

La résolution des litiges de propriété intellectuelle

Resolution of Intellectual Property Disputes

Contributions de Joost Pauwelyn, Pierre Véron, Edouard Treppoz,
Julie Bertholet/Pierre-Alain Killias, Torsten Bettinger, Bernard Hanotiau et
Sarah Theurich

Jacques de Werra (éd.)

La résolution des litiges de propriété intellectuelle
Resolution of Intellectual Property Disputes

intelle@tual p@operty - p@opriété intelle@tuelle
p@opriété intelle@tuelle - intelle@tual p@operty

La résolution des litiges de propriété intellectuelle

Resolution of Intellectual Property Disputes

Contributions de Joost Pauwelyn, Pierre Véron, Edouard Treppoz,
Julie Bertholet/Pierre-Alain Killias, Torsten Bettinger, Bernard Hanotiau et
Sarah Theurich

Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 8 février 2010



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT



BRUYLANT

L.G.D.J

Schulthess
ÉDITIONS ROMANDES



Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek
La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2010

ISBN 978-3-7255-6154-4 Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle
ISBN 978-2-8027-3064-4 Bruylant, Bruxelles
Diffusion en France Éditions Juridiques Associées / LGDJ, Paris

www.schulthess.com
www.bruylant.be
www.lgdj.fr

Le contentieux de la propriété industrielle en Europe : état des lieux, stratégies et perspectives

*Pierre Véron**

C'est une situation complexe que je vais vous présenter, en vous parlant tout d'abord du système judiciaire communautaire et de la façon dont il est appliqué à la propriété industrielle (ci-dessous I): je vous dirai, ensuite, comment nous vivons en pratique avec ce système complexe (ci-dessous II) et quelles perspectives s'ouvrent à nous, plus particulièrement dans le domaine du contentieux des brevets d'invention qui est celui que je pratique.

I. Le système judiciaire communautaire

Il faut toujours garder présent à l'esprit que le juge de droit commun, le juge ordinaire du droit communautaire, n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne, c'est comme nous aimons le dire dans l'Union, le juge du coin de la rue.

Le juge national est le juge de droit commun et la Cour de justice au sens large (la Cour et le Tribunal) sont quant à eux, des juges d'exception.

Leur compétence d'attribution est strictement celle qui leur est dévolue par les traités.

Selon le traité de Lisbonne¹, la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne (vous noterez le changement d'étiquette, la Cour de justice des communautés est passée aux oubliettes) est limitée :

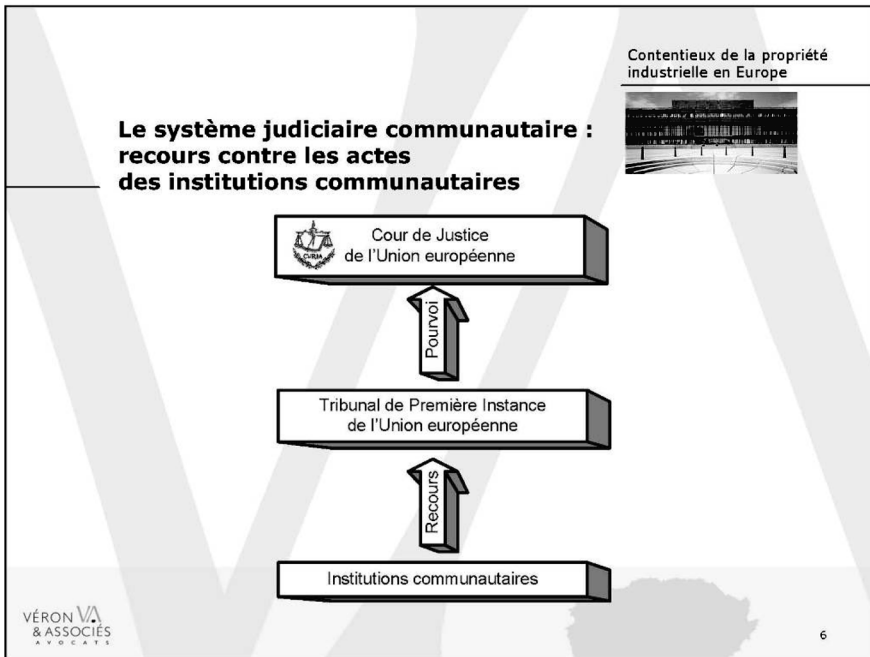
* Avocat à la cour de Paris, Président d'honneur de l'AAPI (Association des avocats de propriété industrielle) et de l'EPLAW (European Patent Lawyers Association).

1 Article 19 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1^{er} décembre 2009.

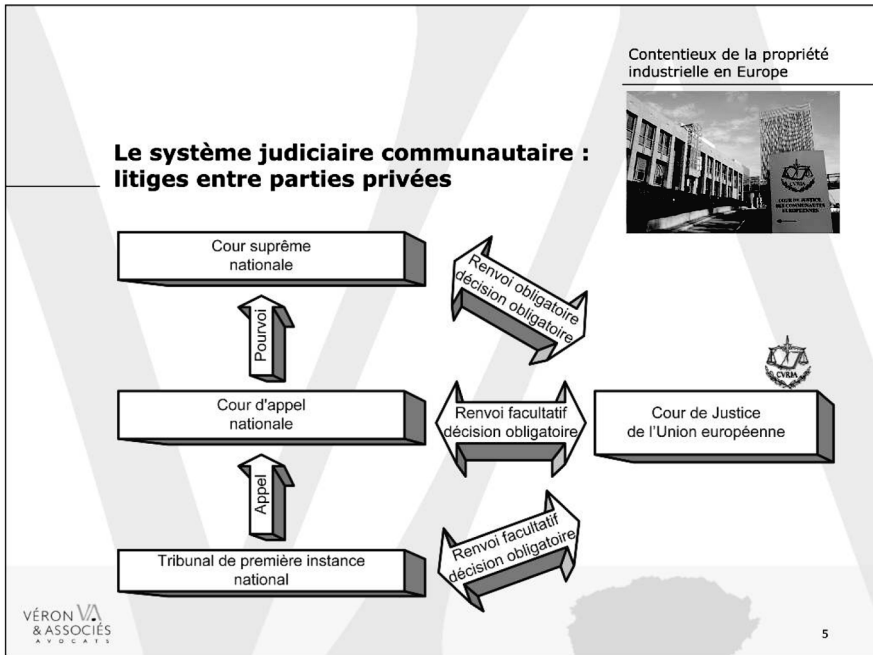
« 3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités :

