



**Revue
du
Droit
de la
PROPRIETE
INTELLECTUELLE**

Directeur de la Publication
YVES MARCELLIN
Avocat à la Cour de Paris

N° 57 Février 1995

Revue bimestrielle

Les "euro-injonctions" devant la justice française

L'exequatur des décisions étrangères de cessation de contrefaçon de brevet d'invention

1. L'arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la Cour d'Appel de Paris dans l'affaire EUROSENSORY/TIEMAN (V. *infra*) est l'une des premières décisions à venir confirmer, en appel, l'exequatur d'une ordonnance de référé étrangère enjoignant à un défendeur de cesser des actes de contrefaçon d'un brevet d'invention.

Il mérite donc intérêt par les problèmes juridiques qu'il résoud mais, au-delà, par les perspectives d'avenir qu'il peut ouvrir¹.

2. Les faits de l'espèce sont simples et se déroulent en deux temps et deux pays : aux Pays Bas d'abord, en France ensuite.

3. Une société néerlandaise TIEMAN est titulaire du brevet européen n° 237 090 relatif à des "cellules braille" (dispositif d'affichage tactile en relief) dont la société BLIND EQUIPMENT EUROPE paraît être licenciée.

Reprochant à une société japonaise KGS Corporation de se livrer à des actes de contrefaçon, elle forme contre elle, devant le Président du Tribunal de La Haye une procédure de référé tendant à lui faire enjoindre de cesser les actes incriminés.

La société TIEMAN attire aussi dans un référé le distributeur français des cellules arguées de contrefaçon, la société EUROSENSORY.

Devant le Juge des référés néerlandais, la société KGS conteste la validité du brevet européen qui lui est opposé et se réserve même d'en revendiquer, au fond, la propriété.

Par ordonnance de référé du 17 août 1992, le Président du Tribunal de La Haye fait cependant droit à la

demande des sociétés TIEMAN et BLIND EQUIPMENT EUROPE.

Il interdit, en particulier, sous astreinte à la société EUROSENSORY de commettre des actes de contrefaçon du brevet européen n° 237 090 dans tous les pays que ce brevet désigne - dont la France.

C'est donc une décision à effet "multinational" que rend un Juge national.

4. Pour assurer la reconnaissance et l'exécution sur le territoire français de cette décision à l'encontre de la société française EUROSENSORY, la société TIEMAN en demande l'exequatur au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris par application des articles 31 et 32 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

On sait que la procédure d'exequatur simplifiée organisée par l'article 34 de cette Convention n'est pas contradictoire en première instance.

La société TIEMAN obtient donc sans difficulté, par une ordonnance du 15 septembre 1992 du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, l'exequatur sur le territoire français de la décision d'injonction néerlandaise du 17 août 1992.

C'est sur le recours formé par la société EUROSENSORY contre cette décision d'exequatur que la Cour d'Appel de Paris se prononce par l'arrêt du 28 janvier 1994.

5. Au soutien de son recours, la société EUROSENSORY demande, à titre principal, à la Cour d'Appel de

Paris de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour d'Appel de La Haye sur l'appel qu'elle a formé, avec la société KGS Corporation, de l'ordonnance de référé du 18 août 1992 du Président du Tribunal de La Haye.

Subsidiairement, elle réclame le rejet de la demande d'exequatur en faisant valoir qu'il n'aurait pas été possible à la société TIEMAN d'obtenir une décision d'injonction de cessation de la contrefaçon en France par voie de référé ce dont elle déduit que la reconnaissance de la décision du juge néerlandais serait contraire à l'ordre public français.

6. Pour rejeter ce recours, l'arrêt du 28 janvier 1994, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de La Haye, écarte le moyen tiré de la contrariété de la décision de référé néerlandaise avec l'ordre public français.

7. L'arrêt entérine ainsi l'exécution en France d'une décision de justice étrangère interdisant la poursuite des actes de contrefaçon de la partie française d'un brevet européen, c'est à dire d'un titre de propriété industrielle assimilable en tous points, quant à ses effets, à un brevet d'invention français.

Il suscitera peut être quelque émotion parmi les tenants d'un territorialisme rigoureux des droits de propriété industrielle choqués par la reconnaissance de la compétence d'un Juge étranger pour statuer sur la contrefaçon d'un brevet français (I).

Mais il ne saurait surprendre les interprètes du droit judiciaire européen car il applique de façon classique - dans la limite des moyens qui lui étaient soumis - les règles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la reconnaissance de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (II).

