



**Revue
du
Droit
de la
PROPRIETE
INTELLECTUELLE**

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

N° 95 Janvier 1999

Revue mensuelle

JURISPRUDENCE

N° 95 - Janvier 1999

Brevet d'invention

Compétence internationale

Interdiction provisoire de contrefaçon de brevet

Cour d'appel de La Haye

(Ch. M C-5)

23 avril 1998.

Expandable Grafts Partnership, Ethicon Inc.,
Cordis Europe SA c/ Boston Scientific BV,
Boston Scientific International BV,
Boston Scientific Benelux SA,
Boston Scientific Ltd, Boston Scientific AG,
Boston Scientific Scandinavia AS,
Boston Scientific SA,
Boston Scientific Nordic AB,
Boston Scientific SA et Boston Scientific S.p.A.
Monsieur J.J. Brinkhof, Président
M. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt et
M. H.C. Grootveld, Procureurs
M. P.A.M. Hendrick et M. R.E. Ebbink, Avocats

Au nom de la Reine,

PROCEDURE

Les appelants, ci-après regroupés sous la dénomination commune de «consorts EGP», ont relevé appel de la décision provisoire du 29 octobre 1997 rendue entre les parties par le tribunal de La Haye et ont opposé six moyens contre ce jugement ; ils demandent, en conclusion, la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et qu'il soit fait droit aux dites demandes.

Dans leur mémoire en réponse, les intimés, ci-après regroupés sous la dénomination commune de Boston Scientific, ont contesté ces moyens et ont relevé appel incident en opposant neuf moyens incidents.

Les consorts EGP ont, dans leur mémoire en réponse à l'appel incident, contesté les griefs de Boston Scientific.

Les parties ont fait valoir leur point de vue lors de l'audience du 10 mars 1998. Les deux parties ont, à cette occasion, versé des pièces au dossier. Les parties ont demandé qu'un arrêt soit rendu et pour les consorts EGP, sur dépôt de pièces, dont le dossier de plaidoirie.

MOTIFS

1. Les faits énumérés par le tribunal dans son jugement sous le numéro 1 ne sont pas contestés, de sorte que ces faits peuvent être tenus pour constants en appel.

Appel incident

2. Les moyens de l'appel incident concernent la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes de mesures provisoires des consorts EGP et sur la recevabilité de ces demandes quant à l'urgence et à la complexité de l'affaire. A ce sujet, la Cour considère ce qui suit :

Compétence pour la délivrance d'injonctions transfrontalières

3. Dans la citation introductive, les consorts EGP ont requis que par ordonnance de mesure provisoire : «il soit interdit à chacune des parties assignées séparément de porter atteinte directement ou indirectement au brevet européen 0 335 341, par l'offre, la vente, la fourniture et la commercialisation du stent NIR non seulement aux Pays-Bas mais également dans les autres pays où le brevet est en vigueur, à l'exception de l'Allemagne».

4. La formulation de cette demande prête à équivoque. La formulation laisse entendre qu'il s'agit d'un brevet européen valable pour un certain nombre de pays. Or, ce n'est pas le cas. Le brevet européen dont il est ici question a été accordé pour : l'Autriche, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Il n'est nullement question d'un brevet européen unique, un brevet unitaire, valable sur tout le territoire des pays pour lesquels il est accordé. Selon la terminologie couramment utilisée, un brevet européen est constitué d'un faisceau de droits de brevets nationaux, au cas particulier, de brevets nationaux valables dans chacun des pays susmentionnés. Ces droits de brevet nationaux individuels ont en commun le fait qu'ils sont octroyés, en vertu des dispositions de la Convention sur le brevet européen (CBE), à la suite d'une seule et

unique procédure de délivrance par l'Office Européen des Brevets ayant son siège à Munich et, qu'après délivrance, ils sont soumis à un certain nombre de dispositions de la CBE, et en outre aux législations nationales relatives aux brevets, harmonisées dans une grande mesure mais non entièrement identiques. Ainsi, l'article 2 alinéa 2 de la CBE dispose :

«Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.»

De même, l'article 64 alinéa 1 de la CBE dispose :

«Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.»

5. Les consorts EGP, requièrent, comme le comprend la Cour, que les parties assignées séparément se voient non seulement interdire de porter atteinte aux droits de brevet nationaux qui trouvent leur origine dans le brevet européen délivré par l'Office Européen des Brevets et valables dans les pays dans lesquels les parties assignées séparément sont établies, mais également de porter atteinte à tous les autres droits de brevet nationaux découlant du brevet européen, dans les pays désignés.

6. La Cour comprend encore que les consorts EGP n'incluent pas dans le cadre de cette procédure les atteintes éventuelles au brevet allemand relevant lui aussi du brevet européen. Les consorts EGP n'ont pas maintenu leur action relative aux atteintes au brevet britannique.

7. Les sociétés Boston Scientific établies à l'étranger ont comparu uniquement pour contester la compétence du juge néerlandais.

8. Le point de vue des consorts EGP est que le juge néerlandais est compétent pour statuer sur les actions introduites contre les personnes assignées établies aux Pays-Bas, sur la base de l'article 2 de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et que le juge néerlandais est également compétent pour statuer sur les actions introduites contre les autres personnes assignées *«conformément aux dispositions de l'article 6 (1) des Conventions de Bruxelles et de Lugano relatives à la compétence judiciaire, et aux dispositions de l'article 126 (7) du Code de Procédure Néerlandais et (pour ce qui*

concerne les mesures provisoires) en combinaison avec l'article 24 des Conventions de Bruxelles et de Lugano».

9. La compétence internationale dans le cadre des affaires de brevet est discutée dans différents pays. La Court of Appeal de Londres a posé des questions préjudicielles à ce sujet à la Cour de Justice dans sa décision du 27 octobre 1997 (voir BIE 1998, p. 53).

10. Vu les actions et les pays dans lesquels les parties assignées sont implantées, la compétence doit être établie, conformément aux Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Cour doit donc déterminer, dans un premier temps, si la compétence du juge néerlandais peut être établie aux termes de l'article 6 (1) des Conventions de Bruxelles et de Lugano qui dispose :

«Ce même défendeur peut aussi être attiré :

1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ;»

11. La Cour part du principe que, conformément aux dispositions principales des deux conventions, telles que reprises dans l'article 2, en combinaison avec l'article 53, les sociétés et les personnes morales doivent être citées devant les tribunaux de l'Etat dans lequel elles sont établies. L'article 6 (1) est une disposition particulière en matière de compétence.

12. L'article 6 (1) semble, selon le texte littéral, ne poser aucune limitation à la possibilité dont dispose la partie demanderesse de choisir le tribunal du pays qu'elle désire en assignant des personnes citées de différents pays. La partie demanderesse semble, en outre, avoir le choix entre les différents pays dans lesquels les personnes citées sont établies. Or, ce n'est pas le cas.

13. Concernant les relations entre cette disposition spéciale en matière de compétence et la règle générale, la Cour de Justice a considéré ce qui suit dans le cadre de l'affaire Kalfelis/Schröder cs (189/87, jurispr. 1988, p. 5565, NJ 1990, 425) sous le numéro 8 :

«Il y a lieu de relever que le principe énoncé par la convention est celui de la compétence des juridictions de l'Etat du domicile du défendeur et que la compétence prévue par l'article 6, paragraphe 1, constitue une exception à ce principe. Il en résulte qu'une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu'elle ne puisse remettre en question l'existence même du principe.»

14. Dans l'arrêt Kalfelis/Schröder susmentionné, la Cour de Justice a encore considéré qu'il faut «qu'il existe un lien entre les actions introduites contre chacune des parties défenderesses» (considérant numéro 9). En conséquence, la Cour a estimé ce qui suit :

«Il apparaît que, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome la nature de ce lien.

