

Journal du Droit International *Clunet*

Paraissant tous les trois mois

Avril-Mai-Juin 2016
n° 2/2016

Directeur : Jean-Michel JACQUET
Fondé en 1874 par Édouard CLUNET

Continué par André PRUDHOMME (de 1923 à 1948),
Berthold GOLDMAN (de 1950 à 1993) et Philippe KAHN (de 1985 à 2002).

Sous le haut patronage de :
J.-D. BREDIN, J. DEHAUSSY,
J. LEMONTEY, M. LONG,
J. VASSOGNE, S. ROZES, P. WEIL

**Journal publié avec le
concours de la CNUDCI**

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

FRANCE

B. AUDIT. – I. BARRIÈRE BROUSSE. – S. BOLLÉE. – C. BRIÈRE. – C. CHALAS-FASTERLING. – G. CUNIBERTI. – E. FOHRER DEDEUWARDER. – J. FOYER. – H. FULCHIRON. – H. GAUDEMET-TALLON. – A.-E. KAHN. – C. KESSEDJIAN. – I. PINGEL. – S. POILLOT-PERUZZETTO. – G. LÉGIER. – E. LOQUIN. – P. MAYER. – F. MONÉGER. – M.-A. MOREAU. – M.-L. NIBOYET. – H. PÉROZ. – M. REVILLARD. – S. SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ

ÉTRANGER

ALLEMAGNE : E. JAYME. – ARGENTINE : DIEGO P. FERNÁNDEZ ARROYO. – AUSTRALIE : M. SORNARAJAH. – BELGIQUE : N. WATTE. – BRÉSIL : L. O. BAPTISTA. – BULGARIE : E. GUEORGUIEV. – CANADA : G. GOLDSTEIN, G. SAUMIER. – RUSSIE : M. BOGOUSLAVSKY. – EGYPTÉ : A. S. EL KOSHERI. – ESPAGNE : J. CREMADES. – ÉTATS-UNIS : P. HERZOG. – FINLANDE : B. LANCIN. – GRANDE-BRETAGNE : K. LIPSTEIN. – ITALIE : T. TREVES. – JAPON : Y. OKUDA, D. YOKOMISO. – LIBAN : P. GANNAGE. – MAROC : N. LAHLOU-RACHDI, F. SAREHANE. – NORVÈGE : P. LØDRUP, T. OPSAHL. – ROUMANIE : I. STOICA. – SUISSE : P. LALIVE †, B. DUTOIT, J.-P. VULLIÉTY. – TUNISIE : A. MEZGHANI.

ORGANISATIONS ET JURIDICTIONS INTERNATIONALES

CIJ : A. GESLIN, G. LE FLOCH. – Cour EDH : E. DECAUX, P. TAVERNIER, M. BOUMGHAR. – OMC : H. RUIZ-FABRI, P. MONNIER. – CJUE et Trib. UE : C. J. BERR, E. CLAUDEL, D. DERO-BUGNY, C. NOURISSAT. – Interactions du droit international et européen : J.S. BERGÉ, S. TOUZÉ. – Tribunaux administratifs internationaux : D. RUZIE. – CIRDI : B. REMY. – Arbitrage CCI : E. JOLIVET. – TAS : J. GUILLAUMÉ, É. LOQUIN.

Cette revue peut être citée de la manière suivante : JDI 2010, doct. 1, p. 2 ; JDI 2010, var. 1, p. 115 ; JDI 2010, comm. 1, p. 190 ; JDI 2010, chron. 1, p. 250 ; JDI 2010, biblio. 1, p. 300 ; JDI 2010, info. 1, p. 370.

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL

Revue trimestrielle JurisClasseur

Président-Directeur Général
et Directeur de la publication :
Philippe CARILLON

Directeur du développement international EMEA
et Directeur de rédaction : Guillaume Deroubaix
guillaume.deroubaix@lexisnexis.fr

Directrice éditoriale :
Caroline SORDET
caroline.sordet@lexisnexis.fr



Directeur scientifique : Jean-Michel JACQUET
Rédacteur en chef : Tiphaine DUCROCC
Secrétaire d'édition : Sophie CAN

Avec la collaboration éditoriale
de LALIVE (Valériane OREAMUNO)
et de la CNUDCI (Miriana BELHADJ)

141, rue de Javel, 75747 Paris
(Tél. 01.45.58.93.45)
tiphaine.ducrocc@lexisnexis.fr

Vente au numéro et abonnements :
FRANCE : Abonnement annuel 2016 : 454,35 € (TTC).
Le numéro séparé : 122,52 € (TTC).
EXPORT ET DOM-TOM : 490,69 € (HT).
CPPAP n° 0317 T 80375

4 Le règlement (UE) n° 542/2014 modifiant le règlement Bruxelles I (refonte) concernant les règles applicables à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux*

Pierre VÉRON

*avocat à la cour, président d'honneur,
European Patent Lawyers Association (EPLAW),
membre du comité de rédaction du règlement de procédure
et du groupe d'experts du Comité préparatoire de la juridiction unifiée du brevet*

Résumé

Le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 « portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux » ajuste le règlement Bruxelles I (refonte) en vue de l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 et de l'expansion des pouvoirs conférés à la Cour de justice Benelux. Il adapte ce règlement à la nouvelle variété juridique que constituent ces « juridictions communes à plusieurs États membres ». Il institue également des règles donnant compétence à ces nouvelles juridictions vis-à-vis de défendeurs domiciliés hors de l'Union européenne. Enfin, il crée dans le règlement « Bruxelles I (refonte) », au profit de la juridiction unifiée du brevet une compétence extraterritoriale entièrement nouvelle qui mérite attention.

Summary

Regulation (EU) n° 542/2014 of 15 May 2014 « amending Regulation (EU) n° 1215/2012 as regards the rules to be applied with respect to the Unified Patent Court and the Benelux Court of Justice » brings changes to the Brussels I Regulation (recast) to face the prospect of the entry into force of the Unified Patent Court Agreement signed on 19 February 2013 and the larger powers given to the Benelux Court of Justice. It adapts this Regulation to a new legal variety : « courts common to several Member States ». It also creates rules giving jurisdiction to the new court vis-à-vis defendants domiciled outside the European Union for acts of infringement committed within the European Union. Finally it creates in the Brussels I Regulation an entirely new long-arm jurisdiction that deserves attention.

* Une version en langue anglaise de cet article a été publiée dans l'*European Intellectual Property Review (EIPR, vol. 37, Issue 9, 2015, p. 588)*. L'auteur remercie le professeur Hélène Gaudemet-Tallon et le professeur Winfried Tilmann pour leur contribution à la rédaction de cet article.

Le règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 « portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux »¹ n'a pas, à ce jour, bénéficié d'une très grande attention.

Certains ne voient en ce texte qu'un simple ajustement technique du règlement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I (refonte) »², nécessaire en vue de l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013³ (ci-après « l'Accord JUB ») : en effet, l'article 89 de l'Accord prévoit qu'il n'entrera pas en vigueur avant les modifications du règlement Bruxelles I (refonte) portant sur les liens entre ce dernier et l'Accord.

Toutefois, le règlement (UE) n° 542/2014 ne se limite pas à la modification formelle résultant de la création d'un article 71 bis introduisant la notion de juridiction commune à plusieurs États membres dans le règlement Bruxelles I (refonte).