La question pratique qu'il évoque est de savoir s'il n'encouragera pas

un détour par La Haye d'un certain nombre de procédures en contrefaçon de brevets d'invention français (III).

1. Compétence matérielle des Tribunaux étrangers pour statuer sur la contrefaçon d'un brevet français

8. S'agissant, tout d'abord, de la question de compétence matérielle, l'arrêt du 28 janvier 1994 paraît être la première décision publiée à avoir reconnu, d'ailleurs implicitement, la compétence d'un Tribunal étranger pour statuer sur la contrefaçon d'un brevet français, au moins, en tous cas, pour en ordonner l'arrêt à titre provisoire.

On sait, en effet, que les Tribunaux français avaient, jusqu'ici estimé à plusieurs reprises que leur compétence pour statuer sur la contrefaçon d'un brevet français excluait celle des Tribunaux étrangers².

La jurisprudence récente est maigre pour une raison pratique essentielle : dans un procès en contrefaçon de brevet d'invention, le défendeur objecte, en général, en premier lieu, la nullité du brevet qui lui est opposé.

Or il est largement admis que, à la différence de la contrefaçon, la validité du brevet français ne peut être examinée que par un Tribunal français.

Cette règle est même affirmée expressément par l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui érige la matière de la validité des brevets en chef de compétence exclusive, au profit des juridictions de l'Etat concerné.

La justification d'une telle règle - qu'il faudra peut être un jour réexaminer de plus près - est généralement recherchée dans l'intervention de l'Etat dans la délivrance du brevet, dans la mise en cause de l'ordre public et dans la territorialité du droit octroyé.

En tous cas, aussitôt que le défendeur objecte la nullité du brevet fran-

çais qui lui est opposé, le demandeur qui aura engagé son procès à l'étranger court un grand risque de voir le juge étranger se déclarer incompétent sur cette question incidente et, s'il ne le fait pas, de voir sa décision écartée par les Tribunaux français à l'heure de l'exequatur.

Normalement, le Juge étranger, qui reste compétent pour apprécier la demande en contrefaçon, devra surseoir à statuer sur celle-ci jusqu'à décision des Tribunaux français sur la validité du brevet français.

C'est dire qu'au lieu de simplifier la procédure, on l'aura sensiblement alourdie.

Cet inconvénient pratique est la principale raison de l'absence quasi totale de procédures étrangères en contrefaçon de brevets français (et, réciproquement, de procédures menées en France en contrefaçon de brevets étrangers).

Mais il ne faut pas confondre cet effet et sa cause : aucune justification théorique sérieuse n'a jamais été avancée au soutien de l'affirmation de la compétence exclusive des Tribunaux français pour statuer sur une demande en contrefaçon d'un brevet d'invention français.

D'ailleurs, et en ce qui concerne le cadre européen, les rédacteurs de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ont indiqué que "*pour les autres actions, y compris les actions en contrefaçon, les règles générales de la Convention sont applicables*"³.

On retiendra donc qu'aucune considération juridique ne paraît plus, désormais, empêcher le titulaire d'un brevet français (ou d'un brevet européen désignant la France) de saisir de son action un Tribunal étranger s'il estime y avoir intérêt et si ce Tribunal étranger s'estime compétent.

La reconnaissance de ce jugement étranger ne pourra pas être refusée au seul motif qu'il a statué sur la contrefaçon d'un titre de propriété industrielle français.

II. Application des règles de compétences de la Convention de Bruxelles

9. L'arrêt rapporté ne peut surprendre l'interprète du droit communautaire car il se borne à appliquer de façon classique - dans la limite des moyens débattus devant la Cour - les règles de compétence posées par les articles 5, 5-3° et 6-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

10. L'article 2 de la Convention de Bruxelles pose en principe que le défendeur domicilié dans un pays européen doit, normalement, être attrait devant les juridictions de cet Etat : ainsi un défendeur allemand assigné en contrefaçon d'un brevet français peut-il - et devrait même, à défaut de dispositions dérogatoires - être assigné devant les Tribunaux allemands.

11. Mais l'article 5-3° de la Convention offre au demandeur un chef de compétence alternatif au profit du Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.

On sait les développements doctrinaux et jurisprudentiels importants auxquels la notion de "*fait dommageable*" a donné lieu, notamment en matière de pollution transfrontière.

