

Faut-il avoir peur de la raie torpille ?

Le sursis à statuer en vertu des articles 27 et 28 du règlement 44/2001/dans les litiges en contrefaçon de brevet portés devant les juridictions allemandes*

Klaus Grabinski

Docteur en Droit, Président de Chambre au *Landgericht* de Düsseldorf

Il est agréable aux amis français du Professeur Winfried Tilmann, grand ami de la France, de s'associer à l'hommage qui lui a été rendu, pour son 65^e anniversaire, par les plus grands noms de la propriété industrielle allemande. Né en 1938 à Mannheim, le Professeur Winfried Tilmann enseigne le droit de la propriété industrielle et le droit de la concurrence à l'Université de Heidelberg. Après avoir été magistrat et siégé au sein de la chambre spécialisée dans le contentieux des brevets d'invention du Landgericht de Mannheim, il a été conseiller pour les questions de propriété industrielle et de concurrence au ministère Fédéral allemand de la Justice. Devenu avocat en 1979, il a développé une clientèle impressionnante dans le domaine du contentieux des brevets d'invention, où il excelle. L'un des pères fondateurs de l'EPLA (European Patent Lawyers Association) en 2001, son activité au service de ses confrères a été infatigable. Quoi de plus naturel, pour ses amis français, que de s'associer à l'hommage qui lui a été rendu, en juillet 2003 par la publication d'une « Festschrift für Winfried Tilmann ». Les différentes sections de ces Mélanges reflètent les facettes du talent du récipiendaire qui recouvrent les diverses branches de la propriété intellectuelle, mais aussi le droit de la concurrence et des médias. La plus intime est sans doute la première section, consacrée à une étude sur Horace – dont le Professeur Tilmann consacre ses loisirs à traduire en allemand les plus beaux poèmes. Mais celle qui trouve le mieux sa place dans les colonnes de Propriétés Intellectuelles est la contribution du Président Klaus Grabinski sur les « torpilles » procédurales dans le contentieux international de la contrefaçon de brevet. Bien connu des milieux internationaux en matière de propriété intellectuelle, le Docteur Klaus Grabinski est aujourd'hui Président d'une des chambres spécialisées dans le contentieux des brevets d'invention du Landgericht de Düsseldorf, le tribunal allemand le plus prestigieux en matière de propriété industrielle. C'est donc le témoignage d'un praticien – mais aussi d'un savant – sur les stratégies procédurales sophistiquées déployées récemment dans le contentieux des brevets d'invention, qu'il nous a autorisés à publier en langue française. Lui aussi grand ami de la France, où il est venu étudier, le Président Grabinski a revu cette traduction qu'il nous est agréable d'offrir aux lecteurs de Propriétés intellectuelles, en hommage à notre ami Winfried Tilmann.

Pierre Véron**

* Cet article a été publié en allemand dans *Les Mélanges* en l'honneur de Winfried Tilmann (*Festschrift für Winfried Tilmann*). Traduit par Peggy Decock, traductrice juridique au cabinet d'avocats Véron & Associés.

** Avocat à la Cour, Professeur au CEIPI, Ancien Président de l'EPLA, (*European Patent Lawyers Association*).

La consultation d'un dictionnaire au mot « torpille » enseigne que ce terme, qui provient du latin, est le nom d'une famille de poissons proches des raies. Les torpilles sont – comme l'indique cet ouvrage de référence – des poissons d'environ 50 à 180 cm de long, vivant dans les mers chaudes et tempérées. Il existe environ 35 espèces différentes de raies. Elles présentent un corps presque circulaire, très aplati, et leur queue, fortement développée, se termine en pointe. La paire d'organes électriques, qui se trouve sur les côtés de la tête et à l'avant du corps, est capable de produire une décharge électrique de plus de 200 volts¹.

Dans le domaine de la propriété industrielle est apparue, depuis le milieu des années 90, une créature tout aussi effrayante et puissante, également appelée torpille – souvent torpille italienne ou belge. Certes, il ne s'agit pas ici d'un animal mais d'une action en justice, qui – comme toutes les actions en justice – a son origine dans une disposition légale. En l'occurrence, il s'agit de l'article 27 du règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale², qui a remplacé l'article 21 – dans sa version non amendée – de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions du 27 septembre 1968 (Convention de Bruxelles) à compter de l'entrée en vigueur du règlement, le 1^{er} mars 2002, et la disposition parallèle de l'article 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (Convention de Lugano)³.

L'article 27, paragraphe 1, prévoit que, 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. Si le titulaire d'un brevet européen intente, contre un concurrent, une action en contrefaçon de son titre de propriété industrielle devant une juridiction d'un État membre et qu'une action en déclaration de non-contrefaçon de ce même titre est déjà pendante entre les parties dans un autre État membre, ce texte peut obliger la juridiction saisie en second lieu à surseoir à statuer.

Comme l'indique le paragraphe 2 de ce même article, le sursis à statuer s'applique jusqu'à ce que la compétence ou l'incompétence du tribunal premier saisi soit établie. Dans le premier cas, le tribunal saisi en second lieu doit se déclarer incompétent. Dans le deuxième cas, l'action en contrefaçon se poursuit devant la juridiction saisie en second lieu. L'engagement rapide d'une action en déclaration de non-contrefaçon, en particulier dans un État membre dont les juridictions sont surchargées, peut donc conduire à ce qu'une action en contrefaçon introduite ultérieurement reçoive, pour ainsi dire, une décharge électrique de la torpille et soit, longuement, voire définitivement, paralysée.