A cet égard, il fait relever que le rapport précité, établi par le comité des experts, invoque expressément pour justifier l'article 6, paragraphe 1, le souci d'éviter que ne soient rendues, dans des Etats contractants des décisions incompatibles entre elles. Il s'agit d'ailleurs d'une préoccupation qui a été retenue par la convention même dans son article 22, qui régit le cas de demandes connexes formées devant des juridictions d'Etats contractants différents.

La règle posée par l'article 6, paragraphe 1, s'applique donc lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c'est-à-dire lorsqu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas particulier si cette condition se trouve satisfaite.

Comme il ressort du considérant numéro 11 de la Cour de Justice, la problématique dont il est ici question présente de nombreuses analogies avec celle de l'article 22 de la Convention de Bruxelles dont les dispositions concernent la connexité. Dans l'affaire Tatro (406/92, jurispr. 1994, p. I-5460, NJ 1995, 659), la Cour de Justice a considéré que l'interprétation du concept de «connexité» doit être large et doit couvrir tous les cas dans lesquels il existe un risque que des décisions contradictoires soient rendues, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et que leurs effets de droit ne s'excluent nullement (considérant numéro 53).

15. Il ressort de ce qui précède que bien que cela ne soit pas exprimé dans le texte de l'article 6 (1), les possibilités d'application de cette disposition sont soumises à des limitations.

16. Vu la motivation de la décision du tribunal, la question qui se pose consiste à savoir s'il est question d'un lien tel que celui auquel la Cour de Justice fait référence dans l'affaire Kalfelis/Schröder, quand, dans le cadre d'une procédure, les actions du titulaire d'un brevet européen sont destinées, par exemple, à empêcher une personne assignée établie aux Pays-Bas de porter atteinte au brevet néerlandais

découlant du brevet européen en mettant sur le marché néerlandais un produit donné et à empêcher une personne assignée établie en France de porter atteinte au brevet français découlant du même brevet européen en mettant sur le marché français un produit identique.

17. La Cour est d'avis qu'il convient de répondre à cette question par la négative. Même si les décisions rendues aux Pays-Bas et en France avaient une origine différente, ce qui est possible en dépit du fait que les mêmes règles relatives au droit de brevet matériel sont applicables, l'on ne peut pas dire que les décisions sont incompatibles. Les brevets nationaux découlant du brevet européen existent indépendamment les uns des autres. Il est dès lors tout à fait possible qu'un brevet national découlant du brevet européen soit, en tout ou en partie, déclaré nul et l'autre pas. Il n'est donc pas exclu que l'étendue de la protection offerte par un brevet soit différente de celle offerte par un autre brevet. L'on peut en conséquence dire que les brevets qui trouvent leur origine dans un brevet européen ont un passé commun mais vivent leur propre existence à partir du moment où ils sont délivrés. Il est incontestablement vrai qu'il est possible que, dans un exemple comme celui-ci, le titulaire d'un brevet qui désire mettre fin aux atteintes portées à son brevet aux Pays-Bas et en France, soit contraint d'entamer des procédures dans les deux pays et court donc le risque que les décisions relatives aux mêmes atteintes soient différentes dans les deux pays. Vu le principe posé par l'article 2 des Conventions de Bruxelles et de Lugano et le caractère exceptionnel de l'article 6 (1), l'intérêt que présente pour le défendeur le fait d'être cité devant le tribunal du pays où il a son domicile ou son établissement doit, cependant, l'emporter sur l'inconvénient pour le breveté du risque de décisions contradictoires, dès lors que la possibilité de telles décisions est inhérente à la nature même du brevet européen. Les Etats qui ont conclu la Convention sur le Brevet Européen ont dû prévoir cet inconvénient mais ne l'ont pas éliminé.

18. Si, cependant, dans l'exemple qui vient juste d'être cité, les défendeurs néerlandais et français appartiennent au même groupe, une autre approche peut être proposée. Si différentes entreprises appartenant à un même groupe mettent sur différents marchés nationaux des produits identiques, cette situation doit être considérée comme une activité unique basée sur un projet unique. En pareil cas, la bonne administration de la justice requiert que les demandes soient instruites et jugées simultanément, ce que permet l'article 6-1 des

Conventions de Bruxelles et de Lugano. Nous ne voulons pas dire par là que la partie demanderesse doit avoir la possibilité d'assigner toutes les parties appartenant au groupe devant le tribunal du lieu où l'une des entreprises de son choix appartenant au groupe est établie. Cela serait, de l'avis de la Cour, en contradiction avec la prévisibilité de la détermination du juge compétent recherchée par les conventions. [voir les conclusions de l'avocat général Darmon dans l'affaire 68/93 (Shevill/Presse Alliance, jurispr. 1995, p. I 415, NJ 1996, 269) sous le numéro 75 et l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire 38/81 (Effer/Kantner, jurispr. 1982, p. 825, NJ 1983, 508) sous le numéro 6]. Les intérêts visés par l'article 2 et l'article 6 (1) des Conventions de Bruxelles et de Lugano sont mieux pris en considération si, dans un tel cas, les actions ne peuvent être introduites que devant le tribunal du lieu où le siège principal de la société ayant la direction et/ou ayant mis sur pied le projet politique est situé, en analogie avec la jurisprudence relative à l'applicabilité de l'article 5 (3) de la Convention de Bruxelles (voir Cour de Justice dans l'affaire susmentionnée Shevill/Presse Alliance, sous les numéros 19 et suivants). Il existe un lien extrêmement étroit entre les actions et ce tribunal. Cette solution présente l'avantage d'éviter que plusieurs tribunaux soient compétents et la possibilité d'un «shopping» entre les tribunaux diminue, but poursuivi par la Convention de Bruxelles, selon les conclusions de l'avocat général dans l'affaire susmentionnée Shevill/Presse Alliance (sous les numéros 57 et 67).

19. Les constatations qui précèdent ont les conséquences qui suivent pour l'affaire présentée devant la Cour.

20. Dans les conclusions de Me Ebbink en première instance (pages 9-10), l'on peut lire :

«BSC est une entreprise américaine ayant des établissements dans le monde entier. En Europe, la structure d'entreprise de BSC se présente, pour ce qui intéresse l'affaire, comme suit :

Le siège principal pour l'Europe est sis à Paris et est dénommé Boston Scientific International B.V. Boston Scientific Paris est responsable de la direction centrale des établissements européens de BSC. Cela vaut pour la gestion, le marketing et les services du personnel européens, les contacts avec BSC Etats-Unis et l'obligation de faire rapport à BSC Etats-Unis.

L'établissement néerlandais de Boston Scientific International B.V. est un petit bureau. Le centre des activités du groupe BSC hors Etats-Unis, comme J&J le dit (à savoir Johnson et Johnson, entreprise ayant récemment

acheté Cordis), ne se situe pas aux Pays-Bas mais à Paris. Le fait que Boston Scientific Paris ait choisi la forme juridique d'une société anonyme néerlandaise ne tient qu'à des raisons fiscales. L'établissement néerlandais de Boston Scientific International B.V. sert d'entrepôt pour le marché continental européen. Les stents sont entreposés aux Pays-Bas (Beek, Limbourg) avant d'être distribués.

Les établissements locaux assignés de Boston Scientific (Boston Scientific B.V., S.P.R.L., S.A., Ltd, GmbH, Ltd, A/S, SpA, etc.) s'occupent du marketing et de la vente au niveau local des stents NIR, qui leur sont expédiés par Boston Scientific Paris, comme mentionné. Les établissements locaux sont indépendants dans une large mesure. Ils font la promotion des stents dans leur pays ou région, approchent les acheteurs (potentiels), commandent par la suite les stents NIR directement au distributeur (Boston Scientific International B.V., établissement néerlandais) et les facturent directement à leurs clients.»

