

Le contentieux international de la propriété industrielle

Ceipi – 13 janvier 2011

Sabine Agé

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

Contentieux international
de la propriété industrielle

Éléments d'extranéité du contentieux de la propriété industrielle

- Une (ou les) partie(s) étrangère(s)
- Titre de propriété industrielle étranger
- Faits de contrefaçon hors de France
- Preuves de la contrefaçon disponibles hors de France
- Décision susceptible d'être exécutée hors de France

Autant d'occasions d'appliquer les règles du droit international privé français, qui comprennent des normes communautaires et des conventions internationales liant la France



Sommaire

1. Où engager l'action et quel droit appliquer ?
2. Comment rassembler des preuves de la contrefaçon (ou de la nullité du titre de propriété industrielle) à l'étranger ?
3. Comment exécuter la décision obtenue ?

1. Où engager l'action et quel droit appliquer ?

- 1.1. Règles de conflit de juridictions
(compétence)
- 1.2. Règles de conflit de lois
(loi applicable)

Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les 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

Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois (2)



Janiak / Vin & Sprit AB (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 juin 2009)

- Photographie de Lenny Kravitz prise par S. Janiak (FR), dont l'exploitation mondiale est confiée à Image Bank puis Getty Images (US)
- Campagne publicitaire pour la vodka Absolut de Vin & Sprit AB (SE) réalisée sur Internet par agence publicitaire North Kingdom HQ Skellefteå (SE) avec cette photographie modifiée
- CA Paris : compétence FR car site en EN orienté vers le public FR et application loi FR sur droit moral de l'auteur d'application impérative
- si action engagée devant trib. texan (désigné par contrat avec Getty Images), application *Visual Artists Rights Act* de 1990 ne permettrait pas à Janiak d'obtenir réparation au titre de l'atteinte à son droit moral

Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois (3)

Fond. Falco et Rabitsch / Weller-Lindhorst (CJCE, 23 avril 2009)
(1/2)

■ Règlement Bruxelles I :



- ▶ Art. 2, compétence de base des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur (Allemagne)
- ▶ Art. 5 §1 a), compétence des tribunaux de l'Etat où l'obligation qui sert de base à la demande aurait dû être exécutée ;
- ▶ Art. 5 §1 b) règle matérielle spéciale pour contrats de vente de marchandises ou contrats de fourniture de services ;
- ▶ Art. 5 §1 c) renvoi à point a) si point b) inapplicable

- CJCE : contrat de licence litigieux ≠ contrat de vente de marchandises ou contrat de fourniture de services → application art. 5 §1 a) et lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande déterminée selon la règle de conflit de loi du juge saisi (CJCE De Bloos (14/76) et Tessili (12/76))

Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois (4)

Fond. Falco et Rabitsch / Weller-Lindhorst (CJCE, 23 avril 2009)
(2/2)

- Détermination du droit applicable selon la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, art. 4 : loi autrichienne (résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique : fondation Falco et M. Rabitsch).
- Droit autrichien : dettes quérables (domicile débiteur)
- Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande : Allemagne (domicile débiteur)
- Compétence en vertu de l'article 5 §1 a) : juridictions allemandes et pas autrichiennes.

Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois (5)

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

- Convention de Bruxelles, art. 5§1 : 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

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

1.1.1. Loi interne

1.1.2. Conventions internationales générales

1.1.3. Conventions internationales spéciales

1.1.4. Droit communautaire

1.1.1. Conflits de juridictions (compétence) : loi interne

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

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

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

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

- Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen
- Négociations pour un système juridictionnel européen des brevets

1.1.4. Conflits de juridictions (compétence) : droit communautaire

- 1.1.4.1. Préambule : titres communautaires ou non-communautaires
- 1.1.4.2. Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres non communautaires
- 1.1.4.3. Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres communautaires

1.1.4.1. Préambule : titres communautaires et titres non-communautaires

■ Titres communautaires existants:

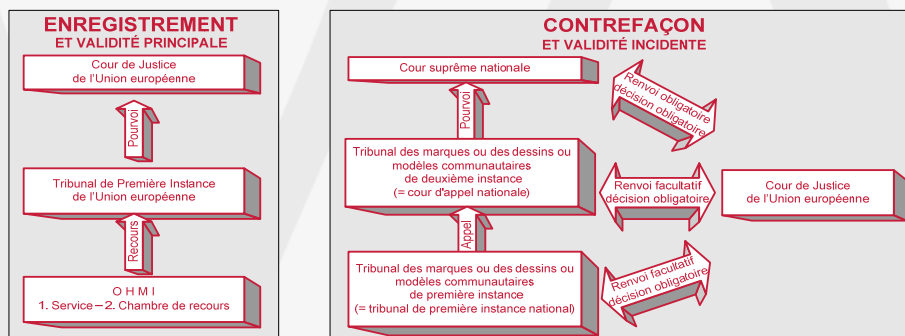
- ▶ Marque communautaire
- ▶ Dessin et modèle communautaires
- ▶ Protection communautaire des obtentions végétales

■ Titres communautaires n'existant pas encore:

