

CEIPI - 10 et 11 avril 2008

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

Depuis une quinzaine d'années environ, un certain nombre de décisions de tribunaux nationaux de divers pays européens sont venues interdire la contrefaçon de marques ou de brevets non seulement pour le territoire national du tribunal saisi, mais aussi pour des territoires étrangers, notamment dans le cas de brevets européens.

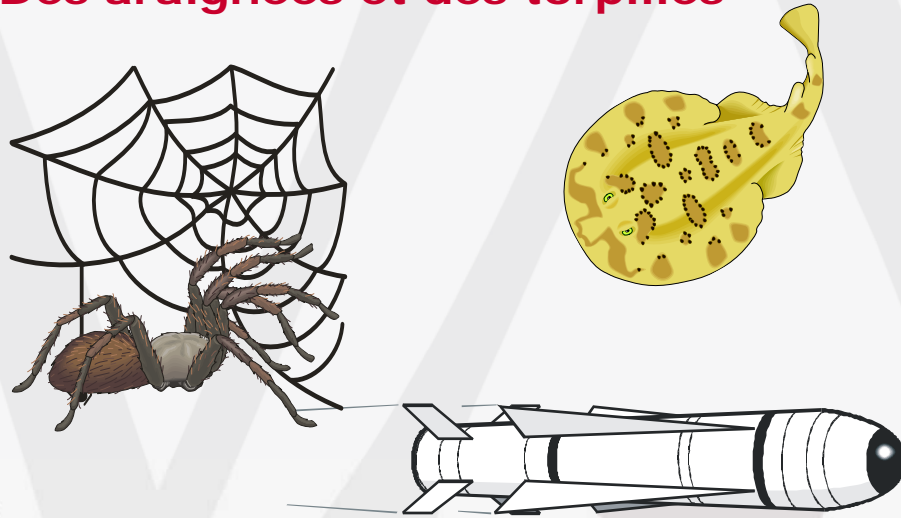
Cette pratique a donné satisfaction aux entreprises qui en ont bénéficié ; mais elle a soulevé de nombreuses critiques de ceux qui, attachés au principe de territorialité des droits de propriété industrielle, ont dénoncé le risque de forum shopping qu'elle contenait.

L'entrée en vigueur du règlement CEE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire et de ses dispositions sur les litiges suscite, elle aussi, la curiosité voire l'inquiétude.

Quelles sont les données juridiques des problèmes de compétence internationale, de conflits de lois et d'effet extraterritorial des décisions judiciaires en matière de propriété industrielle ?

Quelle a pu être l'incidence de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2002, du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (JOCE n° L12 du 16 janvier 2001) ?

Des araignées et des torpilles

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

9/02/0610 et 11 avril 2008

2

Ceci pourrait constituer un titre alternatif de cette présentation.

Le contentieux international des brevets abonde de métaphores zoologiques et militaires !

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)

La distinction de ces trois notions fournit les clés de la plupart des problèmes de droit international privé :

- les règles de **conflits de juridictions** permettent de savoir si un Juge doit se reconnaître compétent
- les règles de **conflits de lois** indiquent à ce Juge quelle loi il doit appliquer (ce n'est pas nécessairement la loi de l'État du Juge, que l'on appelle la *lex fori*, ni nécessairement la même loi pour tous les aspects du litige)
- les **effets internationaux** des jugements ne sont pas nécessairement les mêmes selon qu'on les envisage sous l'angle du droit de l'État dont émane ce jugement ou sous l'angle du droit de l'État où l'exécution est demandée, que l'on appelle *l'État requis*.

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

Les conflits de juridictions sont **préalables** aux conflits de lois parce que le Juge commence par s'interroger sur sa propre compétence avant de déterminer la loi applicable au litige.

Les conflits de juridictions sont **distincts** parce que la solution du conflit de juridictions ne conditionne pas nécessairement la solution du conflit de lois ; un Juge pourra appliquer une loi différente de celle de l'État auquel il appartient.

Les conflits de juridictions sont cependant **liés** aux conflits de lois dans la mesure où tous les États n'appliquent pas les mêmes règles de conflits de lois ; le choix d'un Juge pourra donc entraîner, *in fine*, l'application d'une loi particulière ; c'est l'un des éléments du *forum shopping*.

Conflits de juridictions et conflits de lois (suite)

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

Le lien entre choix d'une juridiction et loi applicable au litige apparaît nettement si l'on examine le cas d'un contrat de distribution exclusif entre un fabricant français de machines de travaux publics et une société belge chargée de la distribution de ses produits en Belgique (Cass. civ. 1^e, 25 novembre 2003, *Ammann-Yanmar c. Zwaans BVA*, *JDI* 2004, n° 4, p. 1179).

Suite à la résiliation unilatérale du contrat par le concédant, le distributeur belge choisit de l'assigner en France aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat.

La question de la compétence judiciaire ne se posait pas puisque le distributeur avait saisi le tribunal de commerce dans le ressort duquel le concédant avait son siège.

La compétence des tribunaux français, qui reposait sur l'article 2 de la Convention de Bruxelles, ne pouvait dès lors être contestée dans son principe.

Conflits de juridictions et conflits de lois (suite)

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

Faisant application de l'article 4 (2) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en vertu duquel, en l'absence de choix des parties, le contrat est régi par la loi du pays où le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, la Cour de Cassation a jugé au cas d'espèce que la loi française était applicable.

En effet, la Cour de Cassation a estimé que le concédant, et non le concessionnaire, était le débiteur de la prestation caractéristique du contrat et que sa résidence habituelle était située en France.

Néanmoins, le demandeur belge aurait pu tout aussi bien saisir un tribunal belge au motif que c'était en Belgique que s'exécutait l'obligation de fourniture des produits servant de base à la demande du distributeur.

La solution au fond eût alors été différente puisque la loi belge permet au concessionnaire d'assigner le concédant en Belgique lorsque la concession produit ses effets dans tout ou partie du territoire belge et prévoit que dans ce cas le tribunal belge applique exclusivement le droit belge, cette dernière disposition pouvant être qualifiée de loi de police dont l'application par les tribunaux belges n'est dès lors pas contestable.

Contentieux européen
de la propriété industrielle

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

Vendeur US Acheteur FR For du patrimoine DE

9/02/0610 et 11 avril 2008

7

Le lien entre choix d'une juridiction et loi applicable au litige apparaît nettement si l'on examine le cas d'une vente internationale de marchandises qui interviendrait entre un vendeur américain, qui posséderait en Allemagne des biens saisissables, et un acheteur français.

On supposera pour les besoins de la démonstration que l'acheteur français aurait intérêt à faire appliquer au litige la loi française, qui est l'une des plus favorables à l'acheteur.

Il faut toutefois noter que cet exemple n'est plus valable depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Si l'acheteur attaque le vendeur devant les juridictions françaises, comme l'y autorise l'article 14 du Code Civil (qui institue un privilège de juridiction au profit des ressortissants français), le juge français saisi déterminera la loi applicable selon la Convention de La Haye de 1955 relatives aux ventes internationales de biens mobiliers corporels.

Cette convention le conduira à soumettre le litige à la loi du lieu de la résidence habituelle du vendeur, c'est-à-dire en l'espèce à la loi américaine.

Mais si l'acheteur attaque le vendeur au lieu de situation des marchandises, le juge allemand ne déterminera pas la loi applicable selon la Convention de La Haye, que l'Allemagne n'a pas ratifiée: il choisira la loi du lieu d'exécution du contrat, qui est en l'espèce la loi française.

Le vendeur américain a donc intérêt à prendre l'initiative d'attaquer l'acheteur devant le juge français de façon à s'assurer de l'application de la loi américaine au litige.