- a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales ;
- b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions ;
- c) dans les autres cas prévus par les traités. »

Lorsqu'il s'agit de recours contre les actes communautaires, la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne s'exerce comme celle – comme nous dirions en France – d'une juridiction administrative ; un tel recours contre la décision faisant grief va aboutir devant la Cour de justice de l'Union européenne :



Dans les litiges entre parties, la Cour de justice européenne a un rôle particulier : ces litiges sont soumis aux juridictions étatiques de droit commun, en première instance, en appel et au niveau suprême :



Mais, s'il advient une question de droit communautaire dans l'examen de l'affaire, la juridiction nationale a le droit et, dans certains cas, le devoir, de soumettre cette question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

C'est donc un système de coopération entre le juge national et la Cour de justice.

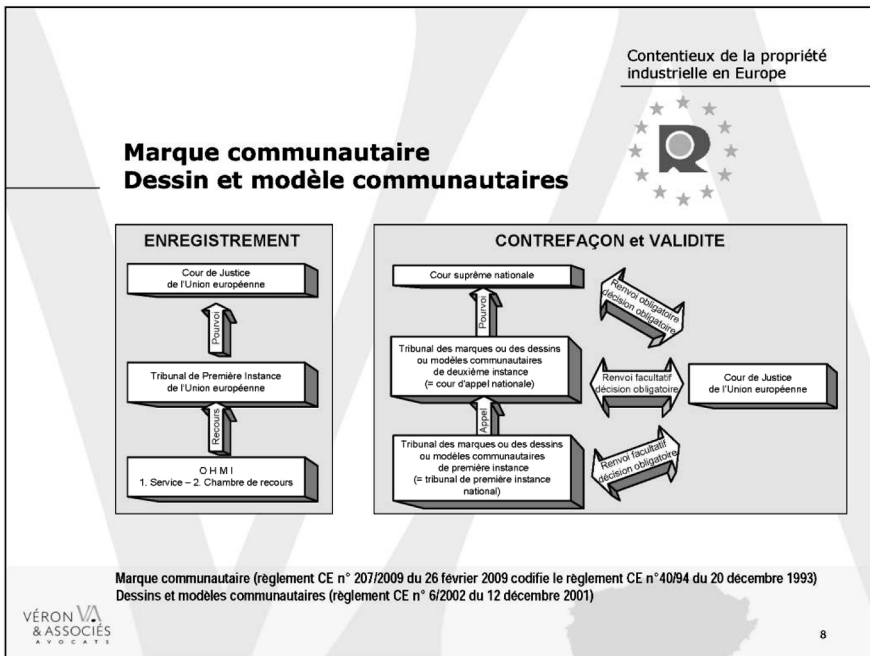
Ceci constitue le cadre des institutions juridiques qui sont en place.

Comment l'applique-t-on aux titres de propriété industrielle communautaires, ceux qui existent aujourd'hui et ceux qui n'existent pas encore ?

II. Le système juridictionnel des titres de propriété industrielle européens et communautaires

Nous parlerons de la marque communautaire et des dessins et modèles communautaires (ci-dessous A), puis de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-dessous B), avant d’aborder le brevet européen et le futur brevet communautaires (ci-dessous C).

A. La marque et le modèle communautaire



L’organisation du contentieux des marques et des dessins et modèles communautaires est complexe :

- l’enregistrement est confié à une institution communautaire qui est, en première instance, l’OHMI (Office de l’harmonisation dans le marché intérieur);
- en cas de refus d’enregistrement, le recours est porté devant la chambre de recours de l’Office;

- un recours étant ouvert contre les décisions de l'Office devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour de justice (cf. à gauche sur le schéma ci-dessus).

On peut voir là un contentieux à caractère administratif qui remonte sur quatre étages, en partant de l'Office pour aboutir, le cas échéant, à la Cour de justice.

Ce contentieux est devenu important; le nombre d'affaires soumises au Tribunal de première instance de l'Union européenne est désormais d'environ 200, chaque année, ce qui embouteille le Tribunal.

Certains observateurs estiment qu'il n'est peut-être pas nécessaire de mobiliser les juristes les plus éminents de l'Union européenne, pour statuer sur la distinctivité d'une forme de pastille de lessive ou de bouteille de soda et qu'il serait peut-être plus efficace de confier ce contentieux à une juridiction spécialisée.

Mais les droits de propriété industrielle sont quelquefois violés et contrefaits. Dans ce cas, les juridictions compétentes sont les juridictions, j'allais dire – mais c'est un lapsus révélateur – nationales.

Car ce ne sont pas les juridictions « nationales », puisque, par une sorte d'hypocrisie juridique, nous avons dû, dans l'Union européenne, étiqueter « juridictions communautaires » nos tribunaux nationaux pour pouvoir leur confier le contentieux de la validité des titres de propriété industrielle communautaire.