Au-delà, le nouvel article 71 ter (2) du règlement Bruxelles I (refonte) étend, pour déterminer la compétence internationale d'une juridiction commune à plusieurs États membres à l'égard des défendeurs domiciliés sur le territoire d'un État tiers, les règles de compétence édictées par le règlement, mais sans considération du domicile du défendeur

Mais le texte va encore plus loin : il crée au sein du règlement Bruxelles I une véritable compétence extraterritoriale, une *long-arm jurisdiction*⁴, disent les anglophones, qui mérite une attention particulière.

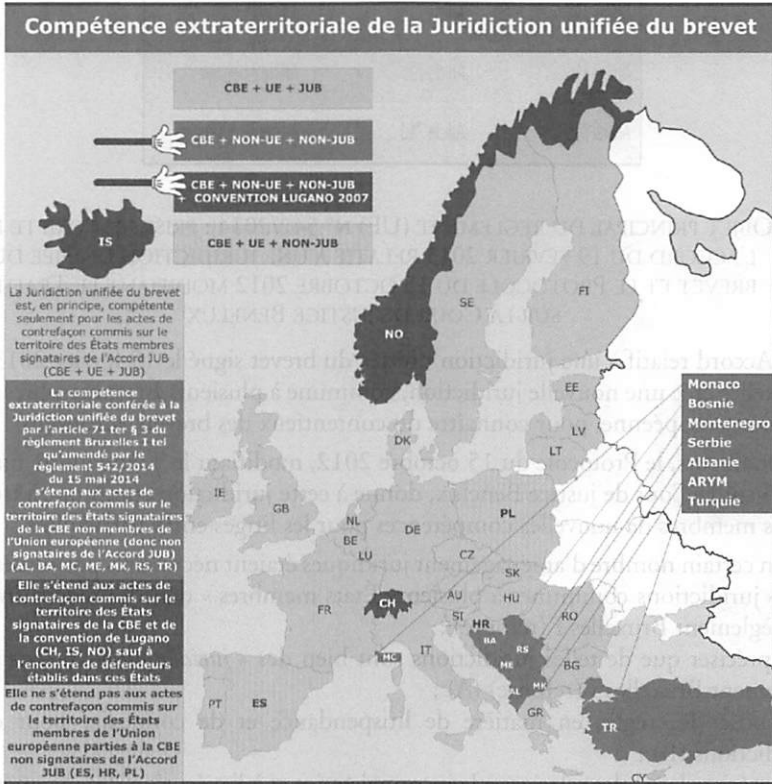
C'est le résultat du dispositif institué par le nouvel article 71 ter (3) inséré dans le règlement Bruxelles I (refonte) par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014, qui donne, sous certaines conditions, compétence à la nouvelle juridiction pour connaître des actes de contrefaçon d'un brevet européen commis sur le territoire des États signataires de la Convention sur le brevet européen⁵ qui ne sont pas membres de l'Union européenne (actuellement l'Albanie, la Bosnie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Islande, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Suisse, la Turquie).

Néanmoins, la Convention de Lugano de 2007 vient limiter cette compétence en l'empêchant de s'étendre aux défendeurs domiciliés en Islande, en Norvège

1. PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 542/2014, 15 mai 2014 : JOUE n° L 163, 29 mai 2014, p. 1.
2. PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) : JOUE n° L 351, 20 déc. 2012, p. 1.
3. Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, 19 févr. 2013 : JOUE n° C 175, 20 juin 2013, p. 1. Aux termes de son article 89, l'Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par 13 des 25 États contractants comprenant l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
4. *Long-arm jurisdiction refers to the ability of local courts to exercise jurisdiction over foreign defendants (« foreign » meaning out of jurisdiction, whether a state, province, or nation), whether on a statutory basis or through a court's inherent jurisdiction (depending on the jurisdiction). This jurisdiction permits a court to hear a case against a defendant and enter a binding judgment against a defendant residing outside the concerned jurisdiction* (http://en.wikipedia.org/wiki/Long_arm_jurisdiction retrieved, 13 nov. 2014).
5. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) signée le 5 octobre 1973 à Munich, telle que révisée par l'acte portant révision de l'article 63 de la CBE du 17 décembre 1991 et l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000.

ou en Suisse (la compétence extraterritoriale est susceptible de s'exercer pour la contrefaçon d'un brevet européen commise dans ces trois États uniquement contre des défendeurs qui n'y sont pas domiciliés).

La carte suivante présente, pour chaque pays de l'Europe géographique, les règles de compétence résultant de ce règlement :



Une présentation de l'objet du règlement n° 542/2014 (1), précédera l'examen du mécanisme de compétence extraterritoriale qu'il institue (2).

Une précision numérolologique préliminaire n'est pas inutile pour ceux qui viendraient à être amenés à jongler avec les diverses versions linguistiques des textes en question ; c'est que le plan de numérotation des articles ajoutés au règlement (UE) 1215/2002 Bruxelles I (refonte) par le règlement (UE) 542/2014 n'est pas le même en allemand et en anglais (71a, 71b, 71c, 71d),

d'une part, et en français, d'autre part (71 *bis*, 71 *ter*, 71 *quater*, 71 *quinquies*) :

DE	EN	FR
Artikel 71a	Article 71a	Article 71 bis
Artikel 71b	Article 71b	Article 71 ter
Artikel 71c	Article 71c	Article 71 quater
Artikel 71d	Article 71d	Article 71 quinquies

I. – OBJET PRINCIPAL DU RÈGLEMENT (UE) N° 542/2014 : PRISE EN COMPTE DE L'ACCORD DU 19 FÉVRIER 2013 RELATIF À UNE JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET ET LE PROTOCOLE DU 15 OCTOBRE 2012 MODIFIANT LE TRAITÉ SUR LA COUR DE JUSTICE BENELUX

L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 à Bruxelles crée une nouvelle juridiction, commune à plusieurs États membres de l'Union européenne, pour connaître du contentieux des brevets européens.

Par ailleurs, le Protocole du 15 octobre 2012, modifiant le Traité du 31 mars 1965 sur la Cour de justice Benelux, donne à cette juridiction commune à trois États membres de nouvelles compétences pour les litiges entre particuliers.

Un certain nombre d'aménagement juridiques étaient nécessaires pour insérer ces « juridictions communes à plusieurs États membres » dans les mécanismes du règlement Bruxelles I (refonte) :

- préciser que de telles juridictions sont bien des « *juridictions* » au sens du règlement Bruxelles I (refonte) (A) ;
- poser les règles en matière de litispendance et de connexité pour ces juridictions (B) ;
- préciser les règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements qu'elles rendront (C).

A. – La juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, juridictions communes à plusieurs États membres, sont des « juridictions » au sens du règlement Bruxelles I (refonte)

Il était tout d'abord nécessaire de préciser dans le texte du règlement Bruxelles I (refonte) que la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, qui sont les deux variétés de « juridictions communes à plusieurs États membres » existant actuellement en Europe, sont bien des « *juridictions* » au sens du règlement.

Une telle précision était indispensable pour mettre en harmonie le règlement Bruxelles I (refonte) et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

En son absence, un problème juridique se serait posé dans l'hypothèse où un défendeur aurait été poursuivi en justice devant une juridiction compétente en

vertu de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, mais pas en vertu du règlement Bruxelles I (refonte).