- ▶ Brevet communautaire
- ▶ Topographie de semi-conducteurs



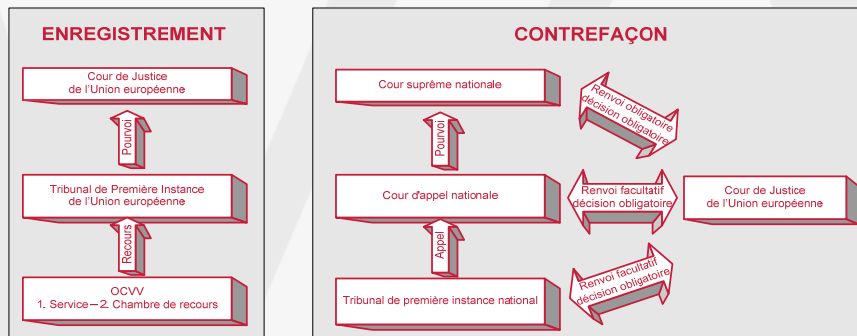
Titre communautaires existants (1/2) : marque communautaire, dessin et modèle communautaires



Marque communautaire (règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 codifiant le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993)
Dessins et modèles communautaires (règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001)

En France, le tribunal de grande instance de Paris est le seul tribunal de 1^{re} instance des marques ou des dessins ou modèles communautaires

Titres communautaires existants (2/2) : protection communautaire des obtentions végétales



Le règlement ne prévoit pas d'action en nullité à la demande des tiers, ni devant l'Office, ni devant les tribunaux

Règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994

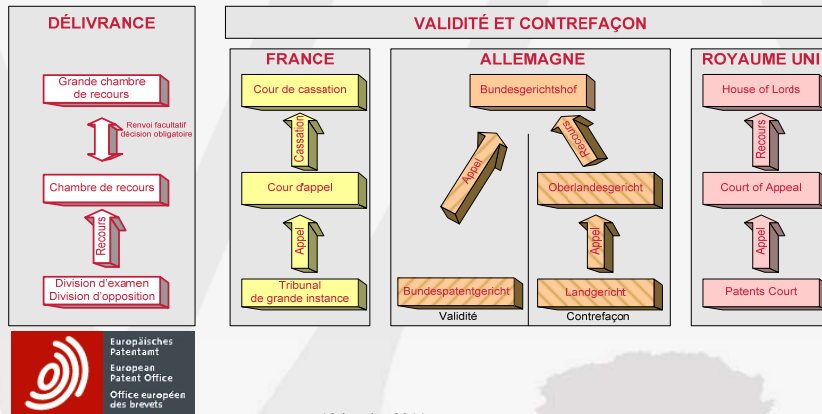
En France, 10 tribunaux de grande instance sont compétents en matière d'obtentions végétales

Titres communautaires n'existant pas encore : le brevet communautaire

- Le brevet européen (rappel de l'état des lieux)
- 37 ans de projets pour...
 - ▶ un brevet communautaire
 - ▶ une juridiction européenne des brevets

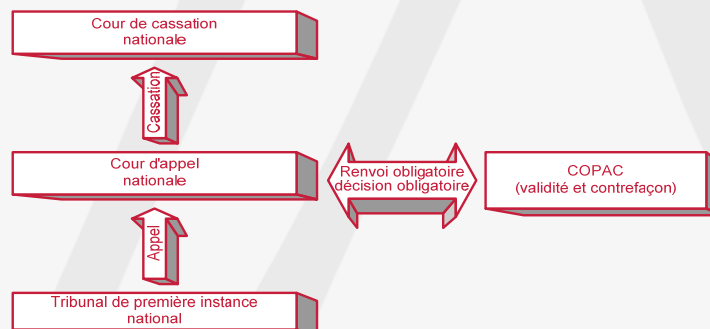
Naissance du brevet européen

1973



Convention sur le brevet communautaire

1973
1975



Convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975
(jamais entrée en vigueur)

Projet d'accord 7928/09 du 23 mars 2009...

1973
1975
1999
2000
2000
2003
2007
2008
2009

**... sur la Juridiction du brevet
européen et du brevet
communautaire.**

Projet d'accord 7928/09 art. 3

Champ d'application

UE



OEB



(deux Europes différentes)

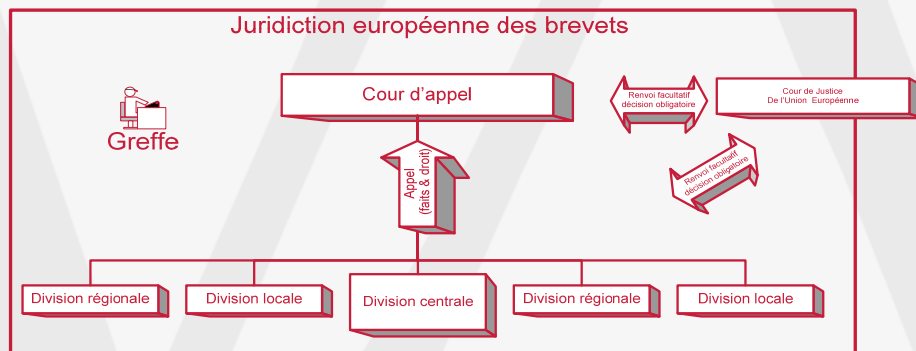
Projet d'accord 7928/09 art. 3

Champ d'application

- Brevet communautaire
- CCP pour un brevet communautaire
- Brevet européen
- Demande de brevet européen

Projet d'accord 7928/09 art. 4 & 5

Le système juridictionnel



Projet d'accord 7928/09

Dernières nouvelles...