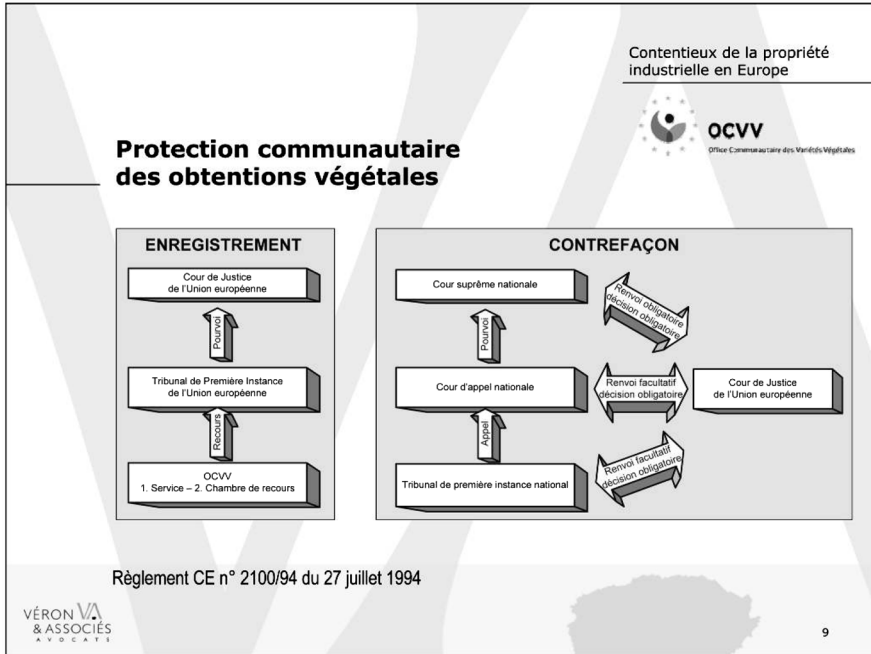
C'est la conséquence de la jurisprudence *Foto-Frost*² de la Cour de justice européenne selon laquelle seule la juridiction communautaire, à l'exclusion des juridictions nationales, peut se prononcer sur la validité d'un titre communautaire.

Par conséquent, nous avons baptisé nos juridictions nationales « tribunal des marques ou tribunal des dessins ou modèles communautaires de première instance et deuxième instance »: avec cette étiquette, elles ont la possibilité de statuer sur ce contentieux.

2 Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) depuis le 1^{er} décembre 2009), 22 octobre 1987, *Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost*, affaire 314 / 85, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1987, p. 4199.

B. La protection communautaire des obtentions végétales

Le système est très similaire pour les obtentions végétales, ces sortes de brevets sur les plantes, dans lequel l'enregistrement se passe par les soins de l'Office communautaire des variétés végétales, avec une possibilité de recours.



Bien que nous n'en soyons qu'à la deuxième famille de droit de propriété industrielle communautaire, nous constatons déjà une différence.

Car, si les juridictions nationales sont compétentes pour la contrefaçon, elles n'ont pas été étiquetées, cette fois-ci, « juridictions communautaires », ce qui n'est pas sans conséquence.

En effet, en pure logique, ces juridictions n'ont pas le droit de statuer sur la validité de l'enregistrement d'un certificat d'obtention végétale communautaire.

Mais cette situation présente des graves inconvénients, car l'action en nullité d'une protection d'une obtention végétale qui aurait été indûment délivrée, n'est pas prévue par les textes et la pratique est en train d'essayer de l'inventer.

Tel est l'état de l'existant pour les titres de propriété industrielle communautaire qui existent.

C. Le brevet européen et le futur brevet communautaire

Comme vous le savez, l'Europe est à géographie variable.

Car il existe au moins trois Europes juridiques, celle, politique, de Bruxelles, celle, des droits de l'homme, de Strasbourg et celle, des brevets d'invention, de Munich.

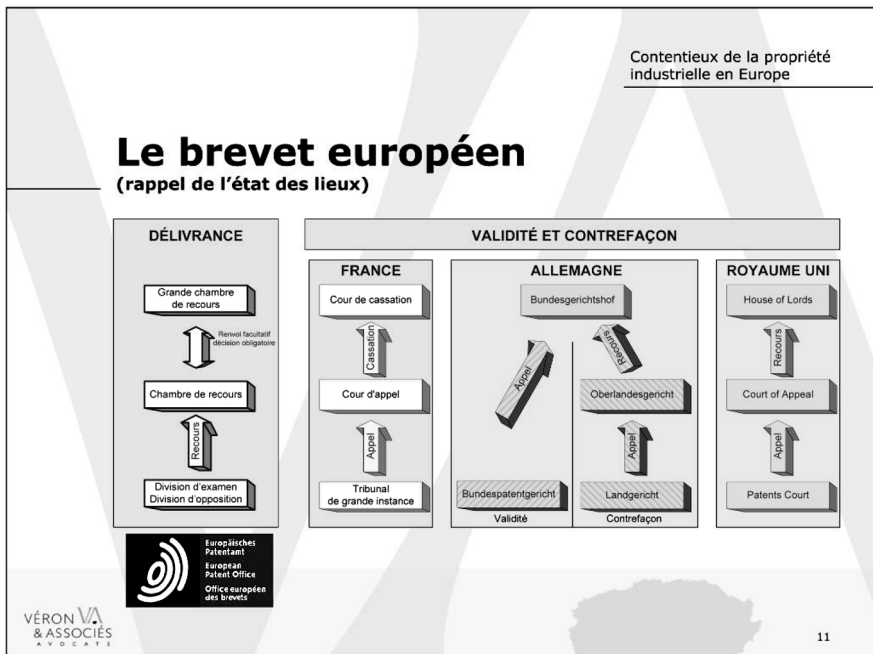
Or la Suisse est un acteur important de l'Europe du brevet européen, l'Europe de Munich.

Mais elle n'est pas membre de l'Union européenne, l'Europe communautaire qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été capable de mettre en œuvre un système de véritable brevet communautaire.

L'état des lieux est donc complexe.

Je vais vous le rappeler (ci-dessous 1), puis vous présenter ses conséquences (ci-dessous 2), et les vœux des entreprises (ci-dessous 3) avant de passer très brièvement en revue 37 années d'effort (ci-dessous 4).

1. L'état des lieux



L'état des lieux aujourd'hui, vous le connaissez :

- l'Office européen des brevets examine les demandes de brevet qui lui sont soumises ;
- lorsque les conditions de brevetabilité lui paraissent réunies, il délivre le brevet ;
- si un tiers n'est pas satisfait ou si l'Office a refusé de délivrer le brevet, une opposition est possible ;
- et un recours est ouvert devant les chambres de recours de l'Office.