C'est, en vérité, par application implicite de ce texte que la plupart des défendeurs européens sont assignés en contrefaçon de brevets français devant les Tribunaux français : la contrefaçon suppose un fait matériel commis en France, au moins par certains aspects, de sorte que tout fait de contrefaçon d'un brevet français justifie ipso facto la compétence des Tribunaux français au regard de l'article 5-3° de la Convention.

On pouvait penser que cette compétence était, en quelque sorte, extensible au titre de la connexité : dès lors que le Tribunal était compétent

saisi comme étant celui d'un fait dommageable, il paraissait possible de lui demander de statuer sur d'autres faits dommageables qui s'y rattachent par un lien suffisant.

Par exemple, dès lors que des faits de contrefaçon d'un brevet néerlandais (ou de la partie néerlandaise d'un brevet européen) ont été commis, par définition sur le territoire des Pays-Bas, ces faits ne justifient-ils pas la compétence des Tribunaux néerlandais pour connaître également d'actes de contrefaçon des brevets étrangers correspondants au brevet néerlandais invoqué, faits qui, par définition, se sont produits, pour l'essentiel, hors des Pays Bas ?

C'est la position adoptée par la juridiction suprême néerlandaise, le *Hoge Raad*, en matière de marques⁴.

Cette position a été élargie par le Président du Tribunal de La Haye à la matière des brevets d'invention : ce magistrat, qui a, aux termes de la loi néerlandaise, une compétence nationale pour les affaires de cette nature, a reconnu à plusieurs reprises sa compétence pour connaître des demandes impliquant non seulement une action en contrefaçon de brevet néerlandais mais aussi, des actions en contrefaçon des brevets étrangers correspondants⁵.

11 bis. On peut se demander, cependant, si l'arrêt *FIONA SHEVILL / PRESS ALLIANCE* rendu le 7 mars 1995 (inédit à ce jour) par la Cour de Justice Européenne ne sonne pas le glas d'une telle jurisprudence.

Rendu par la Cour en formation plénière, cet arrêt opère une distinction dans l'application de la notion de "*lieu où le fait dommageable s'est produit*".

La décision a été rendue dans une affaire de diffamation commise au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs Etats européens.

La Cour Européenne a jugé que :

- les tribunaux du pays de l'éditeur étaient compétents pour réparer l'entier dommage résultant de la dif-

famation, dans tous les pays où elle avait été commise,

- les tribunaux des autres pays - ceux dans lesquels la publication diffamatoire avait été diffusée - n'étaient compétents que pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat où ils sont établis.

Transposée à la matière de la contrefaçon de brevets d'invention, cette solution devrait amener les juridictions néerlandaises à réviser leur jurisprudence, du moins dans les affaires où la Convention de Bruxelles est applicable.

Il sera certes toujours possible d'assigner devant un Tribunal néerlandais un défendeur établi aux Pays-Bas (fabricant ou distributeur) pour lui faire interdire de poursuivre la contrefaçon alléguée non seulement aux Pays-Bas, mais aussi dans tous les autres pays où existe un brevet.

En revanche, et c'est l'innovation que paraît dicter l'arrêt de la Cour de Justice Européenne du 7 mars 1995, il ne serait plus possible d'attirer un défendeur non établi aux Pays-Bas, mais ressortissant d'un pays signataire de la Convention de Bruxelles, pour faire prononcer à son encontre une injonction "*multinationale*" : la compétence des tribunaux néerlandais dans un tel cas serait limitée au seul territoire des Pays-bas.

12. Dernier des instruments de choix d'une stratégie judiciaire, l'article 6-1° de la Convention de Bruxelles en permettant, en cas de pluralité des défendeurs, de citer devant le Tribunal du domicile de l'un d'entre eux, autorise le breveté victime d'une contrefaçon "*européenne*" à citer devant un seul Tribunal les différents auteurs de la contrefaçon (l'importateur étranger et le distributeur local) et, par ce biais, à saisir un seul Tribunal d'une contrefaçon s'étendant sur plusieurs pays.

On doit cependant se demander dans quelle mesure la solution adoptée par la Cour de Justice Européenne

le 7 mars 1995 dans l'affaire *FIONA SHEVILL/ PRESSE ALLIANCE* (supra) quant à l'application de l'article 5-3° de la Convention de Bruxelles, ne devrait pas avoir quelque retentissement sur l'interprétation de l'article 6-1° de cette convention.

