

# JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL

*paraissant tous les trois mois*

FONDÉ EN 1874

par

**EDOUARD CLUNET**

Continué

de 1923 à 1948

par

**ANDRE PRUDHOMME**

de 1950 à 1993

par

**BERTHOLD GOLDMAN**

Directeur :

**PHILIPPE KAHN**

Sous le haut patronage de

**J. BÉGUIN, J.-D. BREDIN, J. DEHAUSSY  
P. DRAI, M. GAUDET, J. LEMONTEY, M. LONG,  
M. MARTIN, R. PINTO, A. PLANTEY, S. ROZÈS,  
J. VASSOGNE, P. WEIL**

**Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles  
à l'action en contrefaçon de brevet d'invention**

Par

**PIERRE VÉRON**

Avocat à la Cour

Président de l'Association des Avocats de Propriété Industrielle  
Professeur au Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle  
de l'Université Robert Schuman de Strasbourg

Journal publié avec le concours du CNRS

# Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention<sup>1</sup>

par

**Pierre Véron**

*Avocat à la Cour*

*Président de l'Association des Avocats de Propriété Industrielle  
Professeur au Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle  
de l'Université Robert Schuman de Strasbourg*

---

## **Résumé**

*L'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, à l'action en contrefaçon de brevets d'invention a suscité une abondante jurisprudence étrangère - et quelques décisions des tribunaux français. Les tribunaux, néerlandais tout d'abord, puis de certains autres pays d'Europe, se sont fondés sur cette convention pour se déclarer compétents sur des demandes en contrefaçon de brevets étrangers ; lorsqu'ils ont accueilli ces demandes, ces tribunaux ont rendu des décisions à effet extra-territorial - qui ont été reconnues et exécutées dans les autres pays. Cependant un vent de contestation s'est levé à l'encontre de cette application extensive. Les juges britanniques, notamment, ont adopté une interprétation très restrictive des articles 16 (4) et 19 de la Convention de Bruxelles, qui aboutit à leur réserver une compétence exclusive pour toute action en contrefaçon d'un brevet britannique. La Cour de Justice Européenne a, quant à elle, interprété l'article 5 (3) de la Convention d'une façon qui en limite le champ d'application. Les tribunaux néerlandais sont, eux-mêmes, revenus sur l'application très compréhensive qu'ils avaient faite de l'article 6 (1) de la Convention. En dernier lieu, des stratégies procédurales ont été mises en œuvre par la pratique pour tenter de modérer les conséquences d'une application extensive de la Convention ou pour en exploiter toutes les subtilités.*

---

<sup>1</sup> Cet article est issu d'une intervention présentée le 10 mai 2000 au Colloque du 30<sup>ème</sup> anniversaire du Centre Paul Roubier (Association pour l'enseignement et la recherche en matière de propriété industrielle, littéraire et artistique) "*Quel droit de la propriété industrielle pour le 3<sup>ème</sup> millénaire ?*". Il était rédigé lorsqu'a été publié (*JOCE n° L 12, 16 janvier 2001*) le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui remplacera, à compter du 1<sup>er</sup> mars 2002, la Convention de Bruxelles. Les principales innovations apportées par le Règlement sont cependant signalées.

## **Summary**

*The application of the Brussels Convention of September 27, 1968, (which concerns the jurisdiction of the Courts, the recognition and enforcement of judgments in matters relating to torts), to actions for Patent infringement, has generated an abundance of foreign jurisprudence - and some judgments from French Courts. First the Dutch Courts, then Courts of certain other European countries, relied on this Convention to declare themselves competent for actions for infringement of foreign Patents; when they ruled on these motions, these Courts handed down decisions with cross-border effect - which were recognized and enforced in the other countries. However, a wave of contestation has risen against this extensive application. In particular, the British judges have adopted a very restrictive interpretation of Articles 16(4) and 19 of the Brussels Convention, which led to reserving for them exclusive competence in any action for infringement of a British Patent. As for the European Court of Justice, it has interpreted Article 5(3) of the Convention in such a manner as to limit its field of application. The Dutch Courts themselves came back on the very comprehensive application that they had made of Article 6(1) of the Convention. Lastly, procedural strategies have been implemented in practice in an attempt to moderate the consequences of an extensive application of the Convention or to exploit all its subtleties.*

Le droit de la propriété industrielle, parce qu'il pose les règles du jeu de l'innovation, moteur de l'activité industrielle, est d'essence internationale.

Les innovations techniques intéressent, en général, au même moment les consommateurs du monde entier : la télévision numérique, le téléphone cellulaire, le DVD ont été diffusés dans tous les pays industriels à quelques mois d'intervalle ; les nouveaux médicaments sont mis sur le marché de tous les pays industriels en un laps de temps qui n'excède jamais quelques années.

Les investissements nécessaires à la mise au point de ces nouvelles technologies sont considérables<sup>2</sup> ; ils ne peuvent être amortis que par une exploitation simultanée dans tous les pays industriels.

Les instruments juridiques de la protection de ces innovations technologiques sont nécessairement, eux aussi, appelés à être utilisés dans tous les pays du globe.

La protection de la propriété industrielle a donc toujours comporté une forte composante internationale.

Historiquement, c'est dans les techniques d'acquisition des droits de propriété industrielle que les efforts d'internationalisation se sont manifestés en premier lieu : la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 a posé les premières bases d'une reconnaissance internationale des droits acquis dans chaque pays membre, notamment par le mécanisme dit du droit de priorité qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier dans tous les pays membres de l'Union de

---

<sup>2</sup> On avance fréquemment la somme de 100.000.000 dollars US pour la mise au point d'un nouveau médicament.

la date du premier dépôt d'une invention dans l'un de ces pays.

La construction européenne devait, près d'un siècle plus tard, apporter une contribution majeure à ce mouvement en permettant, par un seul dépôt et une procédure de délivrance unique, d'obtenir un faisceau de brevets nationaux, juridiquement distincts, mais au contenu identique : ce fut l'objet de la Convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973.

L'étape suivante, consistant à organiser la délivrance d'un brevet unique pour l'ensemble de l'Union Européenne, dit "*brevet communautaire*" n'a pas encore été franchie ; la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 qui avait prévu cette nouvelle institution n'est jamais entrée en vigueur, notamment pour des raisons linguistiques ; les efforts de relance de l'idée du brevet communautaire, cette fois par un règlement communautaire, ont été récemment relancés par la Commission, mais ils n'aboutiront par avant plusieurs années.

Ces avancées significatives concernant les techniques d'acquisition des droits de propriété industrielle n'ont pas été accompagnées de progrès similaires pour la mise en œuvre judiciaire de ces droits.

La principale raison en est que, si les États acceptent assez volontiers des mécanismes de réciprocité, voire de délégation de souveraineté pour l'acquisition des droits, ils sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui peut ressembler à une atteinte à leur souveraineté dans le privilège régalién, qui est le leur, de rendre la justice.

C'est pourquoi il a fallu attendre le dernier quart du XX<sup>ème</sup> siècle pour que les premiers efforts d'internationalisation du contentieux de la propriété industrielle trouvent une mise en œuvre pratique.

La Convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile entre les six pays qui composaient, à l'époque, la Communauté Économique Européenne, a été, assurément, le premier instrument à permettre d'envisager une véritable internationalisation du contentieux.

Le principal apport de cette Convention a consisté à mettre un terme, dans les affaires civiles à caractère patrimonial, à l'isolationnisme qui était jusqu'ici la règle en matière judiciaire.

En matière de propriété industrielle et, plus précisément d'action en contrefaçon de brevet d'invention, le droit international privé français se résumait, en effet, à une seule règle : les tribunaux français étaient seuls compétents pour apprécier la validité et la contrefaçon d'un droit de la propriété industrielle délivré par l'État français ou ayant effet sur le territoire français<sup>3</sup>.

La réciprocité était peu ou prou admise en pratique, sinon en théorie, et les tribunaux

---

<sup>3</sup> Cass. Civ., 21 janvier 1936 ; S.1937, p. 81, note J.P. Niboyet ; GP 1936, I, 445.