Par exemple, une entreprise italienne accusée de contrefaçon d'un brevet européen par importation en Lettonie de produits provenant de Chine peut être poursuivie, selon le règlement Bruxelles I (refonte), devant une juridiction italienne (domicile du défendeur) ou devant une juridiction lettone (lieu de la contrefaçon) : c'est l'alternative ouverte par les articles 4 et 7 (3) du règlement Bruxelles I (refonte).

Lorsque l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sera entré en vigueur et si, comme envisagé actuellement, la Lettonie prend part à la création d'une division régionale de la juridiction unifiée du brevet, la division nordique, ayant son siège à Stockholm, l'entreprise italienne pourra être poursuivie devant la division italienne ou devant la division nordique dont le siège est dans la capitale suédoise.

Cette dernière solution n'aurait pas été conforme au contenu du règlement Bruxelles I (refonte) dans la mesure où le contrefacteur ne peut normalement pas être poursuivi ailleurs que dans l'État où est localisé son domicile ou dans celui sur lequel a été commise l'infraction.

Autrement dit, les règles de compétence prévues par l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ne sont pas toutes conformes à celles posées par le règlement Bruxelles I (refonte), véritable pilier de la législation européenne en matière de détermination des compétences juridictionnelles.

En conséquence, dans le but d'assurer la primauté du droit de l'Union européenne, il était nécessaire de modifier la législation de l'Union européenne afin qu'elle autorise les solutions posées par l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

C'est l'objectif du nouvel article 71 bis ajouté au règlement (UE) 1215/2002 Bruxelles I (refonte) par le règlement (UE) 542/2014 :

« 1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée "juridiction commune"), est réputée être une juridiction d'un État membre lorsque, en vertu de l'instrument l'instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d'application du présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune :

a) la juridiction unifiée du brevet, instituée par l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (ci-après dénommé "accord JUB") ; et
b) la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux (ci-après dénommé "Traité relatif à la Cour de justice Benelux") ».

En présence d'une telle disposition, le défendeur italien poursuivi devant la division nordique de la juridiction unifiée du brevet, ayant son siège à Stockholm, pour avoir commis des actes de contrefaçon en Lettonie, ne peut pas prétendre qu'il est poursuivi devant une juridiction incompétente selon le règlement Bruxelles I (refonte).

Un tel ajustement était certes nécessaire pour rendre l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet conforme au règlement (UE) n° 1215/2002 Bruxelles I (refonte), mais il relève de la simple intendance.

Les modifications apportées en matière de litispendance et de connexité sont de la même veine.

B. – Règles en matière de litispendance et connexité pour les juridictions communes à plusieurs États membres

Le second objectif du règlement (UE) n° 542/2014 est de définir l'application des règles en matière de litispendance et de connexité :

– durant la période transitoire créée par l'article 83 (1) de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, entre cette juridiction, d'une part, et les juridictions nationales, d'autre part (1°) ;

– en ce qui concerne la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, d'une part, et les juridictions nationales des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas parties aux accords internationaux créant ces deux juridictions, d'autre part (2°).

1° Règles en matière de litispendance et de connexité durant la période transitoire créée par l'article 83 (1) de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, entre cette juridiction, d'une part, et les juridictions nationales, d'autre part

L'article 32 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet confère, à compter de son entrée en vigueur, à la nouvelle juridiction une compétence exclusive pour certaines actions concernant les brevets d'invention, en particulier les actions en contrefaçon et en nullité.

Toutefois, l'article 83 (1) de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit, par dérogation à cette règle, qu'une action en contrefaçon (intentée par le titulaire du brevet) ou en nullité du brevet (intentée par un tiers) peut être portée devant les juridictions nationales pendant une période de sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

Cet article crée, de la sorte, une période de compétence concurrente : pendant une période transitoire de sept ans, le demandeur au procès est entièrement libre de choisir entre les juridictions nationales et la juridiction unifiée du brevet :

– le titulaire du brevet peut intenter, à son choix, une action en contrefaçon soit devant une juridiction nationale (le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu de la contrefaçon), soit devant la juridiction unifiée du brevet (division du domicile du défendeur ou division du lieu de la contrefaçon) ; avec l'avantage, pour le breveté, que la juridiction unifiée du brevet a le pouvoir de statuer sur la contrefaçon alléguée, par une seule décision, pour tous les États membres participants désignés par le brevet ; mais avec le risque, pour le breveté, que la juridiction unifiée du brevet a le pouvoir, sur demande reconventionnelle en nullité du brevet formée par le défendeur, d'annuler le brevet, par une seule décision, pour tous les États membres participants désignés par le brevet ;

– le tiers, par exemple le concurrent du breveté, peut, à son choix, porter son action en annulation du brevet, soit devant la juridiction nationale de l'État pour

lequel il cherche à obtenir l'annulation (en France, par exemple, le tribunal de grande instance de Paris, en Allemagne le *Bundespatentgericht*), soit devant la division centrale de la juridiction unifiée du brevet qui a compétence exclusive en vertu de l'article 33 (4) de l'Accord pour une demande principale en annulation ; avec l'avantage, pour le tiers, que la juridiction unifiée du brevet a le pouvoir d'annuler le brevet, par une seule décision, pour tous les États membres participants désignés par le brevet.

Ces dispositions ont été prévues dans le but de permettre à ceux qui ont déposé une demande de brevet européen avant que l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n'entre en vigueur de bénéficier du système de règlement des litiges qu'ils connaissaient lorsqu'ils ont déposé leur demande de brevet européen plutôt qu'une demande de brevet national pour la même invention (autrement dit, il s'agit de tenir compte de ce que ces déposants ont pu légitimement penser, au moment du dépôt, que tout procès concernant leur brevet européen serait de la compétence des juridictions nationales).

Néanmoins, dans le contentieux des brevets d'invention, le demandeur au procès peut être le titulaire du brevet (ou son licencié), généralement pour une action en contrefaçon, ou un tiers, souvent un concurrent qui a intérêt à l'annulation du brevet (comme un laboratoire pharmaceutique souhaitant lancer une version générique d'un médicament *princeps* qui a connu un succès commercial).

Et ces deux actions s'inscrivent souvent dans un même trait de temps.

En conséquence, une fois l'Accord entré en vigueur, il pourra arriver que :

- le breveté intente une action en contrefaçon devant la juridiction de l'État dans lequel les actes de contrefaçon ont été commis (parce que le breveté connaît bien cette juridiction et son fonctionnement) ;
- le concurrent réplique en formant une demande en nullité du brevet devant la juridiction unifiée du brevet (en vue d'obtenir la nullité du brevet sur l'ensemble du territoire des États membres participants à l'Accord désignés par le brevet).

Il peut aussi arriver que le concurrent prenne les devants en formant, le premier, une action en nullité s'il craint qu'une action en contrefaçon soit prochainement déclenchée à son encontre : les actions sont les mêmes, mais l'ordre chronologique est inversé.

De telles demandes constituent incontestablement des « *demandes connexes* » au sens des articles 29 et suivants du règlement (UE) n° 1215/2002 : si le brevet est annulé, l'action en contrefaçon sera rejetée.