En outre, conformément à l'article 28 – anciennement article 22 de la Convention de Bruxelles –, s'il n'existe pas d'identité de demandes et/ou de parties entre les deux actions intentées devant des juridictions d'États membres différents, mais que celles-ci sont connexes, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer, tant que les deux actions sont pendantes au premier degré.

En raison de ces répercussions non négligeables sur la seconde procédure, l'action torpille a suscité un vif intérêt ces dernières années. Elle a été l'objet de plusieurs décisions prononcées par des juridictions de droit commun et le sujet de nombreuses publications et commentaires d'arrêts⁴. En particulier, le destinataire de cet hommage W.Tilmann s'est penché sur ce problème dans un article clairvoyant publié en 2000, dans lequel il a notamment abordé la

¹ V. *Meyers großes Taschenlexikon*, 2^e éd., 1987, sous « Torpedo » et « Zitterrochen ».

² Les articles cités ci-après, sans autre indication, sont ceux du règlement 44/2001/CE.

³ Pour la comparaison de la Convention de Lugano avec la Convention de Bruxelles, v. K. Grabinski : *GRUR Int.* 2001, p. 199 *sq.*

⁴ Pour les références, v. les notes suivantes.

possibilité de se défendre contre l'action torpille ennemie par une contre-torpille⁵. Les développements qui vont suivre tentent de faire le point.

A. Le sursis à statuer dans une procédure en contrefaçon de brevet conformément à l'article 27

1. Conditions pour un sursis à statuer

L'article 27 pose comme condition que les demandes portées devant des juridictions d'États membres différents aient le même objet et la même cause et soient formées entre les mêmes parties.

a) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) élaborée sous l'empire de l'article 21 de la Convention de Bruxelles, les notions de « demandes ayant le même objet et la même cause » et « formées entre les mêmes parties » doivent être interprétées de façon autonome, en considérant le sens et le but du règlement. À cet égard, il convient de garder à l'esprit que l'article 27 est basé sur l'idée qu'il faut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, éviter que soient conduites des procédures parallèles devant des juridictions d'États membres différents et donc, dans la mesure du possible, éviter le prononcé de décisions contraires. Il faut surtout éviter (art. 34, § 3) qu'une décision, prononcée dans un État membre ne puisse être reconnue dans un autre État membre, parce qu'elle serait incompatible avec une décision précédemment prononcée entre les mêmes parties dans cet autre État membre. Pour atteindre cet objectif, l'article 27 doit, en principe, être interprété de façon large. Il ne s'agit pas de l'identité formelle des demandes en justice ou de la qualité des parties en tant que demandeur ou défendeur, mais de savoir si, pour l'essentiel, la contestation porte sur les mêmes points, et s'il s'agit des mêmes parties, indépendamment du fait qu'elles aient eu dans l'une des procédures la qualité de demandeur et dans l'autre la qualité de défendeur. Ainsi, selon la jurisprudence de la CJCE, des demandes ayant le même objet et la même cause sont réputées, à cette fin, formées entre les mêmes parties, lorsque l'objet de l'une des procédures est une action en réparation de préjudice et que l'objet de l'autre procédure est une demande en constatation, soit, de la non responsabilité du défendeur⁶, soit de la nullité du contrat invoqué⁷. L'identité de demandes et de parties, prévue à l'article 27, existe également entre d'une part une action dont le but est de faire constater que le demandeur ne contrefait pas un brevet donné, dont le titulaire est défendeur à l'action, en utilisant un mode de réalisation précis, et d'autre part une action en contrefaçon, par laquelle le titulaire dudit brevet requiert la condamnation du défendeur, demandeur dans l'action en déclaration de non-contrefaçon, à cesser l'utilisation dudit mode de réalisation ainsi que la réparation du préjudice⁸. Si l'action en déclaration de non-contrefaçon et l'action en contrefaçon ont pour objet un brevet européen, l'identité de demandes n'est constituée que si les deux actions portent sur la seule et

⁵ En commun avec A. von Falck : *GRUR* 2000, p. 579, 583 sq.

⁶ CJCE, 6 déc. 1994, aff. C 406/92, *Tatry c/ Maciej Rataj* : *JOCE* 1995, p. 309 sq. ; v. aussi, les décisions du *Bundesgerichtshof* en matière civile, 11 déc. 1996 (*BGHZ*), p. 134, 201, 208 sq.

⁷ CJCE, 8 déc. 1987, aff. 144/86, *Gubisch c/ Palumbo* : *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 1989, p. 665 sq. ; v. aussi, le *Bundesgerichtshof* (BGH), 8 févr. 1995 : *NJW* 1995, p. 1578.

⁸ *Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG)*, 30 sept. 1999 : *Mitt.* 2000, p. 419, 421, *Sursis à statuer* ; *Landgericht Düsseldorf (LG)*, 27 janv. 1998 : *GRUR Int.* 1998, p. 803, *Accumulateur d'un condensateur* ; *LG Düsseldorf*, 27 févr. 1998 : *GRUR Int.* 1998, p. 804, *Vaccin* ; P. Meier-Beck : *GRUR* 1999, p. 379 sq. ; E. Ullmann : *GRUR* 2001, p. 1027 sq. Autre point de vue, TGI Paris 28 avr. 2000 : *GRUR Int.* 2001, p. 173, 174, *The General Hospital/Braco* avec les observations critiques de P. Treichel.

même partie nationale du brevet européen, par exemple la partie allemande d'un brevet européen⁹.