Il paraîtrait raisonnable que l'extension de compétence opérée par l'article 6-1° de la convention en cas de pluralité de défendeurs ne permette pas de contourner la restriction apportée à une interprétation trop large de l'article 5-3°.

Concrètement, le fait d'assigner, par exemple, le distributeur local néerlandais d'un produit argué de contrefaçon fabriqué en France par un industriel français ne devrait pas permettre aux tribunaux néerlandais de prononcer une injonction "*multinationale*" à l'encontre de ce fabricant français.

Pareille solution est dictée par l'arrêt du 7 mars 1995 si l'industriel français est assigné seul.

Elle devrait s'imposer aussi s'il est assigné aux côtés de son distributeur néerlandais.

13. On voit ainsi que les instruments de technique procédurale existent qui permettent, en Europe, un certain "*tourisme judiciaire*" (puisqu'il faut éviter l'anglicisme "*forum shopping*") en matière de contrefaçon de brevets d'invention.

En effet, par la combinaison des articles 2, 5-3° et 6-1° de la Convention de Bruxelles, il sera souvent possible, lorsqu'une contrefaçon s'étend sur plusieurs pays, de choisir pour porter l'action, entre plusieurs Tribunaux pareillement compétent.

C'est ici que l'arrêt appelle à une démarche prospective car, en montrant que le choix des Tribunaux d'un pays peut être dicté par la considération de sa jurisprudence, il invite à réfléchir sur les limites de la liberté de pareil choix.

III. Les chemins des "*euro-injonctions*" passent-ils par La Haye ?

14. Si le droit matériel des brevets au sein des pays de l'Union Européenne a été très complètement harmonisé et si le système de délivrance du brevet européen connaît un remarquable succès, il n'en est pas tout à fait de même des procédures judiciaires destinées à faire cesser la contrefaçon.

En effet, ces procédures demeurent régies par le droit national de chaque Etat et elles le resteront même si le brevet communautaire avec sa juridiction d'appel spécifique, la "COPAC", vient à voir le jour.

Le poids des habitudes judiciaires nationales est donc, ici, considérable.

D'où d'importantes divergences dans les moyens de preuve et la fermeté des sanctions.

L'administration de la preuve par la *discovey* et la pratique de la *cross examination*, vues par les juristes de *common law* comme garantes d'une remarquable qualité de la justice anglaise, sont regardées par les juristes continentaux avec le même respect que la finition des plus belles voitures anglaises : un respect teinté d'inquiétude quant au prix.

De leur côté de la Manche, nos amis britanniques regardent notre procédure française de saisie contrefaçon, rapide et énergique, avec le même oeil que nos festins de grenouilles : un oeil, pour tout dire, plus craintif qu'envieux.

Au Nord de l'Europe, où on ne badine pas avec la loi et où l'on sait obtenir en une nuit la mise "sous bâche" d'une machine contrefaisante indûment présentée à un salon professionnel, certains jugent trop nonchalante la procédure des pays riverains de la Méditerranée où le recours systématique à l'expertise ne favorise pas la rapidité des solutions.

15. De telles disparités ne pouvaient laisser l'industrie indifférente dans la mise au point de stratégies

judiciaires de protection de ses brevets d'invention.

La procédure d'injonction provisoire de cessation de contrefaçon a été, à cet égard, un terrain de manœuvre important.

Dans la plupart des pays industriels, une procédure en contrefaçon de brevets d'invention dure plusieurs années, pendant lesquelles le défendeur n'est nullement tenu, en fait, de cesser les actes argués de contrefaçon.

La pratique a donc toujours recherché un circuit plus court pour obtenir la cessation de la contrefaçon.

Les Juges des référés français n'ont jamais été amenés à exercer, dans ce domaine, les pouvoirs généraux de faire cesser la contrefaçon qu'ils pouvaient tirer, dans les cas les plus flagrants, de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile qui leur permet de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est vrai que la solution d'un litige de contrefaçon de brevet d'invention est rarement "*manifeste*".

La loi n° 84-500 du 27 juin 1984 est donc venue instituer une procédure particulière, assouplie par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, aujourd'hui décrite par l'article L. 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle⁶.

Pendant cette procédure n'a pas reçu un accueil empressé des Juges invités à la mettre en oeuvre.

Et la fraîcheur de l'accueil réservé aux premières demandes n'a pas incité les parties à y recourir.