- 24/04/2009 : demande d'avis de la CJUE sur la compatibilité du projet d'accord sur la juridiction européenne des brevets avec le TFUE
- 4/12/2009 : accord du Conseil des ministres de l'UE sur les principales caractéristiques d'une juridiction européenne des brevets (sous réserve de l'avis demandé à la CJUE) et l'approche à suivre concernant le brevet communautaire (ou brevet UE)
- 1/07/2010 : proposition de la Commission sur un régime des traduction pour le futur brevet de l'UE **mais** pas d'accord unanime du Conseil des ministres de l'UE sur cette proposition
- 10/07/2010 : prise de position (confidentielle) des avocats généraux auprès de la CJUE selon laquelle le projet d'accord sur la juridiction européenne des brevets est incompatible avec le TFUE
- 14/12/2010 : proposition de la Commission ouvrant la voie à une « *coopération renforcée* » entre le plus grand nombre possible d'États membres en vue de la création d'un brevet unitaire dans l'Union européenne

... pour l'heure

- les tribunaux compétents pour le contentieux relatif au brevet européen sont déterminés au regard du règlement CE n° 44/2001
- les tribunaux compétents pour le contentieux relatif à la marque ou au dessin ou modèle communautaire sont déterminés au regard du règlement CE n° 207/2009 et du règlement CE n° 6/2002

1.1.4.2. Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres non-communautaires : règlement CE n° 44/2001 (conv. de Bruxelles et de Lugano)

■ Champ d'application

■ Principes :

- ▶ Art. 2 domicile du défendeur
- ▶ Art. 5-1° en matière contractuelle, lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande
- ▶ Art. 5-3° en matière délictuelle, lieu du fait dommageable
- ▶ Art. 6-1° domicile de l'un des défendeurs
- ▶ Art. 27 litispendance et connexité
- ▶ Art. 31 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



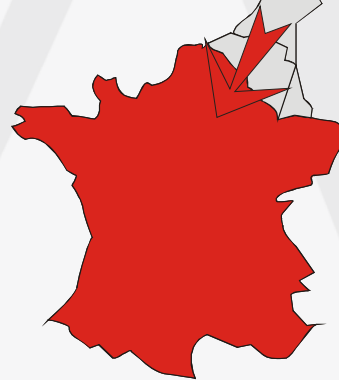
Art. 2 : domicile du défendeur



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



Article 2 : droit comparé (US)

- CAFC : Voda c. Cordis, 1^{er} février
2007

Un Tribunal américain n'est pas
compétent pour connaître de
demandes en contrefaçon de brevets
étrangers.

Art. 5-1° : lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande

- Détermination de l'obligation qui sert de base à la demande dans un litige relatif à un contrat de licence :
 - ▶ CJCE, 23 avril 2009, *Falco* :
 - ▶ Un contrat de licence portant sur un droit de propriété intellectuelle n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de l'art. 5-1 b)
 - ▶ La juridiction compétente doit être déterminée en application de l'art. 5-1 a) :
 - l'obligation qui sert de base à la demande dans un contrat de licence est l'obligation de paiement
 - application de la jurisprudence Tessili (CJCE, 6 octobre 1976) pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse (voir diapositives 7 à 9)

Art. 5-1° : lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande

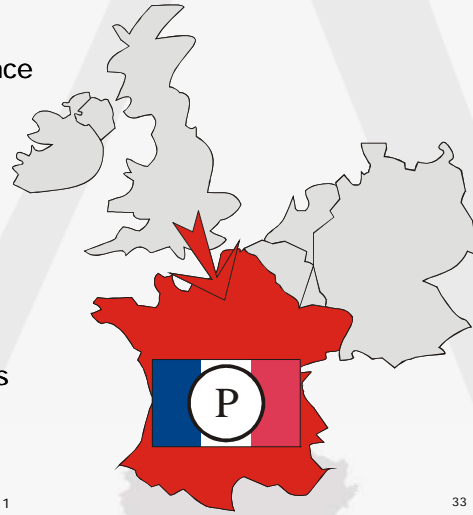
- Détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande :
 - ▶ CJCE, 6 octobre 1976, *Tessili*:
 - ▶ Le juge doit rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse pour déterminer le lieu d'exécution de cette obligation

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

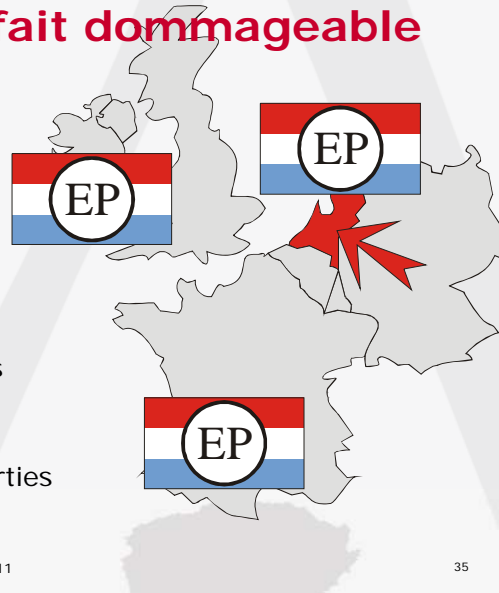


Art. 5 -3° : lieu du fait dommageable

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
- pour obtenir réparation du préjudice découlant de la contrefaçon des différentes parties nationales de son brevet européen?