TGI Paris, 4 mai 1971, *Yema/Jenny*, *Rev. crit. DIP*, 1974, p 112, note G. Bonet.

français ne s'intéressaient guère à la validité et à la contrefaçon des droits de propriété industrielle ayant effet dans les pays étrangers.

Il ne pouvait être question :

— ni de demander à un juge étranger de sanctionner - fût-ce à l'encontre d'un français - la contrefaçon d'un droit de propriété industrielle français,

— ni de demander à un juge français de sanctionner - même à l'encontre d'un français - la contrefaçon d'un droit de propriété industrielle étranger<sup>4</sup>.

La signature de la Convention de Bruxelles, en 1968, a donc marqué le début d'une révolution culturelle.

Au moment où cette Convention va céder la place au Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale<sup>5</sup>, il n'est pas inutile de dresser le bilan de près de trente années de son application.

Ce bilan, l'histoire de cette révolution culturelle, peut, comme celle de nombre d'entreprises humaines, s'articuler autour des deux temps du mouvement du balancier de l'histoire : l'avancée et le recul.

En effet si, après une certaine période d'incubation, la Convention de Bruxelles a été bien reçue dans le contentieux de la contrefaçon des brevets d'invention (1.), les dernières années 1990 ont vu se développer un vent de contestation de son application à cette matière (2.).

#### I. - L'ADMISSION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DANS LE CONTENTIEUX DE LA CONTREFAÇON DE BREVET D'INVENTION

L'histoire de l'application de la Convention de Bruxelles au contentieux de l'action en contrefaçon de brevet d'invention est celle du choc de deux mondes : celui du droit de la propriété industrielle et celui du droit international privé judiciaire.

Les spécialistes du droit de la propriété industrielle ont longtemps considéré que la compétence du juge du pays qui avait délivré le titre de propriété industrielle était exclusive pour apprécier la validité de ce titre, mais aussi les atteintes qui lui étaient portées, c'est-à-dire la contrefaçon ; ils ont donc toujours plaidé pour une interprétation aussi large que possible de l'article 16 (4)<sup>6</sup> de la Convention Bruxelles, selon lequel :

*" 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 dépôt ou à un enregistrement, les*

---

<sup>4</sup> Sur l'ensemble du problème : "*Juge et loi du brevet*", Michel Vivant, Librairies Techniques, 1977 ; Jean Foyer et Michel Vivant, "*Le droit des brevets*", Presses Universitaires de France, 1991.

<sup>5</sup> JOCE du 16 janvier 2001, p. L12/1.

<sup>6</sup> désormais l'article 22 (4) du Règlement n° 44/2001.

*juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale."*

Les internationalistes ont, dès l'origine, plaidé, au contraire, pour que cette règle de compétence exclusive soit appliquée restrictivement, afin de donner sa juste mesure à la volonté de création d'un embryon d'espace judiciaire européen qui avait présidé à la naissance de cette convention.

Force est de dire que les premiers l'ont, en pratique, emporté, puisqu'il a fallu près de 15 ans avant que des tribunaux européens acceptent de sanctionner la violation de droits de propriété industrielle étrangers (1.1.).

Mais, cette innovation a été ensuite reçue dans la pratique judiciaire européenne (1.2.).

## **A. -L'innovation : la pratique néerlandaise**

C'est des Pays-Bas qu'est venue l'innovation.

Les praticiens néerlandais ont, en effet, été les premiers à demander à leurs tribunaux de sanctionner des actes de contrefaçon de droits de propriété industrielle couvrant non seulement les Pays-Bas mais aussi d'autres pays, lorsque ces actes étaient commis par des entreprises néerlandaises (1.1.1.).

Ils ont utilisé à cet effet une procédure spécifique, dite de "*kort geding*" (1.1.2.).

### *1. Les interdictions à effet extra-territorial*

La plus célèbre affaire, à cet égard, est l'affaire Lincoln/Interlas<sup>7</sup>.

Bien qu'elle n'ait pas, en elle-même, tranché une difficulté d'application de la Convention de Bruxelles, elle a, en quelque sorte, fait sauter certains verrous psychologiques qui s'opposaient à l'application de cette convention dans le droit de la propriété industrielle.

La société américaine Lincoln Electric Company reprochait à la société néerlandaise Interlas des actes d'atteinte à sa marque Lincoln, pour désigner, notamment, des postes de soudure.

Lincoln demandait aux tribunaux néerlandais de faire cesser non seulement l'atteinte à la marque néerlandaise, mais aussi l'atteinte à la marque belge et à la marque luxembourgeoise.

---

<sup>7</sup> *Hoge Raad*, 24 novembre 1989, NJ 1992, 404 ; BIE 1991, 86.

La compétence internationale du juge néerlandais n'était pas discutable : en vertu de l'article 2 de la Convention de Bruxelles, en tant que tribunal de l'État du domicile du défendeur, le tribunal néerlandais était compétent pour statuer sur la contrefaçon de la marque néerlandaise - bien entendu - mais aussi sur la contrefaçon des marques belge et luxembourgeoise.

La validité de la marque n'était pas mise en cause et l'article 16 (4) de la Convention de Bruxelles qui réserve la compétence pour les questions de validité aux tribunaux de l'État qui a délivré le titre, n'était pas applicable.

C'est donc sous le détour de l'étendue du pouvoir d'injonction du juge néerlandais que se posait la question : *l'imperium* du juge peut-il s'étendre au-delà des frontières de l'État où il siège ?<sup>8</sup>

En d'autres termes, le juge d'un pays donné peut-il interdire la contrefaçon d'un droit de propriété industrielle d'un autre pays, décision qui, par définition, suppose un effet extra-territorial ?

La Cour Suprême néerlandaise apporte une réponse affirmative dans les termes suivants :

*" A moins que la loi, la nature de l'obligation ou un acte juridique ne produise un effet différent, toute personne tenue de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'égard d'une autre personne en reçoit l'ordre du juge, à la demande de la personne à qui l'obligation est due. Il n'y a en général aucune raison de supposer qu'un tel ordre ne peut être donné lorsque l'affaire porte sur une obligation, éventuellement prévue dans une loi étrangère, qui doit être remplie en dehors du territoire des Pays-Bas."*

*" Une vue plus étroite... ne trouve aucun fondement en droit et produirait, à une époque où les contacts internationaux s'accroissent, l'effet indésirable suivant sur la pratique juridique : dans le cas d'un quasi-délit à caractère international, tel qu'une atteinte à des droits de la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale dans plusieurs pays, ou la pollution de l'environnement qui traverse les frontières, la partie lésée néerlandaise serait obligée d'intenter une action en justice dans chaque pays concerné."*

Cette décision entérinait une pratique judiciaire néerlandaise déjà bien établie en matière de marque dès la fin des années 1970<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Sur l'ensemble du problème, voir Sandrine Clavel, *"Le pouvoir d'injonction extraterritorial des juges pour le règlement des litiges privés internationaux"*, thèse dactylographiée, décembre 1999

<sup>9</sup> *Mars/Vénus*, Président du Tribunal d'Amsterdam, 3 mai 1979 ; *Cheese/Crispies*, Président du Tribunal de Haarlem, 19 novembre 1985.

Il n'est pas très étonnant que la jurisprudence se soit d'abord assise en matière de marques : le signe distinctif est souvent exactement le même et protégé de la même façon dans le monde entier.

De plus, la question de la validité de la marque (qui peut échapper au juge de la contrefaçon en vertu de l'article 16 (4) de la Convention) n'est pas toujours litigieuse entre les parties.

Qu'allait-il en être dans le domaine des brevets d'invention ?

En effet, la problématique y est différente dans la mesure où les règles de brevetabilité varient d'un pays à l'autre et où, en pratique, la validité du titre est presque systématiquement discutée par celui qui est accusé de contrefaçon.

Mais, d'un autre côté, et plusieurs décisions l'ont fait observer, l'essor du brevet européen ne pouvait s'accommoder d'un isolationnisme persistant.

En effet, dès lors qu'un brevet européen a été délivré pour une invention donnée, en application de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 par l'Office Européen des Brevets, ce brevet - même s'il s'analyse juridiquement, selon la formule consacrée, en un faisceau de brevets nationaux - est régi par les mêmes conditions de validité et son contenu est identique pour tous les pays européens qu'il désigne.