La question de l'identité des parties n'est jamais facile à traiter. Comme il est expliqué ci-dessus, il est certain que si le demandeur (défendeur ci-après) à l'action en déclaration de non-contrefaçon et le défendeur (demandeur ci-dessus) à l'action en contrefaçon sont identiques, ils doivent être considérés comme les mêmes parties. La qualité de demandeur ou de défendeur n'entre pas en ligne de compte. Mais qu'en est-il lorsque l'action en déclaration de non-contrefaçon est dirigée contre le titulaire du brevet alors que l'action en contrefaçon est intentée par un licencié agissant en son nom propre ? Dans un tel cas, la jurisprudence tend, à juste titre, à admettre l'identité des parties au sens de l'article 27¹⁰. Car lorsqu'une partie fait valoir en justice en son nom propre le droit d'un tiers, la discussion et la décision, ne portent pas sur les droits de cette partie, mais sur ceux du titulaire du titre en litige, ce qui justifie de voir en celui-ci la véritable partie. Une solution contraire ouvrirait les portes à des tentatives de contournement et irait à l'encontre du sens et du but de l'article 27, à savoir éviter des décisions contradictoires.

b) Si l'identité de parties et de demandes est établie, le tribunal doit vérifier laquelle des deux procédures a été engagée en premier. Il est tout d'abord admis que l'on entend par litispendance la notion de procès en instance – au sens consacré par les conventions internationales¹¹. Dans le cadre des articles 21 des Conventions de Bruxelles et de Lugano, la date de la litispendance est fixée par le droit procédural de chaque juridiction saisie. En Allemagne, les actions sont réputées pendantes dès la notification de l'acte introductif d'instance au défendeur (art. 621, § 1, et art. 253 du Code allemand de procédure civile), tandis qu'en droit procédural français, l'affaire est en principe pendante dès son enrôlement au répertoire général du tribunal¹².

Pour que l'action en contrefaçon soit réputée engagée le plus tôt possible en Allemagne, un bon nombre d'actions ont été portées, en premier lieu, devant un tribunal administratif. Car, selon l'article 90, à la lumière de l'article 81, paragraphe 1, du *Verwaltungsgerichtsordnung*¹³, devant ce tribunal, la litispendance prend effet dès le dépôt de la demande en justice. L'objet de la demande étant le plus souvent spécifié dans l'assignation, le tribunal administratif renvoyait le litige devant le *Landgericht* (LG) compétent, où l'instance était poursuivie, selon l'article 17, paragraphe 1, ligne 2 de la loi allemande portant sur l'organisation judiciaire. La

⁹ OLG Düsseldorf, *op. cit.*, p. 421.

¹⁰ OLG Düsseldorf, *op. cit.*, p. 421 ; LG Düsseldorf, *op. cit.*, p. 805, *Vaccin* ; P. Meier-Beck (*supra* n° 8), p. 381 ; v. CJCE, 19 mai 1998, aff. C/351/96, *Drouot c/CMI* : *Mitt.* 1998, p. 387 *sq.*, dans une affaire similaire, dans laquelle la compagnie d'assurance a agi en justice à la place de son assuré en vertu d'une subrogation.

¹¹ CJCE, 7 juin 1984, aff. 129/83, *Zelger c/ Alintri* : *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 1984, p. 2759 ; *Bundesgerichtshof (BGH)*, 9 oct. 1985 : *NJW* 1986, p. 662 ; J. Kropholler, *Commentaire de Procédure civile européenne*, 6^e éd. 1998, art. 21 de la Convention de Bruxelles, n° 1.

¹² J. Kropholler (*supra* n° 11), n° 13. Note de Traducteur (NdT) : En Allemagne, le texte de la demande en justice est remis par le demandeur au greffe du tribunal qui le notifie au défendeur, comme cela est pratiqué en France dans les juridictions administratives ; le demandeur ne peut donc pas savoir à l'avance à quelle date l'affaire sera réputée pendante car plusieurs jours peuvent s'écouler entre la remise au greffe et la notification. Au contraire, en France, la signification au défendeur de l'assignation est faite par huissier à l'initiative du demandeur et la remise au greffe peut être faite immédiatement ; le demandeur a donc la maîtrise quasi-totale de la date à laquelle l'affaire sera réputée pendante.

¹³ NdT : *Verwaltungsgerichtsordnung*, loi allemande du 21 janvier 1960 relative à l'organisation des tribunaux administratifs allemands et à la procédure contentieuse devant lesdits tribunaux.

saisine d'un tribunal incompétent n'est pas abusive lorsque celle-ci a pour but de prévenir une demande en déclaration de non-contrefaçon intentée dans un autre État membre¹⁴.

Le *Tribunale di Novara* a pourtant refusé d'admettre qu'une action en contrefaçon intentée devant un tribunal administratif allemand doit obliger au sursis à statuer sur une déclaration en non-contrefaçon intentée ultérieurement en Italie, au motif que la Convention de Bruxelles ne s'applique qu'aux affaires civiles et commerciales¹⁵. Cependant, cette décision a méconnu le principe selon lequel, pour qualifier une action en justice de matière civile et commerciale, les critères de droit substantiel sont déterminants selon l'article 1, paragraphe 1. Par conséquent, le règlement 44/2001/CE – comme auparavant la Convention de Bruxelles – ne s'applique pas seulement aux actions portées devant les juridictions civiles¹⁶.