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

Art. 5 -3° : les difficultés de localisation du fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (2)

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) (3)

CA Paris (4^e Ch. B) 23 mars 2007

Spa Ferrari c/ Anny Brice

Cass com. 10 juillet 2007

Sté Butress Bv c/ Lancôme

Cass crim. 22 mai 2007

Piwinica & Molinié c/ X. Patrick

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. 5 -3° : les difficultés de localisation du fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (4)

CA Paris (4e Ch. B) 30 janvier 2008 *Vallourec
Mannesman Oil Gas France c/ Rurexpol Spolka*

Existe-t-il un « *lien suffisant, substantiel ou significatif* »
entre les faits de contrefaçon qui ont pour support
technique le site Internet des défendeurs et le dommage
allégué par le demandeur ?

Oui, bien que le site Internet soit rédigé en anglais, dans
la mesure où il est établi qu'il s'agit de la langue
couramment utilisée dans ce secteur d'activité (et où ce
site Internet montre par ailleurs que le défendeur a un
partenaire commercial en France).

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

CA Paris (pôle 1, 2ème ch.) 2 décembre 2009
eBay / Maceo

Contrefaçon sur Internet, quel critère pour déterminer la
compétence du juge français ?

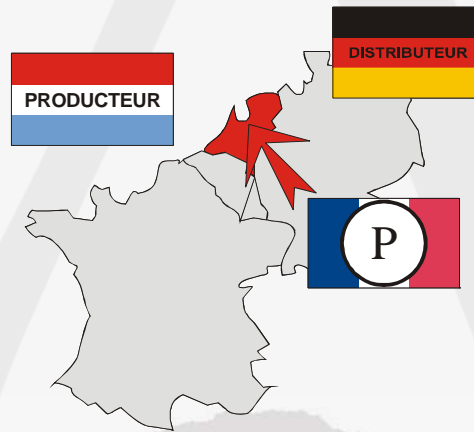
Action en France concernant une contrefaçon de marque
commise sur l'Internet

- ▶ le site litigieux exploité aux États-Unis était accessible sur le territoire français
- ▶ application du critère de l'accessibilité ou recherche d'un lien « suffisant, substantiel et significatif » ?
- ▶ la cour d'appel retient la compétence du juge français en appliquant le critère de l'accessibilité

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

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

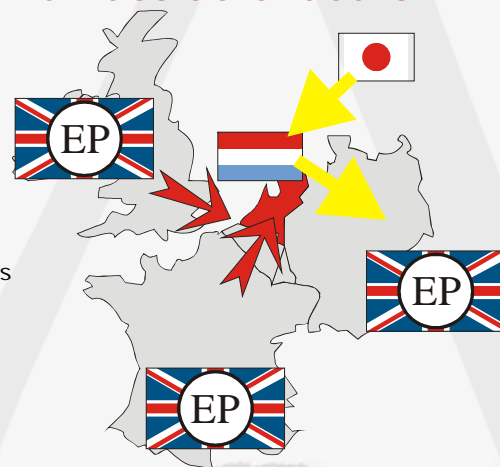
- une société néerlandaise (producteur) et une société allemande (distributeur)
- devant un Tribunal néerlandais
- en contrefaçon du brevet allemand



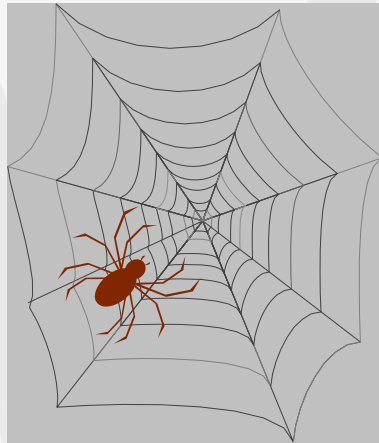
Art. 6-1° : domicile de l'un des défendeurs

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 ?