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

A l'inverse, la résolution du conflit de lois est parfois préalable à la résolution du conflit de juridictions.

L'arrêt rendu le 13 mars 2001 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans l'affaire Octapharma / A.E.T.S. en est un exemple.

L'Association pour l'Essor de la Transfusion Sanguine du Nord (A.E.T.S.), sise en France, et la société Octapharma, sise en Suisse, avaient conclu un accord aux termes duquel :

- la société Octapharma cédait gratuitement une demande de brevet européen à l'A.E.T.S.,
- l'A.E.T.S. concédait gratuitement une licence portant sur sa technologie de fabrication de facteur VIII à la société Octapharma, à charge pour elle de verser des redevances à l'A.E.T.S. au cas où la société Octapharma conclurait des accords sur le marché allemand.

L'A.E.T.S. a par la suite assigné la société Octapharma en paiement desdites redevances devant le Tribunal de Grande Instance de Lille.

La société Octapharma a contesté la compétence de ce Tribunal, mais la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi que la société Octapharma a formé contre l'arrêt d'appel, s'estimant compétente.

Pour justifier la compétence des juridictions françaises, l'arrêt a fait application des Conventions de Rome (sur la loi applicable aux obligations contractuelles), et de Bruxelles.

Selon l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles, les juridictions compétentes en matière contractuelle sont celles de l'État où l'obligation servant de base à la demande doit être exécutée.

Cette obligation était en l'espèce le paiement des redevances.

Le choix de la loi selon laquelle le lieu d'exécution de cette obligation doit être déterminé est régi par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Cette Convention soumet un contrat à la loi du lieu où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son siège lors de la conclusion du contrat.

La Cour estimant que la prestation caractéristique était la cession de la demande de brevet par Octapharma, c'était selon le droit suisse que le lieu d'exécution de l'obligation devait être apprécié.

Or, en droit suisse, le paiement est portable et doit donc s'exécuter au domicile du créancier, c'est-à-dire, en l'espèce, en France.

Le lieu d'exécution de la prestation caractéristique étant la France, les juridictions françaises étaient donc bien compétentes en vertu de la Convention de Bruxelles.

Détermination du contenu de la loi étrangère applicable

- Civ. 1^{re}, 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

La compétence internationale des juridictions d'un État est déterminée :

- par la loi interne de cet État, qui règle un certain nombre de situations,
- dans le cas des États membres de l'Union Européenne, par un instrument communautaire (comme le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 publié au JOCE n° L12 du 16 janvier 2001).
- par des conventions internationales bi ou multilatérales relatives à la compétence judiciaire (comme la Convention de Bruxelles ou la Convention de Lugano),
- par des conventions internationales spéciales comme la Convention sur le Brevet Européen.

1.1. Conflits de juridictions (compétence) : loi interne

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

Chaque pays détermine souverainement la compétence de ses propres Juges, généralement sans se soucier de la compétence des Juges des autres États. Ainsi les lois de plusieurs pays Européens prévoient que les tribunaux d'un État sont compétents pour tout litige dans lequel est impliqué un ressortissant de cet État.

Selon l'article 14 du Code Civil français "*L'étranger, même non résidant en France... pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français*" : un contrefacteur suisse d'une marque brésilienne appartenant à un français pourra être traduit devant les tribunaux français.

Selon l'article 15 du même Code "*Un français pourra être traduit devant un Tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger*" : un titulaire suisse d'une marque brésilienne pourra assigner en France un français pour la contrefaçon commise au Brésil.

Rien ne garantit cependant que la décision française sera reconnue et exécutée dans le pays où a été commise la contrefaçon ou dans le pays du domicile du défendeur (ce n'est pas forcément un inconvénient si le débiteur a des avoirs en France).

Des dispositions comparables existent en Allemagne et aux Pays-Bas.

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

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

De nombreuses conventions internationales sont venues organiser des relations plus harmonieuses.

La plus importante, en pratique, était la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui liait la plupart des pays de l'Union Européenne ; elle a été étendue à la Suisse par la Convention de Lugano.

Elle a institué, jusqu'à un certain point, un "*espace judiciaire européen*" en de nombreuses matières civiles et commerciales.

Elle a été remplacée depuis le 1er mars 2002, entre les États membres de l'Union Européenne, par le Règlement communautaire CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (JOCE n° L12 du 16 janvier 2001) qui n'apporte, quant au fond, que peu de modifications significatives aux anciennes dispositions.

La Convention de Bruxelles reste néanmoins en vigueur dans les relations entre les États membres de l'Union Européenne et le Danemark, qui n'a pas participé à l'adoption du Règlement communautaire CE n° 44/2001.

La Convention de Lugano demeure en vigueur, pour les relations des ressortissants de l'Union Européenne avec la Suisse.

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

Bien que de nature juridique différente, la Convention de Munich sur le brevet européen (C.B.E.) et le Règlement CEE du 20 décembre 1993 sur les marques communautaires, contiennent tous les deux des dispositions relatives à la compétence internationale, au droit applicable et à l'effet des jugements. Cependant les dispositions de la C.B.E. ne réalisent aucune véritable unification du contentieux du brevet européen.

C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'États parties à la C.B.E. négocient un Protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (*European Patent Litigation Protocol*) visant à créer une juridiction européenne centralisée, au moins au stade de l'appel.

Par ailleurs le projet de brevet communautaire, au point mort depuis la Convention de Luxembourg de 1975, a été relancé par la publication, le 1er août 2000, d'un projet de Règlement sur le brevet communautaire.

Une nouvelle proposition de Règlement du Conseil sur le brevet communautaire, complétant et modifiant le projet du 1er août 2000, a été publiée par le Conseil le 16 avril 2003.

Néanmoins, au cours du Conseil Compétitivité du 11 mars 2004, aucun accord n'a pu intervenir entre les États membres sur la base de cette nouvelle proposition.

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

- Le Règlement n° 44/2001 s'applique en matière civile et commerciale ; il s'applique par conséquent aux questions de propriété intellectuelle.
- Il pose, dans l'ordre communautaire, des principes proches de ceux que connaît le droit interne français :
 - Art. 2 : compétence des Tribunaux de l'État du domicile du défendeur
 - Art. 5-3° : en matière délictuelle, compétence des Tribunaux de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (qui n'est pas nécessairement celui du lieu où le dommage a été subi)
 - Art. 6-1° : en cas de pluralité de défendeurs, compétence des Tribunaux de l'État du domicile de l'un des défendeurs
 - Art. 31 (Art. 24 de la Convention) : les mesures provisoires et conservatoires peuvent cependant être demandées aux Tribunaux d'un État qui ne seraient pas compétents pour le fond du litige.

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



La société Van Der Lely attaque un fabricant néerlandais de machines à récolter les olives en contrefaçon de son brevet français.

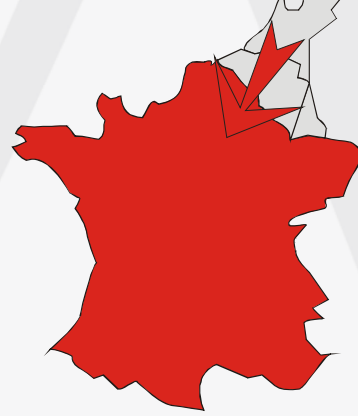
Art. 2 : domicile du défendeur



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



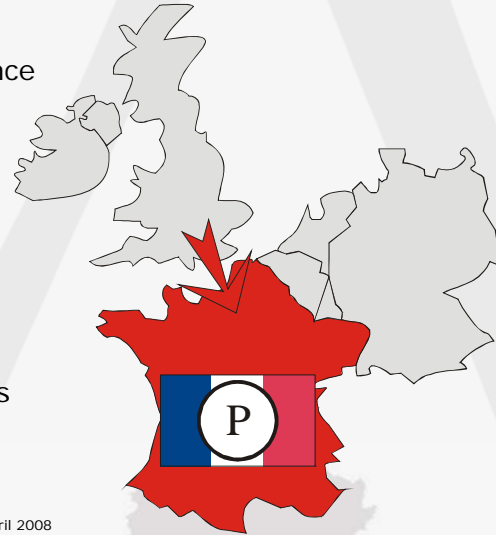
Un fabricant français titulaire d'un brevet néerlandais de machines à planter les oignons de tulipe attaque son concurrent français qui livre à des horticulteurs néerlandais.