Cette procédure aboutit à une décision de délivrance d'un brevet européen, qui éclate, selon la formule consacrée, en un « faisceau de brevet nationaux ».

Une fois cette procédure de délivrance terminée, le dossier est fermé à Munich et les dossiers contentieux peuvent s'ouvrir, de façon parallèle et totalement indépendante, dans chacun des pays où le brevet européen produit ses effets.

Donc, s'il survient une contrefaçon multinationale, par exemple en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, chacun des trois ordres juridictionnels pourra en être saisi séparément et en connaître de bas en haut, avec des différences selon les pays (par exemple en Allemagne, qui connaît le système de la bifurcation du contentieux de la validité de la contrefaçon).

Et chacun de ces trois ordres étatiques va pouvoir rendre des décisions indépendantes et, nous le verrons, quelquefois, contradictoires.

2. *Conséquences de l'état des lieux : forum shopping et décisions contradictoires*

Cet état des lieux génère deux phénomènes : le *forum shopping* (ci-dessous a) et les décisions contradictoires des tribunaux d'États différents (ci-dessous b).

a) Le forum shopping

La pratique a appris à vivre avec cette situation et à se livrer à ce que l'on appelle, dans les milieux qui tolèrent les anglicismes, le *forum shopping*, que nos amis canadiens appellent le *tourisme judiciaire*, c'est-à-dire à chercher à saisir le système juridictionnel que l'on présume le plus favorable.

En d'autres termes, quand un praticien est confronté à une situation de contrefaçon qui se produit dans plusieurs États, il se demande où

poursuivre, et il choisit le tribunal qu'il va saisir en fonction d'un certain nombre de critères.

Je passerai rapidement en revue les principaux pays de contentieux des brevets d'invention (par le nombre d'affaires dont ils connaissent) qui sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France.

Le Royaume-Uni offre une procédure de révélation des documents pertinents (*disclosure*) et une procédure d'interrogation croisée des témoins et des experts (*cross examination*) qui est favorable à la manifestation de la vérité, plus peut-être que les procédures de type continental.

Les juges anglais sont très spécialisés, parce qu'il s'agit pour la plupart du temps d'anciens avocats spécialisés dans ce type de contentieux.

Leurs décisions sont longuement motivées, ils y expliquent leurs états d'âme et les détours de leur pensée.

Un avantage, pour certains du moins, est l'usage de la langue anglaise.

Les inconvénients, c'est, d'abord, un coût qui est analogue à celui des belles voitures anglaises de jadis.

C'est aussi, souvent, une jurisprudence peu favorable au breveté (on a souvent comparé l'Angleterre à un cimetière des brevets d'invention) avec des taux d'annulation qui, certaines années, ont atteint 100%.

Enfin un inconvénient pour certains – mais ce qui est inconvénient pour certains est avantage pour les autres – est la langue anglaise.

L'Allemagne offre un système juridictionnel structurellement favorable au breveté, avec la division du contentieux de la validité et de la contrefaçon, puisque un peu comme avec le Trésor public français, on paye d'abord et on discute ensuite.

Car le tribunal judiciaire considère le brevet comme valable et ne se penche que sur la question de la contrefaçon.

C'est seulement en cas de doutes très sérieux, et si un recours en nullité paraissant avoir de grandes chances de succès est formé, qu'il surseoirait à statuer.

Mais les décisions de sursis à statuer sont rares et, par conséquent, le système est globalement favorable aux brevetés.

Les tribunaux allemands vont vite, leurs juges sont très spécialisés et ils rendent des décisions très savamment motivées – si savamment motivées que parfois elles défient l'interprète.

L'avantage, pour ceux qui pratiquent cette langue, est l'usage de l'allemand, ce qui, en miroir, pour ceux qui ne la pratiquent pas, est un inconvénient.

L'obtention des preuves y était jusqu'ici assez difficile, mais l'entrée en vigueur de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a fait évoluer les choses.

Pour ceux qui sont accusés de contrefaçon, la division du contentieux de la validité et de la contrefaçon est un inconvénient, car il ne permet pas de donner une vision aussi précise de la portée d'un brevet ; en d'autres termes, on cerne la portée d'un brevet et la contrefaçon beaucoup mieux quand on a examiné sa validité, que quand on examine abstraitement cette portée.

Les Pays-Bas ont des juges spécialisés et audacieux : n'oublions pas que ce sont eux qui ont inventé les *kort geding*, ces procédures de référé extrêmement rapides, qui permettent de mettre fin, de façon internationale à la contrefaçon.

Ils statuent rapidement et rendent des décisions bien motivées.

Le coût est continental, c'est-à-dire raisonnable.

L'obtention des preuves de la contrefaçon reste, toutefois, difficile.

Le principal inconvénient, pour beaucoup, est la pratique du néerlandais.

La France, pour terminer ce tour d'Europe judiciaire, a pour principal avantage la facilité de l'obtention des preuves : elle a inventé la saisie-contrefaçon il y a deux siècles et cet outil est toujours utile.

Nous avons désormais toujours des juges spécialisés.

En effet, depuis le mois de novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour l'ensemble du contentieux des brevets d'invention en France.

Et le contentieux des autres droits de propriété intellectuelle a été confié, depuis cette date, à un nombre réduit de tribunaux à compétence régionale.

Les décisions de ces juges sont généralement bien motivées.

Et le coût est raisonnable en comparaison des coûts insulaires.

Les inconvénients c'est, quelquefois, la brièveté de la rédaction de décisions (pour comprendre une décision de la Cour de cassation française, il faut avoir une grande pratique du style des conseillers de la cour suprême), une certaine circonspection des juges français qui ne délivrent pas facilement des décisions d'interdiction provisoire, et, dans le passé, une certaine lenteur.

Voilà le catalogue des pratiques dans les différents pays d'Europe.

Quelles stratégies découlent de ce constat, pour nous les praticiens ?

