

Actualités du contentieux européen de la propriété industrielle

application du Règlement CE n° 44/2001
et des conventions de Bruxelles et de Lugano
aux actions en contrefaçon

Sommaire

- ▶ Rappel des principes fondamentaux du droit international privé
- ▶ Conventions de Bruxelles et de Lugano, Règlement 44/2001
- ▶ Les points chauds en jurisprudence, en France et en Europe

Principes fondamentaux du droit international privé

Les trois clés du droit international privé

- ▶ Conflits de juridictions
(compétence)
- ▶ Conflits de lois
(loi applicable)
- ▶ Effets internationaux des jugements
(reconnaissance et exécution)

Conflits de juridictions et conflits de lois

Par rapport aux conflits de lois

- ▶ les conflits de juridictions sont préalables
- ▶ les conflits de juridictions sont distincts
- ▶ les conflits de juridictions sont liés

Conflits de juridictions (compétence) : vue d'ensemble

- ▶ Loi interne
- ▶ Droit communautaire
- ▶ Conventions internationales générales
- ▶ Conventions internationales spéciales

Conflits de juridictions (compétence) : loi interne

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

Conflits de juridictions (compétence) : conventions internationales générales

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

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

- ▶ Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen
- ▶ Règlement CEE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur les marques communautaires
- ▶ Négociations sur l'E.P.L.P.
- ▶ Proposition de Règlement CE du 16 avril 2003 sur le brevet communautaire

Convention de Bruxelles, Convention de Lugano, Règlement 44/2001

Compétence : Règlement CE n° 44/2001 Conventions de Bruxelles et de Lugano

- ▶ Champ d'application
- ▶ Principes
 - Art. 2 domicile du défendeur
 - Art. 5-3° lieu du fait dommageable
 - Art. 6-1° domicile de l'un des défendeurs
 - Art. 31 (Art. 24 de la Convention) mesures provisoires et conservatoires

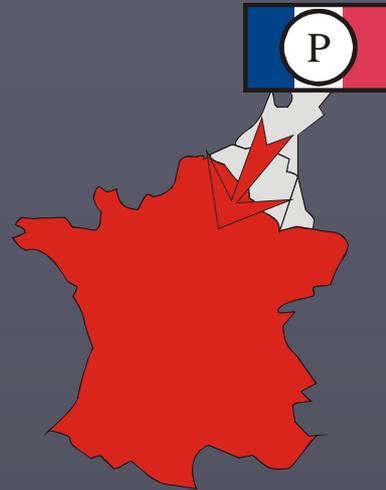
Art. 2 domicile du défendeur

- ▶ 1° exemple : déroulement hors de France d'un litige concernant un titre français
 - ▶ Le titulaire (p.ex. néerlandais) d'un brevet français peut assigner
 - ▶ une société néerlandaise
 - ▶ devant un tribunal néerlandais
 - ▶ en contrefaçon de son brevet français



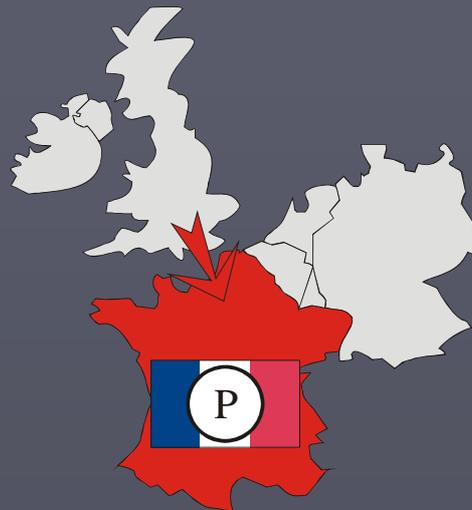
Art. 2 domicile du défendeur

- ▶ 2° exemple : déroulement en France d'un litige concernant un titre étranger
 - ▶ Le titulaire (p.ex. français) d'un brevet néerlandais peut assigner
 - ▶ une société française
 - ▶ devant un Tribunal français
 - ▶ en contrefaçon de son brevet néerlandais



Art. 5 -3° lieu du fait dommageable

- ▶ 1° exemple : déroulement en France d'un litige concernant un titre français
 - ▶ Le titulaire (p. ex. français) d'un brevet français peut assigner
 - ▶ une société anglaise
 - ▶ devant un Tribunal français
 - ▶ en contrefaçon du brevet français