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



Cette situation est extrêmement fréquente en pratique : bien qu'ils aient le choix d'attaquer le contrefacteur étranger d'un titre français

- devant le Tribunal de son domicile
- ou
- devant le Tribunal du fait dommageable (donc français),

la plupart des demandeurs, surtout français, choisissent la seconde option.

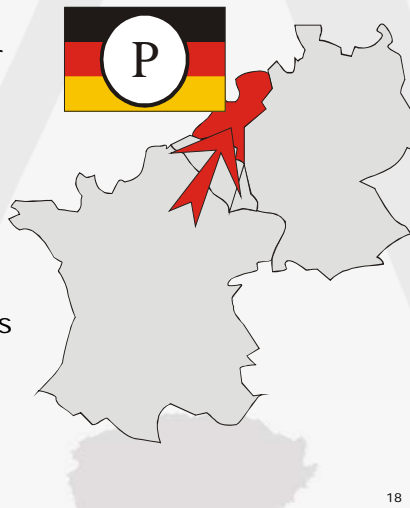
La Cour de cassation (1^e ch. Civ.) a eu l'occasion de rappeler, dans un arrêt du 31 janvier 2006 (*Propriété Industrielle*, Octobre 2006, page 20, note Anne-Catherine Chiariny-Daudet), que « *le lieu où le fait dommageable s'est produit* », au sens de l'article 5-3° de la Convention, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'évènement causal à l'origine du dommage s'est produit.

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



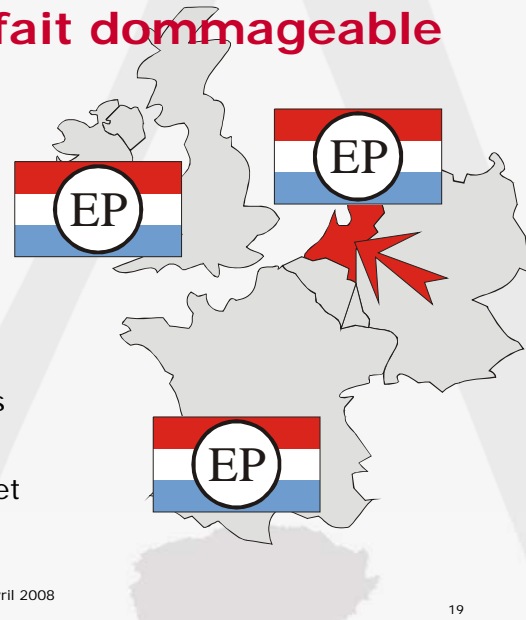
La société *Siemens GmbH*, qui est titulaire d'un brevet néerlandais relatif à un réfrigérateur, attaque aux Pays-Bas, en contrefaçon de son brevet néerlandais, la société *Thomson* qui a importé des réfrigérateurs aux Pays-Bas.

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 des différentes parties nationales de son brevet européen?



Le risque d'abus du *forum shopping* commence avec les situations où un titulaire de droits peut choisir parmi différents Tribunaux celui qui n'a pas nécessairement des liens étroits avec le litige.

C'est pourquoi la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé dans l'affaire *Fiona Shevill* (7 mars 1995) que, lorsqu'un Tribunal n'est compétent qu'en tant que Tribunal de l'État du lieu du fait dommageable (art. 5-3° de la Convention de Bruxelles et du Règlement CE n° 44/2001), ce Tribunal ne peut statuer que sur la réparation des seuls dommages survenus dans cet État (et non sur la réparation des dommages causés dans les autres États).

Le Protocole sur le règlement des litiges annexé à la Convention sur le Brevet Communautaire et le Règlement sur la Marque Communautaire (art. 94 § 2) prévoient des règles similaires.

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

Cass. civ. 1^{re}, 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

Le risque d'abus de *forum shopping* peut également se présenter dans les situations où un titulaire de droits, victime d'une contrefaçon de marque commise au moyen d'un site Internet, choisit d'assigner le contrefacteur devant l'un des Tribunaux sur le territoire desquels le site Internet contrefaisant est accessible alors que ce Tribunal n'a pas nécessairement de liens étroits avec le litige.

La Cour de Cassation (Cass. civ. 1^{re}, 9 décembre 2003, *JDI* 2004, n° 3, p. 872), a pourtant admis la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site Internet en Espagne, peu importe que ce site soit passif, dès lors qu'il est accessible sur le territoire français.

Pour la Cour de Cassation, cette accessibilité du site Internet depuis le territoire national suffit en effet à démontrer que le préjudice invoqué, au sens de l'article 5-3° de la Convention de Bruxelles, n'est ni virtuel ni éventuel et permet ainsi de fonder la compétence des juridictions françaises.

Néanmoins faisant application de la jurisprudence *Fiona Shevill*, la Cour de Cassation a jugé que le tribunal français saisi, en tant que juridiction de l'État contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, était uniquement apte à connaître des dommages subis dans cet État.

**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

La Cour de Cassation (Cass. com., 11 janvier 2005), dans l'affaire *Hugo Boss*, semble avoir pris le contre-pied de la position qu'elle avait précédemment exprimée dans l'affaire *Champagne Louis Roederer c/ Castellblanch*.

Elle semble en effet consacrer la notion de site Internet passif en refusant de qualifier de contrefaçon de marque la reproduction d'un signe protégé sur un site Internet rédigé en langue étrangère et ne visant pas le public français.

Pour la Cour de Cassation, ces circonstances paraissent désormais devoir l'emporter sur le simple constat de l'accessibilité du site depuis le territoire national.

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

CA Paris (4^e Ch. B) 17 février 2006
Nucleica c/ MD Biomédical Diagnostics

CA Paris (4^e 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

La 4^e Chambre de la Cour d'appel de Paris a rendu cette année, à quelques semaines d'intervalle, deux arrêts (CA Paris, 4^e ch. B, 17 février 2006 *Nucleica c/ BMD Biomédical Diagnostics* et CA Paris, 4^e ch. B, 26 avril 2006, *MFS et autres c/ Acet*) restreignant la compétence des tribunaux français, en cas de contrefaçon commise sur Internet, aux seuls cas où le site incriminé vise le public français.

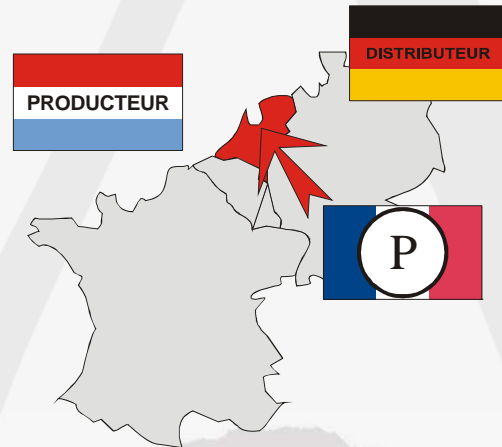
Cette jurisprudence rompt avec celle de la 1^e chambre de la Cour de cassation (affaire Champagne Louis Roederer) et rejoint celle de la chambre commerciale (affaire Hugo Boss).