De sorte que si environ 30 demandes ont été présentées en 10 ans, guère plus de 5 ont été accueillies⁷.

16. La situation est différente dans certains pays d'Europe, notamment aux Pays-Bas où la procédure d'injonction paraît mieux ancrée dans les habitudes judiciaires et dans la pratique du Président du Tribunal d'Arrondissement de La Haye qui détient en ce domaine, rappelons le, une compétence nationale.

Ce magistrat est d'ailleurs bien au fait de la disparité jurisprudentielle franco-néerlandaise puisqu'on peut lire sous sa plume :

"Selon le critère appliqué par les Tribunaux néerlandais, une injonction de cessation de la contrefaçon ne peut être accordée s'il existe un risque sérieux et non négligeable que le brevet soit annulé par le Tribunal statuant au fond.

Les Tribunaux français sont, apparemment, plus enclins à refuser de décerner une telle injonction en raison d'une éventuelle annulation du brevet.

Ceci se déduit du faible nombre de demandes d'injonctions provisoires (12 demandes entre 1984 et 1990 et 2 après que les conditions du prononcé de telles injonctions ait été assouplies fin 1990, tandis que le nombre moyen de procédures au fond est de l'ordre de 150 par an) et du faible taux de succès de ces demandes (3 injonctions accordées).

Ceci contraste nettement avec la situation néerlandaise où le nombre de procédures d'injonction provisoire est supérieur au nombre de procès au fond (contrairement à la situation française, il n'est pas exigé qu'une procédure au fond soit pendante) et où le "taux de succès" est supérieur à 60 %.⁸

17. On comprend donc que les titulaires de brevet ne sauraient négliger d'envisager de porter leurs demandes d'injonctions de cessation de contrefaçon devant un Tribunal si ferme à l'encontre des contrefaçeurs.

D'autant que, comme indiqué plus haut, les Juges néerlandais n'hésitent pas à interdire les actes de contrefaçon portant sur le brevet couvrant leur pays mais qu'ils interdisent aussi les actes portant sur les brevets des autres pays.

Est-ce à dire que les chemins des "euro-injonctions" passent par La Haye ?

Il serait excessif de l'affirmer.

Car ni la justice néerlandaise, ni la justice française ne pourraient s'accommoder de pratiques ayant pour

effet sinon pour objet - de contourner les règles normales de procédure.

18. La justice néerlandaise n'ignore pas que le système de ce pays est plus favorable aux brevetés que celui d'autres Etats puisqu'un arrêt de la Cour d'Appel de La Haye contient les motifs suivants :

"...Il résulte de ce qui précède que l'injonction demandée peut être accordée pour les Pays-Bas.

Elle peut l'être également pour les autres pays où ce brevet est en vigueur.

Le fait qu'une injonction semblable ne puisse pas être obtenue (dans ces pays), à titre de mesure provisoire, est sans incidence dès lors que l'on peut supposer que les activités (du défendeur) constituent bien une contrefaçon dans ces pays et pourront être interdites au moins au terme de la procédure au fond."⁹

Mais elle reste cependant circonspecte et a été amenée à refuser une demande d'injonction qui, en fait, n'aurait concerné que le seul territoire français :

"(La demande d'injonction doit également être rejetée) en raison du fait que (le demandeur) n'a pas saisi la juridiction française compétente d'une demande d'injonction, comme il aurait été naturel qu'il le fasse dès lors qu'il avait saisi les Tribunaux français d'une demande au fond et qu'aucune contestation sérieuse de la matérialité de contrefaçon n'existait.

Il faut voir là un indice de ce que (le demandeur) craignait le rejet d'une demande d'injonction par le Tribunal français."¹⁰

Le voyage à La Haye ne sera donc pas toujours couronné de succès s'il apparaît seulement comme un moyen de contourner les règles ordinaires de compétence.

19. Les Tribunaux français viendront-ils, le cas échéant, à écarter l'exequatur des décisions étrangères ordonnant la cessation de la contrefaçon ?

L'arrêt commenté montre, tout d'abord, que le seul fait que la décision étrangère ait été rendue en référé ne heurte pas l'ordre public français.

Le défendeur à l'exequatur avait, en effet, invoqué à son secours l'article 27-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 permettant au Juge de l'Etat requis de refuser l'exequatur "si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis".

Ce moyen a été écarté à juste titre : on voit mal comment le recours à une voie procédurale particulière du pays d'origine pour l'obtention de la décision était, en soi, de nature à contrarier l'ordre public de l'Etat requis, la France en l'occurrence.