Il ressort de ceci que Boston Scientific International B.V. est ce que les parties appellent l'araignée dans la toile. A partir de cette personne morale, toutes les autres personnes morales assignées de Boston Scientific sont visées. L'on peut donc parler d'une activité commune de toutes les personnes morales sous la direction de Boston Scientific International B.V. Les actions concernant une interdiction de contrefaçon peuvent, dans un tel cas, être introduites dans leur totalité devant le tribunal du lieu d'établissement de Boston Scientific International B.V.

21. L'opinion des parties diverge sur l'endroit où Boston Scientific International BV est établi. Selon les consorts EGP, il s'agit des Pays-Bas tandis que selon Boston Scientific, il s'agit de la France.

22. La Cour considère ce qui suit à ce sujet.

La deuxième phrase de l'article 53 de la Convention de Bruxelles stipule :

«Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.»

En droit international privé néerlandais, le siège statutaire est considéré comme le lieu d'établissement et non le «siège réel» auquel Boston Scientific fait visiblement référence. Selon l'extrait du registre de commerce, le siège statutaire de Boston Scientific International est sis à Maastricht (pièce 17 présentée par EPG en première instance). Boston Scientific International BV est donc établi aux Pays-Bas.

Les tribunaux néerlandais sont donc compétents pour statuer sur l'interdiction de contrefaçon.

23. Cependant, il ne s'agit pas ici d'une procédure au fond mais d'une demande de mesure provisoire.

Les considérations ci-dessus font référence à la compétence dans le cas des procédures au fond. De l'avis de la Cour, lorsque le juge néerlandais est compétent pour statuer sur des actions dans des procédures au fond, il l'est également pour statuer sur des actions provisoires.

24. Une autre difficulté se pose dans cette affaire : Boston Scientific est d'avis que le brevet européen dont il est question dans la présente procédure a été accordé indûment. Certes Boston Scientific n'a pas introduit de procédure d'opposition auprès de la division d'opposition de l'Office Européen des Brevets. Elle a cependant engagé des procédures en annulation dans plusieurs pays.

25. Selon Boston Scientific, il s'ensuit que le juge néerlandais n'est plus compétent pour statuer sur les actions concernant la contrefaçon des brevets étrangers. Boston Scientific invoque, à cet égard, l'article 16 (4), en combinaison avec l'article 19, des Conventions de Bruxelles et de Lugano.

26. La compétence exclusive permettant de statuer sur des actions en annulation de brevets étrangers incombe, en vertu de l'article 16 (4) des Conventions de Bruxelles et de Lugano, non pas au juge néerlandais mais aux juges des pays dans lesquels les brevets en question sont en vigueur. Lorsqu'un juge néerlandais est saisi d'une action en annulation d'un brevet étranger, il doit d'office se déclarer incompétent sur la base de l'article 19.

27. Les actions introduites par les consorts EGP sont des actions en contrefaçon. A l'égard de ces actions, la compétence ne disparaît pas de plein droit du seul fait que des actions en nullité sont introduites. La compétence doit être établie, de l'avis de la Cour, sur la base des prétentions exposées dans l'assignation.

Conséquences de l'introduction d'actions en nullité sur la compétence

28. L'introduction d'actions en nullité peut avoir des conséquences sur le traitement des actions en contrefaçon. Il est un fait que la contrefaçon et la nullité sont intimement liées. Il est en effet exclu de statuer sur une atteinte portée à un brevet déclaré nul. A moins qu'une action en nullité ne soit immédiatement considérée comme n'étant pas sérieuse, le juge auquel il est demandé de statuer sur une contrefaçon devra, dans une **procédure au fond**, réserver son jugement concernant l'action en

contrefaçon et, en principe, suspendre le traitement de l'action en contrefaçon jusqu'au prononcé d'une décision par un juge étranger concernant la validité.

29. Il va de soi que le fait que deux juges nationaux différents statuent sur la contrefaçon et la validité est loin d'être idéal. Il est souhaitable que la contrefaçon et la validité soient jugées par le même juge. Il est également souhaitable qu'un jugement concentré de la contrefaçon et de la validité des droits de brevet dérivant d'un brevet européen soit possible. L'article 16 (4) des Conventions de Bruxelles et de Lugano interdit l'un et l'autre. Les juges nationaux ne peuvent réaliser ces deux souhaits. Des modifications de la convention semblent inévitables.

30. Le jugement des actions en interdiction provisoire de contrefaçon est également, de l'avis de la Cour, influencé par les actions en nullité. Une réserve tout aussi importante s'impose à ce niveau également.

31. Comme indiqué ci-dessous, les arguments présentés par Boston Scientific viennent confirmer la thèse selon laquelle les brevets nationaux découlant du brevet global européen doivent être déclarés nuls, ou du moins être considérés comme insuffisants dans un premier temps. Il découle de ceci que le juge néerlandais devra rejeter les actions en interdiction provisoire de contrefaçon concernant des brevets étrangers.

Compétence aux termes de l'article 24 des Conventions de Bruxelles et de Lugano

32. La Cour ne peut souscrire à la thèse des consorts EGP selon laquelle l'article 24 des Conventions de Bruxelles et de Lugano s'appliquerait. Cet article offre la possibilité d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires même dans les cas où le juge d'un autre Etat membre est compétent pour connaître le fond. La Cour est d'avis que dans un tel cas, les mesures ordonnées ne peuvent avoir d'effet que sur le territoire de l'Etat auquel le juge appartient. L'opinion de la Cour se fonde sur l'arrêt de la Cour de Justice rendu dans l'affaire 125/79 (Denilauler/Couchet Frères, jurispr. 1980, p. 1553, NJ 1981, 184). Il résulte du considérant numéro 16 de cet arrêt que la justification de cette compétence repose sur le fait que le juge local est davantage en mesure de juger des circonstances sur la base desquelles les mesures demandées doivent être accordées ou refusées. En outre, il est incompatible que le juge néerlandais, qui ne peut baser sa compétence que sur l'article 24, prenne des mesures pour l'étranger.

Compétence aux termes de l'article 126 (7) du Code de Procédure Civile néerlandais

33. L'article 126 (7) du Code de Procédure Civile néerlandais ne peut être d'application à partir du moment où les parties assignées sont établies dans des pays ayant adhéré à la Convention de Bruxelles et à la Convention de Lugano. Les dispositions de ces conventions ont la priorité.

Conclusion concernant les mesures d'interdiction à effet transfrontalier sollicitées

34. L'on peut conclure de ce qui précède que le juge néerlandais est compétent pour statuer sur les actions en interdiction de contrefaçon introduites contre toutes les personnes morales assignées de Boston Scientific. Toutefois, les actions en interdiction provisoire de contrefaçon concernant des brevets étrangers doivent être rejetées étant donné qu'il existe une probabilité raisonnable que les brevets étrangers soient déclarés nuls comme il ressort de ce qui suit.

Compétence concernant l'action en interdiction de contrefaçon de brevet néerlandais

35. La compétence pour statuer sur l'action en interdiction de contrefaçon du brevet néerlandais repose sur les bases susmentionnées concernant l'obligation de respect des frontières.

Conséquences de l'action en annulation du brevet néerlandais

36. Il ressort de ce qui suit qu'il existe une probabilité raisonnable que le brevet néerlandais soit déclaré nul. A cet égard, la demande en interdiction provisoire de contrefaçon du brevet néerlandais doit être rejetée.

Recevabilité

37. Les constatations qui précèdent partent du principe de la recevabilité des actions provisoires des consorts EPG Boston Scientific estime que les actions des consorts EPG ne sont pas recevables vu l'absence du caractère urgent.