Elle semble plus raisonnable : la jurisprudence de la 1^e chambre ressortait d'une interprétation très large de la notion de fait dommageable.

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



Le fabricant français de machines à remplir les saucisses, titulaire d'un brevet allemand, peut assigner le fabricant néerlandais de ces machines qui les livre en Allemagne, ainsi que le distributeur allemand, en contrefaçon du brevet allemand, devant un tribunal néerlandais.

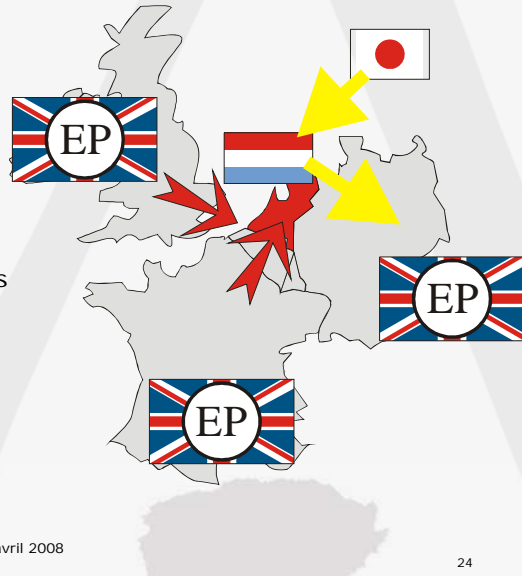
L'exemple ne montre rien de trop choquant :

- le producteur néerlandais ne peut pas se plaindre d'être assigné dans son propre pays,
- le distributeur allemand est certes assigné hors de son domicile, qui est aussi le lieu de la contrefaçon, mais c'est pour être attiré devant le Tribunal d'un véritable codéfendeur.

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 ?

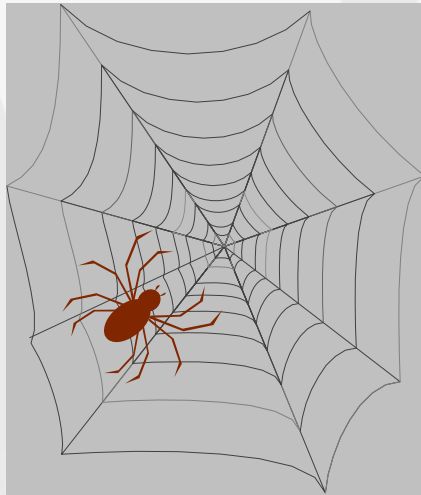


L'exemple montre que l'on utilise la présence d'un défendeur néerlandais pour attirer devant un Tribunal néerlandais un litige dans lequel aucun brevet néerlandais n'est en jeu et dans lequel les distributeurs non néerlandais (l'anglais et le français) n'ont aucun lien réel avec le défendeur néerlandais (sinon de s'approvisionner auprès du même producteur japonais).

Cet exemple pose la question, désormais résolue, de savoir s'il doit exister entre les demandes formées contre les divers défendeurs un lien de connexité.

Cet exemple montre que l'article 6-1° pourrait être invoqué afin que soit portée, devant un Tribunal néerlandais, une affaire n'ayant aucun lien réel avec le territoire néerlandais.

L'araignée au centre de la toile



Cour d'Appel de La Haye, 23 avril 1998

*Expandable Grafts Partnership
c. Boston Scientific*

L'arrêt de la Cour d'Appel de La Haye du 23 avril 1998 a mis temporairement un terme à l'abus de *forum shopping*.

La Cour a considéré que, dans le cas d'un litige concernant plusieurs défendeurs domiciliés dans différents pays européens, l'affaire ne pourrait être portée que devant le Tribunal du défendeur principal, *l'araignée au centre de la toile*.

L'araignée au centre de la toile (suite)

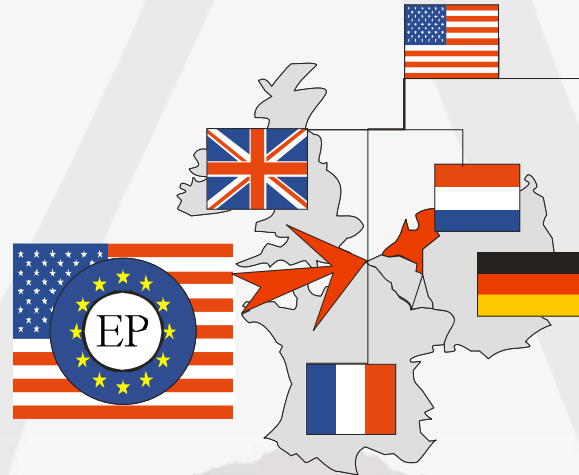
Question :

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 des parties nationales d'un brevet européen dans ces pays ?

Réponse :

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



Plusieurs sociétés américaines, respectivement titulaire et licenciées d'un brevet européen couvrant la plupart des pays d'Europe, avaient assigné devant le tribunal de La Haye toutes les filiales européennes d'une autre société américaine, les accusant de contrefaçon.

L'une des filiales était une société néerlandaise, ce qui permettait aux plaignants de la poursuivre aux Pays-Bas. Puisque l'article 6-1° de la Convention de Bruxelles accordait le droit au plaignant, s'il existe une pluralité de défendeurs, de porter l'affaire devant le Tribunal du domicile de l'un de d'entre eux, les brevetés ont poursuivi toutes les « sœurs » de la filiale néerlandaise de la société américaine devant le tribunal de La Haye.

Ils prétendaient que, respectivement, la filiale anglaise contrefaisait la partie anglaise du brevet européen, la filiale française contrefaisait la partie française du même brevet, et ainsi de suite pour les huit autres défendeurs. L'affaire a ainsi été portée devant le tribunal de La Haye, alors même que le seul lien objectif avec ce tribunal était les prétendus actes de contrefaçon de la partie néerlandaise du brevet européen, commis par la société néerlandaise.

Ce lien était-il suffisant pour amener les dix défendeurs devant un tribunal néerlandais ?

La Cour de La Haye avait à répondre à cette question.

Elle a décidé que l'article 6-1° de la Convention de Bruxelles autorisait le breveté à regrouper plusieurs actions, uniquement devant les tribunaux du lieu où la décision de commercialiser le produit contrefaisant a été prise, c'est-à-dire le centre de décision du groupe des sociétés concernées.

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

La jurisprudence de « *l'araignée au centre de la toile* » a été critiquée hors des Pays-Bas mais aussi, dans ce pays.

La Cour Suprême néerlandaise, le *Hoge Raad* a donc interrogé la Cour de Justice des Communautés européenne, à l'occasion d'une affaire Primus contre Roche afin qu'elle indique si la jurisprudence de « *l'araignée au centre de la toile* » est conforme à l'article 6.1. de la Convention de Bruxelles.

Affaire Primus c. Roche : les faits



**Primus & Goldenberg
assignent en
contrefaçon 8 sociétés
du groupe Roche**



Messieurs Primus et Goldenberg, titulaire et licencié d'un brevet européen couvrant la plupart des pays d'Europe, avaient assigné devant le Juge des référés du tribunal de La Haye, outre la filiale néerlandaise du groupe pharmaceutique Roche, huit autres filiales nationales du groupe (US, belge, allemande, française, britannique, suisse, suédoise et autrichienne), les accusant de contrefaçon des parties nationales correspondantes de ce brevet européen.

La compétence du tribunal de La Haye à l'égard de toutes les « sœurs » de la filiale néerlandaise de la société Roche était justifiée, selon Messieurs Primus et Goldenberg, au regard de l'article 6-1° de la Convention de Bruxelles et de la jurisprudence de « *l'araignée au centre de la toile* » dégagée par l'arrêt *Expendable Grafts*.