C'est la raison pour laquelle le règlement (UE) n° 542/2014 insère, dans le règlement Bruxelles I (refonte), un nouvel article 71 quater prévoyant, dans son paragraphe 2, que les articles 29 à 32 de ce règlement, s'appliqueront lorsque, au cours de la période transitoire visée à l'article 83 de l'Accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet, d'une part, et devant une juridiction d'un État membre partie à l'Accord JUB, d'autre part.

En pratique, ceci signifie que la juridiction nationale saisie d'une action en contrefaçon d'un brevet d'invention alors qu'une action en nullité du même

brevet est pendant devant la juridiction unifiée du brevet pourra choisir de sursoir à statuer sur l'action en contrefaçon jusqu'à l'issue de cette action en nullité si elle estime que cette action a de fortes chances d'aboutir.

2° Règles en matière de litispendance et de connexité entre la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, d'une part, et les juridictions nationales des États membres qui ne sont pas parties aux accords internationaux instituant ces juridictions, d'autre part

Le nouvel article 71 quater inséré dans le règlement Bruxelles I (refonte) par le règlement (UE) n° 542/2014 prévoit aussi, dans son paragraphe 1, que les articles 29 à 32 du règlement Bruxelles I (refonte) s'appliquent aux actions parallèles intentées devant une juridiction commune et devant une juridiction d'un État membre de l'Union européenne non partie à l'instrument instituant la juridiction commune.

S'agissant de l'Accord JUB, ce cas peut concerner les États membres de l'Union européenne qui ont décidé de ne pas participer à l'Accord (actuellement, l'Espagne et la Pologne), mais aussi des États membres ayant signé l'Accord, mais qui ne l'auront pas encore ratifié au moment où se posera la question de litispendance ou de connexité⁶.

De telles actions parallèles peuvent en théorie exister.

Mais elles seront certainement peu fréquentes et il est peu probable que les notions de litispendance et de connexité puissent être utilement invoquées à leur sujet compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur ces questions.

En particulier, une demande en nullité d'un brevet d'invention intentée devant la juridiction unifiée du brevet, d'une part, et une demande en contrefaçon portant sur le « même » brevet européen devant une juridiction espagnole, par exemple, d'autre part, ne devraient pas être considérées comme des « demandes connexes » en vertu de l'arrêt du 13 juillet 2006 de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire *C-539/03 Roche Nederland BV et autres contre Frederick Primus et Milton Goldenberg* : en effet, selon cette décision, de telles demandes ne concernent pas un « même » brevet, car la demande en nullité d'un brevet européen intentée devant la juridiction unifiée du brevet ne peut tendre qu'à l'annulation de ce brevet pour le territoire des États participant à l'Accord JUB (elle ne peut donc pas concerner le territoire espagnol), de sorte que son succès serait, d'un strict point de vue juridique, sans aucune incidence sur le sort de l'action en contrefaçon portant sur les actes de contrefaçon concernant le territoire espagnol.

Ce qui précède concerne la litispendance et la connexité entre la juridiction unifiée du brevet, d'une part, et les juridictions nationales d'autre part.

6. Comme déjà signalé, aux termes de son article 89, l'Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par 13 des 25 États contractants comprenant l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Au jour de la rédaction du présent article, il n'a été ratifié que par 8 États. Il est donc possible qu'il n'entre en vigueur que vis-à-vis de certains États seulement.

Car la litispendance et la connexité d'actions portées devant différentes divisions de la juridiction unifiée du brevet sont très complètement traitées par l'article 33 de l'Accord JUB : cet article⁷ traite de manière détaillée les différentes situations qui peuvent se produire.

7. Article 33 : Compétence des divisions du tribunal de première instance

1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant :

a) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe ; ou

b) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe. Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.

Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point h), sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point b) du premier alinéa.

Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des États membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale.

Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale.

2. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une division du tribunal de première instance, aucune action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), ne peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant aucune autre division.

Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.

Si une action est engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant plusieurs divisions différentes, la division première saisie est compétente pour l'intégralité de l'affaire et toute division saisie ultérieurement déclare l'action irrecevable conformément au règlement de procédure.

3. Une demande reconventionnelle en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point e), peut être introduite dans le cadre d'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a). Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté :

a) soit de statuer tant sur l'action en contrefaçon que sur la demande reconventionnelle en nullité et de demander au président du tribunal de première instance l'affectation, conformément à l'article 18, paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technique concerné ;

b) soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale pour décision et de suspendre l'action en contrefaçon ou de statuer sur celle-ci ; ou

c) soit, avec l'accord des parties, de renvoyer l'affaire devant la division centrale pour décision.

4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale. Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale.

5. Si une action en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point d), est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant n'importe quelle division, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou devant la division centrale. La division locale ou régionale concernée a la faculté de statuer conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Une action en constatation de non-contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), pendante devant la division centrale est suspendue dès qu'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est engagée entre les mêmes parties ou entre le titulaire d'une licence exclusive et la partie demandant la constatation de non-contrefaçon au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action a été engagée devant la division centrale.

L'insertion, par le règlement (UE) n° 542/2014, d'un nouvel article 71 quater dans le règlement Bruxelles I (refonte) était nécessaire pour permettre aux règles concernant la litispendance et la connexité⁸ de s'appliquer aux instances en cours devant les juridictions nationales, d'une part, et devant la juridiction unifiée du brevet, d'autre part.

Mais elle n'apporte aucune véritable innovation quant au fond.

Il en va de même de la modification des règles en matière de reconnaissance et d'exécution.

C. – Règles en matière de reconnaissance et d'exécution

Le troisième objectif du règlement (UE) n° 542/2014 était de préciser, dans le règlement Bruxelles I (refonte), les règles applicables en matière de reconnaissance et d'exécution dans les relations entre les États membres qui sont parties aux conventions internationales instituant, respectivement, la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, d'une part, et les États membres qui ne sont pas parties aux accords ayant institué ces juridictions, d'autre part.

Il n'était pas nécessaire de modifier le règlement Bruxelles I (refonte) pour prévoir la reconnaissance et l'exécution des décisions de la juridiction unifiée du brevet dans les États membres qui sont parties à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

En effet, l'article 82 de l'Accord prévoit déjà la force exécutoire des décisions de la juridiction unifiée du brevet dans les États membres qui sont parties à l'Accord l'instituant :

« Les décisions et ordonnances de la juridiction sont exécutoires dans tout État membre contractant. Une formule exécutoire est apposée à la décision de la juridiction ».

Mais la situation est différente en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution de décisions de la juridiction unifiée du brevet dans les États membres qui ne sont pas parties à l'Accord instituant cette juridiction.

C'est l'objectif du nouvel article 71 quinquies du règlement (UE) n° 1215/2002 :

« Le présent règlement s'applique à la reconnaissance et à l'exécution :

a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l'instrument instituant la juridiction commune ; et

7. Les parties peuvent convenir de porter les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) à h), devant la division de leur choix, y compris la division centrale.

8. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points d) et e), peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'Office européen des brevets.

9. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), sont portées devant la division centrale.

10. Les parties informent la juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, ainsi que de toute demande de procédure accélérée présentée auprès de l'Office européen des brevets. La juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'Office européen des brevets.

8. Art. 29 à 32.

b) des décisions rendues par les juridictions d'un État membre non partie à l'instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.

Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l'exécution s'applique en lieu et place de celles du présent règlement ».