En pratique, nous regardons d'abord si nous agissons pour le breveté ou pour le défendeur : si nous agissons pour un « génériqueur » qui veut faire tomber un brevet d'invention, nous envisagerons de porter le combat au Royaume-Uni, où le taux d'annulation des brevets est important.

Le siège de la partie adverse est souvent à considérer : si nous devons agir contre une fabrique d'automobiles implantée en Allemagne, nous aurons tendance à aller la poursuivre en Allemagne pour arrêter la contrefaçon à sa source.

Mais nous pouvons aussi privilégier la logistique de la contrefaçon : si les produits contrefaisants transitent nécessairement par le port d'Amsterdam, il pourra être astucieux d'attaquer aux Pays-Bas.

On peut également attaquer dans les principaux marchés ; par exemple, on sait que, dans le domaine automobile, si on gagne un procès en contrefaçon en Allemagne et en France, la question est réglée car il n'est plus possible pour une entreprise automobile de diffuser ses véhicules en Europe car la taille des marchés restants est insuffisante.

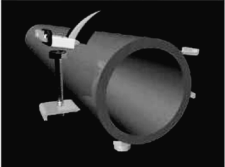
b) Les décisions contradictoires

Une des conséquences de l'éclatement du brevet européen en un faisceau de brevets nationaux est la possibilité de décisions contradictoires : chaque tribunal peut ignorer ce que les autres tribunaux européens ont jugé sur le même brevet.

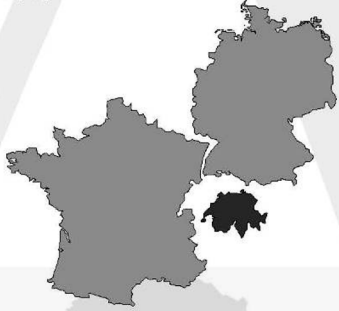
Une affaire *Muller / Hilti*, célèbre dans le monde des brevets d'invention, concerne le dispositif visible en haut à droite de l'image ci-dessous, soit un collier de serrage pour les tuyaux qui économise le temps des ouvriers chargés de l'installation de ces dispositifs.

Contentieux de la propriété industrielle en Europe

Jugements contradictoires *Muller / Hilti (collier de serrage)*



- **Allemagne : non contrefait**
OLG Düsseldorf 27 juin 1996, Bundesgerichtshof 2 mars 1999
- **France: non contrefait**
Paris 19 novembre 1999, cassé par Cour de cassation, 4 juin 2002
et, sur renvoi, Douai 20 septembre 2004
- **Suisse: contrefait**
Tribunal fédéral 12 avril 2001



VÉRON V.A.
& ASSOCIÉS
AVOCATS

22

Ce brevet d'invention a donné lieu à des décisions divergentes :

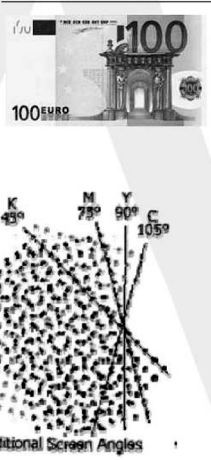
- les tribunaux allemands ont estimé que la contrefaçon n'était pas constituée ;
- les tribunaux français ont été partagés, puisque la cour d'appel de Paris avait estimé que le brevet était contrefait, mais que la Cour de cassation a cassé cette décision et que, sur renvoi, la cour d'appel de Douai a estimé, en définitive, qu'il n'y avait pas de contrefaçon ;
- le brevet a été jugé valable et la contrefaçon constituée seulement en Suisse qui s'est ainsi démarquée des autres pays.

L'affaire *Documents Security System* est célèbre, également pour les décisions divergentes auxquelles elle a donné lieu : au Royaume-Uni, en France et en Autriche, le brevet a été déclaré nul, mais, en Allemagne et aux Pays-Bas, le brevet a été déclaré valable, ce qui risque de poser problème pour la circulation de la monnaie européenne si ces dernières décisions deviennent définitives :

Contentieux de la propriété industrielle en Europe

Jugements contradictoires

Document Security Systems / Banque centrale européenne (sécurité)



- Royaume Uni : brevet nul
High Court 26 mars 2007 confirmé en appel le 19 mars 2008
- Allemagne : brevet valable
Bundespatentgericht 27 mars 2007
- France : brevet nul
Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2008
- Pays Bas : brevet valable
Rechtbank La Haye 12 mars 2008
- Autriche : brevet nul
Office autrichien des brevets 20 novembre 2009

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS


23

Même scénario et même paysage contradictoire pour un brevet concernant les lentilles de contact appartenant à Novartis, mis en œuvre par Ciba Vision, et opposé au groupe Johnson & Johnson : les Pays-Bas et la France, d'un côté, ont reconnu, en première instance pour l'instant, la validité du brevet et ont ordonné la cessation de la contrefaçon ; mais, d'un autre côté, le Royaume-Uni et l'Allemagne, en première instance également pour l'instant, ont rejeté les demandes, le juge anglais ayant estimé le brevet nul pour insuffisance de description bien qu'il soit jugé nouveau et témoignant d'activité inventive, tandis que le *Bundespatentgericht* a estimé que le brevet était nul pour défaut de nouveauté, bien que l'invention y soit suffisamment décrite :

Contentieux de la propriété
industrielle en Europe

Jugements contradictoires

Novartis / Johnson & Johnson (lentilles)



- Pays-Bas : brevet valable, contrefaçon reconnue
11 février 2009 Rechtbank La Haye
- France : brevet valable, contrefaçon reconnue
25 mars 2009 TGI Paris
- Royaume Uni : brevet nul pour insuffisance de description (mais nouveau et témoignant d'activité inventive) High Court 10 juillet 2009
- Allemagne : brevet nul pour défaut de nouveauté (mais suffisamment décrit) Bundespatentgericht 10 décembre 2009

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

24

Nous avons donc ici, deux issues différentes, avec au moins trois opinions divergentes.