Art. 6-1° : 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 (2)

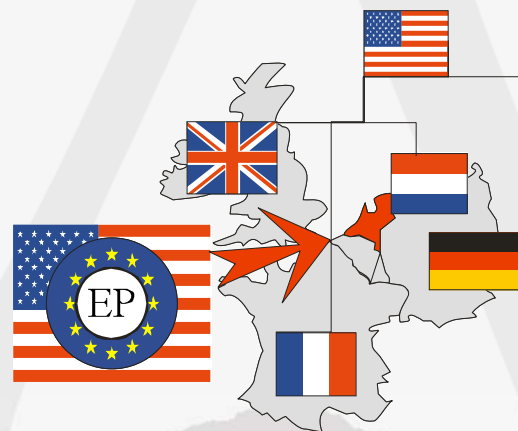
Question :

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 de la Cour d'appel de La Haye :

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



L'araignée au centre de la toile (3)



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

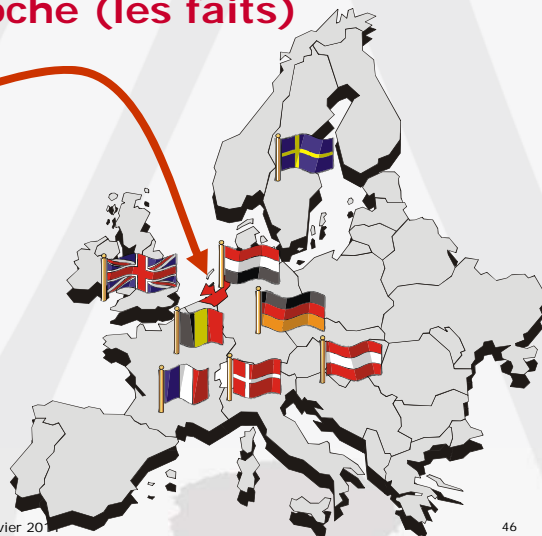
CJCE, 13 juillet 2006

Primus c. Roche

L'araignée au centre de la toile (4) : Affaire Primus c. Roche (les faits)



Primus & Goldenberg
assignent en
contrefaçon 8 sociétés
du groupe Roche



L'araignée au centre de la toile (5) : 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'araignée au centre de la toile (6) :

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) ?

L'araignée au centre de la toile (7) : tribunal compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en nullité

Art. 25 du règlement n° 44/2001
(Art. 19 de la Convention de Bruxelles)
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. »

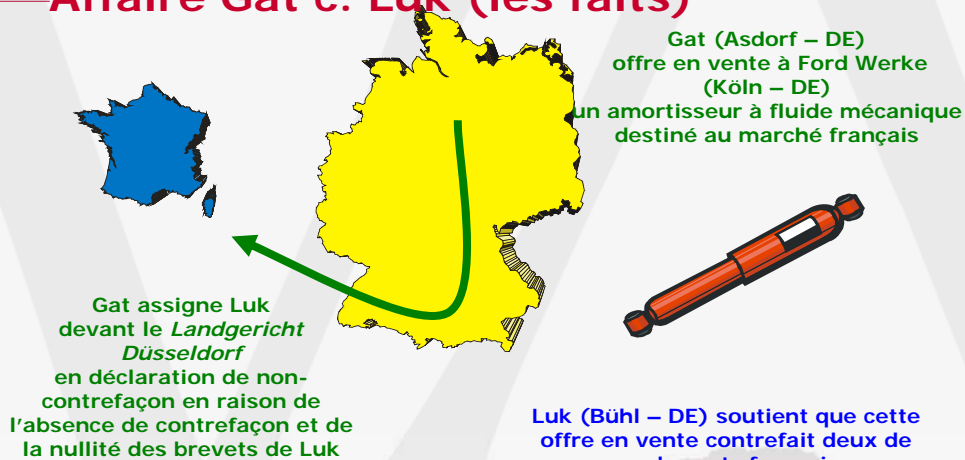
version anglaise :

"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."

Art. 22-4° du règlement n° 44/2001
(Art. 16-4° de la Convention de
Bruxelles) :

« 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 (8) : Affaire Gat c. Luk (les faits)



L'araignée au centre de la toile (9) : Affaire GAT c/ LuK (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."*

Article 6-1° : des cas résiduels d'interdiction transfrontalière (1/2) ?



**Honeywell /
Solvay
(Tribunal de
La Haye, 22
décembre
2010)**

Article 6-1° : des cas résiduels d'interdiction transfrontalière (2/2) ?

- Question préjudicielle posées à la CJUE par le tribunal de La Haye:

« *Regarding article 6 (1) of the Regulation:*

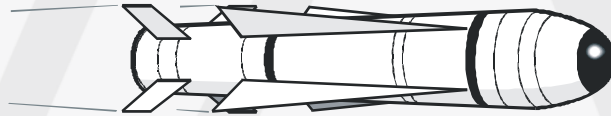
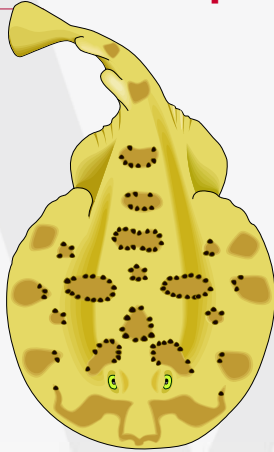
In a situation, where two or more entities established in different Member States, involved in proceedings pending before the court of one of these Member States, are each separately accused of infringing the same national part of a European patent as in force in yet another Member State, because of infringing acts regarding the same product, is there a possibility of irreconcilable judgments' in the case of separate adjudication, as meant in article 6 (1) of the Regulation? »

Art. 27 du règlement n° 44/2001 (Art. 21 de la Convention de Bruxelles)

« *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. ».