Une nouvelle fois, un tel ajustement était techniquement nécessaire, mais il ne comporte pas d'innovation particulière.

Le second objectif du règlement (UE) n° 542/2014 concerne la compétence internationale des juridictions communes à plusieurs États membres : il est plus riche de contenu.

II. – LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS COMMUNES À PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT (UE) N° 542/2014

Le second changement important apporté par le règlement (UE) n° 542/2014 au règlement (UE) n° 1215/2002 Bruxelles I (refonte) résulte du nouvel article 71 ter inséré dans ce dernier texte : il porte sur la compétence internationale des juridictions communes à plusieurs États membres.

Le nouvel article innove sur deux points :

- tout d'abord en ce qu'il consiste à ne pas tenir compte du domicile du défendeur lorsque celui-ci est situé en dehors de l'Union européenne (A) ;
- ensuite en ce qu'il confère à la juridiction unifiée du brevet une compétence extraterritoriale entièrement inédite (B).

A. – Règle générale de compétence vis-à-vis des défendeurs non domiciliés sur le territoire d'un État membre

Dans le règlement Bruxelles I (refonte), la règle de compétence lorsque le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre est posée à l'article 6 qui renvoie à la loi nationale de l'État membre où siège la juridiction dont il s'agit de déterminer la compétence :

« Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».

Selon cet article, quand une société qui n'est pas domiciliée dans l'Union européenne, une société chinoise, par exemple, est poursuivie devant une juridiction française, la compétence de cette juridiction est déterminée en fonction de la loi française, en l'occurrence l'article 14 du Code civil français.

Cependant, le renvoi à la loi nationale n'aurait pas été efficace pour déterminer la compétence d'une juridiction commune à plusieurs États comme la juridiction unifiée du brevet :

- même lorsqu'il s'agit d'une division locale de la juridiction unifiée du brevet, comme, par exemple, la division française de cette juridiction, une telle division

n'est pas à proprement parler une juridiction française : il s'agit de la division établie sur le territoire français d'une juridiction commune aux vingt-cinq États parties à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et rien ne permet d'affirmer que c'est le droit en vigueur sur le territoire sur lequel siège une division de cette juridiction commune qui devrait être appliqué pour déterminer sa compétence ;

– le problème est encore plus complexe lorsqu'il s'agit d'une division régionale de la juridiction unifiée du brevet : en effet, quel droit national la division nordique (composée de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Suède) dont le siège sera à Stockholm devrait-elle appliquer ?

Pour résoudre ce problème, le règlement (UE) n° 542/2014 crée une nouvelle règle de compétence dans le nouvel article 71 ter du règlement Bruxelles I (refonte) qu'il institue.

Car, après un paragraphe 1, qui donne, sans surprise, compétence à la juridiction unifiée du brevet dans tous les cas où les juridictions nationales seraient normalement compétentes, dans une matière régie par l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ce nouvel article innove.

Il prévoit, en effet, dans son paragraphe 2, que le chapitre 2 « *Compétence* » du règlement Bruxelles I (refonte), s'applique quel que soit le domicile du défendeur :

« La compétence d'une juridiction commune est déterminée comme suit :

1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument ;

2. lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, le chapitre II s'applique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d'un État tiers sont compétentes pour connaître du fond ; »

Le nouvel article 71 ter (2) du règlement Bruxelles I (refonte) étend ainsi, pour déterminer la compétence d'une juridiction commune à plusieurs États membres à l'égard des défendeurs domiciliés sur le territoire d'un État tiers, les règles de compétence édictées par le règlement, mais en écartant pour ce faire toute considération du domicile du défendeur : cette « *internationalisation* » des règles de compétence en ce qui concerne les juridictions communes à plusieurs États Membres va dans le sens de la proposition de règlement de la Commission européenne du 14 décembre 2010⁹, proposition pour une réforme générale du règlement (CE) n° 44/2001 qui n'a pas été suivie d'effet.

C'est en vertu de cette nouvelle règle que, par exemple, le titulaire américain d'un brevet européen à effet unitaire ou d'un brevet européen classique pourra

9. *Comm. UE, 14 déc. 2010, prop. règlement COM (2010) 748 final.*

être attrait, dans le cadre d'une action en déclaration de non-contrefaçon devant la juridiction unifiée du brevet ¹⁰.

Pour une action en contrefaçon, le nouveau dispositif prévu par l'article 71 ter (2) du règlement (UE) n° 1215/2002, n'apporte pas un grand changement pratique, dès lors que, en vertu de l'article 7 (2) du règlement Bruxelles I (refonte) une telle action peut d'ores et déjà être intentée devant la juridiction du lieu des faits de contrefaçon.

La nouvelle règle inscrit cependant dans le droit de l'Union européenne un principe de compétence des juridictions communes à plusieurs États membres vis-à-vis des défendeurs n'ayant ni domicile ni établissement sur le territoire des États membres.

Elle rend ainsi ce droit conforme aux dispositions de l'article 33, paragraphe 1, troisième alinéa de l'Accord JUB qui permettent de porter une action en contrefaçon contre un tel défendeur non européen non seulement devant une division locale ou régionale du lieu de la contrefaçon alléguée, mais aussi devant la division centrale de cette juridiction :

« Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des États membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale ».

Il est à noter, chemin faisant, que cette disposition de l'Accord JUB a une portée plus large que celle du nouvel article 71 ter (2) du règlement Bruxelles I (refonte).

Le texte ajouté dans le règlement Bruxelles I (refonte) concerne seulement les défendeurs qui ne sont ni domiciliés ni établis dans l'Union européenne.

Tandis que l'article 33, paragraphe 1, troisième alinéa de l'Accord JUB concerne, en plus, les défendeurs qui sont domiciliés ou établis sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne qui n'est pas partie contractante à l'Accord JUB (soit, en l'état, l'Espagne et la Pologne), ainsi que ceux qui sont domiciliés ou établis sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne qui est partie contractante à l'Accord JUB, mais qui ne l'a pas encore ratifié.

Au-delà de ses conséquences pratiques importantes, le nouvel article 71 ter (2) du règlement Bruxelles I (refonte) retient l'attention par l'entrée dans le droit judiciaire de l'Union européenne du système d'internationalisation de la compétence qu'il réalise, même si c'est par une porte peu fréquentée.

Mais le règlement (UE) n° 542/2014 contient une innovation encore plus importante.

10. Concernant l'action en annulation du brevet, l'article 24 (4) du règlement Bruxelles I (refonte) pose déjà une règle de compétence, exclusive qui plus est, sans considération du domicile du défendeur.

B. – Compétence extraterritoriale pour les faits de contrefaçon de brevet d'invention commis hors du territoire de l'Union européenne

Le règlement (UE) n° 542/2014 crée dans le règlement Bruxelles I (refonte) une compétence extraterritoriale entièrement nouvelle en ce qu'il permet à la juridiction unifiée du brevet de statuer sur des faits de contrefaçon d'un brevet couvrant des territoires autres que ceux des États membres parties à l'Accord.

Par exemple, il donne compétence à la juridiction unifiée du brevet, sous certaines conditions, pour connaître d'actes de contrefaçon d'un brevet européen couvrant la Turquie.

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers du droit des brevets en Europe, il faut rappeler que le « brevet européen », délivré par l'Office européen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen¹¹, n'est pas un brevet de l'Union européenne.