N'était-il pas regrettable, dans ces conditions, qu'il soit nécessaire, en présence d'une contrefaçon s'étendant sur plusieurs pays, d'engager autant de procédures que de pays concernés pour faire sanctionner la violation d'un même titre, soumis aux mêmes règles de validité ?

Pour permettre à un juge d'un pays de faire cesser la contrefaçon d'un brevet délivré pour un autre pays, il fallait cependant affronter les dispositions de l'article 16 (4) de la Convention de Bruxelles réservant une compétence exclusive, en matière de validité des brevets, aux tribunaux de l'État ayant délivré le brevet.

Chacun s'accorde à reconnaître que cette disposition ne concerne que la question de la validité des droits de propriété industrielle et non celle de leur contrefaçon : le rapport Jénard<sup>10</sup> était déjà explicite sur ce point.

Mais comme, en pratique, la plupart des défendeurs accusés de contrefaçon de brevet d'invention contestent la validité du brevet et que cette question est préalable, l'article 16 (4) peut aboutir, en fait, à rendre illusoire le recours à tout autre juge que celui de l'État qui a délivré le brevet.

En effet, le breveté peut tenter l'impasse en portant sa demande devant un tribunal d'un pays autre que celui qui a délivré le brevet (le tribunal du domicile du défendeur, compétent selon l'article 2 ou celui de l'un d'entre eux, en cas de pluralité de défendeurs, compétent selon l'article 6).

---

<sup>10</sup> JOCE n° C 59, 5 mars 1979, p. 38

Mais qu'advient-il lorsque, à titre de moyen de défense, le poursuivi en contrefaçon objecte la nullité du brevet ?

Le tribunal saisi du problème de contrefaçon devra surseoir à statuer en attendant que la question de validité soit tranchée par les juges de l'État qui a délivré le brevet.

Cette solution, imposée par l'article 16 (4), est regrettable pour deux raisons :

- elle cumule les délais des deux procédures,
- elle aboutit à séparer la question de la validité et celle de la contrefaçon qui sont, en général, intimement liées.

Comment la pratique néerlandaise a-t-elle pu contourner cet obstacle ?

La réponse s'appelle *kort geding* (procédure abrégée), une institution procédurale extrêmement proche du référé français.

## 2. La pratique de la procédure de "kort geding"

A la différence des juges français qui ont toujours utilisé avec une prudence parcimonieuse l'arme du référé pour faire cesser une contrefaçon, les juges néerlandais en ont fait, au contraire, leur glaive favori : la plupart des procédures de contrefaçon de brevet ou de marque sont engagées en référé et la confiance de la pratique dans la sûreté de décision des juges des référés est telle que les ordonnances de référé ne sont presque jamais suivies de procédure au fond.

Or dans le cadre d'une *kort geding*, la nullité du titre invoqué ne peut pas être demandée par voie reconventionnelle.

Certes la validité du brevet peut être contestée.

Mais il est impossible de demander à un juge des référés d'annuler un brevet.

Dès lors, le juge a simplement à décider si l'apparence du droit du demandeur, c'est-à-dire l'apparence de validité et l'apparence de contrefaçon, sont telles qu'une ordonnance provisoire doive être rendue.

C'est par ce biais - praticable de par l'audace des juges de référé néerlandais - que s'est développé un important contentieux, essentiellement devant le Président du Tribunal de La Haye qui, aux termes de la loi néerlandaise, est seul compétent, en matière de brevets d'invention pour l'ensemble des Pays-Bas.

Dès 1992, ce magistrat, sous le contrôle de la Cour d'Appel de La Haye, a rendu plusieurs décisions en référé interdisant la poursuite d'actes de contrefaçon de brevets néerlandais et de leurs correspondants étrangers<sup>11</sup>.

La juridiction de La Haye est devenue si attractive que l'on a vu se présenter devant elle des demandeurs français - et non des moindres - pour réclamer, à l'encontre de défendeurs domiciliés aux Pays-Bas, la cessation de la contrefaçon d'un titre de propriété industrielle français qui n'avait pas d'équivalent aux Pays-Bas<sup>12</sup>.

Comment cette pratique a-t-elle été accueillie dans les autres pays d'Europe ?

Contrairement à ce que certains avaient pu prédire, elle a été approuvée et imitée.

## **B. - L'approbation et les démarches parallèles**

La pratique néerlandaise a été approuvée par les tribunaux des pays qui ont eu l'occasion de reconnaître, sur leur territoire, les jugements d'interdiction néerlandais à effet transfrontalier.

Mais surtout elle a été imitée, ce qui est la forme la plus sincère d'approbation.

### *1. La reconnaissance, par les tribunaux français, des décisions à effet transfrontalier*

L'approbation est venue, essentiellement des tribunaux français à qui il a été demandé de reconnaître sur le territoire français des décisions rendues par des tribunaux néerlandais qui avaient enjoint à des défendeurs français de cesser, notamment en France, la contrefaçon de droits de propriété industrielle français.

Les articles 31 et suivants de la Convention de Bruxelles (désormais article 38 et suivants du Règlement) organisent une procédure d'*exequatur* simplifiée puisque l'exécution en France des décisions rendues dans un pays signataire de la Convention est possible au vu d'une ordonnance rendue, de façon non contradictoire, par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'exécution envisagée : le défendeur n'est entendu que s'il conteste l'ordonnance ainsi rendue devant la Cour d'Appel qui ne peut, elle-même, refuser l'*exequatur* que dans les cas limités prévus à l'article 27 de la Convention (désormais, article 34 du Règlement n° 44/2001).

---

<sup>11</sup> *Vredo/Samson*, Cour d'Appel de La Haye, 16 janvier 1992, BIE 1993/9 ; *Philips/Hemogram*, Cour d'Appel de La Haye, 4 juin 1992, IER 1992/44.

<sup>12</sup> *Rhône Poulenc Rorer/Pharmachemie*, Président du Tribunal de La Haye, 5 janvier 1993.

La première décision française sur ce point est presque passée inaperçue : c'est un arrêt du 25 janvier 1989 de la Cour d'Appel de Versailles<sup>13</sup> qui a rejeté le recours formé contre l'ordonnance d'*exequatur* d'une décision du Président du Tribunal de Haarlem ayant interdit à la société La Médicale Equipex de poursuivre, aux Pays-Bas, l'utilisation de la marque d'antibiotique "*Adriamycine*" et prononcé diverses mesures accessoires.

La seconde décision a été rendue le 28 janvier 1994 par la Cour d'Appel de Paris<sup>14</sup>.

Elle a confirmé une ordonnance prescrivant l'*exequatur* en France d'une décision rendue le 17 août 1992 par le Président du Tribunal de La Haye interdisant, notamment à la société Eurosensory, de vendre en France des dispositifs de lecture de l'écriture Braille jugés contrefaire un brevet européen de la société Tieman, brevet désignant les Pays-Bas et la France.

La Cour d'Appel de Paris a balayé les arguments de la société Eurosensory, qui s'opposait à l'*exequatur* : elle a décidé, d'abord, que l'appel formé aux Pays-Bas contre l'ordonnance d'interdiction provisoire ne devait pas retarder l'*exequatur* de cette décision.

Surtout, elle a jugé que la décision néerlandaise n'était pas contraire à l'ordre public français : elle a rejeté, en cela, l'argument de la société Eurosensory qui soutenait qu'il n'était pas admissible de faire exécuter en France une décision d'interdiction provisoire rendue en référé, sans qu'une instance au fond ait été introduite, alors même qu'une mesure semblable d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention ne peut être rendue par le Président d'un tribunal français que si une instance au fond a été préalablement introduite (article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Depuis cet arrêt, aucune autre décision française ne semble être intervenue sur le sujet de l'*exequatur* en France, des décisions d'interdiction néerlandaises.

Ajoutons que les deux décisions françaises qui viennent d'être signalées paraissent les seules à avoir été rendues en Europe : il faut croire que le mérite des décisions d'interdiction à effet transfrontalier rendues par les juridictions néerlandaises est apparu si clair aux praticiens européens qu'ils n'ont pas cherché à le contester.

Bien plus, la pratique néerlandaise, loin d'être désapprouvée, a été imitée dans d'autres pays.