Selon le règlement 44/2001/CE, entré en vigueur le 1^{er} mars 2002, la date de la litispendance ne s'apprécie plus selon le droit national. Les conditions, dans lesquelles un tribunal est réputé saisi selon les articles 27-29, sont fixées à l'article 30. Une action en contrefaçon de brevet intentée en Allemagne, par exemple, est réputée pendante au moment où l'acte introductif d'instance est déposé auprès du tribunal, si le demandeur n'a pas négligé, par la suite, de prendre les mesures qui lui incombent pour notifier cet acte au défendeur, et s'il a notamment payé les frais judiciaires provisionnels et, le cas échéant, la provision pour les frais de traduction.

2. La décision de surseoir à statuer

Si les conditions prévues à l'article 27 sont satisfaites, le tribunal saisi, en second lieu, d'une action en contrefaçon de brevet, doit surseoir à statuer d'office, jusqu'à ce que la compétence du tribunal saisi, en premier lieu, d'une action en déclaration de non-contrefaçon, soit déterminée. Le tribunal saisi en second lieu ne vérifie pas si le tribunal premier saisi est compétent pour statuer. Cette décision est réservée au tribunal premier saisi¹⁷.

3. Abus de droit

Cependant, l'article 27 n'exclut pas la possibilité de refuser de surseoir à statuer en se fondant sur l'exception de l'abus de droit qui est reconnue en droit procédural international. À cet égard, plusieurs décisions émanant des tribunaux des États membres sont connues. Le Tribunal de première instance (TPI) de Bruxelles a admis, dans une décision du 12 mai 2000, l'utilisation abusive de la règle de compétence de l'article 21 de la Convention de Bruxelles, lorsqu'une action en déclaration de nullité ou en déclaration de non-contrefaçon d'un brevet européen est engagée dans un État membre de « longue justice » pour bloquer, par ce biais, des décisions dans d'autres États membres¹⁸. Le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a, dans un jugement du 28 avril 2000, retenu que l'introduction d'une action en déclaration de non-contrefaçon dans un État membre de la Convention de Bruxelles, ayant pour but de bloquer une action en contrefaçon intentée ultérieurement dans un autre État membre de la Convention de Bruxelles, représente une instrumentalisation et une déviation du droit

¹⁴ En tout cas, ce n'est pas au tribunal administratif premier saisi mais au LG compétent de décider si la demande de saisine d'un tribunal incompétent est abusive et donc inadmissible (Cour fédérale allemande administrative, 5 févr. 2001 : *Mitt.* 2001, p. 136).

¹⁵ *High Court Novara*, 20 avr. 2002 : *EIPR* 2000, N-142.

¹⁶ R. Zöllner/R. Geimer, *Commentaire du Code allemand de procédure civile*, 23^e éd. 2002, annexe I, n° 20.

¹⁷ LG Düsseldorf : *GRUR Int.* 1998, p. 804, 805, *Accumulateur d'un condensateur* ; A. Bülow/C. Safferling, *Internationaler Rechtsverkehr Kommentar, (Les relations juridiques internationales)*, 20^e éd. complémentaire, vol. I 1 e, art. 21 de la Convention de Bruxelles, n° 12 sq. ; J. Kropholler (*supra* n° 11), n° 16 ; R. Zöllner/R. Geimer (*supra* n° 16), n° 12.

¹⁸ TPI Bruxelles 12 mai 2000 : *GRUR Int.* 2001, p.170, 171, *Rhöm Enzyme*.

procédural civil européen¹⁹. En revanche, l'*Oberlandesgericht* de Düsseldorf, dans une décision relative à la production de pièces du 30 septembre 1999, n'a pas jugé abusive l'introduction d'une action en déclaration de non-contrefaçon intentée devant le TPI de Bruxelles eu égard au dépôt ultérieur d'une demande en contrefaçon, concernant le même brevet et le même mode de réalisation, devant le *Landgericht* de Düsseldorf, mais il n'a pas non plus exclu qu'il existait des situations dans lesquelles l'exception d'abus de droit pourrait s'appliquer. Cette exception peut surtout être fondée lorsque, sans raison, la procédure devant le premier tribunal progresse si lentement, que le droit du demandeur à une progression régulière de sa procédure, suspendue conformément à l'article 21 de la Convention de Bruxelles, est pour ainsi dire torpillé²⁰. De façon analogue, en ce qui concerne l'abus de droit, le *Landgericht* de Düsseldorf, dans un jugement du 19 décembre 2002, a refusé, au défendeur à une action en contrefaçon de brevet, le recours à l'article 21 de la Convention de Bruxelles vis-à-vis d'une action en déclaration de non-contrefaçon intentée antérieurement dans un autre État membre, parce que l'action en déclaration de non-contrefaçon était intentée devant un tribunal d'un autre État membre qui était manifestement incompétent d'après sa jurisprudence et qui a mené cette procédure très lentement, sans raison, de sorte que le droit du demandeur à une progression régulière de sa procédure aurait été pour ainsi dire torpillé, si l'article 21, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles avait été appliqué²¹.

