieurs sociétés du même groupe devant le même tribunal si elles ne contrefont pas la même partie nationale d'un brevet européen

### ■ Interprétation positive

il reste possible d'engager une procédure contre plusieurs sociétés appartenant au même groupe devant le même tribunal si elles contrefont au moins une même partie nationale d'un brevet européen



## L'araignée au centre de la toile (suite)

### Exception

Art. 22-4° (Art. 16-4° de la Convention)

*« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :  
4° en matière d'inscription ou de validité des brevets,  
marques, dessins et modèles et autres droits analogues  
donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les  
juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le  
dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué  
ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un  
instrument communautaire ou d'une convention  
internationale. »*

## L'araignée au centre de la toile (suite)

### ■ Exception

- ▶ Art. 25 (Art. 19 de la Convention), version française  
*« Le Juge d'un État membre, saisi à **titre principal** d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent. »*
- ▶ Art. 25 (Art. 19 de la Convention), version anglaise  
*"Where a court of a Member State is seized of a claim which is **principally** concerned with a matter over which the courts of another Member State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 22, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction."*

## L'araignée au centre de la toile (suite)

Si une demande reconventionnelle en nullité est formée devant un tribunal saisi, à titre principal, d'une action en contrefaçon d'un titre étranger, reste-t-il compétent (et pour statuer sur quelle demande) ?

CJCE, 13 juillet 2006

*Gat c. Luk*

## Gat c. Luk : les faits

1

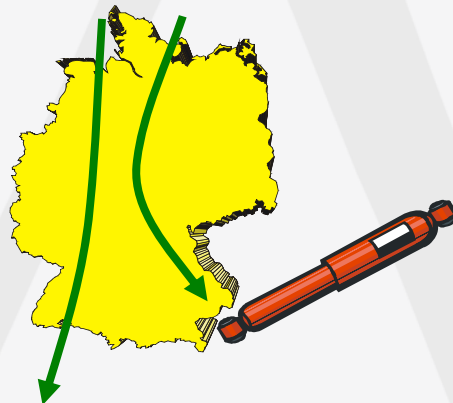
Gat (Asdorf – DE)  
offre en vente à Ford Werke  
(Köln – DE)  
un amortisseur à fluide mécanique

3

Gat assigne Luk  
devant le *Landgericht  
Düsseldorf*  
en déclaration de non-  
contrefaçon en raison de  
l'absence de contrefaçon et de  
la nullité des brevets de Luk

2

Luk (Bühl – DE) soutient que cette  
offre en vente contrefait deux de  
ses brevets français



## Gat c/ Luk : les faits (suite)

Le *Landgericht* de Düsseldorf

- se déclare compétent pour juger la demande de déclaration de non-contrefaçon
- se déclare compétent pour juger la demande de nullité
- juge le brevet valable et déboute GAT de ses demandes

## Affaire GAT c/ LuK : la question posée à la CJCE par l'*Oberlandesgericht*


L'*Oberlandesgericht* Düsseldorf:

- sursoit à statuer sur l'appel de Gat,
- demande le 6 janvier 2003 à la CJCE si l'article 22-4° (Art. 16-4 de la Convention) oblige le juge saisi d'une action en contrefaçon à se déclarer incompétent lorsque le défendeur invoque la nullité du brevet

## Affaire GAT c/ LuK : la décision de la CJCE du 13/07/2006

*"L'article 16(4) de la Convention doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu'il édicte concerne **tous** les litiges portant sur l'inscription ou la validité d'un brevet, **que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception.**"*

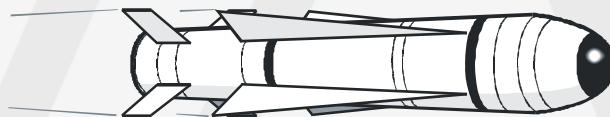
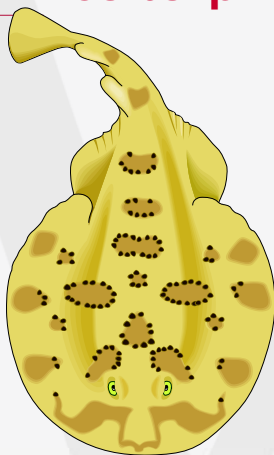
## Affaire GAT c/ LuK : quelles suites ?