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

Le Juge des référés s'est déclaré compétent par décision du 1^{er} octobre 1997, sur le fondement de l'article 6-1° de la Convention de Bruxelles, bien que les huit sociétés Roche établies en dehors des Pays-Bas aient soulevé son incompétence.

Il est intéressant de noter que le Juge des référés de la Haye s'est notamment déclaré compétent à l'égard de la société américaine par application de son droit national (conformément à l'article 4-1° de la Convention de Lugano) et à l'égard de la société suisse sur le fondement de l'article 6-1° de la convention de Lugano (identique au même article de la convention de Bruxelles).

La demande d'interdiction provisoire de Messieurs Primus et Goldenberg a été rejetée.

La *Gerechtshof* (Cour d'appel) de La Haye a confirmé la décision du Premier Juge sur la compétence mais l'a infirmée sur le fond, par arrêt du 27 juin 2002, et a interdit sous astreinte les actes de contrefaçon dans tous les pays concernés.

Les sociétés du groupe Roche se sont pourvues en cassation devant la *Hoge Raad* néerlandaise qui a décidé de surseoir à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, par décision du 19 décembre 2003.

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?"

Dans sa version intégrale, la question posée à la Cour de Justice des Communauté Européennes se lit ainsi:

- A. Existe-t-il entre les demandes relatives à une violation de brevet qu'un titulaire d'un brevet européen a introduites contre un défendeur établi dans l'État du juge requis, d'une part, et différents défendeurs établis dans des États contractants autres que celui du juge requis, d'autre part, à propos desquels le titulaire de brevet déclare qu'ils violent ce brevet dans un ou plusieurs États contractants, un lien de connexité, tel qu'il est exigé pour l'application de l'article 6, *initio* et point 1, de la convention de Bruxelles?
- B. Si la réponse à la question visée sous A n'est pas affirmative ou n'est pas affirmative sans plus, dans quelles circonstances y a-t-il une telle connexité, et est-il important par exemple dans ce cadre
- que les défenderesses appartiennent à un seul et même groupe?
 - qu'il soit question dans le chef des défenderesses d'un comportement commun fondé sur une politique commune et, dans l'affirmative, l'endroit où cette politique commune a été élaborée présente-t-il de l'importance?
 - que les prétendus actes de violation des différentes défenderesses sont les mêmes ou presque les mêmes?

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."

L'argumentation développée devant la Cour s'est essentiellement portée sur l'interprétation de l'article 22 de la Convention de Bruxelles.

Messieurs Primus et Goldenberg et le gouvernement néerlandais faisaient valoir que laisser les tribunaux d'es différents Etats dans lesquels le brevet européen produit ses effets statuer chacun sur les faits de contrefaçon survenus sur leur territoire et imputables à des personnes différentes risquait de conduire à des décisions inconciliables au sens de l'article 22 de la Convention de Bruxelles (qui prévoit en son alinéa 3 que sont connexes « *les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément* »).

La Cour a estimé que l'article 22 ne trouvait pas application, dans la situation décrite par le *Hoge Raad*, dans la mesure où les procédures en contrefaçon des parties nationales d'un même brevet européen ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une même situation de fait et de droit.

La Cour a rappelé en effet que, selon la Convention de Munich, toute action en contrefaçon de brevet européen est examinée au regard de la réglementation nationale en vigueur en la matière dans chaque État dans lequel il produit effet: : lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d'actions en contrefaçon d'un brevet européen délivré dans chacun de ces États, engagées à l'encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits commis sur leur territoire, d'éventuelles divergences pouvant apparaître entre les décisions rendues par les juridictions en cause ne s'inscriraient ainsi pas dans une même situation de droit, de sorte que qu'elles ne pourraient être inconciliables.

En opportunité, la Cour a estimé que la jurisprudence de « *l'araignée au centre de la toile* », en multipliant les chefs potentiels de compétence, était un facteur de *forum shopping* que la Convention de Bruxelles a précisément pour objet d'éviter.

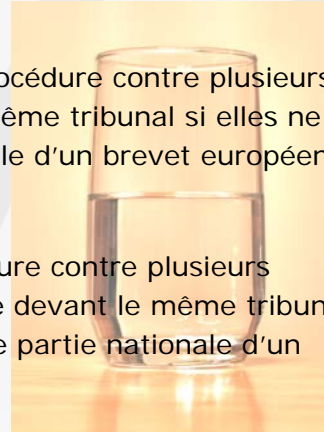
Affaire Primus c. Roche : les suites ?

■ 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



Il ressort clairement de l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire Primus c. Roche qu'un tribunal ne sera désormais plus compétent, sur le fondement de l'article 6-1° de la Convention de Bruxelles, pour juger de la contrefaçon de différentes parties nationales d'un brevet européen commise par plusieurs sociétés du même groupe, si le seul lien du litige avec ce tribunal est la contrefaçon de l'une des parties nationale par la société se trouvant sur le territoire du Juge saisi.

En revanche, il ne semble pas exclu d'engager devant un même tribunal une procédure visant à faire constater que plusieurs sociétés basées dans différents États contractants 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'article 22-4° du Règlement 44/2001 (Art. 16-4° de la Convention) constitue un autre obstacle à l'application du système de « *l'araignée au centre de la toile* ».

Cet article prévoit, à titre d'exception, que les Tribunaux de l'État de délivrance d'un titre de propriété industrielle sont seuls compétents pour statuer sur la validité de ce titre.

Cette exception ne s'étend pas aux questions de contrefaçon: il a été dit clairement, lors de la négociation de la Convention de Bruxelles, que les actions en contrefaçon obéiraient au droit commun (Rapport Jénard).

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.*"

Certains auteurs, s'appuyant sur l'article 25 du Règlement (art. 19 de la Convention) estiment que cette règle ne s'applique que si la question de validité du titre est posée à **titre principal** : l'exception ne jouerait donc pas si la question de validité est posée à titre incident, par exemple comme demande reconventionnelle en nullité pour faire échec à une demande principale en contrefaçon.

Cependant, les Tribunaux du Royaume-Uni, sur la base de la version anglaise de l'article 19 de la Convention, considèrent que cet article s'applique à tous les affaires où la question principale porte sur la validité du brevet, ce qui est le cas de la plupart des litiges en contrefaçon de brevet.

On peut se demander, cependant, si ce texte peut réellement régler la situation d'un litige où la question de validité est posée à titre incident ; ne signifie-t-il pas seulement que, dans un tel cas, la juridiction n'est pas tenue de se déclarer **d'office** incompétente ?

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

Contentieux européen
de la propriété industrielle

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

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

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

9/02/0610 et 11 avril 2008

36

Une procédure en contrefaçon de deux brevets français portant sur un amortisseur à fluide mécanique a été engagée par la société Luk (Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG) à l'encontre de la société Gat (Gesellschaft für Antriebstechnik mbH und C°) devant le *Landgericht* de Düsseldorf.

La société Gat demandait reconventionnellement au *Landgericht* de déclarer ces brevets non-contrefaits, au motifs que ses produits ne reproduisent pas les revendications de ces brevets français et que ces titres sont nuls.

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

Par jugement du 31 mai 2001, le Landgericht s'est estimé compétent pour connaître de l'action en contrefaçon et de l'exception tirée de la nullité des brevets; mais il a rejeté cette exception et condamné la société Gat au titre de la contrefaçon.

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 incompetent lorsque le défendeur invoque la nullité du brevet

L'*Oberlandesgericht* Düsseldorf a sursis à statuer et posé le 6 janvier 2003 une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes pour lui demander si le juge saisi d'une action en contrefaçon doit, lorsque la nullité du brevet est alléguée, se déclarer incompetent au profit des juges du pays couvert par ce brevet.