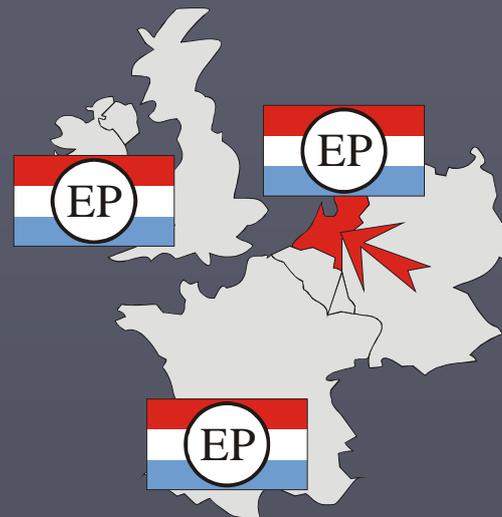
Art. 5 -3° lieu du fait dommageable

- ▶ 2° exemple : déroulement à l'étranger d'un litige concernant un titre étranger
 - ▶ Le titulaire (p. ex. allemand) d'un brevet néerlandais peut assigner
 - ▶ une société française
 - ▶ devant un Tribunal néerlandais
 - ▶ en contrefaçon du brevet néerlandais



Art. 5 -3° lieu du fait dommageable

- ▶ 3° exemple : multiplicité des droits en cause
 - le titulaire (p. ex. néerlandais) d'un brevet européen couvrant plusieurs pays (F, GB, NL)
 - peut-il assigner une société allemande
 - devant un Tribunal néerlandais
 - en contrefaçon de son brevet européen ?



Art. 5 -3° lieu du fait dommageable

- ▶ Lorsqu'un Tribunal n'est compétent qu'en tant que Tribunal de l'État du lieu du fait dommageable, ce Tribunal ne peut statuer que sur la réparation des seuls dommages survenus dans cet État (et non sur la réparation des dommages causés dans les autres États).

Cour de Justice des Communautés Européennes
Fiona Shevill
7 mars 1995

- ▶ Le Protocole sur le règlement des litiges annexe à la Convention sur le Brevet Communautaire et le Règlement sur la Marque Communautaire (art. 94 § 2) prévoient des règles similaires.

Le point chaud français : Art. 5 -3° lieu du fait dommageable

Contrefaçon commise sur l'Internet
(marque, modèle, brevet, propriété littéraire)

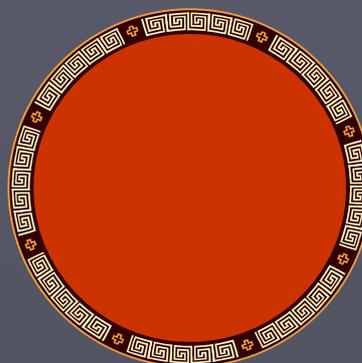
- le titulaire d'un droit français
- peut-il assigner une société étrangère exploitant un site Internet depuis l'étranger
- devant un Tribunal français
- en contrefaçon de son droit français ?

Site actif ou site passif ?

Lieu du fait dommageable : la position partagée des juridictions du fond

Concurrence déloyale par
internet et notion de fait
dommageable

Cour d'Appel d'Orléans, 6 mai 2003
Les Jolies céramiques sans kaolin



Lieu du fait dommageable : une position prudente...

« Il n'est pas admissible que les sociétés demanderesse fondent la compétence française à l'égard de la société Trademark Tiles sur la seule faculté qu'aurait un internaute de connaître en France les coordonnées de cette entreprise à travers un annuaire professionnel anglais en ligne, ce qui ne suffit pas à établir que le lieu du fait générateur du dommage ou celui où le préjudice est subi seraient situés en France »

Cour d'Appel d'Orléans, 6 mai 2003

Une position plus conquérante

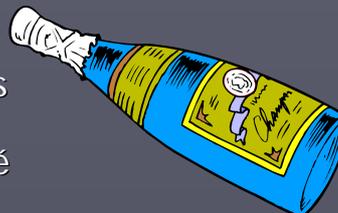
« Dès lors que l'élément dénominatif de la marque « Synergie » se trouve intégralement reproduit sur les pages de sites internet canadiens qui proposent des services de travail temporaires similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque opposée, il en résulte un risque de confusion évident dans l'esprit du consommateur normalement attentif qui peut être amené à penser que la société Synergie est associée à la société Adecco, son principal concurrent;