38. Vu ce qui précède, la Cour ne doit plus étudier cette question. La Cour fera seulement remarquer que le caractère de l'urgence qui faisait défaut, selon le tribunal, au moment où l'action a été introduite, ne «renaît» pas du simple fait que Boston Scientific n'a pas comparu lors de la première audience. Les consorts EPG ont reçu l'autorisation de procéder selon les règles du régime dit accéléré. Le fait que la partie assignée ne coopère pas entièrement à

l'exécution de l'autorisation accordée unilatéralement à la partie demanderesse n'implique nullement l'existence de l'urgence imposant la prise de mesures provisoires.

39. Enfin, la Cour ne partage pas l'opinion de Boston Scientific selon laquelle l'affaire est trop compliquée pour qu'il puisse être statué sur l'admissibilité de mesures provisoires.

Dans le cadre de l'appel principal

40. En première instance, Boston Scientific a avancé une double défense sur le fond. En premier lieu, la société a avancé le point de vue selon lequel les stents NIR n'entrent pas dans le champ de la protection accordée par le brevet européen 0.335.341. En deuxième lieu, elle a soutenu que les brevets nationaux qui trouvent leur origine dans le brevet européen sont nuls.

41. Dans son jugement, le tribunal est arrivé à la conclusion que les actions provisoires doivent être rejetées étant donné qu'il existe une forte probabilité que, dans la procédure au fond, aucune contrefaçon du brevet ne sera prise en considération. En conséquence, le tribunal n'a pas discuté des arguments relatifs à la nullité.

42. En appel, Boston Scientific a maintenu telle quelle sa défense. La Cour a décidé de statuer en premier lieu sur la défense la plus construite. La Cour va examiner s'il existe une probabilité raisonnable que les brevets nationaux soient déclarés nuls. Si une telle probabilité existe, les actions provisoires seront déboutées et la Cour n'étudiera pas la question consistant à savoir si les stents NIR de Boston Scientific entrent dans le champ de la protection accordée par le brevet européen 0.335.341.

43. La requête ayant débouché sur la délivrance du brevet européen 0.335.341 a été déposée le 28 mars 1989. La priorité a été invoquée au 28 mars 1988. Le brevet a été délivré le 4 mars 1992. Aucune opposition n'a été introduite. De par son titre, le brevet fait référence à un «Expandable intraluminal graft (également dénommé «stent») and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft». Les exemples de ces stents sont connus, dans le jargon du domaine, sous la dénomination de «The Balloon Expandable Palmaz-Schatz' articulated slotted tube coronary stent-153 series», «The Balloon Expandable Spiral articulated» et «Improved Spiral articulated Palmaz-Schatz' Coronary stent» (voir Handbook of Coronary Stents, première édition, 1997, p. 21-28, pièce numéro 55 produite par Me Ebbink).

44. Boston Scientific invoque une série de publications antérieures à la date de priorité du brevet européen, non prises en considération dans le cadre de la procédure de délivrance. Voir pièce numéro 26 produite par Me Ebbink, les documents portant les titres E2 à E11 inclus repris dans l'«Opinion» du conseil en brevets K.J. Metman, pièces numéros 31 à 39 inclus produites par Me Ebbink). De ces publications, les suivantes font référence à un stent à auto-expansion connu dans le domaine sous le nom de «Gianturco-stent» :

- E 2 : M.J. Wallance et al., *Radiology* 1986 ; 158 : 309-312.
- E 3 : C. Charnsangavej et al., *Radiology* 1986 ; 161 : 295-298.
- E 4 : J. Rösch et al, *Radiology* 1987 ; 162 : 481-485.
- E 5 : D.D. Lawrence et al., *Radiology* 1987 ; 163 : 357-360.
- E 6 : J. Rösch et al, *Cancer* 1987; 60 : 1243-1246 et
- E 7 : J. Rösch et al, *Annales des Radiologies* 1988, Vol. 31, n° 2, 100-103.

Le Gianturco-stent, stent le plus simple, est constitué d'un fil infini en acier inoxydable recourbé en forme de zigzag et placé sur un plan cylindrique imaginaire.

45. La description du brevet (voir colonne 1, lignes 3-12 et colonne 15, lignes 1-5) reprend la description de la demande de brevet européen numéro 0.221.570, dans laquelle un stent est décrit de la même manière que dans le préambule de la revendication 1. Ce stent est caractérisé comme étant un stent simple, connu dans le jargon comme «Palma PS 153 slotted tube stent» (voir pièce numéro 55 produite par monsieur Ebbink).

La description évoque ensuite en détail l'état de la technique et fait notamment mention du Gianturco-stent (voir colonne 1, lignes 28-29).

Après cette discussion, le texte indique l'inconvénient du stent (simple) fixe (colonne 3, lignes 17-34) :

Dans le cadre de la réparation de vaisseaux sanguins rétrécis ou bouchés à la suite d'une maladie ou de la réparation d'autres passages corporels, la longueur du passage corporel devant être réparé au moyen de l'insertion d'une greffe prothétique tubulaire peut constituer un problème si la longueur de la greffe requise ne peut négocier les courbes ou les coudes du passage corporel à travers lequel la greffe est insérée via le cathéter. En d'autres mots, dans de nombreux cas, une greffe doit être appliquée sur une longueur de tissu dans un passage corporel, mais la longueur de la greffe requise dépasse la longueur de la greffe qui peut être transportée par le

cathéter à l'endroit désiré du système, dans le système vasculaire. Certaines greffes ne peuvent se plier pour négocier les courbes et les coudes présents dans le système vasculaire, particulièrement les prothèses ou les greffes relativement rigides et résistant à la flexion par rapport à leur axe longitudinal.

Il s'ensuit donc que le fait que le stent fixe n'accepte aucune flexion par rapport à son axe longitudinal constitue un problème très grave.

46. Boston Scientific fait également référence au document E11. Il s'agit d'un article de J. C. Palmaz et al. in *Radiology* 1985, 156, 73-77. L'article parle d'un stent simple, tel que pris pour point de départ de la demande de brevet européen 0.221.570. Les auteurs reconnaissent déjà l'existence du problème du manque de flexibilité longitudinale de ces stents fixes et proposent même une solution (voir p. 76, colonne de gauche) :

L'un des inconvénients inhérents à la configuration de cette greffe est son manque de flexibilité longitudinale qui limite son utilisation aux segments artériels droits ou, dans le cas des artères courbes, requiert l'utilisation de courtes longueurs de greffes. Dans le cadre de deux de nos expériences (greffes 3 et 5), une greffe excessivement longue a engendré une coudure et une thrombose immédiate. Ce problème a été résolu par la suite lorsque nous avons testé l'utilisation de greffes plus courtes utilisées en tandem.

Sur la base de ce qui précède, il est évident, aux yeux du spécialiste moyen, que le problème signalé dans le brevet concernant la flexibilité longitudinale est déjà résolu dans une certaine mesure: la division d'un long stent rigide en stents individuels plus courts permet une flexibilité maximale entre les différents stents de longueur inférieure ainsi obtenus. Les stents courts peuvent ensuite être placés l'un après l'autre ou en tandem dans une longue ouverture corporelle étroite.

La Cour est d'avis que le document E11 se rapproche davantage de l'objet du brevet que le stent pris pour point de départ dans la demande de brevet européen 0.221.570. Comme mentionné, l'on peut reprendre la partie de la caractéristique indiquée dans le document E11 «la greffe ou prothèse vasculaire (70) est constituée d'une pluralité de membres tubulaires» dans le préambule de la revendication 1. La caractéristique restante est donc la suivante: «au moins l'un des membres de connexion (100) est disposé entre les membres tubulaires adjacents pour connecter de manière flexible les membres tubulaires adjacents».

