

L'avenir des euro-injonctions

La propriété intellectuelle et son Juge
CUERPI – 30 novembre 2007

Sabine Agé
Avocat


VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS
Paris ■ Lyon




L'avenir des euro-injonctions

Sommaire

- Gat / Luk
 - ▶ Faits
 - ▶ Décision de la CJCE
 - ▶ Une vie après Gat / Luk?
- Primus / Roche
 - ▶ Faits
 - ▶ Décision de la CJCE
 - ▶ Une vie après Roche / Primus ?



**Nul ou pas ?
Telle est la
question...**



**L'araignée
est-elle
définitivement
morte ?**

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

CUERPI - 30 novembre 2007

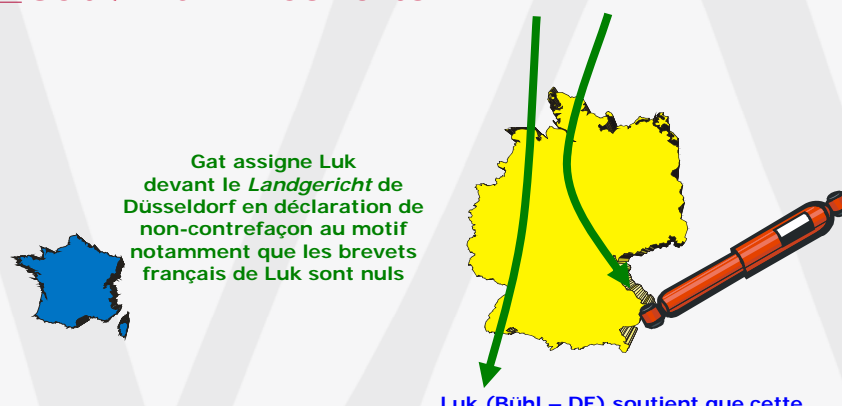
2

Gat / Luk

Gat / Luk : les faits

Gat (Asdorf – DE)
vend à Ford Werke (Cologne – DE)
un amortisseur à fluide mécanique
destiné à être distribué en France

Gat assigne Luk
devant le *Landgericht* de
Düsseldorf en déclaration de
non-contrefaçon au motif
notamment que les brevets
français de Luk sont nuls



Luk (Bühl – DE) soutient que cette
offre constitue une contrefaçon de
ses brevets français.

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

CUERPI - 30 novembre 2007

3

Gat / Luk

Landgericht de Düsseldorf

- Se déclare compétent pour statuer sur l'action en déclaration de non-contrefaçon
- Se déclare compétent pour statuer sur la validité des brevets français de Luk
- Estime que les brevets français ne sont pas nuls et déboute Gat

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

CUERPI - 30 novembre 2007

4

Gat / Luk

Oberlandesgericht de Düsseldorf (long)

Saisi sur appel de Gat, l'*Oberlandesgericht* de Düsseldorf sursoit à statuer et pose à la CJCE la question suivante:

"L'article 16, point 4 de la convention [...] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne confère compétence exclusive aux juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale,

que dans le cadre d'une action (avec effets erga omnes) en nullité d'un brevet,

ou également d'une action ayant pour objet la validité d'un brevet lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon ou le demandeur à une action visant à voir déclarer la non-contrefaçon du brevet en question, soulève, par 'voie d'exception, l'invalidité ou la nullité du brevet, que le juge saisi de la demande retienne cette exception fondée ou non et quel que soit le moment auquel cette exception est soulevée durant l'instance ?"

Gat / Luk

Oberlandesgericht de Düsseldorf (court)

Question préjudicielle

L'*Oberlandesgericht* demande en substance à la CJCE si la compétence exclusive ressortant de l'article 16 (4) de la Convention de Bruxelles:

- 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, ou
- ou s'applique seulement aux litiges dans lesquels la question de l'inscription ou de la validité d'un brevet est soulevée par voie d'action.


Gat / Luk


Réponse de la CJCE

*“l'article 16, point 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.**”*

Après Gat / Luk

Interprétations de la décision de la CJCE


- **Pessimiste** 

Tous les litiges portant sur la contrefaçon d'un brevet portent aussi sur la validité de ce brevet : toute demande d'injonction transfrontalière est donc désormais impossible
- **Optimiste** 

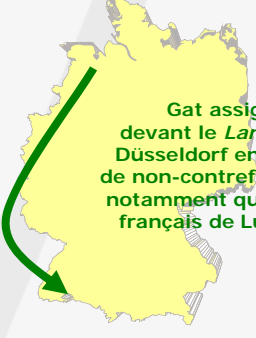
Seules les demandes de nullité (présentées au principal ou à titre reconventionnel) ressortent de la compétence exclusive de l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles : des injonctions transfrontalières peuvent donc être prononcées dans certains cas

Après Gat / Luk

Gat / Luk: et maintenant ?



Seules les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une demande de nullité d'un brevet français invoquée au soutien d'une action en déclaration de non-contrefaçon.