Les torpilles italiennes et belges



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 c. Windmoller & Holscher (Cour de cassation italienne, 6 novembre 2003)

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?

CJCE 9 décembre 2003, *Gasser c. Misat*

CJCE 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 du règlement n° 44/2001 (Art. 24 de la Convention) : mesures provisoires et conservatoires

« *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.* »

1.1.4.3. Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres communautaires :

Art. 97 RMC (idem art. 82 RDMC) : Compétence internationale

- « 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 90, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège...

Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres communautaires (suite) :

Art. 97 RMC (idem art. 82 RDMC) : Compétence internationale

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:
- a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent;
- b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparait devant un autre tribunal des marques communautaires.
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été commis.»

Compétence internationale des tribunaux des marques et dessins ou modèles communautaires :

« Art. 98 RMC (art. 83 RDMC) : Étendue de la compétence

1. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur:
 - a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de **tout État membre**;
 - b) les faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, commis sur le territoire de tout État membre.
2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de **l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.** »

RMC art. 98

Compétence internationale des tribunaux des marques communautaires

Un tribunal saisi d'une demande
dirigée

contre le distributeur local du produit
portant la marque contrefaisante,
domicilié dans son ressort
et contre le fabricant du produit,
domicilié hors de son ressort

est-il compétent

pour statuer seulement sur le préjudice
causé dans son ressort ?
ou peut-il également statuer sur
l'ensemble du préjudice causé sur le
territoire de l'Union Européenne ?



RMC art. 98

Compétence internationale des tribunaux des marques communautaires

« si le fait que la société Sodisud ait son siège en France permet d'appréhender la réparation du préjudice né de l'intégralité des actes qu'elle a pu commettre, cette circonstance n'a pas pour effet de donner compétence à la juridiction française pour réparer l'intégralité du préjudice résultant des actes commis par les sociétés Cartal dont le siège est en Italie, et Rosa Negra Gift, dont le siège est en Espagne »

Paris, 4^e ch. B, 21/11/2008, PIBD 889-III-792,
Sodisud c Légende, Magaud, Diaz, Rosa Negra Gift
& Cartal



RMC art. 102

Effets territoriaux des interdictions

« 1. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon.

Il prend également, **conformément à la loi nationale**, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires **applique la loi de l'État membre**, y compris son droit international privé, **dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.** »



RMC art. 102

Effets territoriaux des interdictions

« le prononcé d'une mesure d'interdiction sous astreinte à l'échelle communautaire suppose que le tribunal des marques communautaire ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable ; Qu'en outre, s'agissant en l'espèce de la contrefaçon par imitation, d'une marque verbale, l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence n'a été appréciée qu'au regard de la perception que peuvent en avoir les consommateurs français ou parlant français ; Que, dès lors, l'interdiction prononcée ne saurait s'étendre à l'ensemble de l'espace communautaire »

Chronopost / DHL Paris (4^e ch. B, 9/11/2007)



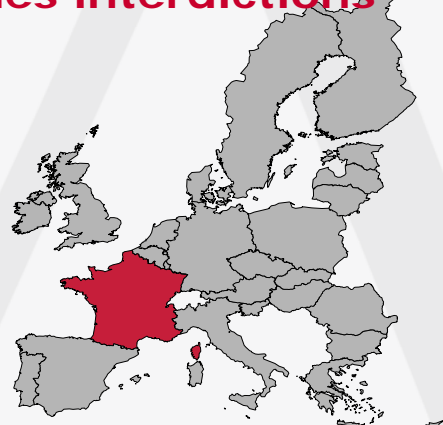
Webshipping®

RMC art. 102

Effets territoriaux des interdictions

« Attendu pour autant, qu'eu égard au caractère obligatoire, tant de l'ordonnance d'interdiction, que des mesures devant l'assortir, on peut concevoir un doute raisonnable sur la portée territoriale des mesures ordonnées par un tribunal des marques communautaires constatant la contrefaçon »

Chronopost / DHL, Cass. Com, 23/06/2009,
PIBD 905-III-1432



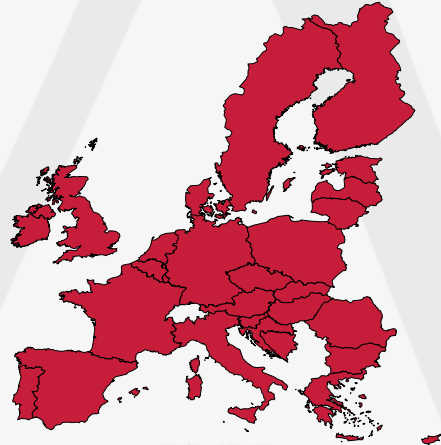
Webshipping®

RMC art. 102

Effets territoriaux des interdictions

« l'article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, sauf disposition expresse contraire, **une interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit dans l'ensemble du territoire de l'Union** »

Chronopost / DHL
CJEU Conclusions Avocat général G Cruz Villalón
7 octobre 2010 (C-235/09)



Webshipping®

RMC art. 102

Effets territoriaux des interdictions

« il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes du dispositif étant précisé que, s'agissant de la marque communautaire Epson, en application des dispositions des articles 98 et 103 du règlement sur la marque communautaire précité, ces mesures seront ordonnées **sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne**, la société défenderesse ayant son siège en France. »