Les textes eux-mêmes n'excluent pas le fait de refuser le sursis à statuer selon l'article 27, lorsque l'introduction de l'action en déclaration de non-contrefaçon est basée sur un abus de droit²². L'engagement d'une demande en déclaration de non-contrefaçon est surtout considéré comme abusif lorsque la compétence du tribunal saisi, eu égard aux États membres dans lesquels une action en contrefaçon sera ultérieurement introduite, serait *a priori* et incontestablement exclue et lorsque le prétendu contrefacteur ne cherche qu'à gagner du temps en intentant une action en déclaration de non-contrefaçon²³. En outre, le principe est que le tribunal ne doit refuser de surseoir à statuer qu'exceptionnellement, lorsque la procédure devant le tribunal premier saisi progresse si lentement et sans raison, que le droit du deuxième demandeur à voir sa procédure traitée régulièrement serait torpillé par une attente supplémentaire²⁴.

Avant d'envisager les conditions dans lesquelles le tribunal doit refuser de surseoir à statuer, selon l'article 27, pour abus de droit, il convient de souligner que le principe d'équivalence de justice dans tous les États membres est à la base du règlement 44/2001/CE, comme auparavant de la Convention de Bruxelles ainsi que de la Convention de Lugano, de sorte qu'une inobservation de la litispendance de la première procédure ne peut être qu'exceptionnelle. Contrairement au point de vue du TGI de Paris, une telle exception ne peut pas être admise pour abus de droit du seul fait que, dans un État membre donné, une

¹⁹ TGI Paris 28 avr.2000 : *GRUR Int.* 2001, p. 173, 175, *The General Hospital c/Braco* ; également TGI Paris, 9 mars 2001 : *IIC* 2002, p. 225, 226, *Schaerer Schweiter c/Fadis*, où l'introduction d'une action en déclaration de non-contrefaçon en Italie représente un abus de droit, lorsque l'introduction de l'action intervient après une saisie-contrefaçon en France ; de façon critique contre cette jurisprudence des tribunaux français de première instance v. P. Treichel : *GRUR Int.* 2001, p. 175 sq. et P. Véron : *IIC* 2002, p. 227 sq.

²⁰ OLG Düsseldorf, précit. *Sursis à statuer*.

²¹ LG Düsseldorf, 19 déc. 2002, InstGE, *Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums* (jurisprudence des juridictions de première instance et d'appel en matière de propriété intellectuelle), 3, 8, *Test du cholestérol*.

²² N. Franzosi : *IIC* 2002, p. 154, 160 sq. ; P. Treichel : *GRUR Int.* 2001, p. 175, 176 sq. E. Ullmann : *GRUR* 2001, p. 1027, 1031.

²³ P. Treichel (*supra* n° 22), 178 ; E. Ullmann (*supra* n° 22), 1032.

²⁴ A. Bülow/C. Safferling (*supra* n° 17), art. 21 de la Convention de Bruxelles, n° 16 ; R. Geimer : *NJW* 1984, p. 527, 529 sq. ; W. von Meibom/J. Pitz : *GRUR Int.* 1998, p. 765, 770 ; P. Gottwald, *Münchener Kommentar*, 2^e éd., art. 21 de la Convention de Bruxelles, n° 16 ; P. Schlosser, *Commentaire de la Convention de Bruxelles*, 1996, art. 21, n° 11 ; R. Zöller/R. Geimer (*supra* n° 16), n° 33.

déclaration de non-contrefaçon d'un brevet européen, prétendument commise dans un autre État membre, est sollicitée, avant même que le titulaire du brevet n'intente une action en contrefaçon dans cet autre État membre, où la contrefaçon est censée avoir été commise. Car c'est exactement cette situation objective pour laquelle l'article 27 prévoit un sursis à statuer dans la seconde procédure. D'autres circonstances doivent être prises en compte, qui font apparaître comme abusive l'introduction d'une action en déclaration de non-contrefaçon. Le tribunal sera plus enclin à refuser le sursis s'il existe plusieurs motifs en faveur d'un abus de droit. Enfin, cela dépend toujours de l'ensemble des circonstances de l'affaire. À cet égard, et tout particulièrement ce sont les critères suivants, qui peuvent être les plus déterminants :

a) Le fait que le tribunal saisi de la déclaration en non-contrefaçon soit incontestablement incompétent au niveau international peut militer en faveur d'un abus de droit. Sur ce point, il faut cependant rappeler au préalable que selon l'article 27, paragraphe 1, en principe, seul le tribunal premier saisi doit statuer sur sa propre compétence. Le tribunal saisi en second lieu pourra ensuite refuser de surseoir à statuer s'il était évident pour le demandeur dans l'action en déclaration de non-contrefaçon, au moment de l'introduction de l'action, que le tribunal premier saisi se déclarerait incompétent au niveau international sur la base de la jurisprudence établie de la CJCE ou au moins de celle dudit tribunal.