Certes, un tel brevet peut être délivré pour tous les États membres de l'Union européenne¹².

Mais il peut être délivré, également, pour couvrir le territoire d'États signataires de la Convention sur le brevet européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne (actuellement l'Albanie, la Bosnie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Islande, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Suisse, la Turquie).

Il s'agit donc de donner compétence à une juridiction commune à plusieurs États membres de l'Union européenne, la juridiction unifiée du brevet, pour connaître d'actes de contrefaçon d'un brevet européen couvrant des États non-membres de l'Union européenne.

La disposition qui accomplit cette innovation juridique est celle de l'article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 :

« La compétence d'une juridiction commune est déterminée comme suit :

- 1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument ;*
- 2. lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, le chapitre II s'applique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.*

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d'un État tiers sont compétentes pour connaître du fond ;

11. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) signée le 5 octobre 1973 à Munich, telle que révisée par l'acte portant révision de l'article 63 de la CBE du 17 décembre 1991 et l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000.

12. Il pourra même s'agir, lorsque le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 « mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet » sera entré en vigueur, en même temps que l'Accord JUB, d'un « brevet européen à effet unitaire », qui sera souvent appelé par brièveté « brevet unitaire », mais ce ne sera pas, pour autant, un titre de propriété industrielle délivré par l'Union européenne, comme, par exemple, la marque communautaire.

3. lorsqu'une juridiction commune est compétente à l'égard d'un défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l'intérieur de l'Union, cette juridiction peut également exercer sa compétence à l'égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l'extérieur de l'Union. Cette compétence ne peut être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre ».

En vertu de cette disposition, lorsque la juridiction unifiée du brevet a compétence pour connaître de la situation d'un défendeur accusé de contrefaçon d'un brevet européen, par exemple en France, « *cette juridiction peut également exercer sa compétence à l'égard des préjudices entraînés par la contrefaçon à l'extérieur de l'Union.* »

L'article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 soulève plusieurs questions :

- la première est de caractériser ces « *préjudices entraînés par la contrefaçon à l'extérieur de l'Union* » (1°) ;
- la seconde concerne la condition relative aux « *biens appartenant au défendeur [...] situés dans un État membre* », compétence à caractère réel, fondée sur les avoirs du défendeur, nouvelle dans le règlement Bruxelles I (2°) ;
- la troisième consiste à mesurer les différences entre cette nouvelle disposition et le droit actuel (3°) ;
- la quatrième et dernière question est de déterminer quelles limites la Convention de Lugano de 2007 peut apporter à cette disposition (4°).

1° L'objet de la compétence extraterritoriale : les « préjudices entraînés à l'extérieur de l'Union »

La première question concerne la signification à donner à l'expression : « *préjudices entraînés à l'extérieur de l'Union* » dans l'article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 :

- s'agit-il de préjudices résultant d'une contrefaçon commise à l'intérieur du territoire de l'Union, mais qui se concrétiseraient à l'extérieur de ce territoire ?
- ou s'agit-il, de façon plus audacieuse, de préjudices résultant d'une contrefaçon commise à l'extérieur du territoire de l'Union ?

L'étude des travaux préparatoires montre que les législateurs avaient en vue la seconde hypothèse.

La proposition initiale n° 12974/13 adoptée le 6 août 2013 par le Conseil de l'Union européenne¹³ était ambitieuse.

La commission envisageait alors, pour les juridictions communes à plusieurs États membres, la création d'un chef de compétence spécifique et autonome basé sur la présence de biens appartenant au défendeur dans le ressort de la

13. <http://data.consilium.europa.eu/?doc?document=ST-12974-2013-INIT?en?pdf>.

juridiction (le « *for du patrimoine* » qui existe actuellement dans certains droits d'États membres de l'Union européenne) : une juridiction commune à plusieurs États membres aurait ainsi été compétente pour connaître d'une action contre un défendeur possédant un bien dans l'un des États membres de l'Union européenne, que cet État présente ou non un lien avec l'affaire, et que la contrefaçon reprochée se situe ou non à l'intérieur du territoire de l'Union.

La proposition du 6 août 2013, se lisait ainsi (la fin du (2) et du (3) allant beaucoup plus loin que texte final) :

« Article 71 ter

La compétence d'une juridiction commune est déterminée comme suit :

1. La juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un État membre partie à l'accord instituant ladite juridiction commune sont compétentes dans une matière régie par cet accord.

2. Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, les dispositions du chapitre II s'appliquent comme si le défendeur était domicilié dans un État membre. L'article 35 s'applique même si les juridictions d'un État tiers sont compétentes pour connaître du fond.

3. Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du présent règlement, le défendeur peut être attiré devant la juridiction commune si :

a) le défendeur possède des biens dans un État membre partie à l'accord instituant la juridiction commune ;

b) la valeur desdits biens n'est pas insignifiante par rapport à celle de la créance ;

c) le litige revêt un lien suffisant avec l'État membre partie à l'accord instituant la juridiction commune ».

La proposition du 6 août 2013 expliquait à cet égard :

« Le for du lieu où se situent les biens peut ainsi garantir la compétence de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux dans des cas où les règles de compétence étendues du règlement ne prévoiraient pas de compétence et où une telle compétence s'avérerait appropriée. Par exemple, en ce qui concerne la juridiction unifiée du brevet, ce for permettrait de garantir sa compétence à l'égard d'un défendeur turc ayant contrefait un brevet européen ».

L'intention claire est ici de donner à la juridiction unifiée du brevet une compétence très étendue pour connaître des actes de contrefaçon même commis en dehors du territoire de l'Union (et pas seulement pour statuer sur les dommages survenus à l'extérieur de l'Union et résultant d'actes commis sur le territoire de l'Union).

Cette version n'a pas été adoptée.

Néanmoins le nouvel article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014 doit être lu en ayant à l'esprit ce contexte :

« Article 71 ter

La compétence d'une juridiction commune est déterminée comme suit :

3. lorsqu'une juridiction commune est compétente à l'égard d'un défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l'intérieur de l'Union, cette juridiction peut également exercer sa compétence à l'égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l'extérieur de l'Union.

Cette compétence ne peut être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre ».

On peut le résumer en énonçant que la formulation définitive du paragraphe 3 crée une compétence extraterritoriale **accessoire** de la juridiction unifiée du brevet.

Cette compétence n'existe que lorsque la juridiction unifiée du brevet a déjà une compétence **principale** contre le défendeur ayant commis une contrefaçon d'un brevet européen désignant le territoire de l'Union.

Lorsque cette condition est remplie, la juridiction unifiée du brevet a la faculté d'exercer sa compétence accessoire pour des actes de contrefaçon commis à l'extérieur de l'Union, dans la mesure où « les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre ».

L'expression « cette juridiction **peut** également exercer sa compétence... » suggère que la juridiction unifiée du brevet a le pouvoir (discrétionnaire ?) de refuser de mettre en œuvre cette compétence si elle l'estime approprié : est-ce une façon d'introduire la notion de « *forum non conveniens* » dans le règlement Bruxelles I qui rêve pourtant de prévisibilité des règles de compétence ?

Il va de soi que l'article 71 ter (3) ne s'applique pas aux défendeurs domiciliés ou établis dans un État membre de l'Union européenne qui n'est pas partie à l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet.