47. Si l'on considère que le document E11 est le plus proche de l'état antérieur de la technique, une

reformulation du problème (objectif) à la base du brevet s'impose. En effet, le spécialiste ne trouvera rien dans le brevet concernant les inconvénients qui se posent lorsqu'au lieu d'un long stent rigide, des stents plus courts sont utilisés et introduits l'un après l'autre ou en tandem à l'aide d'un cathéter ballon.

Le spécialiste lira dans le brevet que le problème de la flexibilité longitudinale n'est pas le seul problème. La fin de la description (colonne 3, ligne 50 - colonne 4, ligne 11) reprend une énumération d'autres problèmes pouvant survenir de l'utilisation des stents. Citons, notamment, au nombre des problèmes généraux :

- déplacement (migration) du stent du lieu désiré,
- endommagement du passage corporel par le stent en expansion et
- soutien irrégulier d'une longue ouverture corporelle étroite.

La Cour est d'avis que par la solution proposée dans le document E11, à savoir la division d'un long stent rigide en une série de stents individuels courts en vue d'améliorer la flexibilité, il est directement évident aux yeux d'un spécialiste moyen que cette solution ne fera qu'amplifier les autres problèmes cités de migration, endommagement et soutien irrégulier. La Cour partage également l'avis de Boston Scientific selon lequel, en comparant le brevet au document E11, l'on peut déduire comme problème objectif que : «il s'agit du placement consécutif de plusieurs stents (repris notamment dans la publication de Palmaz - E11) de telle manière que ceux-ci soient maintenus ensemble les uns près des autres (quoi que pas trop près) (afin de diminuer la migration et l'emboîtement), tandis que cette liaison ne limite pas trop la flexibilité (autrement, il serait impossible de placer le stent)» (voir le dossier de plaidoirie de Me Ebbink, p. 29, § 104).

En vue de résoudre ce problème, le stent se caractérise, selon le brevet, si pris séparément du document E11, comme suit : «au moins l'un des membres de connexion (100) est disposé entre les membres tubulaires adjacents pour connecter de manière flexible les membres tubulaires adjacents».

48. La dernière caractéristique semble également être connue dans la littérature E2-E7, concernant le Gianturco-stent. Cette littérature décrit des modes d'application du Gianturco-stent constitué au moins de deux stents et d'un organe de connexion reliant les stents individuels. Ces modes d'application y sont dénommés «stents multiples».

Dans l'un des modes d'application de ces Gianturco-stents multiples, l'organe de connexion est constitué d'un morceau de fil de métal («wire-strut», voir exemples E2, E3 et E5). Dans une autre

mode d'application, l'organe de connexion est constitué d'un fil dirigé, dans le périmètre du stent, par des oeillets placés aux extrémités de chacun des stents adjacents.

49. La littérature susmentionnée cite au nombre des avantages des Gianturco-stents multiples par rapport aux stents simples :

· «Ces stents sont universels : ils peuvent avoir différents diamètres, tailles, longueurs et degrés de force d'expansion et peuvent être connectés les uns aux autres en fonction des besoins anatomiques» (E4, p. 485, colonne de gauche) ;

· «Pour une longue sténose, deux stents de longueur similaire ont été connectés par un fil de métal (fig. 1b). Cette connexion permet une plus grande force d'expansion qu'un seul stent long et offre une meilleure stabilisation» (E2, p. 295, colonne de droite) ;

· «Pour éviter la migration précoce, des doubles stents et des stents barbelés ont été utilisés. Lorsque le stent de tête est sorti du cathéter, l'autre y reste, ce qui permet une légère manipulation ou un changement de position et, donc, une meilleure stabilisation» (E3, p. 298, colonne de gauche).

· «La longueur du stent corporel est déterminée de sorte à ce qu'elle corresponde à la zone de sténose devant être dilatée et a, en général, 2 à 3 cm de long. Si la sténose fait plus de 3 cm, nous estimons qu'il est préférable de combiner des stents de 2 cm de long plutôt que d'en utiliser un de 4 cm, de sorte à bénéficier d'une force d'expansion accrue. C'est particulièrement important lorsque l'on souhaite utiliser un stent dans le cas d'une sténose située dans un vaisseau légèrement courbe. Le stent en deux parties, lesquelles sont connectées par un fil monofilamentaire, est moins rigide et consent selon toute probabilité plus de mouvement qu'un stent unique de 4 cm de long» (E7, p. 101, colonne de droite).

Sur la base des publications E2-E7, lues en parallèle, et, plus particulièrement, à la lumière des passages cités ci-dessus, la Cour est d'avis qu'à la date de priorité du brevet, le spécialiste moyen du domaine concerné pouvait savoir que dans le cas d'un long passage étroit ou d'un passage sinueux, il convient d'accorder la préférence à un Gianturco-stent multiple comportant (au moins) un organe de connexion d'une relative flexibilité étant donné qu'un tel stent est moins rigide au niveau longitudinal qu'un stent en une partie. L'utilisation d'un stent multiple permet également une meilleure manipulation, ce qui limite la migration et accroît la stabilisation du stent.

50. Vu ce qui précède, la Cour est d'avis que, sur la base de ses connaissances concernant le

Gianturco-stent, le spécialiste moyen confronté au problème défini ci-dessus sous le numéro 47 (en résumé: comment faire tenir ensemble de manière flexible une série de stents de Palmaz-Schatz (simples) courts) en déduira que la mise en place d'un organe de connexion flexible entre les stents adjacents de Palmaz-Schatz courts, constitue la solution au problème vu que c'est ce qui est proposé dans le cas du Gianturco-stent très similaire. Il découle de cet avis que le stent ne témoigne pas d'activité inventive selon la revendication 1.

51. Les consorts EGP ont encore indiqué que dans le mode d'application de, par exemple, un Gianturco-stent en deux parties, le morceau de fil placé entre les deux stents simples doit être relativement rigide (voir le dossier de plaidoirie de Me Hendrick, p. 51 §4.22).

Il est juste que dans le cas de l'utilisation d'un Gianturco-stent multiple via un cathéter en forme de tuyau, le morceau de fil doit pouvoir supporter la force de pression dans la direction longitudinale. Cela ne veut nullement dire que le morceau de fil ne doit pas être flexible mais que les stents individuels reliés par ce fil ne doivent pas pouvoir s'emboîter les uns dans les autres.

Boston Scientific a repris dans sa pièce 30 les figures 3a et 3b du document E2 et à la pièce 54, les reproductions 17-18. La figure 3a fait apparaître que les monostents (immédiatement après leur placement dans la trachée et les bronches d'un chien) sont orientés les uns par rapport aux autres à un certain angle tandis que la figure 3b présente l'orientation angulaire des monostents après un mois. Sur la base de ceci, l'on peut dire que le morceau de fil qui relie les monostents est flexible au sens entendu par le brevet, aussi bien sous la forme expansée que non expansée des monostents.

Cette thèse des consorts EGP n'enlève rien à ce qui précède.

52. Dans le cas du mode d'application des Gianturco-stents multiples dans lesquels l'organe de connexion entre les monostents est un fil infini dirigé par des oeillets reliés aux extrémités des stents adjacents, les consorts EGP a fait remarquer que le document E7 mentionne que ce fil (limitant l'autoexpansion des stents) permet probablement un certain mouvement. Notons que cette considération fait référence au stent en expansion mais ne nous apprend rien concernant le déplacement du stent vers le lieu d'introduction (voir le dossier de plaidoirie de Me Hendrick, p. 52, §4.23).