Dans sa décision de renvoi préjudiciel, l'*Oberlandesgericht* Düsseldorf a souligné les divergences d'interprétation de l'article 22-4°, notamment entre les tribunaux anglais qui en ont une interprétation plutôt restrictive et les tribunaux allemands qui en ont une interprétation plus libérale.

L'*Oberlandesgericht* Düsseldorf a également souligné que reconnaître au tribunal saisi d'une action en contrefaçon le pouvoir de se prononcer, à titre incident, sur la validité de l'existence d'un brevet étranger, lui conférerait le pouvoir d'apprécier la régularité de l'acte de délivrance de ce titre alors qu'il s'agit d'un acte de puissance publique.

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."*

En réponse à l'Oberlandesgericht de Düsseldorf, la Cour de Justice rappelle que la notion de litige en matière d'inscription ou de validité des brevets mentionnée à l'article 16-4° de la Convention doit être considérée comme une notion autonome qui est justifiée par le fait que la délivrance des brevets implique l'intervention de l'administration nationale et à laquelle ni les parties ni le Juge ne peuvent déroger.

Prônant une application uniforme de ces dispositions dans tous les États contractants, la Cour refuse de distinguer selon le caractère incident ou principal de la demande de nullité: autoriser, en effet, un Juge à statuer sur la validité du brevet invoquée à titre incident concurrentement au Juge de l'État qui l'a délivré risquerait de conduire à des risques de contrariété de décisions, auxquelles s'attache, dans certains États, un effet *erga omnes* si la nullité est prononcée.

La Cour répond donc que l'article 16-4° de la Convention doit être interprété en ce sens que toute action en nullité, qu'elle soit formée à titre principal ou incident, est de la compétence exclusive des tribunaux de l'État qui a délivré le titre.

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)

La décision de la Cour de Justice dans l'affaire Gat c. Luk condamne évidemment les jurisprudences néerlandaises et allemandes aux termes desquelles les juges retenaient leur compétence pour connaître de la validité de brevets étrangers.

Mais elle ne remet pas en question la possibilité pour un juge national de statuer sur des actions en contrefaçon de titres étrangers, aussi longtemps que la nullité du titre n'est pas invoquée.

Si une demande est formée en ce sens, le tribunal saisi d'une telle action devrait surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux de l'État qui a délivré le brevet aient statué sur la validité du titre.

Il est aussi possible que le tribunal saisi de l'action en contrefaçon ne sursoit à statuer qu'après avoir examiné les chances de succès de la demande de nullité et s'il estime que cette demande est susceptible de prospérer.

Aux États-Unis : affaire Voda c./ Cordis

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

- ▶ Non

La CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit) a récemment été saisie d'une affaire concernant la compétence des juridictions américaines pour connaître d'une demande en contrefaçon d'un brevet étranger.

Un breveté américain (le Dr Voda) a attaqué une société américaine (Cordis) en contrefaçon de son brevet. Il a découvert, en cours de procédure, que Cordis produisait désormais hors des États-Unis et vendait également son produit à l'étranger, dans des pays où le Dr Voda dispose également de brevets, qui sont issus de la même demande internationale que le brevet américain et lui sont donc très similaires.

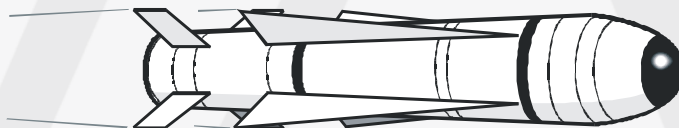
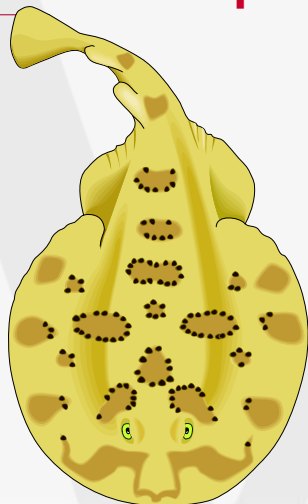
Il a donc demandé à la *District Court* saisie de l'affaire de se déclarer compétente pour connaître de demandes additionnelles en contrefaçon qu'il souhaite former sur le fondement de ses brevets étrangers (notamment britannique et allemand).

La *District Court* s'est reconnue compétente mais Cordis a interjeté appel de cette décision devant la CAFC.

La CAFC a donc dû déterminer si un Tribunal américain saisi d'une demande en contrefaçon d'un brevet américain à l'encontre d'un défendeur américain pouvait également connaître de demandes en contrefaçon de brevets étrangers issus de la même demande internationale, dirigées contre le même défendeur.

Elle a répondu par la négative (ce que les milieux intéressés, représentés notamment par l'IPO et l'AIPLA, la pressaient de faire) : un breveté américain n'a d'autre choix que d'entamer de multiples procédures à l'étranger pour faire respecter ses droits.

Les torpilles italiennes et belges



Nous sommes à présent sur le point d'entrer dans le royaume des torpilles (non pas les poissons raies électriques, mais les armes qui sont utilisées pour couler un navire ennemi).

"Torpille" (en anglais *torpedo*) est le nom donné à la stratégie qui consiste à utiliser l'article 27 du Règlement CE n° 44/2001 (art. 21 de la Convention de Bruxelles) pour couler (ou tout au moins paralyser) une action en contrefaçon.

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. ».

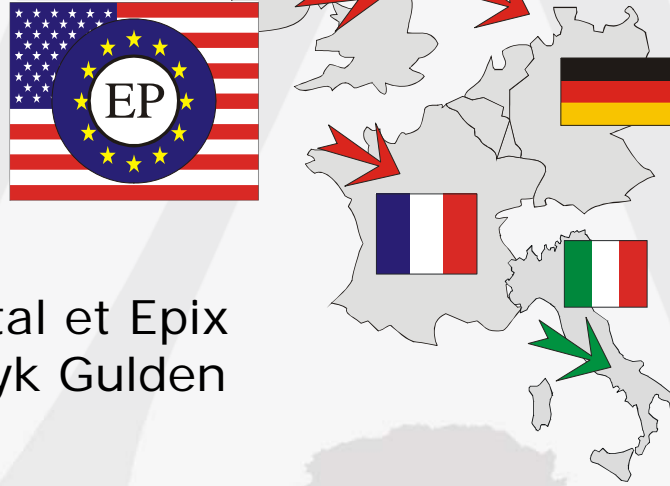
Ce texte a été utilisé en pratique par certaines entreprises qui redoutaient de se voir assignées en contrefaçon devant un tribunal qui ne leur convenait pas.

Elles ont pensé que, en saisissant les premières un tribunal qui leur convenait et connu pour la lenteur de sa procédure (comme les tribunaux italiens ou belges) d'une action en déclaration de non-contrefaçon, elles obligeraient le tribunal saisi par le breveté à suspendre la procédure, puis à la renvoyer au tribunal premier saisi.

La majorité des tribunaux français se sont montrés peu disposés à l'égard des actions « torpilles » et les ont régulièrement privées de tout effet utile en considérant cette pratique comme un détournement des règles de compétence posées par la Convention de Bruxelles (TGI Paris, 28 avril 2000, *General Hospital et Epix c/ Bracco et Byk Gulden*, 33 IIC p. 69 (2002), 9 mars 2001, *Schaerer Schweiter Mettler AG c/ Fadis*, 33 IIC p. 225 (2002), TGI Paris, 18 novembre 2003, *Nihon Metal Gasket KK et Elring Klinger c/ Meillor*, PIBD n° 783 III 188).

Mais la CJCE a mis fin à ces réticences et jugé que, même dans ce cas, l'article 27 du règlement n° 44/2001 doit s'appliquer.