Gat assigne Luk devant le *Landgericht* de Düsseldorf en déclaration de non-contrefaçon au motif notamment que les brevets français de Luk sont nuls

Selon le point de vue de la CJCE, l'*Oberlandesgericht* de Düsseldorf doit décliner sa compétence

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATSCUERPI - 30 novembre 20079

Après Gat / Luk

Pays-Bas: pas d'euro-injonction prononcée au fond...

Jugements du Tribunal de La Haye :

- Nootboom / Faymonville (26/09/07)
- VBI / Betonson (09/05/07)
- Bakker Hydraulic / JKB (11/04/07)
- Philips / LG Electronics (25/04/07)
- Fleuren v Ruvo (07/03/07)
- Steur v Zilka (18/10/06)
- Sisvel v Sandisk (09/08/06)

Si la validité du brevet étranger est contestée, le tribunal n'est plus compétent pour prononcer un injonction sur le fondement de ce brevet.

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATSCUERPI - 30 novembre 200710

Après Gat / Luk

... sauf dans trois cas

- **La validité du brevet n'est pas contestée**
- **La validité du brevet est contestée mais**
 - ▶ le juge de la contrefaçon sursoit à statuer sur la contrefaçon jusqu'à ce que le juge national compétent statue sur la validité (SBM / Bluewater, La Haye, 11/04/04)
 - ▶ la nullité est invoquée de mauvaise foi


Après Gat / Luk

Pays-Bas: euro-injonction toujours prononcée en référé (*kort geding*)

- **Mesure d'interdiction provisoire transfrontalière ordonnée bien que la validité du brevet étranger soit contestée...**
 - ▶ *Fleuren / Ruvo*, La Haye, 7/03/07
 - ▶ *Van Kempen / Kuipers*, La Haye, 19/10/06
 - ▶ *Bettacare / H3*, La Haye, 21/09/06
- **...parce que le juge n'apprécie que provisoirement les chances de succès de la demande de nullité du brevet étranger**

Après Gat / Luk

Conclusion: il reste des voies pour être « GatLucky » !




VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

CUERPI - 30 novembre 2007


13

Primus / Roche

Primus / Roche : les faits



Primus & Goldenberg assignent 8 sociétés du groupe Roche devant le Tribunal de La Haye



VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

CUERPI - 30 novembre 2007

14

Primus / Roche

Les décisions néerlandaises

- *le Rechtsbank* se déclare compétent mais rejette la demande
- *le Gerechtshof* accueille la demande et prononce une interdiction transfrontalière contre les sociétés Roche
- *le Hoge Raad* sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la CJCE

Primus / Roche

Question préjudicielle

“L’article 6, point 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 Etats contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces Etats, 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?”

Primus / Roche

Opinion de la CJCE

“L'article 6, point 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 d'un brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés établies dans différents Etats contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces Etats, 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.”

Après Roche / Primus

Interprétation de la décision de la CJCE



- **Négative**
Il n'est plus possible de poursuivre plusieurs sociétés appartenant à un même groupe devant un même tribunal si ces sociétés ne contrefont pas la même partie nationale d'un brevet européen
- **Positive**
Il est encore possible de poursuivre plusieurs sociétés appartenant à un même groupe devant un même tribunal si ces sociétés sont les co-auteurs de la contrefaçon de la même partie nationale d'un brevet européen

Après Roche / Primus

Les co-auteurs de la contrefaçon peuvent aussi être poursuivis au domicile de l'un des co-auteurs

Si Roche CH exporte des produits aux Pays-Bas, Primus & Goldenberg peuvent poursuivre devant les tribunaux suisses les sociétés accusées de contrefaire conjointement la partie NL de leur brevet européen :

- › Roche CH en tant qu'importateur
- › Roche NL en tant que vendeur

Art. 2 et 6

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS
CUERPI - 30 novembre 2007
21

Après Roche / Primus

Et les co-auteurs de la contrefaçon peuvent être poursuivis au domicile de l'un des co-auteurs

Si Roche CH exporte dans plusieurs pays, Primus & Goldenberg peuvent poursuivre devant les tribunaux suisses

- › Roche CH pour
 - › la contrefaçon de la partie suisse de leur brevet européen
 - › la contrefaçon des autres parties nationales du même brevet européen
- › Les autres sociétés du groupe, co-auteurs de la contrefaçon des parties nationales du brevet européen

Théorie des "équipes de contrefacteurs"

Art. 2 et 6

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS
CUERPI - 30 novembre 2007
22

Après Roche / Primus

**L'araignée au centre de la toile,
« exportateur », n'est donc pas morte**

Primus & Goldenberg peuvent poursuivre devant les tribunaux suisses les 8 sociétés Roche accusées de contrefaire respectivement les 8 parties nationales de leur brevet européen

si Roche CH, "l'araignée au centre de la toile", exporte ses produits dans ces pays (ou contrefait de toute autre manière les autres parties nationales du brevet européen)



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

CUERPI - 30 novembre 2007

23

Contact

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

sabine.age@veron.com

www.veron.com



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S