Car, selon le paragraphe 3, la compétence accessoire s'applique : « *à l'égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l'extérieur de l'Union* ».

Cet article ne permettrait donc pas de poursuivre un contrefacteur espagnol devant la juridiction unifiée du brevet, pour une contrefaçon commise sur le territoire de la juridiction et de lui réclamer, par la même occasion réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon commis en Espagne (dans un tel cas, le titulaire du brevet doit engager deux actions : une action devant la juridiction unifiée du brevet, une action devant une juridiction espagnole).

2° La condition de la compétence extraterritoriale relative aux biens : des biens appartenant au défendeur situés dans un État membre

L'article 71 ter (3) *in fine* ne prévoit la compétence accessoire que dans la mesure où il est établi que « *les biens appartenant au défendeur* »¹⁴ sont situés

14. L'emploi de l'article défini (« les » biens) est surprenant dans la mesure où les biens en question n'ont pas été définis préalablement ; mais, comme rien ne permet de les définir, il faut comprendre que le texte vise, de façon indéfinie, « des » biens quelconques appartenant au défendeur, indépendamment

dans un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction unifiée du brevet et où le litige présente un lien étroit avec cet État membre.

La condition basée sur les avoirs est donc double :

- le défendeur doit être propriétaire de biens du défendeur situés dans un État membre ;
- le litige doit présenter un lien suffisant avec l'État membre où sont situés les biens.

Cette condition, tirée du projet du 6 août 2013, soulève quelques interrogations, dans la mesure où, dans le cas de la compétence accessoire, le litige présente toujours, par hypothèse, un lien avec l'Union européenne puisqu'il est allégué, à titre principal, la contrefaçon d'un brevet d'invention ayant effet sur le territoire de l'Union : quel est donc le lien particulier que le litige doit présenter avec l'État membre où sont situés les biens du défendeur ?

Imaginons une société américaine à qui est reprochée une contrefaçon paneuropéenne, la contrefaçon d'un brevet européen dans plusieurs pays où ce brevet est en vigueur, de l'Islande à la Turquie, de la Finlande à Malte.

Le demandeur a choisi de poursuivre en contrefaçon cette société américaine devant la division locale française, qui est compétente puisque la contrefaçon prétendue a été commise, entre autres, en France : le demandeur a le choix, en pareille occurrence, de saisir l'une des divisions locales des lieux de la contrefaçon alléguée ou la division centrale de la juridiction unifiée du brevet.

Imaginons, en outre, que cette société américaine possède des actifs en France, par exemple les parts qu'elle possède de sa filiale française.

Un tel différend, présente effectivement un lien avec la France.

En conséquence, il devrait être possible pour le demandeur de réclamer des dommages-intérêts, non seulement pour la contrefaçon commise en France et dans les autres États membres contractants de l'Accord JUB, mais aussi des dommages-intérêts pour la contrefaçon commise dans les États signataires de la Convention sur le brevet européen qui ne font pas partie de l'Union européenne (actuellement l'Albanie, la Bosnie, l'ancienne République Yougoslave de Macédoine, l'Islande, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Suisse et la Turquie).

Cependant, des cas de figure plus délicats peuvent se présenter.

L'article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 s'appliquerait-il dans l'hypothèse où une importante entreprise turque, ayant une filiale au Luxembourg, vendrait des produits argués de contrefaçon dans toute l'Europe : d'Istanbul à Dublin, de Helsinki à Lisbonne, en passant par le Luxembourg ?

de leur lien avec les actes de contrefaçon reprochés ; tout au plus peut-on penser raisonnable de considérer que les biens appartenant au défendeur ne doivent pas avoir une valeur insignifiante par rapport au litige (un compte en banque créditeur de quelques euros destinés à payer des faux frais ne justifierait peut-être pas que la juridiction retienne sa compétence pour une demande en dommages intérêts portant sur des millions d'euros).

Serait-il possible, si cette société est poursuivie devant la division française de la juridiction unifiée du brevet du fait de la vente de produits argués de contrefaçon en France, de demander à cette division de se déclarer compétente pour statuer sur les dommages-intérêts résultant de la contrefaçon commise en Turquie ?

Le fait que le produit soit vendu au Luxembourg (où le défendeur possède une filiale) constituerait-il un élément suffisant pour que la division française accepte d'exercer cette compétence ?

Serait-il suffisant que le défendeur ait cherché à obtenir de la division locale française, une décision de gel (c'est-à-dire de « ne pas déplacer » du Luxembourg) ses avoirs situés dans ce pays, en vertu de l'article 61 de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet ?

La juridiction unifiée des brevets va devoir construire une jurisprudence sur ces questions complexes.

3° Dans quelle mesure la compétence extraterritoriale nouvelle diffère-t-elle du droit actuel ?

La formulation définitive de l'article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 constitue une exception au principe posé par l'arrêt du 7 mars 1995 de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire *C-68/93 Fiona Shevill contre Presse Alliance*.

En vertu de ce principe, lorsque la juridiction est saisie en matière délictuelle ou quasi délictuelle (ce qui inclut la contrefaçon de brevet d'invention), sur la base de l'article 7 (2) du règlement Bruxelles I (refonte), comme étant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, sa compétence est limitée aux dommages survenus dans l'État membre où siège la juridiction : au contraire d'une juridiction saisie sur la base de l'article 4 de ce règlement, comme étant la juridiction du domicile ou de l'établissement du défendeur, qui peut statuer sur l'entier préjudice, la juridiction saisie parce qu'il s'est déroulé un fait dommageable sur le territoire de l'État où elle siège ne peut pas statuer sur les dommages survenus en dehors de cet État.

Le nouvel article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) ne respecte pas ce principe car il donne compétence, sous certaines conditions, à la juridiction unifiée du brevet pour statuer sur les dommages causés en dehors des États membres contractants, même si le domicile ou l'établissement du défendeur ne se situe pas dans le ressort territorial de compétence de la division de la juridiction saisie.

En effet, en vertu de cet article, la juridiction unifiée du brevet, dès lors qu'elle est saisie d'une contrefaçon commise sur le territoire des États parties à l'Accord, a la faculté d'exercer sa compétence accessoire pour connaître d'une contrefaçon commise à l'extérieur de ce territoire à condition que le défendeur possède des biens situés dans le ressort territorial de la juridiction unifiée du brevet.

Il ne faut pas en conclure pour autant que cet article donnerait compétence à la juridiction unifiée du brevet pour statuer sur la validité d'un brevet couvrant des territoires extérieurs à l'Union européenne.

En effet, la compétence de la juridiction unifiée du brevet se limite aux « préjudices entraînés [...] par [...] cette contrefaçon » et ne comprend pas, par conséquent, le pouvoir de statuer sur la validité du brevet : il faut donc estimer que, si la validité du brevet est contestée et si la juridiction unifiée du brevet considère qu'il existe des doutes sérieux sur cette validité, elle devrait refuser d'exercer sa compétence sur ces dommages, ou, au moins, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un jugement ait été rendu par le tribunal compétent sur la validité du brevet.