Un exemple de torpille italienne



General Hospital et Epix
c. Bracco et Byk Gulden

General Hospital (US) et Epix (US) détiennent le brevet européen n° 0 222 886 relatif à des *Agents de contraste hépatobiliaire RMN*. Ils estiment que ce brevet est contrefait par Bracco (IT) et Byk Gulden (DE) qui commercialisent un produit similaire dans différents pays.

Le 16 février 1999, General Hospital et Epix font procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de Byk France, démontrant ainsi leur intention d'engager des poursuites en France.

Le 24 février 1999, Bracco assigne General Hospital et Epix devant le Tribunal de Milan, en nullité de la partie italienne du brevet européen n° 0 222 886 et en déclaration de non-contrefaçon de ce brevet pour tous les pays désignés.

Par la suite, General Hospital et Epix assignent en contrefaçon Bracco et Byk en Angleterre, en Allemagne, et en France.

Les décisions

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

- **Royaume-Uni** : la Cour décide de suspendre l'action en contrefaçon jusqu'à ce que l'OEB ait rendu une décision définitive sur l'opposition formée par Bracco et Byk contre le brevet européen n° 0 222 886.
- **Allemagne** : le Tribunal de Düsseldorf décide de suspendre l'action en contrefaçon jusqu'à ce que le Tribunal de Milan ait rendu une décision définitive sur sa compétence à statuer sur l'action en déclaration de non-contrefaçon ; il rejette aussi la demande d'interdiction provisoire en raison des chances de succès d'une demande de nullité du brevet de General Hospital.
- **France** : Le tribunal de Paris décide de ne pas surseoir à statuer estimant que les poursuites engagées en Italie constituent une instrumentalisation et un détournement des règles de compétence posées par la Convention de Bruxelles.
- En effet, selon le Tribunal, « *l'assignation signifiée par les défenderesses devant le Tribunal de Milan révèle qu'en recourant aux règles européennes de procédure civile, elles ont voulu bloquer [délibérément pendant plusieurs années] l'action en contrefaçon exercée contre elles en France en introduisant elles-mêmes une action en Italie tendant à une déclaration de non-contrefaçon de la partie du brevet européen en vigueur dans cet État* ».
- Les parties ont transigé !

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.* »

La Cour de cassation italienne a rendu le 6 novembre 2003 (*BL Macchine Automatiche / Windmoller & Holscher*, [2004] *E.I.P.R.* Issue 9, N-155) une décision importante susceptible de mettre un frein à la pratique des torpilles.

Selon cette décision, une demande en déclaration de non-contrefaçon portant sur les différentes fractions nationales d'un même brevet européen doit être introduite au domicile du breveté-défendeur (en vertu de l'article 2 de la Convention de Bruxelles) et non au domicile du demandeur à l'action en déclaration de non-contrefaçon.

Il n'est ainsi plus possible d'introduire une demande générale en déclaration de non-contrefaçon en Italie avec pour objectif de freiner ou de paralyser une action en contrefaçon transfrontalière sur le point d'être introduite devant le tribunal d'un autre État membre par le titulaire d'un brevet européen.

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*

Ces deux décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes portent respectivement sur le mécanisme de litispendance institué par la Convention de Bruxelles et la compatibilité des *anti suit injunctions* avec le principe de confiance mutuelle d'une part et l'interdiction du contrôle de la compétence d'un juge par le juge d'un autre État contractant de la Convention de Bruxelles d'autre part.

Ces décisions pourraient relancer la pratique des torpilles et condamner une certaine jurisprudence française qui s'y est montrée hostile.

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* ».

Dans l'affaire *Gasser GmbH c/ Misat Srl*, la juridiction de renvoi autrichienne a demandé en substance à la Cour de Justice des Communautés Européennes si l'article 21 de la Convention de Bruxelles (article 27 du Règlement CE n° 44/2001) sur la litispendance devait être interprété en ce sens qu'il peut être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État membre du tribunal premier saisi sont excessivement longues.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a répondu à cette question par la négative.

Le mécanisme de litispendance institué par le Règlement en vertu duquel tout tribunal saisi en second lieu d'une action en justice doit se dessaisir jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier d'une action identique formée entre les mêmes parties ait statué sur sa compétence, ne peut, selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, être écarté pour des raisons tirées de la longueur des procédures devant les tribunaux de l'État où siège le tribunal premier saisi.

Cette décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes paraît condamner la jurisprudence (notamment française) ayant refusé de surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon sous prétexte que la saisine du tribunal premier saisi d'une action en déclaration de non-contrefaçon constituait un abus de droit manifeste.

La Cour de cassation française, 1^e Chambre civile, a rendu le 17 janvier 2006, dans une affaire *Belt & Buckle c. Guenoun*, un arrêt conforme à la jurisprudence Gasser de la Cour de justice, aux termes duquel elle a estimé :

- qu'une action en contrefaçon de dessins et modèles a le même objet et la même cause qu'une action tendant notamment à faire interpréter les termes d'une licence consentie aux défendeur à la contrefaçon, ces deux actions ayant pour objet de faire juger de la licéité de la fabrication et la vente des produits argués de contrefaçon,
- que le Tribunal de commerce de Marseille, saisi de l'action en contrefaçon après que le tribunal de Turin ait été saisi de la demande fondée sur le contrat de licence, a violé l'article 21 de la Convention de Bruxelles (article 27-1° du Règlement) en refusant de se dessaisir au profit du Tribunal de Turin.

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 ».

Sur question préjudicielle de la *House of Lords*, la Cour de Justice des Communautés Européennes a condamné dans l'arrêt *Gregory Paul Turner c/ Felix Fareed Ismail Grovit et autres* la pratique des *anti suit injunctions* consistant, pour un juge d'un État contractant à la Convention de Bruxelles, à ordonner 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.

La CJCE a rappelé que la Convention de Bruxelles reposait sur un principe de confiance mutuelle que les États contractants accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et qu'elle n'autorisait pas le contrôle de la compétence d'un juge par le juge d'un autre État contractant, en dehors de quelques exceptions limitées.

En ce sens, l'interdiction faite par une juridiction à une partie d'introduire ou de poursuivre une procédure devant une juridiction étrangère constitue une ingérence dans la compétence de cette juridiction qui est incompatible avec le système de la Convention de Bruxelles.

En outre, le jugement porté sur le caractère abusif du comportement du défendeur, consistant à se prévaloir de la compétence d'une juridiction d'un autre État membre, implique une appréciation du caractère pertinent de l'introduction d'une action devant une juridiction étrangère qui est contraire au principe de confiance mutuelle formant la base de la Convention de Bruxelles.

Cette décision, surtout si on la rapproche de l'arrêt *Gasser GmbH c/ Misat Srl*, laisse à penser que la CJCE pourrait condamner la jurisprudence française selon laquelle l'introduction dans un État à procédure lente d'une action en déclaration de non-contrefaçon, dans le dessein de retarder ou de bloquer une procédure en contrefaçon dont l'engagement est imminent, doit être qualifiée de manœuvre déloyale ou d'instrumentalisation de la Convention de Bruxelles.

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.* »

- Ce texte permet, notamment, d'avoir recours à la procédure locale de saisie-contrefaçon pour rechercher à l'étranger des preuves de contrefaçon (p. ex. les Tribunaux belges ont autorisé à plusieurs reprises des saisies description sur le territoire belge pour rechercher des preuves de la contrefaçon d'un brevet français).
- On peut aussi estimer qu'il justifie le recours aux règles de procédure locale pour prononcer des interdictions provisoires de contrefaçon (p. ex. la procédure de *kort geding* qui ne nécessite pas d'instance au fond, alors que la procédure française d'interdiction provisoire l'exigeait jusqu'à la loi du 29 octobre 2007).