20. La messe n'est pas dite pour autant car il est probable que les Tribunaux français n'accepteront pas d'accorder l'exequatur à des décisions étrangères d'injonction de cessation de contrefaçon s'il leur apparaît que le recours à un Tribunal étranger procède d'un esprit de fraude.

Qu'un demandeur puisse choisir de bonne foi, parmi plusieurs Tribunaux pareillement compétents, celui qui lui convient le mieux, par son droit procédural, sa langue et même sa jurisprudence, ne saurait choquer.

Mais que ce même demandeur contourne artificiellement les règles normales de compétence pour attirer devant un Tribunal sans lien particulier de "proximité" vis à vis de la demande et qui n'a été choisi que pour sa jurisprudence espérée favorable, heurte les principes de bonne foi et de loyauté qui doivent présider au débat judiciaire.

21. Rappelons cependant que la marge de manoeuvre des tribunaux français, au stade de la reconnaissance et de l'exécution du jugement étranger étranger est limitée par les dispositions des articles 26 à 30 de la Convention de Bruxelles.

Notamment, sauf dans des cas qui ne concernent pas cette question, le tribunal requis de prononcer l'exequatur "*ne peut (procéder) au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27-1*".

C'est donc bien devant la juridiction où il sera cité que le défendeur qui désire contester sa compétence devra abattre toutes ses cartes : Il sera trop tard pour le faire devant le juge français de l'exequatur.

C'est ce qui explique, dans l'affaire EUROSENSORY, qu'aucune contestation n'ait pu être élevée devant la Cour d'appel de Paris.

Conclusions

22. En conclusion, il faut retenir de l'arrêt rapporté que la matière de la contrefaçon de brevet d'invention n'échappe pas au droit commun judiciaire européen que constitue la Convention de Bruxelles.

De sorte que l'on doit s'attendre à un certain essor de procédures "multinationales" d'injonction de cessation de contrefaçon de brevets d'invention.

Cela ne signifie pas, pour autant que le "*tourisme judiciaire*" que pourrait faire redouter une lecture trop rapide de l'arrêt rapporté soit appelé à se développer.

L'arrêt du 7 mars 1995 de la Cour de Justice Européenne montre que les tribunaux n'acceptent pas de consacrer des manoeuvres ayant pour objet de contourner les règles naturelles de compétence.

Il reste que la fermeté des juridictions néerlandaises dans le prononcé des mesures provisoires destinées à faire cesser la contrefaçon peut attirer les titulaires de brevets d'invention déçus par la (trop ?) grande circonspection dont font montre en ce domaine les tribunaux français.

Pierre VERON
Avocat à la Cour

Notes :

1. Sur l'ensemble du problème, voir : Droit International et actions en contrefaçon de brevet dans la CEE, 4^e Rencontre Internationale de Propriété Industrielle CEIPI, Faculté de Droit de Montpellier, Nice 1974, PIBD 1974, numéro spécial.

2. V. la jurisprudence citée par J.B. BLAISE et J.P. STENGER, Jurisclasseur Droit International Fasc. 563A, 1er cahier C n° 18 et notamment TGI Paris, 4 mai 1971 YEMA/GENNY, Revue Critique de Droit International Privé 1974, 110, note critique G. BONET ; JCP 1972, Ed G, IV, 83.

3. Rapport JENARD concernant la Convention de Bruxelles cité par C.J.C.E., 15 novembre 1983, DUIJNSTEE/GODERBAUER Revue Critique de Droit International Privé 1984, 361, observations G. BONET.

4. INTERLAS/LINCOLN, 24 novembre 1989 NJ 1992/404.

5. PHILIPS/HEMOGRAM, Président du Tribunal d'Arrondissement de La Haye, 30 décembre 1991, cité par S. de WITT, in "The Dutch Court - Injunctive hell for cross-border infringers ?" Patent World, October 1993, page 19.