TGI Paris 3^e ch., 4^e sect. 15/04/2010 PIBD 923-III-537 Seiko Epson et Epson France c Pearl Diffusion



Epson®

1.2. Conflit de lois

Les règles de conflits de lois indiquent au Juge quelle loi il doit appliquer :

- pas nécessairement la loi de l'État du Juge (la *lex fori*)
- ni nécessairement la même loi pour tous les aspects du litige)

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° 207/2009 (art. 100 § 1 et 101 § 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° 207/2009
+ loi de fond nationale
+ loi de procédure nationale

Conflits de lois Sanctions de la contrefaçon

- 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

Conflit de lois Sanctions (2)

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

Entré en vigueur le 11 janvier 2009

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.*

Rome II, 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.*

Rome II, 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.*

Rome II, droits de propriété intellectuelle : *lex loci protectionis* (1)

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.***

Rome II, droits de propriété intellectuelle : *lex loci protectionis* (2)

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.***

Rome II, droits de propriété intellectuelle : *lex loci protectionis* (3)

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

...

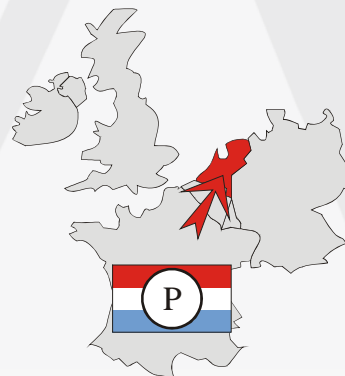
3. **Il ne peut être dérogé** à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.

Rome II, droits de propriété intellectuelle: *lex loci protectionis* exemples (1)

1° exemple : déroulement hors de France d'un litige en contrefaçon d'un titre FR

Le titulaire NL d'un brevet FR assigne une société NL devant un tribunal NL en contrefaçon de son brevet FR.

➔ Droit FR applicable à l'action en responsabilité

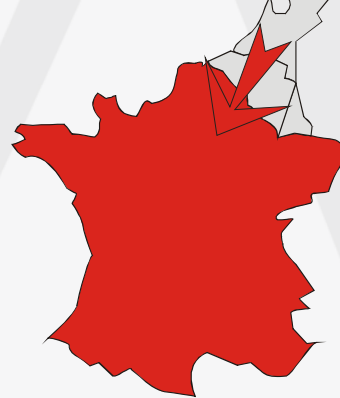


Rome II, droits de propriété intellectuelle: *lex loci protectionis* exemples (2)

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

Le titulaire FR d'un brevet NL
assigne une société FR devant
un tribunal français en
contrefaçon de son brevet NL

→ Application du droit NL à
l'action en responsabilité pour
contrefaçon

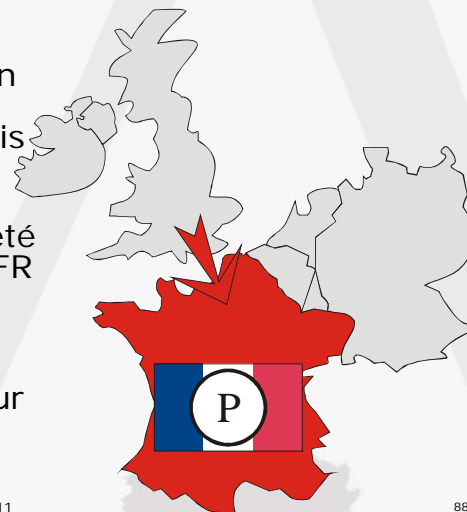


Rome II, droits de propriété intellectuelle: *lex loci protectionis* exemples (3)

3° exemple : déroulement en
France d'un litige en
contrefaçon d'un titre français

Le titulaire français d'un
brevet FR assigne une société
anglaise devant un tribunal FR
en contrefaçon du brevet FR

→ application du droit FR à
l'action en responsabilité pour
contrefaçon

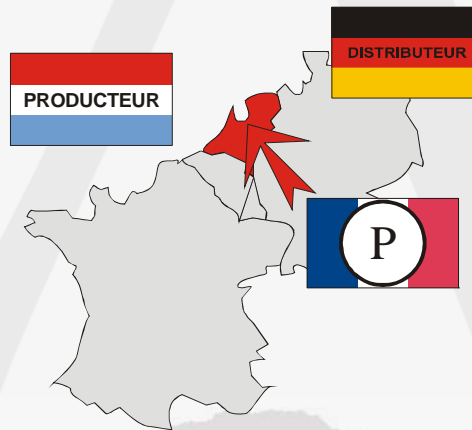


Rome II, droits de propriété intellectuelle: *lex loci protectionis* exemples (4)

4° exemple : déroulement
hors de France d'un litige en
contrefaçon d'un titre étranger

Le titulaire FR d'un brevet DE
assigner une société NL
(producteur) et une société DE
(distributeur) devant un
tribunal NL en contrefaçon du
brevet DE

→ Application du droit DE aux
actions en responsabilité
contre les défendeurs NL et DE



Rome II, 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....*

Rome II, concurrence déloyale: exception de la *lex damni*

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.*

Rome II, dispositions obligatoires de la *lex fori* (1)

(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.*

Rome II, dispositions obligatoires de la *lex fori* (2)

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.