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)

- La validité d'un brevet national est déterminée par la loi de l'État de délivrance.
- La validité d'un brevet européen est déterminée par la Convention de Munich sur le Brevet Européen (art 138 C.B.E.)
- La validité d'un brevet communautaire est déterminée par la proposition de Règlement sur le brevet communautaire du 16 avril 2003 (art. 2): c'est un titre autonome soumis aux seules dispositions du Règlement.

Conflits de lois Validité de la marque

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

- La validité de la marque nationale est déterminée par la loi de l'État de délivrance.
- La validité de la marque communautaire est déterminée par le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 :
 - Art. 96 § 1 « *La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou de nullité prévus par le présent règlement* ».
 - Art. 97 § 1 « *Les Tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement* ».

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

- La contrefaçon d'un brevet national est déterminée par la loi de l'État de délivrance.
- La contrefaçon d'un brevet européen est déterminée, au regard de la Convention de Munich sur le Brevet Européen qui fixe la portée du brevet (art. 69 C.B.E.), selon la loi nationale (art. 64 C.B.E.) ; en cas de litige, le Juge devra donc utiliser, pour déterminer la contrefaçon, la loi de l'État où s'est produit le fait argué de contrefaçon.
- La contrefaçon d'un brevet communautaire serait déterminée par les règles établies par la Proposition de Règlement du Conseil sur le brevet communautaire (art. 30) et serait jugée par le Tribunal du brevet communautaire doté d'une compétence exclusive (art. 30).

Conflit de lois Contrefaçon de marque

- marque nationale → droit national

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

- La contrefaçon d'une marque nationale est déterminée par la loi de l'État sur lequel la marque a ses effets.
- La loi applicable à la demande en contrefaçon de la marque communautaire est déterminée par les articles 14 et 97 du Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 :

Art. 14 :

"1. Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X."

Art. 97 :

"1. Les Tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le Tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le Tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce Tribunal est situé."

Conflits de lois Sanctions

■ Faits pouvant être sanctionnés

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

- Les faits pouvant être sanctionnés sont, en principe, déterminés par la *lex fori*; c'est donc la loi nationale du Juge qui décidera si ce Juge peut sanctionner des faits de contrefaçon d'un brevet étranger commis à l'étranger. En théorie, rien, dans la loi française, n'interdit à un Juge français de sanctionner la contrefaçon d'un brevet étranger (l'exécution à l'étranger de la décision du Juge français étant un problème distinct).
- Rappel : la jurisprudence *Fiona Shevill* et l'article 94 § 2 du Règlement sur la Marque Communautaire limitent la compétence du juge dont la compétence est fondée uniquement sur le fait qu'il est celui du lieu du dommage aux faits survenus dans cet État.
- La nature de la sanction (injonction, astreinte, etc.) est déterminée par la loi du Juge qui statue (*lex fori*).

Conflit de lois : contrefaçon

Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007
sur la loi applicable aux obligations
non- contractuelles (dit "Rome II")

Entrera en vigueur le 11 janvier 2009

Situation actuelle : *lex loci delicti*

Attendu que :

...

- (15) *Si le principe «lex loci delicti commissi» est la solution de base en matière d'obligations non contractuelles dans la quasi-totalité des États membres, l'application concrète de ce principe en cas de dispersion des critères de rattachement dans plusieurs pays varie. Cette situation est source d'insécurité quant au droit applicable.*

Principe général de Rome II : *lex loci damni*

Article 4

Règle générale

1. *Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est **celle du pays où le dommage survient**, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.*

Exception: *lex communis domus*

Article 4

Règle générale

...

2. *Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.*

Exception: *lex priora*

Article 4

Règle générale

...

3. *S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente **des liens manifestement plus étroits** avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.*

Droits de propriété intellectuelle: *lex loci protectionis*

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

1. *La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est **celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.***

Droits de propriété intellectuelle: *lex loci protectionis*

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

...

2. *En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est **la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.***

Droits de propriété intellectuelle: caractère obligatoire de la *lex loci protectionis*

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

...

3. *Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.*

Droits de propriété intellectuelle: *lex loci protectionis*

CHAPITRE III : ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, GESTION D'AFFAIRES ET «CULPA IN CONTRAHENDO»

Article 13

Applicabilité de l'article 8

Aux fins du présent chapitre, l'article 8 s'applique aux obligations non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Concurrence déloyale: *lex mercatus* à titre de règle générale

Article 6

Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

1. *La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du **pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés** ou susceptibles de l'être....*

Unfair competition: *lex damni* as an exception

Article 6

Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

...

2. *Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.*

Dispositions obligatoires de la *lex fori*

(32) *Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'octroi **de dommages et intérêts exemplaires ou punitifs non compensatoires excessifs** peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ordre juridique de l'État membre de la juridiction saisie.*

Dispositions obligatoires de la *lex fori*

Article 16

Dispositions impératives dérogatoires

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

3. Effets internationaux des jugements: cas général

■ Portée territoriale théorique

→ *lex fori*

■ Exécution forcée à l'étranger

→ *lex arresti*
(loi du pays d'exécution)

- La portée territoriale théorique d'un jugement au delà des frontières est déterminée par la *lex fori* ; c'est donc la loi de l'État d'où émane ce jugement qui détermine seule le champ d'application des mesures prescrites par le Juge ; il sera toujours possible et facile de faire exécuter en France, sur les avoirs français d'un défendeur français ou étranger, une décision de condamnation prononcée par un Tribunal français, même s'il s'agit de faire liquider une astreinte pour des actes commis hors du sol français.
- L'exécution forcée à l'étranger du jugement est, en revanche, déterminée par la seule loi de l'État où cette exécution est recherchée ; c'est donc selon la loi de l'État requis qu'il sera décidé par les tribunaux de cet État si le jugement rendu dans l'État d'origine peut être exécuté dans l'État requis ; c'est l'objet de la procédure d'*exequatur*.
- Le problème de l'exécution aux Etats-Unis d'un jugement étranger s'est posé dans l'affaire Yahoo. Il avait été estimé, en première instance, que le jugement français, qui imposait à Yahoo d'interdire aux internautes français l'accès aux enchères portant sur des objets nazis, ne pourrait pas être exécuté aux États-unis car il serait contraire au Premier Amendement. En appel, la Cour d'Appel du 9^e Circuit a estimé que les tribunaux américains pouvaient éventuellement se reconnaître compétents pour connaître de cette question ; elle a toutefois estimé qu'en l'absence de demande d'exécution, il n'y avait pas lieu de se prononcer, de sorte que le problème reste posé.

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

- Le Règlement n° 44/2001 et les Conventions de Bruxelles et de Lugano organisent une procédure d'*exequatur* simplifiée; à la différence de ce qui est nécessaire pour un jugement émanant d'un autre État, il suffit de présenter une simple requête qui est examinée de façon non contradictoire par le Président du Tribunal.
- Les motifs de refus d'*exequatur* sont très limités : jusqu'ici les Tribunaux français n'ont pas considéré que le fait pour un Tribunal néerlandais d'avoir enjoint la cessation de la contrefaçon d'une marque ou d'un brevet français au terme d'une procédure différente de la procédure spécifique française d'interdiction provisoire de contrefaçon était contraire à l'ordre public français (Versailles, 25 janvier 1989, en matière de marque ; Paris, 28 janvier 1994, *RDPI* 1995, n° 57, p. 13, note P. Véron, en matière de brevet).
- Sur l'ensemble du problème, voir Mousseron, Raynard et Véron « *Les euro-injonctions* », *Dossiers Brevets* 1996. I et Véron « *Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention* », *Journal du Droit International*, n° 3-2001, p. 806.

Contact information

1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

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
www.veron.com

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