---

<sup>13</sup> *La Médicale Equipex/Farmitalia Erba*, inédit.

<sup>14</sup> *Eurosensory/Tieman et Blind Equipment Europe*, *RD propr. intell.* 1995, n° 57, p. 13, note Pierre Véron.

## 2. Le parallélisme des démarches allemande et française

L'imitation - ou, plus respectueusement, le parallélisme des démarches - a été le fait des tribunaux allemands et des tribunaux français.

Dès le 1<sup>er</sup> février 1994, le *Landgericht* de Düsseldorf s'est reconnu compétent pour statuer sur une demande en contrefaçon d'un brevet britannique, détenu par un breveté néerlandais, dirigée contre une société allemande qui exportait, à destination du Royaume-Uni, des convoyeurs argués de contrefaçon.

Dans une autre affaire, le 16 janvier 1996, le même *Landgericht* de Düsseldorf a déclaré une entreprise allemande coupable de contrefaçon d'un brevet britannique<sup>15</sup>.

La France ne restait pas à l'abri de ce courant jurisprudentiel puisque, dès le 19 juin 1995, une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Paris<sup>16</sup> enjoignait à des défendeurs français et italiens de cesser des actes de contrefaçon de modèle en France, mais aussi en Italie ; la motivation de cette décision, quant à l'aspect extraterritorial de l'interdiction est, cependant, laconique.

La première décision fortement motivée est celle rendue le 18 octobre 1996 par la 4<sup>ème</sup> Chambre B de la Cour d'Appel de Paris<sup>17</sup> : après s'être reconnue compétente par de précédents arrêts restés inédits pour statuer sur la contrefaçon commise en Espagne, de logiciels créés par une société française, la Cour estime que cette contrefaçon est constituée en appliquant, au fond, la loi espagnole sur le droit d'auteur du 10 janvier 1879.

Plus récemment, le personnage de bande dessinée Astérix a, lui aussi, apporté sa pierre à la construction de cet édifice jurisprudentiel ; dans un jugement, inédit à ce jour, du 3 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris (3<sup>ème</sup> Chambre, 2<sup>ème</sup> Section) s'est reconnu compétent pour statuer sur une demande tendant à faire interdire aux anciens éditeurs des œuvres de Goscinny et Uderzo de poursuivre la diffusion en Angleterre des aventures du célèbre gaulois ; bien que la mesure concerne le territoire britannique et soit, notamment, dirigée contre deux sociétés d'édition anglaises, le tribunal a retenu sa compétence, sur le fondement de l'article 6 (1) de la Convention de Bruxelles, parce que l'un des défendeurs était établi en France.

Même le Royaume-Uni qui, on le verra, ne réservera pas l'accueil le plus chaleureux au courant jurisprudentiel né aux Pays-Bas, devait cependant le suivre, au moins en matière

---

<sup>15</sup> Affaires n° 4 O 193/87 et 4 O 5/95, commentées dans *Protection transfrontalière des brevets européens* par D. Stauder et P. et M. Von Rospatt, *RID éco.* 1999, p. 119.

<sup>16</sup> *Jan & Carlos, Crimat et autres/Galeries Lafayette et autres*, inédit.

<sup>17</sup> *Banco de Santander / Kortex International et Agro Informatica Y Comunicaciones*, *PIBD* 1997, III 221, *Gaz. Pal.* 18-20 janvier 1998, p. 54.

de propriété littéraire et artistique (où l'exception de l'article 16 (4) de la Convention de Bruxelles ne trouve pas à s'appliquer) : le 7 mars 1997, la *High Court of Justice* anglaise se reconnaissait compétente pour statuer sur une demande en contrefaçon de plans d'architecte par une société d'ingénierie britannique qui avait édifié une construction aux Pays-Bas<sup>18</sup>.

Mais le balancier de l'histoire n'allait pas tarder à changer de sens.

## II. - LA CONTESTATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DANS LE CONTENTIEUX DE LA CONTREFAÇON DE BREVET D'INVENTION

Considérant excessive la pratique néerlandaise, un certain nombre de juristes, de *common law*, essentiellement, se sont attachés à la combattre sur le terrain conceptuel (2.1.).

Mais la pratique d'autres pays a, quant à elle, imaginé d'engager le combat sur le terrain processuel (2.2.).

### A. -La contestation conceptuelle de la mise en œuvre de la Convention de Bruxelles dans le contentieux de la contrefaçon de brevet d'invention

C'est par l'examen attentif de la Convention de Bruxelles que s'est développé un mouvement de contestation de la jurisprudence estimée trop audacieuse des juges néerlandais.

Trois articles de la Convention ont été principalement sollicités :

— l'article 16 (4) sur la compétence exclusive a été mis en avant par les juges britanniques (1.),

— l'article 5 (3) sur le for du délit a été cantonné par la Cour de Justice Européenne (2.),

— l'article 6 (1) sur la pluralité de défendeurs a été scruté par les juges néerlandais eux-mêmes (3.).

#### 1. L'interprétation par les juges britanniques des articles 16 (4) et 19 de la Convention de Bruxelles

On a rappelé que l'article 16 (4) de la Convention de Bruxelles (désormais article 22 (4) du Règlement) édictait, comme chef de compétence exclusive, déroga-toire

---

<sup>18</sup> *Pearce/Ove Arup Partnership Limited*, IIC 1998, vol. 29, p. 833.

au droit commun des articles 2, 5 et 6, la question de **validité** des droits de propriété industrielle soumis à enregistrement.

On a aussi rappelé que cette compétence exclusive ne concernait cependant que la question de validité et **non celle de la contrefaçon**.

Il faut maintenant rappeler, pour compléter la palette que manieront avec habileté les juges anglais, les termes de l'article 19 de la Convention de Bruxelles (désormais article 25 du Règlement n° 44/2001), en les citant dans leurs deux versions, française et anglaise, qui font également foi, mais qui ont un sens différent :

*" Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent."*

*" Where a court of a Contracting State is seized of a claim which is principally concerned with a matter over which the courts of another Contracting State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction."*

En résumé, la position des juges anglais a consisté à dire : *"dans un procès en contrefaçon, la question de la validité du brevet invoqué est, en général, une question essentielle, au moins aussi importante que celle de la matérialité de la contrefaçon ; on peut donc dire, que tout procès en contrefaçon concerne principalement ("principally concerns") la question de validité"*.

Ce raisonnement a été, tout d'abord, développé par le Juge Laddie dans l'affaire *Coin Controls/Suzo*<sup>19</sup>.

La Cour d'Appel anglaise, sous la présidence du *Master of the Rolls* l'a repris à son compte peu de temps plus tard, en décidant de soumettre à la Cour de Justice Européenne une question préjudicielle concernant deux affaires qu'elle avait regroupées (sinon formellement jointes), les affaires *Fort Dodge/Akzo* et *Boston Scientific/Cordis*.

La position ainsi adoptée par les juges anglais s'explique par plusieurs raisons :

— tout d'abord, la tradition juridique de la *common law* exigeait, pour que le juge d'un État puisse connaître d'un acte à caractère délictuel ou quasi délictuel commis dans un autre État, que l'acte en question soit interdit dans les deux États (règle dite de la *"double actionability"*) ; or la contrefaçon d'un brevet allemand, par exemple, n'est pas interdite par la loi britannique ; cette règle n'a été que récemment abolie par le *Private*

---

<sup>19</sup> 26 mars 1997, IIC 1998, vol. 29, p. 804.

*International Law Act*, de 1995, mais les attitudes n'ont pas changé du jour au lendemain,

— ensuite, la lettre du texte anglais de l'article 19 ("*principally concerned*") est, de façon très regrettable, tout à fait différente du texte français ("*saisie à titre principal*") ; le texte anglais peut être compris comme se référant à la substance essentielle de la question soumise au juge, alors que le texte français évoque une pure mécanique procédurale (la juridiction est saisie à titre principal si elle n'est pas saisie à titre incident) ; on peut donc comprendre que, quand bien même la maxime "*le juge de l'action est le juge de l'exception*" ferait partie de leur panoplie processuelle, les juges anglais aient pu décider que la question de validité était principale - et non pas accessoire - dans un litige de contrefaçon,

— enfin, les mauvais esprits ne peuvent s'empêcher de penser que, si les juristes britanniques ont refusé de s'occuper de la contrefaçon de brevets étrangers, ce n'était peut-être pas uniquement parce qu'ils ne s'en sentaient pas capables ; est-il sacrilège de penser qu'ils ont voulu aussi véhiculer l'idée qu'ils n'avaient guère envie que des juges étrangers ne viennent s'occuper de la contrefaçon des brevets anglais ?