Mais que veulent les entreprises pour sortir de telles difficultés ?

3. *Les vœux des entreprises*

Un certain nombre d'entreprises voudraient une unité de jurisprudence et éviter d'être confrontée à une situation où leur brevet est valable dans un pays mais n'est pas valable dans un autre pays.

Elles voudraient, bien entendu, une justice de qualité, parce que l'unité sans la qualité, n'est pas un objectif souhaitable.

Elles voudraient, enfin, une praticabilité, si j'ose ce néologisme, c'est-à-dire une proximité de leurs juges et une accessibilité.

4. *37 ans de projets*

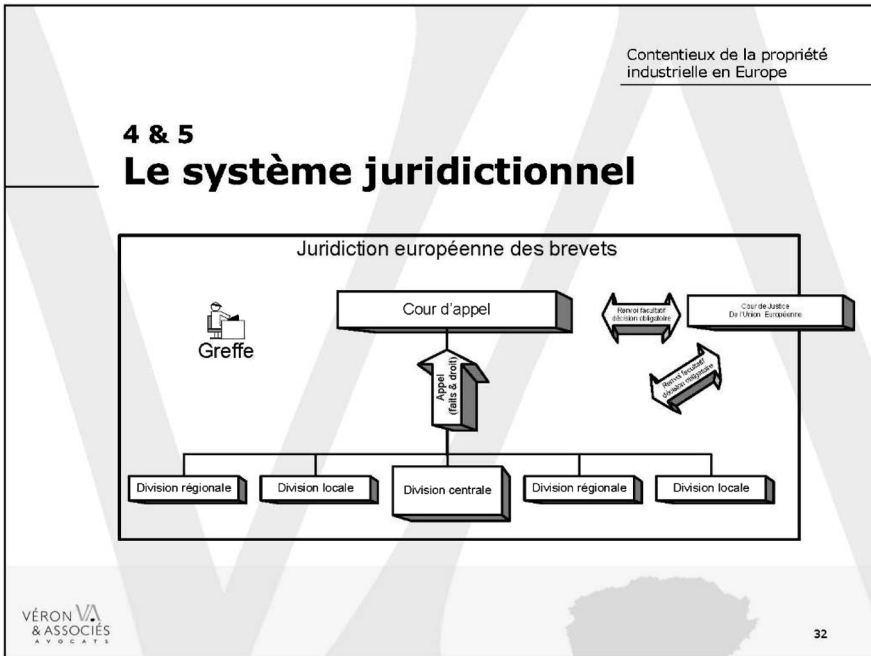
Depuis maintenant 37 ans, nous essayons de trouver un système pour sortir du scénario que je vous ai présenté.

En 1975, les plus vénérables d'entre nous s'en souviennent, a été signée la Convention de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire, mais cette convention internationale signée n'a jamais été ratifiée.

Le temps passant, je ne présenterai pas ces projets : je vous décrirai seulement l'état actuel des travaux.

III. Perspectives

Aujourd'hui, est sur la table un projet d'accord (7928/09), présenté par le Conseil de l'Union européenne sur proposition de la Commission et qui est actuellement soumis à la Cour de justice pour qu'elle exprime un avis sur la compatibilité du système proposé avec le droit communautaire :



L'architecture générale comporte, au premier niveau, une division centrale et des divisions locales ou régionales (locale signifiant d'un seul État, régionale signifiant de plusieurs États ; les États constituant le Benelux, par exemple, pourront désirer constituer une division régionale).

En appel, toutes les décisions iront devant une juridiction d'appel unique.

Ce sera un appel sur les faits et sur le droit.

Ces juridictions auront le droit, et dans certain cas l'obligation, de questionner la Cour de justice de l'Union européenne sur les problèmes de droit communautaire qui se poseraient.

Une organisation différente a été envisagée, dans laquelle tout remontait à la Cour de justice, mais les praticiens et les entreprises, en particulier, ont très fermement rejeté ce système en indiquant que, comme l'expérience du contentieux des marques communautaires l'avait montré, il n'était peut-être pas souhaitable de confier à des juges, aussi savants soient-ils, un contentieux dans lequel il n'avait aucune expérience pratique, alors même que la pratique a besoin de réponses affirmées et confirmées.

L'instrument de cet accord sera nécessairement une convention internationale : il ne pourra s'agir d'un règlement communautaire puisqu'il faudra couvrir non seulement l'Union européenne, mais aussi l'Europe de l'Organisation européenne des brevets et en particulier ces deux pays importants qui diffèrent, entre autres, par le nombre de minarets, que sont la Suisse et la Turquie.

À cette convention internationale seront parties tous les États membres de l'Union européenne qui devront faire abandon de leur souveraineté nationale, qu'ils détiennent à l'heure actuelle, sur la validité et la contrefaçon des brevets européens.

Les autres pays membres de l'Organisation européenne des brevets, la Suisse notamment, devront, eux aussi, en entrant dans ce système faire abandon de leur souveraineté nationale pour statuer sur la validité et la contrefaçon des brevets européens pour la transférer à la future juridiction européenne.

Le champ d'application concernera le brevet communautaire, lorsqu'il existera, le certificat complémentaire de protection pour le brevet communautaire, le brevet européen et la demande de brevet européen.

Je vous ai déjà présenté, rapidement le système à deux étages, d'une première instance et d'une juridiction d'appel.

Quelques mots plus techniques sur la composition.

Les divisions locales seront nécessairement multinationales : elles devront comporter au moins un juge d'un autre État que celui de la division locale (en France, nous appellerons probablement un juge belge, et nos amis d'outre-quiévrain nous demanderont certainement la pareille).

Il est prévu que la division locale puisse demander le concours d'un juge technicien : *a priori*, nous allons le voir, les juges nationaux sont des juristes, mais on a pensé que, dans certains États où la pratique du contentieux des brevets d'invention est peu développée, il pourrait être souhaitable de faire venir un technicien.

Au niveau de la division centrale, qui a certaines compétences particulières, siègeront deux juges juristes et un juge technicien (« technique-ment qualifié », selon la formule consacrée).