Il ne saurait être valablement soutenu que ces sites ne sont pas destinés à la clientèle française dès lors que les pages sont accessibles depuis le territoire français à partir du moteur de recherche « Google », qu'elles sont en langue française et qu'elles n'excluent nullement le consommateur français des offres proposées. »

Tribunal de grande instance de Paris
(3e ch., 3e sect.)
14 sept. 2004

Lieu du fait dommageable :
la position conquérante de la 1^{ère} Chambre civile
de la Cour de Cassation

Les tribunaux français sont compétents
pour sanctionner une contrefaçon
de marque sur un site Internet exploité
à l'étranger, même si le site incriminé
est « *passif* »



Cour de Cassation, 9 décembre 2003
affaire « *Cristal* »

*Société Castellblanch / Société Champagne Louis
Roederer*

Lieu du fait dommageable :
la position conquérante de la 1^{ère} Chambre civile
de la Cour de Cassation

*« En admettant la compétence des juridictions françaises
pour connaître de la prévention et de la réparation de
dommages subis en France du fait de l'exploitation
d'un site Internet en Espagne, la cour d'appel qui a
constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur
le territoire français, de sorte que le préjudice allégué
du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel, ni éventuel,
a légalement justifié sa décision »*

Cour de Cassation, 1^{ère} Chambre civile, 22 décembre 2003
Société Castellblanch / Société Champagne Louis Roederer

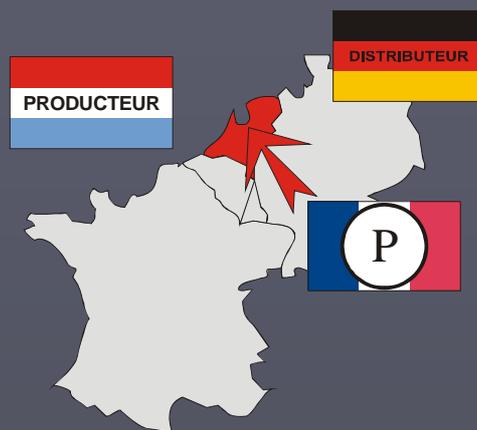
Lieu du fait dommageable : la position prudente de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation

« Mais attendu qu'ayant relevé qu'il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la cour d'appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage des marques "Boss" dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l'interdiction prononcée par jugement du 23 juin 2000 »

Cour de Cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005
Hugo Boss / Reemtsma Cigarettenfabriken

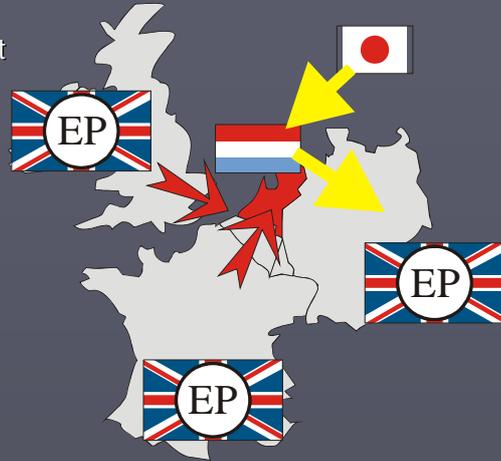
Art. 6-1° domicile de l'un des défendeurs

- ▶ Le titulaire (p. ex. français) d'un brevet allemand peut assigner
- ▶ une société néerlandaise (producteur) et une société allemande (distributeur)
- ▶ devant un Tribunal néerlandais
- ▶ en contrefaçon du brevet allemand



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

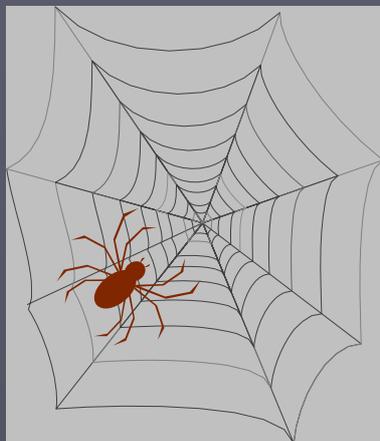
- ▶ Le titulaire (p. ex. anglais) d'un brevet européen couvrant plusieurs pays (DE, GB, FR) peut-il assigner
- ▶ une société japonaise (producteur) et ses distributeurs européens (anglais, qui approvisionne le Royaume-Uni, français, qui approvisionne la France, néerlandais qui approvisionne l'Allemagne)
- ▶ devant un Tribunal néerlandais
- ▶ en contrefaçon du brevet européen en Allemagne, Grande-Bretagne et France ?