L'*understatement* étant une figure de style chère à nos amis britanniques ne faut-il pas comprendre au deuxième degré cette phrase prudente du Juge Aldous (aujourd'hui membre de la Cour d'Appel) :

*"Je n'accueillerai pas volontiers la charge d'avoir à statuer sur la contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle d'un autre pays."*

Ce juge ne voulait-il pas, ainsi, faire savoir qu'il n'accueillerait pas volontiers la décision d'un juge étranger statuant sur la contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle anglais ?

## 2. L'interprétation par la Cour de Justice Européenne de l'article 5 (3) de la Cour de Bruxelles

Une deuxième limite à l'enthousiasme néerlandais est venue de l'interprétation donnée à l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles par la Cour de Justice Européenne, saisie à titre préjudiciel par la *House of Lords* dans une affaire qui n'avait aucun rapport avec la propriété industrielle.

Il s'agit de l'affaire *Fiona Shevill/Presse Alliance*<sup>20</sup> jugée le 7 mars 1995 sur les conclusions de deux avocats généraux français, Messieurs Marco Darmon et Philippe Léger.

<sup>20</sup> *JDI* 1996, p. 543, note A.H. ; *Rev. crit. DIP* 1996, p. 495, note Paul Lagarde.

Mademoiselle Fiona Shevill, citoyenne britannique séjournait à Paris où elle travaillait dans un bureau de change dans lequel des agents de la brigade antidrogue avait mené une perquisition. La presse française relata la descente de police, et, dans ses commentaires, cita la jeune femme britannique dans des termes que celle-ci estima peu flatteurs. Elle décida de s'en plaindre en justice et de poursuivre les organes de presse pour diffamation. Cependant, trouvant la vie parisienne peu à son goût, notre héroïne était retournée vivre en Angleterre. Et elle trouva plus expédient de poursuivre les organes de presse devant les tribunaux anglais que devant les tribunaux français. Mais les organes de presse français avaient leur siège en France et l'article 2 de la Convention de Bruxelles désignait, *a priori*, les tribunaux français comme compétents. Les avocats anglais de Fiona Shevill imaginèrent donc de s'appuyer sur le fait que les journaux français porteurs des articles prétendument diffamatoires (*France Soir*, en l'occurrence) avaient été diffusés en Angleterre (ne serait-ce que dans les gares et aéroports de Londres). Ils invoquèrent l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles, qui attribue compétence au juge du lieu du fait dommageable, pour attaquer les journaux français devant la *High Court* anglaise. En leur réclamant, bien entendu, réparation de tout le préjudice allégué par la plaignante.

Les journaux français contestèrent la compétence territoriale des tribunaux anglais en faisant valoir que l'essentiel de leur diffusion avait eu lieu sur le territoire français et que la diffusion sur le sol de la Grande-Bretagne n'avait été que marginale, de sorte que le juge français était seul compétent.

La Cour de Justice Européenne prit la mesure exacte des problèmes posés par les dommages immatériels, qui sont souvent causés simultanément sur le territoire de plusieurs États, et posa une règle pleine de sagesse.

L'interprétation donnée par l'arrêt Fiona Shevill consiste, en effet, à décider que, lorsqu'un juge est compétent sur le seul fondement de l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles, parce qu'une partie du dommage s'est produite dans l'État où il siège, ce juge ne peut connaître que de la seule réparation du dommage causé dans cet État.

En d'autres termes, la Cour de Justice Européenne a donné aux victimes de dommages immatériels subis dans plusieurs États les directives suivantes :

— si l'attaque contre l'auteur du dommage est portée devant les tribunaux de son domicile, en vertu de l'article 2 de la Convention, ces tribunaux peuvent réparer la totalité du préjudice causé dans tous les États,

— si l'attaque contre l'auteur du dommage est portée devant un tribunal qui n'est pas celui de son domicile et qui n'est compétent que parce qu'une partie du dommage a été causée dans son ressort, ce tribunal ne peut réparer que cette partie du dommage.

Cette jurisprudence apportait donc une limitation sensible aux pouvoirs des juges enclins à manier trop facilement les mesures d'interdiction.

En effet, dans ce domaine, l'arrêt du 7 mars 1995 de la Cour de Justice Européenne signifie qu'il est certes possible de demander au juge du domicile du défendeur de statuer sur une demande en contrefaçon "*pan européenne*", mais qu'il n'est pas possible, au prétexte que des actes de contrefaçon ont eu lieu dans un État qui n'est pas celui du domicile du défendeur, de demander au Juge de cet État des mesures qui excèdent les limites de son territoire.

Ainsi, en pratique, les défendeurs non néerlandais risquaient toujours les rigueurs de la *kort geding*, mais ils ne risquaient plus qu'une injonction limitée au territoire néerlandais.

En définitive, seules les entreprises établies aux Pays-Bas encourageaient encore les foudres de la jurisprudence *Lincoln/Interlas*, ce qui ne fut pas toujours apprécié par les *majors* de l'industrie néerlandaise, les Akzo, Philips et autres Shell et Unilever, pour ne citer que les principales !

### 3. *L'interprétation restrictive par les juges néerlandais de l'article 6 (1) de la Convention de Bruxelles sur la pluralité de défendeurs.*

Le troisième et dernier mouvement de contestation conceptuelle de la jurisprudence audacieuse des premières années 1990 est venu des juges néerlandais eux-mêmes.

Critiqués par certains praticiens habitués à une justice moins rapide et plus minutieuse, qui reprochaient aux juges des Pays-Bas une sorte d'impérialisme judiciaire, les magistrats de la Cour d'Appel de La Haye devaient rendre, le 23 avril 1998, une décision importante connue sous le nom de jurisprudence de "*l'araignée au centre de la toile*"<sup>21</sup>.

Des sociétés américaines, titulaires d'un brevet européen couvrant la plupart des pays d'Europe, avaient assigné devant le Président du Tribunal de La Haye toutes les filiales européennes d'un important groupe américain qu'elles accusaient de contrefaçon. Au nombre de ces filiales figurait une société néerlandaise - ce qui permettait aux demandeurs de saisir le tribunal néerlandais. Et comme l'article 6 (1) de la Convention de Bruxelles autorise, en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur à porter l'affaire au Tribunal du domicile de l'un d'entre eux, les brevetés avaient attiré devant le Tribunal de La Haye toutes les sociétés "*sœurs*" de la filiale néerlandaise du groupe américain.

Elles reprochaient, distributivement, à la filiale anglaise de contrefaire la partie anglaise du brevet européen, à la filiale française de contrefaire la partie française de ce

---

<sup>21</sup> *RD propr. intell.* 1999, n° 95, note Pierre Véron.

même brevet, et ainsi de suite pour les huit autres sociétés attaquées. Le litige avait été commodément porté devant le Tribunal de La Haye : mais le seul lien objectif de ce Tribunal avec l'affaire était dans les actes de prétendue contrefaçon reprochés à la société néerlandaise de la fraction néerlandaise du brevet européen.

Ce lien était-il suffisant pour amener les dix défenderesses devant le tribunal néerlandais ?

C'est la question à laquelle devait répondre la Cour d'Appel de La Haye.

Elle le fit en décidant que l'article 6 (1) de la Convention de Bruxelles ne permettait de regrouper toutes ces actions que devant le tribunal du lieu d'établissement du centre de décision du groupe de sociétés concernées, qui est responsable de la décision de mise sur le marché : l'araignée au centre de la toile.

Après cet arrêt, les tribunaux néerlandais n'ont donc plus accepté que, pour la simple raison qu'une entreprise néerlandaise était citée au nombre des défendeurs, ils puissent enjoindre à ses co-défenderesses de poursuivre *urbi et orbi* la contrefaçon : une telle pratique n'est désormais possible que si l'araignée au centre de la toile est néerlandaise.