En appel, trois juges juristes et deux juges techniciens trancheront les litiges.

Le projet de convention comporte des règles de droit matériel, définit la portée d'un brevet, la contrefaçon et ses sanctions, notamment ; il comporte aussi quelques règles de conflit de lois, mais à mon sens extrêmement insuffisantes – j'espère bien que les professeurs de droit international vont rappeler à la Commission que les conflits de lois sont un sujet important.

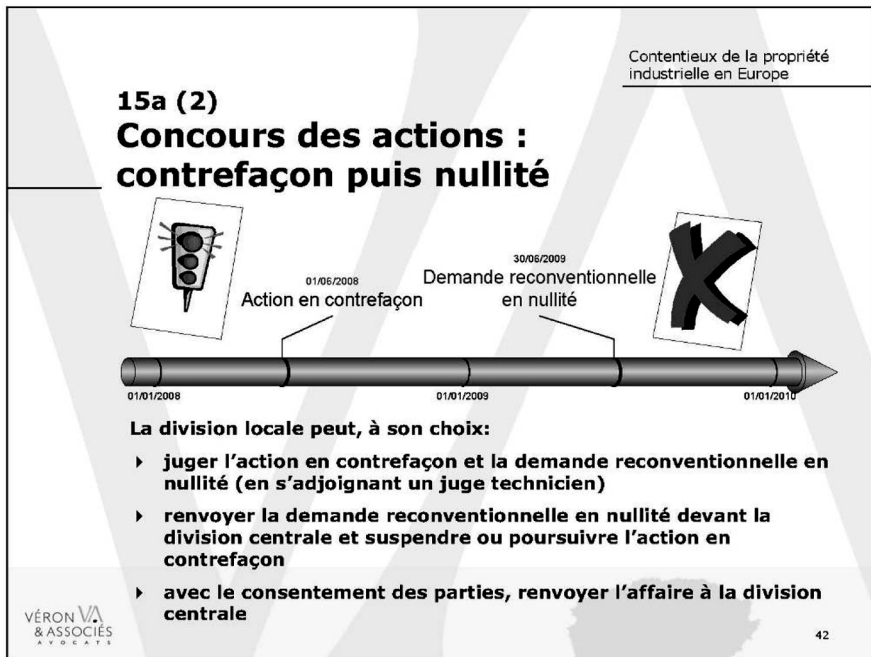
Comment sont réglées les questions de compétence ?

- Compétence d'attribution : la future juridiction aura compétence exclusive pour les actions en contrefaçon, en déclaration de non-contrefaçon, en nullité des brevets d'invention et quelques autres actions connexes.
- Compétence territoriale : on retrouve une règle classique en matière de délits, puisque le lieu de la contrefaçon sera un forum possible pour le demandeur, un deuxième forum étant le domicile du défendeur, les défendeurs préférant être assignés à leur siège, jouer à domicile comme disent les footballeurs.

Enfin, les parties pourront choisir, d'un commun accord, un tribunal européen plutôt qu'un autre et décider que leur litige sera traité par la division centrale ou par la division anglaise, plutôt que par une division n'ayant aucune expérience.

Voyons rapidement le concours des actions.

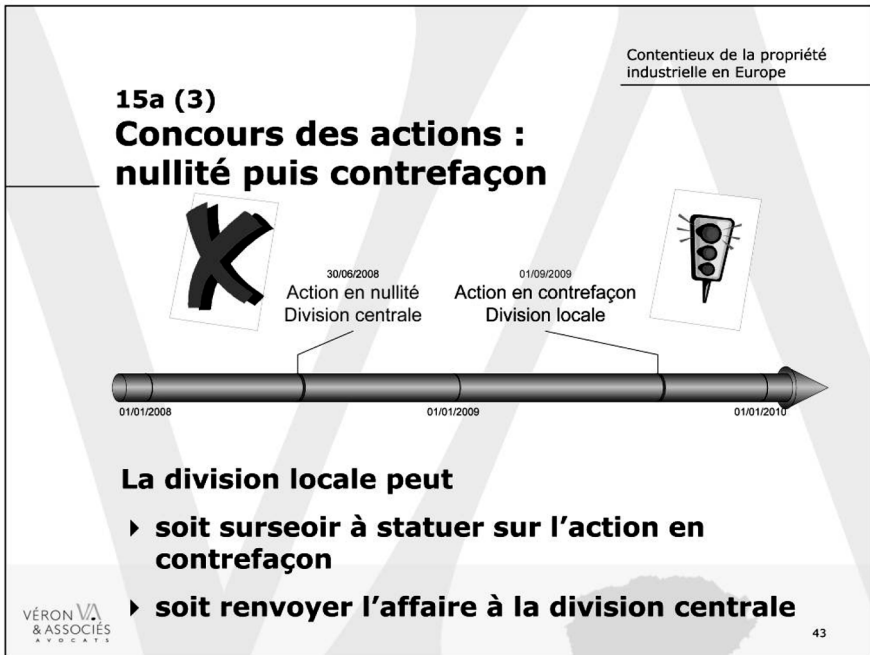
Le cas d'une action en contrefaçon suivie d'une demande en nullité, d'abord :



Si, sur une action en contrefaçon, se greffe une demande reconventionnelle en nullité, ce qui est un cas de figure extrêmement fréquent, la division locale pourra, à son choix :

- soit garder les deux affaires (ce qui correspond à la situation actuelle en France et au Royaume-Uni);
- soit renvoyer la demande en nullité à la division centrale et suspendre ou poursuivre l'action (ce qui correspond à la situation actuelle en Allemagne);
- soit renvoyer toute l'affaire à la division centrale.