6. Michèle LESAGE CATEL LEGRAND mémoire polycopié.

7. TGI Paris (référé) 23 décembre 1985, PIBD 1986, n° 383, III, 46, Dossiers Brevets 1986.III.6, confirmé par Paris 27 novembre 1986, PIBD 1987, 406, III, 65 (affaire UNION CARBIDE et VISCORA/VISCOFRAN) ; TGI Lyon (référé) 31 mars 1987, RDPI 1987, 11, 74, confirmé par Lyon 10 décembre 1987 inédit (affaire FLONIC SCHLUMBERGER IBERSEGUR) ; TGI Paris (référé) 11 mai 1990, PIBD 1990, 489, III, 670, Annales Propriété Industrielle 1990, p. 63, (affaire SEB/MOULINEX) ; TGI Lyon (référé) 18 mai 1993 inédit, confirmé par Lyon 24 février 1994 inédit (affaire LOOK/WELLGO) ; deux autres décisions ont subordonné la poursuite des actes argués

de contrefaçon à la constitution d'une garantie par le défendeur : TGI Marseille (référé) 31 mai 1991, Annales Propriété Industrielle 1991, p. 64 (affaire RICARD/DENZER) ; TGI Lyon (référé) 19 juillet 1991, PIBD 1992, 513, III, 2 (affaire CANTENOT et STARVRAC/FALCOZ VIGNE et CELLIER).

8. Extrait de l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 1993 par le Président du Tribunal de La Haye dans l'affaire 92/1181 RHONE POULENC RORER et SMITH, KLINE & FRENCH/PHARMACHEMIE PROGRAPHARM, FRANCOCHIM, BIOSTABLEX URAP.

9. Cour d'Appel de La Haye, 3 février 1994, ARES SERENO/ORGANON.

10. Président du Tribunal de La Haye, 5 janvier 1993.

Arrêt :

Cour d'appel de Paris
(1^{ère} Ch. section C)
28 Janvier 1994

Sté Eurosensory c/ Sté F.J. Tiema et Sté Blind Equipement Europe B.V.
M. Durieux, Président.
Mmes Garban et Pascal, Conseillers.
Mes Legrand et Cocchiello, Avocats.

Par jugement en forme de référé en date du 17 août 1992, le Président du Tribunal de La Haye, dans deux procédures opposant les sociétés F.J. TIEMAN B.V. et BLIND EQUIPEMENT EUROPE B.V. (BEE) aux sociétés KGS CORPORATION et EUROSENSORY, a notamment :

- interdit sous peine d'astreinte à KGS de proposer ou de livrer à un tiers quelconque (y compris EUROSENSORY) dans tous les pays du monde, à l'exclusion du Japon, des cellules brailles, visées dans le "basic-agreement" du 28 septembre 1991,

- interdit sous peine d'astreinte à la société EUROSENSORY d'enfrein-

dre le brevet BE 237 090 dans les pays qui y sont indiqués,

- ordonné à KGS de respecter immédiatement, sous peine d'astreinte, la convention du 12 décembre 1991, - déclaré ces décisions exécutoires par provision.

Ces décisions ont été frappées d'appel devant la juridiction hollandaise.

Par ordonnance du 15 septembre 1992, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a, par application des articles 27 et 28 des Conventions Communautaires de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Luxembourg du 9 octobre 1978, déclaré exécutoire en France la décision du Président du Tribunal de La Haye en date du 17 août 1992.

La société EUROSENSORY a formé contre cette ordonnance le recours prévu à l'article 36 de la Convention de Bruxelles. A titre principal, elle demande à la Cour de surseoir à statuer sur son recours, en application de l'article 38 de la Convention, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de La Haye. Elle soutient qu'il existe un doute raisonnable sur le sort final de son appel dans la mesure où la société KGS possédait un art antérieur, où cette société se réserve de revendiquer la propriété du brevet BE 237 090 devant la juridiction hollandaise et où la contrefaçon alléguée par la société TIEMAN n'est pas établie. Elle ajoute qu'il n'est pas possible, en droit français, d'obtenir une mesure d'interdiction provisoire par la voie d'une procédure de référé et soutient que la décision du juge étranger est, en conséquence, contraire à l'ordre public français. Elle prétend n'avoir pu faire valoir tous ses moyens de défense devant la juridiction néerlandaise, le juge ayant inversé la charge de la preuve et indique que la société KGS a introduit une action en revendication de la propriété du brevet, le 27 mai 1993. Subsidiairement, elle demande à la Cour de subordonner l'exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Ins-

tance de Paris à la constitution par les sociétés intimées d'une garantie de dix millions de francs.