Toutefois, dans une décision du 16 février 2000<sup>22</sup>, le Président du Tribunal de La Haye a envisagé le cas où l'araignée au centre de la toile n'était pas domiciliée dans l'Union Européenne, mais aux Etats-Unis ; en effet, dans un tel cas, la Convention de Bruxelles ne s'applique pas à la demande formée contre elle ; la question a, cependant, été résolue en appliquant, au fond, une solution assez similaire ; le Président du Tribunal a reconnu sa compétence à l'égard de cette société, sur le fondement d'une disposition de droit commun du droit international privé néerlandais proche de l'article 14 de notre Code Civil ; mais il a estimé qu'il ne pouvait, toujours à l'égard de cette société (l'araignée américaine) examiner que les faits de prétendue contrefaçon commis aux Pays-Bas.

## **B. -La contestation processuelle de la mise en œuvre de la Convention de Bruxelles dans le contentieux de la contrefaçon de brevet d'invention**

A côté de la contestation conceptuelle de la mise en œuvre de la Convention de Bruxelles dans le domaine de la contrefaçon de brevet d'invention - qui tendait à limiter les pouvoirs des juges autres que ceux de l'État qui n'était pas à la fois celui du domicile du défendeur et celui du territoire pour lequel le titre a été délivré - les dernières

---

<sup>22</sup> Affaire *Scimed/Medtronic*, inédit.

années 1990 ont vu se développer des techniques procédurales tendant à empêcher certains tribunaux de juger de telles affaires.

Il s'agit des "*procès anti-procès*" (*anti suit injunctions*) et des actions en déclaration de non-contrefaçon.

### 1. Les "*procès anti-procès*" (*anti suit injunctions*)

La *common law* connaît une institution procédurale insolite aux yeux des juristes continentaux ; il s'agit des *anti suit injunctions*<sup>23</sup> dont l'économie peut être résumée de la manière suivante : lorsqu'une partie est justiciable des tribunaux britanniques, ces tribunaux se reconnaissent le droit de la protéger contre des procédures "*vexatoires et oppressives*" qui seraient ou pourraient être engagées contre elles devant un tribunal étranger, en décrétant, à l'encontre de l'autre partie, une injonction, sous astreinte, de ne pas engager ou poursuivre devant ce tribunal étranger une action qu'elle pourrait conduire devant le tribunal britannique.

Bien entendu, cette injonction ne lie pas le juge étranger... mais elle lie la partie à l'encontre de qui elle est décernée, qui encourt les sévères peines du *contempt of court*.

C'est à cette technique qu'ont recouru des entreprises anglaises menacées par une *kort geding* tendant à ce que le Président du Tribunal de La Haye leur interdise la poursuite d'actes accusés de contrefaçon d'un brevet anglais (en même temps que d'un brevet néerlandais).

Elles ont expliqué que, conformément à l'analyse qui prévaut au Royaume-Uni des articles 16 (4) et 19 de la Convention de Bruxelles (désormais, respectivement articles 22 (4) et 25 du Règlement n° 44/2001), un litige de contrefaçon d'un brevet anglais "*concerne principalement*" (*principally concerns*) la validité de ce brevet, de sorte que les tribunaux anglais sont seuls compétents pour en connaître ; elles en ont déduit qu'une procédure en contrefaçon d'un brevet britannique devant un juge néerlandais était nécessairement "*vexatoire et oppressive*" puisque ce juge ne pouvait être tenu pour compétent par le juge britannique.

Cette prétention souverainiste a presque été couronnée de succès devant la Cour d'Appel anglaise qui, le 27 octobre 1997<sup>24</sup>, a estimé que, de son point de vue, la demande en contrefaçon d'un brevet britannique ressortait de la compétence exclusive des tribunaux anglais, tout en ajoutant : "*we also concluded that the matter is not "acte claire" (sic)*".

C'est pourquoi la Cour d'Appel anglaise a décidé de renvoyer, à titre préjudiciel, l'affaire à la Cour de Justice Européenne.

Malheureusement pour le droit international privé, les parties ont transigé, de sorte que

<sup>23</sup> Sur l'ensemble du problème, voir la communication du 25 février 2000 de Madame Sandrine Clavel au groupe de recherches de droit international, "*Les anti-suit injunctions en droit international*".

<sup>24</sup> Affaires *Fort Dodge Animal Health/ Akzo Nobel* et *Boston Scientific/Cordis*

la Cour de Justice Européenne ne se prononcera pas sur cette question.

Des plaideurs de pays de *common law* ont, par ailleurs, tenté d'exporter les *anti suit injunctions* devant les tribunaux continentaux.

Sachant toutefois que de telles mesures seraient insolites aux yeux des juges de droit civil, ils ont habillé leurs demandes d'un vêtement différent et les ont présentées comme tendant à ce qu'ils soient "*autorisés à poursuivre la commercialisation*" du produit argué de contrefaçon.

Mais ce déguisement n'a pas trompé les juges.

Dans une affaire qui concernait un brevet de vaccin contre la coqueluche<sup>25</sup>, le Président du Tribunal de Bruxelles, après s'être reconnu internationalement compétent par une première ordonnance de référé du 27 juin 1997, a rejeté la demande par une seconde ordonnance du 9 octobre 1998, au motif qu'il n'existait pas d'urgence, le titulaire du brevet ne sollicitant, de son côté, pour l'heure, aucune mesure d'interdiction provisoire d'un autre tribunal.

Le Juge de la Mise en État de la 3<sup>ème</sup> Chambre, 1<sup>ère</sup> Section, du Tribunal de Grande Instance de Paris est arrivé à un résultat identique, quoique par des motifs différents, dans une ordonnance du 11 août 1997<sup>26</sup>.

Saisi par des entreprises redoutant une décision néerlandaise de *kort geding* susceptible de leur interdire de vendre en France des dispositifs de chirurgie vasculaire, d'une demande tendant à les voir autoriser à en poursuivre la vente en France, le Juge leur a sèchement répondu "*qu'il n'existe en droit français aucune disposition permettant au juge d'autoriser*", avec toutes les conséquences que cela implique, la commercialisation d'un produit par une partie pendant la durée d'une procédure".

Ces diverses décisions sont restées sans grand lendemain et il ne semble pas que l'*anti-suit injunction* soit l'arme absolue du troisième millénaire contre les procédures d'interdiction de contrefaçon à effet transfrontalier.

Les torpilles seront-elles ces armes ?

## 2. Les actions en déclaration de non-contrefaçon

Une deuxième voie de contestation processuelle d'une mise en œuvre trop oppressive de la Convention de Bruxelles a été recherchée dans l'engagement d'actions en déclaration de non-contrefaçon.

---

<sup>25</sup> Affaire *Smithkline Beecham/Connaught*.

<sup>26</sup> Affaire *Boston Scientific/Expandable Grafts Partnership*, *Les Petites Affiches*, 10 juin 1998, note Jérôme Passa.

Le droit de nombreux États membres de la Convention de Bruxelles connaît, en effet, une action tendant à faire juger que la fabrication ou la vente d'un produit, ou bien la mise en œuvre d'un procédé, ne constituent pas une contrefaçon d'un brevet déterminée.

En pratique, pour les raisons qui vont être exposées, l'engagement d'une telle action peut ralentir, voire suspendre, une action en contrefaçon engagée ultérieurement devant un autre tribunal.

Par une image plaisante - même si elle est un peu approximative au plan du vocabulaire de la bataille navale - on a appelé "*torpille*" toute stratégie consistant, pour l'entreprise se sentant menacée d'une action en contrefaçon, à prendre l'initiative d'une procédure en nullité du brevet ou en déclaration de non-contrefaçon<sup>27</sup>.

Soulignons, à cet égard, que l'engagement d'une procédure en déclaration de non-contrefaçon ou en nullité d'un brevet, n'est pas nécessairement dilatoire : on peut, au contraire, penser que l'entreprise qui prend l'initiative de crever l'abcès en portant l'affaire devant un seul tribunal se comporte de façon diligente et cherche à éviter la multiplication des procédures devant les tribunaux de plusieurs pays d'Europe.