b) Il faut également prendre en compte la durée de la première procédure. Le droit à un procès équitable, selon l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, bénéficie au demandeur dans la seconde procédure²⁵. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale allemande, une procédure trop longue peut exceptionnellement conduire à une inobservation de la litispendance de la première procédure. Une telle exception n'avait pas été admise dans un arrêt de la Cour fédérale allemande du 6 février 2002 concernant une action en constatation d'un motif sérieux de licenciement intentée en Italie en juillet 1998, et une demande en réparation de préjudice déposée en mars 1999, le demandeur dans la première procédure étant le défendeur dans la seconde, sur laquelle le LG avait statué par jugement du 19 juin 2000, après avoir, dans un premier temps, refusé de surseoir à statuer.²⁶ Dans les affaires de contrefaçon de brevet, il ne faut certes pas omettre que – contrairement au jugement de la Cour fédérale allemande cité ci-dessus – dans l'action en contrefaçon, le demandeur fait non seulement valoir son droit à réparation du préjudice, mais aussi son droit à faire cesser le trouble occasionné en invoquant son droit d'exclusivité limité dans le temps. Dans cette hypothèse particulière, cela peut conduire à accepter plus facilement une durée excessive de la première procédure par rapport à la deuxième procédure, ce qui ne serait le cas que si le demandeur dans la deuxième action faisait valoir « uniquement » des droits de créances. Lorsque – comme dans le jugement du LG de Düsseldorf du 19 décembre 2002 mentionné ci-dessus – plus de trois ans et demi se sont écoulés depuis la notification de l'action en déclaration de non-contrefaçon, sans que le tribunal premier saisi ait statué sur sa compétence internationale, on peut parler à juste raison d'une durée excessive de la première procédure. Cela est plus particulièrement vrai, lorsque, selon le droit procédural national du tribunal premier saisi, il est possible que celui-ci statue d'abord sur sa compétence internationale, indépendamment de la décision au fond, comme ceci est d'ailleurs le cas en Belgique – le TPI de Bruxelles l'ayant indiqué dans son jugement du 12 mai 2000²⁷.

c) Enfin, peuvent avoir une importance dans la décision de surseoir à statuer, l'art et la manière avec lesquelles le demandeur, dans l'action en déclaration de non-contrefaçon,

²⁵ P. Schlosser (*supra* n° 24).

²⁶ BGH : *BGH Report* 2002, 345, 346 sq.

²⁷ TPI Bruxelles, 12 mai 2000, (*supra*. n° 18), p. 171.

conduit la procédure devant le tribunal premier saisi²⁸. S'il mène cette procédure lentement, sans raison, de sorte que le droit du demandeur dans la deuxième action à une progression régulière de sa procédure est pour ainsi dire torpillé, cela peut aussi avoir pour conséquence que le tribunal saisi en second lieu ne surseoie pas à statuer. Ce fait est pris en compte par exemple, lorsque l'action en déclaration de non-contrefaçon intentée en premier lieu a, ou s'avère avoir, une telle ampleur qu'il ne faille pas compter sur une décision dans cette procédure dans un avenir plus ou moins proche. Dans ce contexte, on peut citer une décision rendue par le LG de Düsseldorf le 27 janvier 1998, au sujet d'une demande d'interdiction provisoire dans laquelle les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la Convention de Bruxelles ont été vérifiées par rapport à une action en déclaration de non-contrefaçon qui concernait la contrefaçon de 14 brevets européens à travers un total de cent quatre-vingt-dix modes de réalisation différents (dispositifs semi-conducteurs)²⁹. Cependant, le seul fait que le demandeur dans l'action en déclaration de non-contrefaçon sollicite du tribunal qu'il constate la non-contrefaçon d'un brevet européen pour l'ensemble des États désignés, ne justifie pas, normalement, à lui seul, d'aboutir à la conclusion que la première procédure a été intentée ou est menée de façon abusive³⁰.

B. Le sursis à statuer dans une procédure en contrefaçon selon l'article 28

L'article 28 prévoit le sursis à statuer lorsque les actions intentées devant des juridictions d'États membres différents sont connexes. Selon le paragraphe 3 de cet article, c'est le cas lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Selon la jurisprudence de la CJCE – sur l'article 22 de la Convention de Bruxelles au contenu identique – la notion de connexité, qui est à interpréter de façon autonome, s'entend de façon large et englobe tous les cas dans lesquels le risque de solutions inconciliables existe, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et que leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement³¹. Par conséquent, des actions en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon intentées dans des États membres différents sont connexes même si chacune concerne la contrefaçon d'une partie nationale différente du même brevet européen³². Cependant, dans un tel cas, le tribunal saisi en second lieu n'est pas tenu – comme le stipule l'article 27 – de surseoir à statuer. La décision de surseoir à statuer demeure en son pouvoir discrétionnaire. Il est aisé, au moins pour un tribunal allemand, de s'appuyer, dans ce domaine, sur les principes développés à l'article 148 du Code allemand de procédure civile³³. Au moment de prendre sa décision, le tribunal doit notamment peser les intérêts respectifs des parties avec soin. À cet égard, le droit exclusif du titulaire du brevet tient une place importante. Normalement, le tribunal n'envisagera pas de surseoir à statuer sur des demandes parallèles en contrefaçon qui visent chacune une partie nationale différente d'un brevet européen, si cela doit avoir pour conséquence de retarder le jugement de ces demandes, ce qui ne serait pas compatible avec le droit du titulaire du brevet d'obtenir le respect de son droit d'exclusivité limité dans le temps³⁴.

²⁸ D'un autre point de vue, OLG Munich, 2 juin 1998 : *Recht der internationalen Wirtschaft* 1998, p. 631.

²⁹ LG Düsseldorf, 27 janv. 1998, précit. ; v. P. Meier-Beck : *GRUR* 1999, p. 379, 383.