Premier point chaud européen

- ▶ **L'araignée au centre de la toile**
(compétence en cas de pluralité de défendeurs)
- ▶ **Portée de l'exclusivité de compétence**
(la compétence exclusive est elle limitée aux demandes principales en nullité du titre?)
- ▶ **Les torpilles**
(limites de l'obligation de sursis à statuer en cas de demandes multiples relatives au même titre)

L'araignée au centre de la toile



Cour d'Appel de La Haye,
23 avril 1998,
*Expandable Grafts
Partnership c. Boston
Scientific*

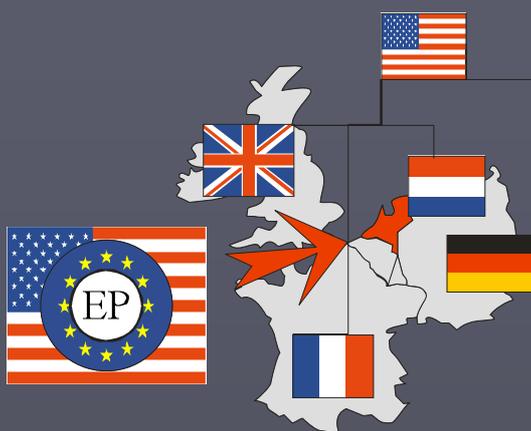
L'araignée au centre de la toile (suite)

Question :

- Le titulaire (US) d'un brevet européen couvrant la plupart des pays européens peut-il assigner
- une société américaine (producteur) et ses distributeurs européens (néerlandais qui approvisionne les Pays-Bas, français qui approvisionne la France, etc.)
- devant un Tribunal néerlandais
- En contrefaçon du brevet européen dans ces pays ?

Réponse de la Cour d'appel de La Haye :

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



L'araignée au centre de la toile (suite)

Question préjudicielle posée par le *Hoge Raad der Nederland*
19 décembre 2003, Roche et Hoffmann La Roche / Primus et
Goldenberg

A. Existe-t-il entre les demandes relatives à une violation de brevet qu'un titulaire d'un brevet européen a introduites contre un défendeur établi dans l'État du juge requis, d'une part, et différents défendeurs établis dans des États contractants autres que celui du juge requis, d'autre part, à propos desquels le titulaire de brevet déclare qu'ils violent ce brevet dans un ou plusieurs États contractants, un lien de connexité, tel qu'il est exigé pour l'application de l'article 6, initio et point 1, de la convention de Bruxelles?

B. Si la réponse à la question visée sous A n'est pas affirmative ou n'est pas affirmative sans plus...

Deuxième point chaud européen

► **L'araignée au centre de la toile**
(compétence en cas de pluralité de défendeurs)

► **Portée de l'exclusivité de compétence**
(la compétence exclusive est elle limitée aux demandes principales en nullité du titre?)

► **Les torpilles**
(limites de l'obligation de sursis à statuer en cas de demandes multiples relatives au même titre)

Portée de la compétence exclusive : Règlement CE n° 44/2001 Conventions de Bruxelles et de Lugano

Règle de compétence exclusive

Art. 22-4° (Art. 16-4° de la Convention)

"Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

4° en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale»

Portée de la compétence exclusive : Règlement CE n° 44/2001 Conventions de Bruxelles et de Lugano

Mise en œuvre de la règle

► Art. 25 (Art. 19 de la Convention), version française

*"Le Juge d'un État membre, saisi **à titre principal** d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent."*

► Art. 25 (Art. 19 de la Convention), version anglaise

*"Where a court of a Member State is seized of a claim **which is principally concerned** with a matter over which the courts of another Member State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 22, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction."*

Portée de la compétence exclusive

Question préjudicielle posée par l'*Oberlandesgericht Düsseldorf*
6 janvier 2003, GAT c/ LuK

L'article 22-4° (Art. 16-4 de la Convention) oblige-t-il le juge saisi d'une action en contrefaçon à se déclarer incompétent lorsque le défendeur invoque la nullité du brevet ?