Quoiqu'il en soit, l'engagement d'une action en déclaration de non-contrefaçon, préalablement à une action en contrefaçon est susceptible de créer une situation de litispendance.

La solution se trouve alors dans l'article 21 de la Convention de Bruxelles (désormais article 27 du Règlement n° 44/2001) :

*" Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants 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."*

Il résulte de ce texte que, si un tribunal est saisi en premier lieu d'une action en nullité d'un brevet ou d'une action en déclaration de non-contrefaçon de ce brevet, un tribunal saisi en second lieu d'une action en contrefaçon de ce même brevet devra se dessaisir à son profit de l'affaire (ou, si la compétence du tribunal premier saisi est contestée, surseoir à statuer jusqu'à ce que cette contestation soit tranchée).

Comment, en pratique, le concours entre les procédures en déclaration de non-contrefaçon et celles en contrefaçon a-t-il été réglé :

---

<sup>27</sup> *Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo*, Mario Franzosi, EIPR 1997, p. 382

- dans le pays où la procédure en déclaration de non-contrefaçon est engagée ?
- dans le pays où la procédure en contrefaçon est engagée ?

a) Les actions en déclaration de non-contrefaçon, dans le pays où elles sont engagées

Si certaines entreprises ont vu dans l'action en déclaration de non-contrefaçon un moyen de concentrer un litige relatif à la contrefaçon alléguée de brevets couvrant plusieurs pays d'Europe, d'autres ont pu y voir un simple moyen de retarder l'action en contrefaçon.

C'est pourquoi des actions en déclaration de non-contrefaçon ont quelquefois été engagées devant des tribunaux dont la charge de dossiers ne leur permettaient pas de statuer rapidement.

La Belgique et l'Italie ont, en Europe, la réputation d'être les tribunaux les plus surchargés.

Mais est-il possible de saisir d'une action en déclaration de non-contrefaçon n'importe quel tribunal européen ?

Autrement dit, quels tribunaux sont territorialement compétents pour statuer sur une action en déclaration de non-contrefaçon ?

Lorsque le défendeur, c'est-à-dire le titulaire du brevet, n'est pas domicilié dans un pays d'Europe, la Convention de Bruxelles ne trouvera pas à s'appliquer.

La situation est fréquente, en pratique, puisqu'une très grande partie (sinon la majorité) des brevets ayant effet en Europe appartiennent à des déposants non européens (essentiellement nord américains ou japonais).

Ce sont alors les dispositions du droit commun du droit international privé qui définiront la compétence.

En France (et la situation semble être la même dans la plupart des pays de droit continental), les dispositions de droit commun du droit international privé permettent toujours à une entreprise française de saisir les tribunaux français d'une demande dirigée contre un non européen.

De la sorte, il sera toujours possible à une entreprise européenne de "*jouer à domicile*" en citant devant un tribunal de son pays un breveté américain ou japonais en déclaration de non-contrefaçon.

Mais qu'en est-il lorsque le breveté est établi dans un pays d'Europe ?

En l'absence de dispositions particulières à ce sujet dans la Convention de Bruxelles, ce sont les dispositions générales de cette Convention qu'il faudra appliquer :

- tribunal du domicile du défendeur (article 2) ou de l'un d'eux (article 6 (1)),
- tribunal du lieu du fait dommageable (article 5 (3)),

sous réserve, bien entendu de l'article 16 (4) (désormais article 22 (4) du Règlement

n° 44/2001) sur la compétence exclusive pour les actions ayant pour objet la validité du titre.

L'application de l'article 2, qui permet de porter l'action en déclaration de non-contrefaçon devant le tribunal du domicile du défendeur (c'est-à-dire, dans cette configuration procédurale, du breveté) ne fait pas difficulté.

On ne saurait, à cet égard, approuver un jugement du Tribunal civil de Bruxelles du 12 mai 2000<sup>28</sup> qui, de façon curieuse, s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande en déclaration de non-contrefaçon, dirigée contre une entreprise établie en Belgique, pour ce qui concerne les parties autres que belge d'un brevet européen, en déclarant, par référence à l'article 16 (4) de la Convention de Bruxelles, n'avoir aucune compétence pour statuer sur la question de la contrefaçon d'un brevet d'un autre pays : nul n'a jamais soutenu, en effet qu'une question de contrefaçon - indépendamment de toute question de validité - relevait de la compétence exclusive des tribunaux de l'État ayant délivré le titre.

Il faut donc bien retenir, malgré cette décision, que le tribunal du domicile du défendeur est compétent, en vertu de l'article 2 de la Convention de Bruxelles pour statuer sur une demande en déclaration de non-contrefaçon.

Si l'on envisage, maintenant, l'application de l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles, peut-on conclure que ce texte permet de porter l'action en déclaration de non-contrefaçon devant le tribunal du pays couvert par le brevet en litige, ou devant l'un des tribunaux des pays couverts, si plusieurs pays sont concernés ?

On pourrait penser que, dans la mesure où l'action en déclaration de non-contrefaçon n'est qu'une "*image miroir*" ou un "*néгатif*" de l'action en contrefaçon, les règles de compétence applicables à l'une le seraient aussi à l'autre.

Ce qui permettrait de conclure que dans la mesure où les tribunaux du lieu de la contrefaçon sont compétents en vertu de l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles pour connaître d'une action en contrefaçon, ils le sont aussi pour connaître d'une action en déclaration de non-contrefaçon.

Telle n'a cependant pas été la position de la jurisprudence.

Dès le 9 mars 1994, le Tribunal de Salerne<sup>29</sup> s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande en déclaration de non-contrefaçon d'un brevet italien à l'encontre d'un breveté allemand au motif que l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles, texte d'exception, ne pouvait s'appliquer que si un fait dommageable s'était effectivement produit.

La Cour d'Appel de La Haye est arrivée, quelques années plus tard, le 22 janvier

---

<sup>28</sup> Affaire *Röhl Enzyme GmbH/DSM*, inédit à ce jour.

<sup>29</sup> Affaire *Cavi/Siemens*, inédit.

1998<sup>30</sup>, à la même conclusion :

*" la nature exceptionnelle de la compétence du lieu du fait dommageable posée à l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles ne laisse pas place à une interprétation qui tendrait à faire entrer dans ses prévisions une action ayant pour objet de faire dire et juger qu'un fait qui ne s'est pas encore produit ne porte pas atteinte à des droits de brevet. Une telle interprétation exclusive limiterait à l'excès le champ de la règle de principe de l'article 2 de la Convention."*

Il résulte de ces décisions que l'action en déclaration de non-contrefaçon ne peut être engagée devant le tribunal du pays du brevet dont il s'agit d'apprécier la contrefaçon, à l'encontre d'un breveté domicilié en Europe, que si ce pays est aussi celui du domicile du défendeur, ou de l'un d'entre eux, ou encore si un fait dommageable s'est déjà produit dans ce pays.

Il n'est pas impossible que cette solution jurisprudentielle soit à reconsidérer après l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> mars 2002, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 destiné à se substituer à la Convention de Bruxelles : en effet le nouveau texte de l'article 5 (3) pose comme chef de compétence non plus seulement le lieu du fait dommageable qui est effectivement survenu, mais aussi le lieu où le fait dommageable "*risque de se produire*".

On pourrait, en effet, penser que cette nouvelle rédaction autoriserait une entreprise envisageant de mettre sur le marché un produit dont elle craint qu'il soit accusé de contrefaçon, à saisir le tribunal du lieu où cette commercialisation va être effectuée.

Une fois trouvé, le juge compétent pour statuer sur une action en déclaration de non-contrefaçon, seule une partie du chemin est faite.

Encore faut-il que la loi applicable lui permette de statuer sur une telle demande.

Or, tous les droits nationaux ne connaissent pas l'action en déclaration de non-contrefaçon ou, en tout cas, ne la permettent pas sans conditions particulières.

Ainsi, par exemple, le Tribunal de Grande Instance de Paris a-t-il dû rappeler à deux reprises<sup>31</sup> que l'article L 615-9 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à l'action en déclaration de non-contrefaçon, ne la rendait recevable que sous deux conditions :

---

<sup>30</sup> Affaire *Evans Medical/Chiron*, *EIPR* 1998, p. 61, note Bart Van den Broek.