- **Interprétation pessimiste**   
les tribunaux du lieu de délivrance du titre sont désormais seuls compétents pour toute action en contrefaçon (toute procédure en contrefaçon impliquant d'apprécier la validité du titre)
- **Interprétation optimiste**   
les tribunaux du lieu de délivrance du titre ne sont compétents que pour les demandes en nullité (par voie d'action ou d'exception)

## Aux États-unis : affaire Voda / Cordis

- Un Tribunal américain peut-il connaître de demandes en contrefaçon de brevets étrangers?

## Les torpilles italiennes et belges



## Art. 27 (Art. 21 de la Convention)

- « Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

*Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. ».*

## Un exemple de torpille italienne



General Hospital et Epix  
c. Bracco et Byk Gulden

## Les décisions

- Cour d'Appel anglaise, 27 janvier 2000
- Landgericht Düsseldorf, 8 juillet 1999
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 avril 2000

## Affaire BL Macchine Automatiche / Windmoller & Holscher

L'article 5-3 de la Convention de Bruxelles concerne « *les actions en réparation d'un fait dommageable d'ores et déjà commis [et ne peut fonder] une action en déclaration de non contrefaçon qui postule une absence de dommage.* »

## Le renouveau des torpilles?

Cour de Justice des  
Communautés Européennes,  
9 décembre 2003, *Gasser / Misat*

Cour de Justice des  
Communautés Européennes,  
27 avril 2004, *Gregory Paul Turner c/  
Felix Fareed Ismail Grovit et autres*

## Affaire Gasser / Misat

« *L'article 21 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue* ».

## Affaire Gregory Paul Turner c/ Felix Fareed Ismail Grovit et autres

« [La Convention de Bruxelles] s'oppose au prononcé d'une injonction par laquelle une juridiction d'un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d'introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d'un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d'entraver la procédure déjà pendante ».

## Art. 31 (Art. 24 de la Convention) mesures provisoires et conservatoires

- Art. 31 (Art. 24 de la Convention) :  
« Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. »

## 2. Conflit de lois Validité du brevet

- brevet national → loi nationale
- brevet européen → C.B.E. (art. 138)
- brevet communautaire → proposition de Règlement sur le brevet communautaire (art. 2)

## Conflits de lois Validité de la marque

- marque nationale → loi nationale
- marque communautaire → règlement n° 40/94 (art. 96 § 1 et 97 § 1)

## Conflits de lois Contrefaçon de brevet

- brevet national → loi nationale
- brevet européen → C.B.E. (art 69)  
+ loi nationale (art. 64)
- brevet communautaire → Articles 30 et 33  
de la Proposition de Règlement du Conseil  
sur le brevet communautaire

## Conflit de lois Contrefaçon de marque

- marque nationale → droit national
- Marque communautaire  
→ règlement n° 40/94  
+ loi de fond nationale  
+ loi de procédure nationale

## Conflits de lois Sanctions

### ■ Faits pouvant être sanctionnés

- ▶ Principe : *lex fori*
- ▶ Exceptions : *Fiona Shevill*  
(art. 94 § 2 Règlt C.E.E. n° 40/94)
- ▶ Nature des sanctions : *lex fori*

## 3. Effets internationaux des jugements: cas général

- Portée territoriale théorique  
→ *lex fori*
- Exécution forcée à l'étranger  
→ *lex arresti*  
(loi du pays d'exécution)

## Effets internationaux des jugements : Règlement CE n° 44/2001 Conventions de Bruxelles et de Lugano

- *Exequatur* simplifié (art. 38 à 52) (art. 31 à 45 de la Convention)
- Cas de refus de reconnaissance limités (art. 34) (art. 27 de la Convention)
  - ▶ reconnaissance contraire à l'ordre public de l'État requis
  - ▶ défaut ou irrégularité de la signification de l'assignation
  - ▶ inconciliabilité avec une décision rendue dans l'État requis
  - ▶ (cas spéciaux au droit des personnes)
  - ▶ inconciliabilité avec une décision rendue dans un autre État

### Contact information

1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 68

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)