Le cas d'une action en nullité suivie d'une demande en contrefaçon, maintenant :

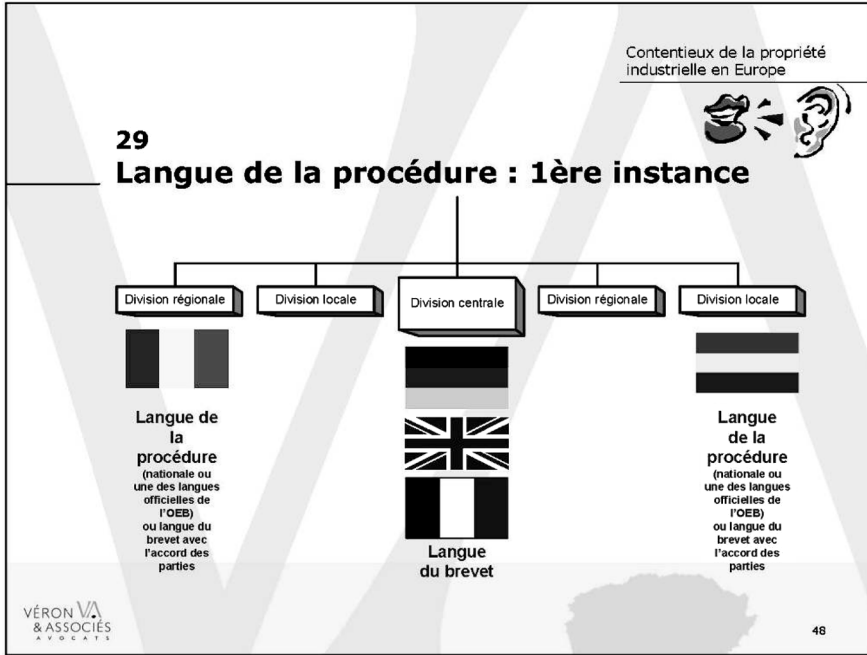


Lorsque, à l'inverse, une action en nullité est d'abord intentée devant la division centrale (une sorte de *preemptive strike*) et lorsque le titulaire du brevet réplique par une action en contrefaçon devant la division locale normalement compétente, la division locale pourra soit attendre la décision de la division centrale sur la validité, soit lui renvoyer l'ensemble de l'affaire.

Enfin, si le défendeur potentiel a pris l'initiative d'une action en non-contrefaçon, qui relève de la compétence de la division centrale, et s'il est ensuite poursuivi en contrefaçon, l'action en contrefaçon entraînera l'extinction de l'action en déclaration de non-contrefaçon, l'ensemble allant donc à la division saisie de la demande en contrefaçon.

Les effets territoriaux de la décision, s'étendront – et c'est ici la principale différence avec le système actuel – à tous les pays où le brevet européen a pris effet et, pour le brevet communautaire, à tous les pays de l'Union européenne.

Les demandeurs pourront être le breveté ou le licencié exclusif, mais pas le licencié non-exclusif, qui ne pourra qu'intervenir.
Enfin un sujet toujours délicat en Europe, celui de la langue :



Devant les divisions régionales, on utilisera, en principe, la langue de la division nationale, mais l'usage de la langue du brevet sera possible, avec l'accord des parties et du tribunal.

Devant la division centrale, ce sera nécessairement la langue du brevet donc l'anglais, l'allemand ou le français.

En appel, la langue de première instance sera, en principe, utilisée; la langue du brevet pourra toutefois adoptée sur accord des parties; la juridiction pourra enfin choisir une langue qui, si elle est approuvée par les parties, sera utilisée.

Mais tout ceci n'est pas pour tout de suite, car le calendrier va impliquer d'abord un avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité du projet avec les traités fondateurs de l'Union, puis des négociations internationales, un processus de signature et de ratification.

L'entrée en vigueur sera suivie d'une période transitoire, pendant lequel les titulaires de brevets européens demandés avant l'entrée en

vigueur auront la faculté de dire « Pouce, je ne joue pas dans ce système » et de rester dans les systèmes juridictionnels actuels pendant 7 années : c'est ce qu'on appelle l'*opt-out*.

Le système sera au plus tôt en état de croisière dans les années 2020, mais vous serez prêts et vous en saurez déjà beaucoup sur le sujet.

intellectual property - propriété intellectuelle
propriété intellectuelle - *intellectual property*

Livres parus dans la collection

Books published in the series

Vol. 1 (2010):

Sport et propriété intellectuelle /
Sport and Intellectual Property

ISBN: 978-3-7255-6005-9

Vol. 2 (2010):

La résolution des litiges de propriété intellectuelle /
Resolution of Intellectual Property Disputes

ISBN: 978-3-7255-6154-4

Cet ouvrage constitue le deuxième volume de la série propriété intellectuelle – *intellectual property* (www.pi-ip.ch) éditée à la Faculté de droit de l'Université de Genève (par le Prof. Jacques de Werra). Il rassemble les contributions rédigées (en français ou en anglais) à l'occasion de la Journée de droit de la propriété intellectuelle (www.jdpi.ch) qui a eu lieu le 8 février 2010 sur le thème «La résolution des litiges de propriété intellectuelle / *Resolution of Intellectual Property Disputes*» au cours de laquelle divers aspects des modes de résolution ordinaires ou alternatifs (notamment par l'arbitrage) des litiges de propriété intellectuelle ont été traités par des experts des domaines concernés.

L'ouvrage comporte ainsi des contributions sur les thèmes suivants: *The Dog That Barked But Didn't Bite: 15 Years of Intellectual Property Disputes at the WTO* (Prof. Joost Pauwelyn); Le contentieux de la propriété industrielle en Europe: état des lieux, stratégies et perspectives (Me Pierre Véron); Les litiges internationaux de propriété intellectuelle et le droit international privé (Prof. Edouard Treppoz); La création de juridictions spécialisées: l'exemple du Tribunal fédéral des brevets (Me Julie Bertholet / Me Pierre-Alain Killias); *ICANN's New gTLD Program: Applicant Guidebook and Dispute Resolution* (Torsten Bettinger); L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle (Prof. Bernard Hanotiau) et *Designing Tailored Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property: the Experience of WIPO* (Sarah Theurich).

ISBN 978-3-7255-6154-4