Conflit de lois Obligations contractuelles (licences, cession de droits, etc)

Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin
2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (dit « *Rome I* »)

Applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009

Rome I, principe : loi choisie par les parties

■ Article 3 :

« *Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause... »*

Rome I, à défaut de choix : loi présentant les liens les plus étroits avec le contrat

Article 4:

- Liste de huit rattachements spéciaux pour différents contrats (contrat de vente, de prestation de services, de distribution, de franchise, etc)
- Pour les autres contrats, loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle
- Alternativement, loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits

2. Comment rassembler des preuves, à l'étranger, pour les besoins d'un procès français (et vice-versa) ?

- 2.1. Convention de La Haye du 18 mars 1970
- 2.2. Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001
- 2.3. *United States Code*, Section 1782
- 2.4. Recherche de preuves en France pour les besoins d'un procès étranger : spécificités



2.1. Convention de La Haye du 18 mars 1970

- Convention internationale « *sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile et commerciale* » entrée en vigueur en France le 6 octobre 1970

Convention de La Haye du 18 mars 1970 : champ d'application

- S'applique « *en matière civile et commerciale* » → notamment, pour les besoins de procès fondés sur des droits de propriété industrielle
- Permet aux juridictions des États parties à la convention d'obtenir l'exécution, par les juridictions d'un autre État, de commissions rogatoires

Convention de La Haye du 18 mars 1970 : mécanisme

- Requête d'une partie devant la juridiction requérante, qui transmet une commission rogatoire par la voie diplomatique à l'autorité centrale de l'État requis
- Exécution de la commission rogatoire selon la loi de l'État requis, mais la commission rogatoire peut demander l'application de règles de l'État requérant
- Transmission directe des actes d'exécution par le juge qui a exécuté la commission rogatoire, à la juridiction requérante

2.2. Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001

Règlement communautaire relatif à la coopération des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale entré en vigueur le 1^{er} janvier 2004

S'inspire de la Convention de La Haye du 18 mars 1970

Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : champ d'application

- S'applique « *en matière civile et commerciale* » → notamment, pour les besoins de procès fondés sur des droits de propriété industrielle
- Permet aux juridictions des États membres:
 - ▶ d'obtenir l'exécution, par les juridictions d'un autre État membre, d'actes d'instructions, ou
 - ▶ de les exécuter elles-mêmes dans un autre État membre.

Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : mécanisme

- Demande d'acte d'instruction précisant la nature et l'objet de l'instance et l'acte d'instruction à exécuter adressée **directement** à la juridiction requise
- Accusé de réception adressé par la juridiction requise dans les 7 jours de la réception (article 7 § 1)
- Juridiction requise procède, dans un délai de 90 jours, à la mesure d'instruction en appliquant ses propres règles de procédure (article 10 § 2), **mais** la juridiction requérante peut demander que la mesure soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État dont elle relève (article 10 § 3)
- Pièces attestant de l'exécution adressées dès que possibles à la juridiction requérante
- Principe de gratuité de cette mesure (sauf frais de traduction, interprétariat, etc.)

Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : mécanisme (2)

La mesure d'instruction peut avoir lieu :

- en présence des parties et/ou de leurs représentants si le droit de la juridiction requise le prévoit
- en présence d'un représentant (juge, expert) de la juridiction requérante

Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : mécanisme (3)

- Possibilité d'exécution directe de la mesure d'instruction par la juridiction requérante dans un autre État membre
- Sur autorisation de l'autorité centrale de l'État requis
- Si le tiers objet de la mesure l'accepte (pas de mesure coercitive)

2.3. United States Code, section 1782

- Disposition fédérale américaine permettant, sous certaines conditions, d'obtenir une mesure de « *discovery* » aux USA pour les besoins, notamment, d'une procédure FR

2.4. Recherche en France de preuves pour le besoin d'un procès étranger

- En application de la Convention de La Haye et du règlement CE n° 1206 / 2001
- Application des articles 736 à 748 du code de procédure civile par le juge FR qui exécute la mesure en application de la Convention de La Haye

Exécution en France d'une mesure de « *discovery* » pour les besoins d'une procédure US

- Loi dite « de blocage » du 16 juillet 1980 « *relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial industriel et financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères* » fait en principe obstacle à la communication d'informations, par un ressortissant FR, en dehors de la Convention de La Haye ou du règlement CE n°1206 / 2001
- Loi peu appliquée jusqu'à Cass crim. 12 décembre 2007 (affaire *Executive Life*) : la recherche de preuves auprès d'un ressortissant FR, pour les besoins d'une procédure US, en dehors des dispositions de la Convention de La Haye de 1970, est sanctionnée par la loi du 16 juillet 1980

3. Comment exécuter la décision obtenue à l'étranger ?

- Portée territoriale théorique
→ *lex fori*
(loi du pays du juge)

 - Exécution forcée à l'étranger
→ *lex arresti*
(loi du pays d'exécution)
- nécessité d'obtenir l'exequatur de la décision

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 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 
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