La Cour estime que cette thèse n'est pas correcte. En premier lieu, le document E7 indique clairement

que «Le stent en deux parties, connectées par un fil monofilamentaire, est moins rigide... qu'un stent simple de 4 cm». En deuxième lieu, il est clair que dans le cas d'un stent expansé, le fil retient fermement ensemble les extrémités (libres) du monostent et ne permettra que peu de mouvement d'articulation. Cela s'explique principalement par le fait que le stent en expansion est en contact avec la paroi vasculaire, alors que ce n'est pas le cas lorsque le multistent non rigide se trouve dans le tuyau du cathéter dans son état de compression. Dans cet état, le fil infini est plus ou moins détendu, de telle sorte qu'il est possible qu'un mouvement d'articulation des monostents se produise au cours du déplacement le long de la sténose de l'extrémité du cathéter comprenant le multistent recourbé (voir le dossier de plaidoirie de Me Ebbink, p. 25 § 83).

53. En ce qui concerne la revendication 5, la Cour considère encore ce qui suit. Cette revendication a été rédigée en tant que revendication indépendante, parallèlement à la revendication 1. Cette revendication se fonde sur une organisation consistant en un cathéter fixe et le stent en question placé dessus. La combinaison d'un cathéter ballon et d'un stent ballon expansible est déjà mentionnée dans la demande de brevet 0.221.570. Une telle combinaison d'un cathéter et d'un stent ballon expansible ne témoigne pas non plus d'activité inventive.

54. Considérant ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il existe une probabilité raisonnable que le brevet soit déclaré nul dans les pays désignés. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les revendications dépendantes 2 à 4 et 6.

CONCLUSIONS

Appel incident

55. Les moyens ne sont pas fondés. L'appel incident est rejeté. Boston Scientific est donc condamné aux frais et dépens.

Appel principal

56. Il apparaît qu'il existe une probabilité raisonnable que les brevets nationaux qui trouvent leur origine dans le brevet européen 0.335.341 soient déclarés nuls. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur les autres moyens de Boston Scientific. Le jugement sera confirmé et les consorts EGP seront condamnés aux frais et dépens de l'appel.

DECISION

La Cour,

Appel principal

confirme le jugement entrepris et condamne les consorts EGP aux frais et dépens de l'appel, liquidés à ce jour, en ce qui concerne Boston Scientific, à 5.540 florins.

Appel incident

rejette l'appel incident et condamne Boston Scientific aux frais et dépens, liquidés à ce jour à 2.550 florins.

Le présent arrêt est rendu par Monsieur J.J. Brinkhof, Monsieur J.C. Fasseur-van Santen et Monsieur R.A. Grootoink. L'arrêt est a été rendu en audience publique le 23 avril 1998, en présence du greffier.

Traduit du néerlandais par Alias Languages, Bruxelles.

Communiqué par Me Pierre Véron

Note sous Cour d'appel de La Haye, 23 avril 1998 : «L'araignée au centre de la toile» : Compétence territoriale internationale pour statuer sur une demande d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet, par Me Pierre Véron, Avocat à la Cour d'appel de Paris.

La décision Expandable Grafts, Ethicon et Cordis c/ Boston Scientific, rendue le 23 avril 1998 par la Cour d'appel de La Haye apporte une contribution significative à l'édifice jurisprudentiel en matière de contentieux international des brevets d'invention.

Elle vient, en effet, préciser de façon heureuse, les conditions d'application des articles 6, 16-4, 19 et 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements, à une demande en contrefaçon d'un brevet européen désignant plusieurs pays, formée à l'encontre de plusieurs sociétés faisant partie d'un même groupe.

Les solutions qu'adopte la Cour d'appel néerlandaise spécialisée dans le contentieux des brevets d'invention, sous la présidence de Monsieur J.J. Brinkhoff, magistrat qui avait, en sa précédente qualité de Président du Tribunal d'Arrondissement de La Haye, rendu un certain nombre de décisions d'interdiction provisoire à effet transfrontalier, sont de nature à apaiser les craintes qu'une telle pratique avait pu susciter.

En effet, en adoptant le critère de «l'araignée au centre de la toile», pour n'accepter leur compétence, dans un litige mettant en jeu plusieurs sociétés d'un même groupe, que parce que la société au centre des opérations de ce groupe avait son siège aux Pays-Bas, les Juges néerlandais ont adopté une solution juridique à l'abri de toute critique et qui mettra un terme aux abus de «forum shopping» qui avaient pu être redoutés. (I.)

De même, en décidant que l'article 24 de la Convention de Bruxelles ne permettait pas à un Juge incompetent pour se prononcer quant au fond de prononcer des mesures conservatoires destinées à recevoir application hors de son territoire, les Juges de La Haye ont appliqué les conceptions les plus contemporaines en la matière. (II.)

Enfin, en retenant que, en l'état actuel de la rédaction de l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles, l'existence d'une action en nullité pendante au principal qui n'apparaît pas manifestement infondée fait obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction provisoire, la décision du 23 avril 1998 ne peut qu'être approuvée. (III.)

Ces points seront examinés, après un rappel des faits.

Les faits

Les faits à l'origine de l'arrêt sont simples.

Trois sociétés, Expandable Grafts Partnership, Ethicon et Cordis Europe se prévalent de droits sur le brevet européen n° 335 341, couvrant la plupart des pays d'Europe, relatif à des dispositifs de chirurgie vasculaire (l'arrêt ne précise pas les droits de chacune de ces sociétés, mais on peut imaginer qu'il s'agit de titulaires et de licenciés).

Elles reprochent à plusieurs sociétés membres du groupe international Boston Scientific des actes de contrefaçon de ce brevet : elles ont donc assigné devant le Tribunal de La Haye la société Boston Scientific BV et la société Boston Scientific International BV (sociétés de droit néerlandais ayant toutes deux leur siège à Maastricht), la société belge Boston Scientific BENELUX, la société anglaise Boston Scientific Limited, la société suisse Boston Scientific AG, la société norvégienne Boston Scientific Scandinavia AS, la société française Boston Scientific SA, la société suédoise Boston Scientific Nordic AB, la société espagnole Boston Scientific SA et la société italienne Boston Scientific SpA.

Ce contentieux a d'ailleurs donné lieu à d'autres décisions importantes :

- le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté, le 11 août 1997, une demande des sociétés Boston Scientific tendant à être autorisées à poursuivre la commercialisation en France des produits litigieux, demande paraissant d'ailleurs avoir été formée dans le seul dessein de faire échec à la procédure qui a

abouti à la décision commentée (PIBD 1997 - 643-III-601, Dossiers Brevets 1997 - IV-7) ;

- le 28 octobre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant au fond, a déclaré irrecevable la demande en déclaration de non-contrefaçon formée par les sociétés Boston Scientific au motif que, l'article L 615-9 réservant pareille action aux seules entreprises justifiant d'une «*exploitation industrielle*» sur le territoire de l'Union Européenne, les demandeurs, qui ne fabriquent pas les *stents* litigieux en Europe, mais en Israël ne pouvaient engager cette action (il reste au Tribunal de Grande Instance de Paris à statuer sur la question de la demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 339 341 dont les sociétés Boston Scientific l'ont saisi).

- la Court of Appeals anglaise a posé, le 17 décembre 1997, une question préjudicielle à la Cour de Justice Européenne relative à l'application des articles 2 et 64 de la Convention sur le Brevet Européen, au regard de l'article 57 de la Convention de Bruxelles et, surtout, à l'interprétation des articles 6, 16-4, 19 et 24 de cette dernière Convention.

Devant les juridictions néerlandaises, la procédure a été engagée au fond ; mais, dans le cadre de cette procédure, les consorts EGP ont demandé, à titre provisoire, que la poursuite de la contrefaçon soit interdite (il ne s'agit donc pas, ici, d'une procédure de *kort geding*, mais d'une autre procédure, assez proche, en définitive, de la procédure d'interdiction provisoire de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Le Tribunal d'Arrondissement de La Haye, par une décision du 29 octobre 1997, a rejeté ces demandes.