Portée de la compétence exclusive

Affaire GAT c/ LuK

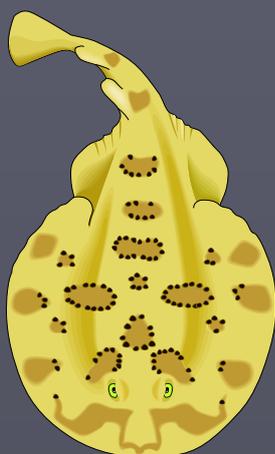
Dans ses conclusions du 16 septembre 2004, l'Avocat Général Gellhoed a invité la CJCE à répondre que

l'article 16-4 de la Convention s'applique « lorsque, dans une procédure en constatation de contrefaçon, le défendeur ou, dans une procédure en constatation de non contrefaçon, le demandeur soutient que le brevet est invalide ou nul »

Troisième point chaud européen

- ▶ **L'araignée au centre de la toile**
(compétence en cas de pluralité de défendeurs)
- ▶ **Portée de l'exclusivité de compétence**
(la compétence exclusive est elle limitée aux demandes principales en nullité du titre?)
- ▶ **Les torpilles**
(limites de l'obligation de sursis à statuer en cas de demandes multiples relatives au même titre)

Les torpilles italiennes et belges



Art. 27 (Art. 21 de la Convention)

« Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

Un exemple de torpille italienne

- ▶ General Hospital et Epix c. Bracco et Byk Gulden



Les décisions

- ▶ Cour d'Appel anglaise, 27 janvier 2000
- ▶ Landgericht Düsseldorf, 8 juillet 1999
- ▶ Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 avril 2000

L'arrêt de mort des torpilles italiennes ? (contre les non italiens)

« *L'article 5-3 de la Convention de Bruxelles concerne les actions en réparation d'un fait dommageable d'ores et déjà connu et ne peut fonder une action en déclaration de non contrefaçon qui postule au contraire une absence de dommage* »

Cour de Cassation italienne , 6 novembre 2003
BL Macchine Automatiche / Windmoller & Holscher

Le renouveau des torpilles ?

- ▶ Cour de Justice des Communautés Européennes,
9 décembre 2003, *Gasser / Misat*
- ▶ Cour de Justice des Communautés Européennes,
27 avril 2004, *Gregory Paul Turner c/ Felix Fareed Ismail Grovit et autres*

Affaire Gasser / Misat

« *L'article 21 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue* »

Affaire Gregory Paul Turner c/ Felix Fareed Ismail Grovit

« [La Convention de Bruxelles] s'oppose au prononcé d'une injonction par laquelle une juridiction d'un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d'introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d'un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d'entraver la procédure déjà pendante »

Art. 31 (Art. 24 de la Convention) mesures provisoires et conservatoires

- Art. 31 (Art. 24 de la Convention)

« Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. »

Conflit de lois Validité du brevet

- ▶ brevet national → loi nationale
- ▶ brevet européen → C.B.E. (art. 138)
- ▶ brevet communautaire → proposition de Règlement sur le brevet communautaire (art. 2)

Conflits de lois Validité de la marque

- ▶ marque nationale
→ loi nationale
- ▶ marque communautaire
→ règlement n° 40/94 (art. 96 § 1 et 97 § 1)

Conflits de lois Contrefaçon de brevet

- ▶ brevet national → loi nationale
- ▶ brevet européen → C.B.E. (art 69) + loi nationale (art. 64)
- ▶ brevet communautaire → Articles 30 et 33 de la Proposition de Règlement du Conseil sur le brevet communautaire

Conflit de lois Contrefaçon de marque

- ▶ marque nationale → droit national
- ▶ marque communautaire →
règlement n° 40/94
+
loi de fond nationale
+
loi de procédure nationale

Conflits de lois Sanctions

- ▶ Faits pouvant être sanctionnés
 - Principe : *lex fori*
 - Exceptions : *Fiona Shevill*
(art. 94 § 2 Règlt C.E.E. n° 40/94)
- ▶ Nature des sanctions:
lex fori

Merci de votre attention