<sup>31</sup> Affaire *Boston Scientific/Expandable Grafts Partnership et Julio Palmaz*, 23 octobre 1998, *Dossiers Brevets* 1999, II, 8 ; affaire *Yamanouchi/Biogen*, 16 mars 1999, *Dossiers Brevets*, 1999, III, 6.

— le demandeur doit justifier d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un État membre de l'Union Européenne (et la simple importation en Europe n'est pas une "*exploitation industrielle*" si le produit est fabriqué hors d'Europe),

— une phase précontentieuse (notification du projet d'exploitation restée sans réponse pendant trois mois) doit avoir été respectée.

Ces conditions n'étant pas remplies, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes en déclaration de non-contrefaçon dont il était saisi.

b) L'impact des actions en déclaration de non-contrefaçon dans le pays où est engagée une action en contrefaçon

Une action en déclaration de non-contrefaçon n'a d'intérêt que si elle amène le tribunal saisi de l'action en contrefaçon à renvoyer l'affaire, en application de l'article 21, déjà cité, de la Convention de Bruxelles (désormais article 27 du Règlement n° 44/2001) relatif à la litispendance, au tribunal d'abord saisi de l'action en déclaration de non-contrefaçon.

Pour l'instant, les tribunaux se sont généralement inclinés - non sans parfois manifester quelque regret - devant le caractère obligatoire des dispositions de l'article 21 de la Convention de Bruxelles sur la litispendance, qui, à la différence de l'article 22 sur la connexité, ne laisse pas de place à l'appréciation du juge saisi en second lieu.

Le *Landgericht* de Düsseldorf a sursis à statuer le 27 février 1998<sup>32</sup> dans l'attente d'une décision sur la procédure en déclaration de non-contrefaçon pendante en Belgique.

Dans la même affaire, le Tribunal de La Haye a rendu le 29 avril 1998 une décision exactement similaire.

Toutefois, dans une autre affaire, le *Landgericht* de Düsseldorf a bien fait comprendre, le 8 juillet 1999<sup>33</sup> que, s'il était tenu de surseoir à statuer sur la procédure au fond en contrefaçon, son bras séculier n'était pas tout à fait paralysé puisque l'article 21 de la Convention de Bruxelles ne lui interdirait en rien de statuer sur une demande d'interdiction provisoire.

Le Tribunal a même ajouté - non sans malice - que le fait que la procédure au fond se trouvait paralysée par l'article 21 était une circonstance à prendre en compte dans la pesée des intérêts à laquelle il convient de se livrer au moment de statuer sur une demande en interdiction provisoire de contrefaçon !

Le Tribunal français a pris une position différente de celle des tribunaux de Düsseldorf et de La Haye.

---

<sup>32</sup> Affaire *Connaught/Smithkline Beecham*, 4 O 127/97.

<sup>33</sup> Affaire *General Hospital/Bracco et Byk Gulden*

Ce tribunal<sup>34</sup> a estimé que l'action en contrefaçon dont il était saisi n'avait pas le même objet que l'action en déclaration de non-contrefaçon dont était saisi le juge italien.

La Cour d'Appel de Paris, saisie d'un contredit à l'encontre de ce jugement, devra trancher cette question.

Dans un second jugement<sup>35</sup>, ce même tribunal a estimé que "*l'innovation du bénéficiaire (de l'article 21 de la Convention de Bruxelles) revêt un caractère manifestement abusif au regard, notamment, de l'objet général de simplification et d'accélération des procédures et de leur exécution, rappelé au préambule de la Convention.*"

Signalons, pour en terminer avec les actions en déclaration de non-contrefaçon, que l'*Oberlandesgericht* de Düsseldorf, par une décision du 30 septembre 1999<sup>36</sup>, a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes avant de décider s'il devait ou non surseoir à statuer sur une action en contrefaçon dans l'attente d'une décision des tribunaux belges sur une action en déclaration de non-contrefaçon ; toutefois, la question posée ne remet en rien en question le principe même du sursis à statuer ; elle concerne des détails techniques d'identification du tribunal saisi en premier lieu, dont certains sont tout à fait spécifiques à la procédure civile allemande (qui ne répute l'action engagée qu'après d'autres formalités que la saisine de la juridiction).

Il semble cependant que la Cour de Justice des Communautés Européennes ne statuera jamais sur cette question, l'affaire ayant été rayée de son rôle le 6 avril 2000.

Pour l'avenir, ce genre de difficultés sera sans doute évité par la nouvelle rédaction de l'article 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui fournit une définition communautaire précise de la notion de saisine de la juridiction.

## CONCLUSION

Le bilan de 30 années d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention peut donc être résumé comme suit :

— les tribunaux continentaux (Pays-Bas, Allemagne et France, au moins) n'ont plus d'hésitation à statuer, notamment dans le cadre de mesure d'interdiction provisoire en contrefaçon, sur des demandes en contrefaçon de brevets d'invention délivrés pour un territoire autre que celui où ils siègent en appliquant, bien entendu, à ces demandes la loi de fond du pays concerné,

— les tribunaux britanniques restent résolument en dehors de ce mouvement en estimant, pour l'essentiel, que l'action en contrefaçon d'un brevet étranger concerne, en général, au premier chef la validité de ce titre, pour laquelle la combinaison des articles 16 (4) et 19 de la Convention (désormais articles 22 (4) et 25 du Règlement

<sup>34</sup> TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Chambre, 3<sup>ème</sup> Section, 28 avril 2000, affaire *General Hospital/Bracco et Byk Gulden*

<sup>35</sup> TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Chambre, 2<sup>ème</sup> Section, 9 mars 2001, affaire *Schaerrer Schweiter Mettler / Fadis*

<sup>36</sup> JOCE n° C 34 du 5 février 2000, p. 11 ; "*The "Belgian Torpedo" has reached the ECJ*", W. von Meibom et J. Pitz, *Patent World* n° 118, décembre 1999, janvier 2000, pp. 10 et 11 ; "*Une "torpille belge" a atteint la Cour de Justice des Communautés Européennes*", *PIBD* 2000, n° 697-II-57

n° 44/2001) exclut leur compétence,

— les débats les plus vifs ne concernent plus, en pratique aujourd'hui, ces questions de principe, sur lesquelles les jurisprudences nationales semblent cristallisées, mais plutôt les conditions procédurales de leur application : choix du tribunal compétent au regard des articles 5 (3) et 6 (1) de la Convention de Bruxelles, coordination des procédures menées parallèlement dans plusieurs États au sujet de brevets visant la même invention (*anti suit injunctions* et actions en déclaration de non-contrefaçon).

Sur ces questions procédurales un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles sont à prévoir, mais elles ne devraient pas modifier de façon fondamentale l'application du principe posé par l'article 16 (4) de la Convention de Bruxelles (désormais article 22 (4) du Règlement n° 44/2001), de compétence exclusive des Tribunaux de l'État ayant délivré le brevet pour connaître de sa validité.

Les évolutions importantes ne pourront venir que d'une modification fondamentale des règles en vigueur.

Aucune modification ne viendra, semble-t-il, des textes généraux de procédure civile puisque le Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000<sup>37</sup> concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, destiné à remplacer la Convention de Bruxelles à compter du 1<sup>er</sup> mars 2002, n'apporte aucune innovation importante sur les questions étudiées ici<sup>38</sup>.

La modification viendra peut être de textes relatifs au droit des brevets d'invention.

Elle pourrait venir, tout d'abord, d'un protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens qui devrait être proposé en 2001 à la signature des États participants à l'Organisation Européenne des Brevets et qui instituerait un système juridictionnel autonome.

Elle pourrait aussi être le fait d'un futur Règlement sur le brevet communautaire dont la mise en chantier a été annoncée par la Commission Européenne en juillet 2000.

L'articulation de ces systèmes avec la Convention de Bruxelles reste, toutefois, à écrire.

---

<sup>37</sup> JOCE, 16 janvier 2001, L 12/1

<sup>38</sup> voir notre étude "*Innovations apportées dans le contentieux de la propriété industrielle par le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000*", *RD propr. intell.* 2000, n° 121