Les sociétés demanderesse, Expandable Grafts Partnership, Ethicon et Cordis Europe ont relevé appel principal.

Les sociétés Boston Scientific ont relevé appel incident et prient la Cour de constater l'incompétence des juridictions des Pays-Bas pour connaître de ces demandes.

La Cour d'appel de La Haye aura, de ce fait, à se prononcer sur trois points :

1. Article 6-1 de la Convention de Bruxelles : compétence en cas de pluralité de défendeurs,

2. Article 16-4 de la Convention de Bruxelles : incidence de l'existence d'une action en nullité sur la compétence pour connaître d'une action en contrefaçon,

3. Article 24 de la Convention de Bruxelles : compétence pour connaître des mesures conservatoires.

Ces questions seront examinées tour à tour.

I. Article 6-1 de la Convention de Bruxelles : compétence en cas de pluralité de défendeurs

C'est indubitablement sur ce point que l'apport de l'arrêt est le plus riche.

Les données juridiques et factuelles du problème sont connues.

L'article 6-1 de la Convention de Bruxelles prévoit que, par dérogation à la règle de compétence des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur posée à l'article 2 de cette même convention : «*Ce même défendeur peut aussi être attiré :*

1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ;»

Certains brevetés ont utilisé ce texte pour amener devant le Tribunal qu'ils estimaient la plus favorable à leur cause le contrefacteur «primaire» (souvent un fabricant américain ou japonais) en citant en même temps que lui le contrefacteur «secondaire» local (un licencié ou un distributeur du pays concerné) établi dans le ressort de ce tribunal.

Le Tribunal de La Haye ayant eu, un temps au moins, la réputation d'être celui des tribunaux européens qui délivrait le plus facilement des injonctions provisoires de cesser la contrefaçon à effet transfrontalier a ainsi vu affluer devant lui des demandes formées contre un fabricant étranger et un distributeur ou licencié néerlandais :

- la citation du distributeur néerlandais justifiait la compétence du Tribunal de La Haye, en vertu de l'article 2 de la Convention de Bruxelles ;

- la pluralité de défendeurs justifiait, en vertu de l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles, la citation devant ce même Tribunal du fabricant étranger.

Rien qui, jusqu'ici, puisse surprendre le praticien français.

Du moins tant qu'il s'agissait de statuer sur la contrefaçon d'un brevet néerlandais (ou de la partie néerlandaise d'un brevet européen).

En revanche, la demande apparaissait plus discutable lorsqu'il ne s'agissait plus seulement de statuer sur la demande en contrefaçon du brevet national néerlandaise ou de la fraction nationale néerlandaise du brevet européen, mais aussi de statuer sur la contrefaçon des brevets étrangers correspondants (généralement les parties nationales du même brevet européen).

Concrètement, il s'agissait, par exemple, d'une demande dirigée contre un fabricant américain et son distributeur néerlandais qui visait la contrefaçon du brevet néerlandais, mais aussi des brevets français, anglais, allemand, etc. correspondants.

Et souvent, les distributeurs français, anglais, allemand, etc. étaient également cités devant le Tribunal de La Haye.

Une telle pratique était contestable à deux titres :

· au titre de la compétence territoriale : était-il suffisant de citer un défendeur établi aux Pays-Bas pour justifier la compétence des tribunaux néerlandais à l'encontre de tous les autres défendeurs, alors que la demande formée contre ces derniers n'était pas une demande en contrefaçon d'une brevet néerlandais ou de la partie néerlandaise d'un brevet européen ?

· au titre de la compétence matérielle : le Juge néerlandais pouvait-il se prononcer sur la contrefaçon des brevets autres que néerlandais ?

Cette pratique avait suscité, notamment, un vive opposition de la doctrine anglaise dont la tradition juridique était particulièrement réticente à l'idée de voir les tribunaux d'un Etat donné statuer sur la contrefaçon d'un brevet couvrant un autre Etat.

La réponse donnée par la décision du 23 avril 1998 apaise ces inquiétudes.

En effet, la Cour d'appel de La Haye décide, par une analyse très fine de l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles, que ce texte ne permet pas de saisir n'importe quel Tribunal d'Europe au prétexte que l'un des défendeurs cités a son établissement dans l'Etat de ce Tribunal.

Elle décide, au contraire, que seul le tribunal du siège de la société qui est «l'araignée au centre de la toile» des différents défendeurs, peut être compétent pour connaître de la demande contre l'ensemble de ces défendeurs.

Pour justifier cette solution, les Juges néerlandais commencent par analyser la nature des demandes dont ils sont saisis : s'agit-il réellement, comme le plaident les demandeurs, d'une action en contrefaçon d'un brevet européen ? ou bien s'agit-il de demandes visant des brevets nationaux parallèles, même s'ils sont issus d'une même procédure européenne.

Cette question ne pouvait appeler qu'une réponse : les demandes concernent effectivement des brevets différents, même s'ils sont formellement appelés «brevet européen» et non un brevet unique.

La décision rappelle, à cet égard, que le brevet européen est, en vérité, un faisceau de brevets nationaux semblables mais constituant chacun un titre juridique distinct.

Dès lors, la question devient celle de savoir si les demandes fondées sur ces titres distincts peuvent être regroupées devant une seule juridiction par le fait que l'ensemble des défendeurs concernés sont cités simultanément, pareille pluralité de défendeurs justifiant l'application de l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles.

Les Juges néerlandais se réfèrent alors aux décisions de la Cour de Justice Européenne *Kalfelis c/ Schröder* (27 septembre 1988, Recueil 1988, p. 5565, *Journal de Droit International* 1989, p. 457) et *Tatry* (*The owners of the cargo lately laden on board the ship «Tatry» c/ The owners of the ship «Macief Rataj»*, 6 décembre 1994, aff. C-406/92, *Dalloz* 1995, I.R. p. 35), qui ont subordonné l'application de cet article à l'existence d'un lien de connexité entre les demandes formées contre les différents défendeurs.

Mais encore faut-il définir la connexité.

La décision le fait à nouveau par référence aux décisions *Kalfelis c/ Schröder* et *Tatry* qui ont déclaré qu'un tel lien existait lorsqu'il existait un risque que des décisions contradictoires soient rendues séparément devant plusieurs juridictions.

Par exemple, la décision *Tatry* s'exprime ainsi : «... il suffit que leur instruction et leur jugement séparés comportent le risque de contrariété de décisions, sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques s'excluant mutuellement».

Mais, comme il a été vu que les différentes parties nationales d'un même brevet européen étaient des titres distincts, susceptibles d'être déclarés, de façon toute à fait indépendante, valables ou nuls, la Cour d'appel de La Haye en déduit que les procédures les mettant en jeu ne sont pas nécessairement connexes.

Elle regrette, chemin faisant, une solution qui peut aboutir à ce que des décisions différentes soient rendues dans différents pays au sujet d'un même brevet européen.

Mais elle estime que cet inconvénient doit céder devant le principe fondamental, posé par l'article 2 de la Convention, de la compétence des tribunaux du domicile du défendeur : *«l'intérêt que présente pour le défendeur le fait d'être cité devant le tribunal du pays où il a son domicile ou son établissement doit, cependant, l'emporter sur l'inconvénient pour le breveté du risque de décisions contradictoires, dès lors que la possibilité de telles décisions est inhérente à la nature même du brevet européen. Les Etats qui ont conclu la Convention sur le Brevet Européen ont dû prévoir cet inconvénient mais ne l'ont pas éliminé»*.