Les sociétés TIEMAN et BEE demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société EUROSENSORY à leur payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 NCPC. Elles s'opposent à tout sursis à statuer sur le recours au motif qu'un tel sursis n'est possible que si sont invoqués des moyens que la partie qui a introduit le recours n'était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l'Etat d'origine. Elles soutiennent que l'appelante ne fait que reprendre des moyens qui ont été écartés par le juge hollandais et que la société EUROSENSORY ne peut se prévaloir de l'action en revendication de la propriété du brevet, engagée par la société KGS, dans la mesure où la mise en oeuvre d'une telle action avait été suggérée par le juge étranger lui-même dans sa décision. Elles précisent que l'exequatur de la décision étrangère ne peut être refusé que si la reconnaissance d'une telle décision est contraire à l'ordre public de l'Etat requis, que les règles gouvernant la procédure de référé en matière de brevets ont été conçues dans l'intérêt du titulaire du brevet et non dans celui du contrefacteur. Elles rappellent que la révision au fond de la décision étrangère est interdite au juge de l'exécution. Elles s'opposent à toute constitution de garantie.

Sur le sursis à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Convention de Bruxelles, "la juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré"; considérant que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne peut prendre en

considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n'était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l'Etat d'origine; qu'en conséquence, un doute raisonnable sur l'issue du recours ordinaire formé dans l'Etat d'origine ne suffit pas à justifier un tel sursis;

Considérant, en l'espèce, que la société EUROSENSORY invoque l'art antérieur possédé par la société KGS, le doute sur la validité du brevet déposé par la société TIEMAN, l'absence de preuve de la contrefaçon, le dépôt par la société KGS d'un nouveau brevet relatif aux cellules brailles ainsi que l'introduction, aux Pays-Bas, d'une action en revendication de la propriété du brevet BE 0237090;

Mais considérant que ces moyens ont déjà été soulevés devant le juge étranger qui y a répondu dans son jugement, particulièrement aux points 5.9, 5.19 et 5.11; que l'introduction, postérieurement au jugement du 17 août 1992, d'une action en revendication de la propriété du brevet par la société KGS ne peut être considérée comme un élément nouveau du débat, dans la mesure où cette société avait reconnu, au cours de la procédure suivie aux Pays-Bas, que le brevet était la propriété de la société TIEMAN et où l'action, suggérée par le juge étranger, n'a, à ce jour, pas été couronnée de succès;

Considérant, dès lors, que l'appelante ne soulève pas de moyens nouveaux, qu'elle a été dans l'impossibilité de soumettre au juge de l'Etat d'origine, justifiant un sursis à statuer;

Sur l'exécution en France de la décision étrangère :

Considérant que l'appelante, sans contester que les autres conditions exigées pour la reconnaissance et l'exécution des décisions prévues aux articles 27, 46 et 47 de la Convention de Bruxelles sont réunies, sou-

tient que la reconnaissance et l'exécution du jugement du 17 août 1992 sont contraires à l'ordre public français dans la mesure où d'une part le droit français ne permet pas de condamnation pour contrefaçon et l'interdiction provisoire par la voie d'une procédure de référé et où d'autre part le juge étranger a inversé la charge de la preuve ;

Mais considérant que, par le biais d'un éventuel renversement de la charge de la preuve, la société EUROSENSORY cherche à obtenir une révision au fond de la décision étrangère, interdite par les articles 29 et 34 de la Convention ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'entre pas dans le rôle du juge saisi d'émettre une appréciation quant à la compatibilité de la décision étrangère avec l'ordre public de son pays mais de vérifier si la reconnaissance de cette décision est de nature à porter atteinte à cet ordre public ; considérant en particulier que, en dehors de la vérification de la loyauté de l'assignation, l'article 27 de la Convention n'autorise pas le juge à contrôler la procédure étrangère au regard de l'ordre public de L'etatrequis ; que, par suite, l'appelante ne peut se prévaloir du fait que, en droit français, une mesure d'interdiction n'aurait pu être prononcée au terme d'une procédure de référé ;

Considérant, en conséquence, que l'ordonnance déferée doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire de subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie par les deux sociétés de droit néerlandais, une telle mesure n'étant pas justifiée ;

Considérant que l'équité et les conditions économiques commandent de faire application de l'article 700 du NCPC au profit des sociétés TIEMAN et BEE.

Par ces motifs,

- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- Confirme l'ordonnance déferée,

- Rejette la demande de constitution de garantie formulée par la société EUROSENSORY.

- Condamne la société EUROSENSORY à payer aux sociétés TIEMAN et BEE une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

- Condamne la société EUROSENSORY aux dépens.