³⁰ V. OLG Düsseldorf, 30 sept. 1999, (*supra* n° 8) précit.

³¹ CJCE, *Tatry c/ Maciej Rataj*, précit. : *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 1995, p. 309, 312 sq.

³² LG Düsseldorf, 27 janv. 1998 précit. *Accumulateur d'un condensateur*

³³ R. Zöllner/R. Geimer (*supra* n° 16), art. 28, n° 7.

³⁴ V. LG Düsseldorf, 27 janv. 1998 (*supra* n° 32), précit.

C. Mesures provisoires et conservatoires en cas de sursis à statuer

Selon l'article 31 du règlement, la compétence pour traiter des mesures provisoires ou conservatoires est indépendante de la compétence du tribunal saisi pour connaître du fond de l'affaire. Il en résulte qu'une mesure provisoire ou conservatoire peut être sollicitée dans un État membre, même si l'affaire au fond est déjà pendante devant un tribunal d'un autre État membre. Il n'est cependant pas exclu que le tribunal saisi en second lieu, qui a suspendu sa procédure conformément à l'article 27, ordonne une interdiction provisoire concernant la même demande et entre les mêmes parties³⁵. En conséquence, il est possible, par exemple, qu'un tribunal allemand, à la demande du titulaire d'un brevet européen, interdise à un tiers d'utiliser un mode de réalisation contrefaisant en Allemagne, par une décision d'interdiction provisoire, bien que ledit tiers ait intenté, préalablement au dépôt de la requête, une action en déclaration de non-contrefaçon, relative à la contrefaçon de la partie allemande du brevet européen concernant le mode de réalisation en litige, et ce même si l'action en contrefaçon doit être suspendue conformément à l'article 27.

Selon le droit procédural allemand, la délivrance d'une ordonnance d'interdiction provisoire suppose que celle-ci soit motivée autrement que par le simple droit d'ordonner inhérent au droit du titulaire du brevet de faire cesser les actes de contrefaçon à l'encontre d'un contrefacteur (art. 920, § 2, et art. 936 du Code allemand de procédure civile). Ensuite, la délivrance d'une ordonnance d'interdiction provisoire n'est envisageable que lorsque celle-ci apparaît nécessaire pour éviter au titulaire du brevet un préjudice important, qui peut naître de la violation de son droit d'exclusivité (art. 940 du Code allemand de procédure civile). En vérifiant si ces conditions sont satisfaites, le tribunal doit peser les intérêts du demandeur et du défendeur. Cependant, le fait que le défendeur ait porté une action en déclaration de non-contrefaçon du brevet visé dans l'ordonnance devant le tribunal d'un autre État membre, ne peut pas constituer, à lui seul, le motif nécessaire à la délivrance d'une ordonnance d'interdiction provisoire. Certes, l'action en déclaration de non-contrefaçon intentée dans un autre État membre peut conduire, dans les conditions citées ci-dessus, à ce qu'une procédure pour contrefaçon portée ultérieurement devant un tribunal allemand soit suspendue. Cependant, cet effet de blocage résulte de la décision prise en application de l'article 27. Par conséquent, il n'est pas possible de voir dans un sursis à statuer ordonné ou envisagé et dans le retard dans la procédure en contrefaçon, qui y est obligatoirement lié, un motif, en soi, pour accorder une ordonnance d'interdiction provisoire. En ce sens, le *Landgericht* de Düsseldorf a jugé que l'introduction d'une action en déclaration de non-contrefaçon dans un État membre visant la partie d'un brevet européen concernant cet autre État membre, avec pour conséquence qu'un tribunal saisi postérieurement par le titulaire du brevet pour contrefaçon de cette partie du brevet s'est vu obligé de suspendre la procédure en contrefaçon conformément à l'article 21 de la Convention de Bruxelles, ne pouvait pas constituer un motif pour faire droit à une demande d'interdiction provisoire, si le titulaire du brevet avait la possibilité d'intenter l'action en contrefaçon de brevet bien avant l'introduction de l'action en déclaration de non-contrefaçon³⁶.

Il est à peine imaginable que l'introduction d'une action en déclaration de non-contrefaçon dans un autre État membre – comme évoqué par le *Landgericht* de Düsseldorf dans la décision *Substance de contraste RMN*³⁷ – puisse avoir une quelconque importance dans la

³⁵ J. Kropholler (*supra* n° 11), art. 21, n° 11 ; R. Zöller/R. Geimer (*supra* n° 16), art. 27, n° 28.

³⁶ LG Düsseldorf, 24 sept. 2002 : *GRUR Int.* 2002, p. 157, 160 *sq.*, *Test de dépistage du VIH*.

³⁷ LG Düsseldorf, 8 juill. 1999 : *GRUR* 2000, p. 692, 695, *Substance de contraste RMN* ; v. également LG Hambourg, 22 avr. 2002 : *GRUR Int.* 2002, p. 1025, 1027 *sq.*, *Emballage de savon*.

pesée des intérêts à laquelle il convient de se livrer avant de statuer sur la délivrance d'une ordonnance d'interdiction provisoire. Il est certes exact qu'il est fondamental de prendre en compte, lors de la pesée des intérêts, le fait que le requérant ne peut vraisemblablement pas obtenir de protection juridique pour une période donnée dans une action en justice pour des raisons déterminées. Si le motif repose sur le fait que l'action en déclaration de non-contrefaçon est d'une longueur imprévisible, ce qui conduirait, *de facto*, à un torpillage du droit du requérant à un procès équitable, le sursis à statuer sur l'action au fond sera refusé – comme exposé ci-dessus – et le requérant ne pourra obtenir, pour ce motif, une ordonnance d'interdiction provisoire. Ce n'est que si la demande est suffisamment motivée pour justifier d'accorder au requérant les avantages d'une ordonnance d'interdiction provisoire, tout en considérant les intérêts du défendeur, qu'il sera fait droit à la demande.