Toutefois, le pragmatisme des Juges néerlandais n'est pas pris en défaut car, à la règle qu'ils viennent de dégager (selon laquelle la validité et la contrefaçon des différents brevets nationaux peuvent sans inconvénient être traitées par les tribunaux différents), ils apportent aussitôt un tempérament : *«Si différentes entreprises appartenant à un même groupe mettent sur différents marchés nationaux des produits identiques, cette situation doit être considérée comme une activité unique basée sur un projet unique»*.

En pareil cas, la bonne administration de la justice requiert que les demandes soient instruites et jugées simultanément, ce que permet l'article 6-1 des Conventions de Bruxelles et de Lugano.»

Aussi, pour assurer une prévisibilité du choix ainsi ouvert, la Cour énonce que **les actions ne peuvent être regroupées 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.**

Dans le cas qui leur est soumis, les Juges de la Cour d'appel de La Haye, après avoir constaté que la société responsable des opérations européennes du groupe est la société Boston Scientific International BV, société de droit néerlandais dont le siège est à Maastricht, retiennent leur compétence pour connaître de l'ensemble des demandes (on notera qu'ils décident de s'en tenir au siège juridique de cette société et non au siège effectif de ses opérations que les défendeurs situaient à Paris).

Ce raisonnement appelle une totale approbation dans la mesure où il pose un critère objectif de compétence juridictionnelle de nature à éviter les excès d'un «forum shopping» peu compatible avec les exigences de sérénité et d'impartialité judiciaires.

II. Incidence de l'existence d'une action en nullité pendante devant une autre juridiction sur le déroulement de l'action en contrefaçon (article 16-4 de la Convention de Bruxelles)

Des actions en nullité de certaines, au moins, des parties nationales du brevet européen ont été formées à titre principal par les défendeurs à l'instance néerlandaise, devant les juridictions nationales compétentes à cet effet, en vertu de l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles qui réserve les actions en nullité des titres de propriété industrielle aux tribunaux du pays qui a délivré le titre (ou qui est réputé l'avoir délivré).

La seconde question abordée est donc de savoir si la circonstance que de telles actions en nullité soient pendantes est de nature à influencer sur le déroulement de l'action en contrefaçon.

Elle est assez vite résolue puisque la Cour énonce que, sauf s'il apparaît manifeste que les actions en nullité sont mal fondées, le Juge **du fond** ne peut que surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon en attendant l'issue des actions en nullité.

Et, de façon prudente, la Cour ajoute qu'il doit en être de même d'une action en **interdiction provisoire** dès lors que les motifs de nullité invoqués par les défenderesses semblent consistants.

Tout cela n'est pas pour dérouter le juriste français pour qui le succès de l'action en interdiction provisoire est subordonné à la preuve de chances sérieuses de succès de l'action au fond, ce qui est d'ailleurs la règle admise dans la plupart des pays.

On notera cependant l'appel des magistrats néerlandais à une réforme de la Convention de Bruxelles pour permettre le regroupement du contentieux de la validité et de la contrefaçon devant un même tribunal.

«Il est évident que la séparation du contentieux de la validité et du contentieux de la contrefaçon est loin d'être idéale. Il serait préférable que la validité et la contrefaçon soient traitées par le même tribunal. Il serait aussi préférable que le contentieux de l'appréciation de la validité et de la contrefaçon du plusieurs parties nationales d'un même brevet européen puisse être concentré. Cependant, l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles est un obstacle à l'une et l'autre solution. Les tribunaux nationaux ne peuvent pas faire de ces vœux une réalité. Des amendements à la Convention semblent inévitables.»

Voici une réflexion à verser au dossier de la réforme du droit européen des brevets.

III. Article 24 de la Convention de Bruxelles : compétence pour connaître des mesures conservatoires

Il semble que les défendeurs aient prétendu que l'article 24 de la Convention de Bruxelles pouvait venir à leur secours.

Rappelons que cet article est ainsi conçu : «*Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.*»

Il est vrai que cet article peut paraître servir de fourre-tout et permettre au Juge de n'importe quel Etat de prononcer une mesure provisoire ou conservatoire dès lors que cette mesure est prévue par sa loi nationale : mais suffirait-il que la mesure demandée soit conservatoire pour qu'elle puisse l'être à n'importe quel Juge ?

En d'autres termes, serait-il possible de demander à un Juge compétent à l'égard d'un défendeur en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles, mais qui se jugerait incompétent à l'égard des autres défendeurs, faute de connexité entre les diverses demandes, de retenir cependant sa compétence parce que les mesures qui lui sont demandées sont conservatoires ?

La Cour d'appel de La Haye prend la peine de répondre à cette question, alors même qu'elle avait retenu sa compétence au titre de l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles.

L'économie de moyens, de règle dans la rédaction d'une décision de justice, eût pu lui permettre de s'en dispenser.

C'est donc, sans doute, dans un but pédagogique que la Cour énonce que le recours à l'article 24 ne permettrait pas de contourner les dispositions de l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles à l'égard des défendeurs irrégulièrement cités : «*La Cour*

estime que, dans un tel cas, les mesures réclamées ne pourraient avoir d'effet que sur le territoire de la Cour».

Elle assoit sa décision sur l'arrêt Denilauler c/ Couchet de la Cour de Justice Européenne (21 mai 1980, aff. n° 125/79, Rec. 1980, p. 1553 ; Rev. Crit. Dr. Int. pr. 1980, p. 787, note A. Mezger, Journal Dr. Int. 1980, p. 939, obs. A. Huet).

C'est peut-être faire dire beaucoup à cet arrêt qui se borne à remarquer que le chef de compétence de l'article 24 est lié au fait que le Juge local est le mieux placé pour se prononcer sur une demande de mesures conservatoires et qui décide seulement que ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d'exécution prévue par le titre III de la Convention des décisions autorisant des mesures provisoires ou conservatoires rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et destinées à être exécutées sans avoir préalablement signifiées.

Certes, en pratique, cela revient à exclure du champ de l'article 24 de la Convention de Bruxelles (et à empêcher qu'elles soient aisément exécutées hors de l'Etat du Juge qui les a ordonnées) certaines mesures conservatoires.

Mais ce n'est pas parce que ces décisions auraient un effet hors de l'Etat du Juge qui les a rendues.

C'est parce qu'elles ont été rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été entendue et parce qu'elles sont destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées.

La référence à l'arrêt Denilauler c/ Couchet n'est donc qu'à demi-convaincante.

La position adoptée par la Cour de La Haye va cependant dans le sens de l'histoire

puisque le projet de révision de la Convention de Bruxelles prévoit précisément dans son article 18 bis que la compétence du Juge «local» est limitée aux mesures qui doivent être exécutées sur son territoire :

«1. Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant, si elles doivent être exécutées sur son territoire, quel que soit le lieu où se produisent leurs effets, peuvent être demandées dans cet État, même si, en vertu de la présente convention, la juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.»

(Proposition d'acte du conseil établissant le convention relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution dans les Etats membres de l'Union Européenne, des décisions en matière civile ou commerciale, J.O. CE. 98/C 33)

Cette solution mérite entière approbation car l'article 24 de la Convention de Bruxelles n'a pas été conçu pour contourner les règles normales de compétence, mais pour permettre, dans le cas particulier des mesures conservatoires, au Juge local, «de proximité», le mieux placé de les ordonner.

Après avoir ainsi retenu sa compétence territoriale pour statuer sur les demandes d'interdiction provisoire qui lui étaient présentées, la Cour va les écarter par une analyse minutieuse des moyens de nullité de brevet opposé par les demandeurs.

Cette analyse n'appelle pas de commentaires particuliers, l'intérêt principal de l'arrêt étant dans la décision sur la compétence.

Pierre Véron
Avocat à la Cour