D. Eviter une action torpille par l'engagement rapide d'une action en contrefaçon

Si le titulaire du brevet veut éviter que son action en contrefaçon soit suspendue parce qu'une action en déclaration de non-contrefaçon a été intentée dans un autre État membre, il doit l'engager le plus rapidement possible. Le titulaire du brevet peut introduire une action pour faire cesser les atteintes à son droit, dès la publication de la délivrance du brevet s'il existe un risque de récurrence, dans le cas où des actes de contrefaçon ont déjà été commis, ou s'il existe un risque de première contrefaçon. Dans le premier cas, il peut, dans le même temps, faire valoir ses droits prévus à l'article 64 de la CBE, se rapportant aux articles 139, paragraphe 2, 140(a) et 140(b) de la loi allemande sur les brevets, et son droit à demander au défendeur de rendre compte de sa gestion conformément aux articles 242 et 259 du Code civil allemand. S'il veut prévenir encore plus tôt une action torpille, il peut, en qualité de demandeur, dès la publication de la mention du dépôt de la demande de brevet allemand ou européen, ou si la demande de brevet européen n'a pas été traduite en langue allemande, dès la publication de la traduction en allemand des revendications du brevet, faire valoir son droit à une juste réparation pour les actes d'utilisation commis. Selon la jurisprudence de l'*Oberlandesgericht* de Düsseldorf, il est ainsi possible de garantir la priorité sur une éventuelle action en déclaration de non-contrefaçon du défendeur dans un autre État membre³⁸.

Si le titulaire du brevet considère possible, voire vraisemblable, que le prétendu contrefacteur réagisse à un avertissement pré-contentieux en introduisant immédiatement une action en déclaration de non-contrefaçon dans un État membre dont la justice est lente, il lui est possible d'assigner le contrefacteur sans l'avertir au préalable³⁹. Il aura certes à supporter les coûts prévus à l'article 93 du Code allemand de procédure civile lors de l'introduction de l'action devant une juridiction allemande, si le contrefacteur reconnaît immédiatement les chefs d'accusation, mais en l'avertissant au préalable, il lui accorde un délai que cette personne pourra utiliser pour introduire une action torpille⁴⁰. D'un point de vue politico-juridique, cette solution est à vrai dire peu réjouissante, car elle conduit les parties à avoir recours aux tribunaux sans avoir testé les possibilités d'un accord amiable.

³⁸ OLG Düsseldorf, 30 sept. 1999 (supra n°8) précit., *Sursis à statuer*.

³⁹ Sur la question de savoir devant quels tribunaux une action en déclaration de non-contrefaçon peut être engagée par une personne mise en garde avant introduction de l'action en contrefaçon de brevet, v. E. Ullmann : *GRUR* 2001, p. 1027, 1031.

⁴⁰ V. T. Kühnen/E. Geschke, *Durchsetzung von Patenten in der Praxis*, (Faire respecter les brevets dans la pratique), Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, 2002, n° 131.

Conclusion

En résumé, force est de constater qu'une action intentée en premier lieu contre le titulaire d'un brevet européen dans un État membre donné pour solliciter la constatation de la non-contrefaçon dudit brevet dans un autre État membre, conduira normalement au sursis à statuer de l'action en contrefaçon intentée ultérieurement dans cet autre État membre, en cas d'identité de demandes et de parties. D'un point de vue politico-juridique, cette situation n'est peut-être pas souhaitable. Il faut cependant l'accepter comme conséquence impérative de la règle contenue à l'article 27. Toutefois, l'application de l'article 27 peut être écartée en cas d'abus de droit, afin de faire respecter le droit du demandeur à l'action en contrefaçon intentée ultérieurement à un procès équitable. Dans le cadre de l'article 28, ce droit doit être pris en compte dès le moment où le tribunal saisi en second lieu décide, en vertu de son pouvoir d'appréciation, de surseoir – ou non – à statuer. En revanche, le fait qu'une action en contrefaçon d'un brevet doive être suspendue parce qu'une action en déclaration de non-contrefaçon a été intentée antérieurement dans un autre État membre, ne constitue pas, en soi, un motif pour faire droit à une demande d'interdiction provisoire formée devant les tribunaux allemands à la place ou en plus d'une action en contrefaçon. L'introduction rapide d'une action en contrefaçon ou d'une action en réparation de préjudice permet au titulaire du brevet de devancer l'action en déclaration de non-contrefaçon du prétendu contrefacteur. À cet égard, il doit apprécier s'il omet sciemment ou non de mettre en garde le contrefacteur avant d'intenter le procès.

En conclusion, non seulement la raie torpille est un animal puissant. Mais l'action torpille peut également avoir des répercussions considérables sur le contentieux des brevets d'invention. Néanmoins, contrairement à la raie torpille, l'action torpille a des limites, qui excluent son emploi excessif.