La base juridique pour refuser compétence à la juridiction unifiée du brevet pour statuer sur la question de la validité d'un brevet couvrant un territoire se situant en dehors de sa juridiction ne serait pas l'article 24 (4) du règlement Bruxelles I (refonte) relatif à la compétence exclusive pour connaître de la validité d'un brevet (cet article n'a vocation à s'appliquer qu'au sein de l'Union) ; il s'agit bien du nouvel article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014.

La question est, toutefois, quelque peu théorique, dès lors que la compétence de la juridiction unifiée du brevet pour statuer sur une contrefaçon se déroulant hors de l'Union européenne est accessoire : la JUB ne peut statuer sur une telle contrefaçon que si elle doit aussi, et à titre principal, statuer sur une contrefaçon se déroulant au sein de l'Union européenne, cas de figure dans lequel la JUB a, en principe¹⁵, plénitude de compétence pour statuer non seulement sur la contrefaçon, mais aussi sur la validité du brevet si celle-ci est contestée.

Or de deux choses l'une :

- ou bien la JUB est convaincue de la validité du brevet et de la réalité de la contrefaçon, et elle statuera sans autre forme de procès sur tous les faits de contrefaçon, ceux commis dans l'Union européenne et ceux commis en dehors ;
- ou bien la JUB estime que le brevet est nul, auquel cas elle l'annulera pour le territoire de l'Union européenne, pour lequel elle a compétence à cet effet et elle refusera d'exercer sa compétence pour les faits de prétendue contrefaçon commis en dehors de ce territoire.

Quoi qu'il en soit, les solutions adoptées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire *C-616/10, Honeywell contre Solway*, le 12 juillet 2012 seraient applicables : notamment, bien que la juridiction unifiée du brevet ne puisse pas prendre une décision sur la validité du brevet visant la Turquie, rien ne l'empêcherait de décerner une interdiction provisoire pour la Turquie en attendant la décision de la juridiction compétente pour statuer sur la validité du brevet pour la Turquie.

15. En principe seulement, car, pendant une période transitoire de sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, une action en nullité du brevet peut être portée devant les juridictions nationales (*Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, art. 83 (1)*).

Il reste à examiner l'influence de la Convention de Lugano de 2007 sur le jeu des règles qui viennent d'être décrites.

4° Les limites résultant de la Convention de Lugano de 2007 de la compétence extraterritoriale de la juridiction unifiée du brevet pour les faits de contrefaçon de brevet d'invention commis hors du territoire de l'Union européenne

Le règlement (UE) n° 1215/2012, Bruxelles I (refonte), s'applique uniquement aux États membres de l'Union européenne.

Un autre instrument s'applique entre les États membres et l'Islande, la Norvège et la Suisse, membres de l'Association européenne de libre-échange économique (AELE) ; il s'agit de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Il reste donc à voir de quelle manière la compétence accessoire de l'article 71 ter (3) va s'appliquer à l'égard de ces trois États couverts par la convention de Lugano, et non par le règlement Bruxelles I (refonte).

On vient de le voir : il sera possible de poursuivre un défendeur non européen (américain, chinois, japonais ou coréen) accusé de contrefaire un brevet européen dans l'Europe entière devant la juridiction unifiée du brevet pour tous les actes allégués de contrefaçon commis sur le territoire des États contractants, mais aussi sur le territoire des États non-parties à l'Accord, y compris sur le territoire des États parties à la Convention de Lugano (sous réserve que la condition relative à l'existence d'avoirs soit remplie).

Cependant, il ne sera pas possible de poursuivre de la même manière un défendeur domicilié en Islande, en Norvège ou en Suisse.

Ce résultat tient à la relation – complexe – entre le règlement Bruxelles I (refonte) et la Convention de Lugano.

L'article 73 du règlement (UE) n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte) dispose que : « *le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de la Convention de Lugano de 2007* ».

L'article 64 de la Convention de Lugano de 2007 prévoit une déférence symétrique : « *La présente Convention n'affecte pas l'application par les États membres de la Communauté européenne du règlement (CE) n° 44/2001*¹⁶ ».

Cependant l'article 64 (2) de la Convention de Lugano de 2007 prévoit une force supérieure de cette convention vis-à-vis des défendeurs domiciliés sur le territoire des États contractants qui ne sont pas membres de l'Union européenne (l'Islande, la Norvège, la Suisse) :

2. Toutefois, la présente Convention s'applique en tout état de cause :

a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État où s'applique la présente Convention, à l'exclusion des instruments visés au paragraphe 1, ou lorsque les articles 22 ou 23 de la présente Convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un tel État ;

16. Auquel succède désormais le règlement (UE) n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte).

Cette disposition de la Convention de Lugano de 2007 fait donc obstacle à la compétence supplémentaire de la juridiction unifiée du brevet pour les défendeurs domiciliés en Islande, en Norvège, ou en Suisse.

En termes gourmands, on pourrait dire que la Convention de Lugano de 2007 n'autorise la juridiction unifiée du brevet à savourer que quelques carrés de chocolat suisse, alors qu'elle pourra profiter plus largement des confiseries turques.

Il importe toutefois de souligner que le bouclier opposé par la Convention de Lugano à l'application du nouvel article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014 ne s'applique qu'à l'égard des défendeurs **domiciliés** dans ces trois États contractants.

Il ne s'oppose nullement à ce que la juridiction unifiée du brevet exerce sa compétence accessoire pour des faits de contrefaçon commis sur le territoire de ces États, à condition que la réparation du préjudice ne soit pas demandée à des défendeurs qui n'y sont pas domiciliés.

Ainsi, rien ne s'opposera à ce que la juridiction unifiée du brevet, saisie d'un cas de contrefaçon paneuropéenne à l'encontre d'un défendeur domicilié ou établi dans un État membre de l'Union européenne où, par hypothèse, il possède des biens, statue aussi sur des faits de contrefaçon commis en Islande, en Norvège ou en Suisse.

Même les groupes industriels établis en Suisse peuvent, dans certains cas, avoir maille à partir avec la juridiction unifiée du brevet.

Imaginons, par exemple, un groupe pharmaceutique international opérant depuis la Suisse, avec une holding suisse contrôlant une société opérationnelle établie, elle, hors de Suisse, par exemple aux États-Unis ou encore aux Pays-Bas, cette société opérationnelle vendant dans plusieurs pays d'Europe, dont la Suisse, un médicament donné.

Imaginons encore qu'un breveté estime que la vente de ce médicament constitue une contrefaçon de ses droits sur un brevet européen couvrant les États membres de l'Union européenne, mais aussi la Suisse.

Ce breveté peut tout à fait, en application du nouvel article 71 ter (3) du règlement Bruxelles I (refonte) tel qu'amendé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 15 mai 2014, à condition que la société opérationnelle du groupe pharmaceutique suisse ait quelques avoirs dans l'Union européenne, poursuivre celle-ci devant la juridiction unifiée du brevet et réclamer des dommages-intérêts pour les faits de contrefaçon commis sur le territoire de l'Union européenne, mais aussi pour les faits de contrefaçon commis en Suisse.

Peut-être plus de chocolat suisse que ce l'on pouvait imaginer à première lecture...

III. – CONCLUSION GÉNÉRALE

Le règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014, qui amende le règlement (UE) n° 1215/2012 Bruxelles I (refonte) concernant les règles applicables à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux, met ce dernier règlement en harmonie avec l'Accord relatif à la juridiction unifiée des brevets.

Il crée, au sein du règlement Bruxelles I (refonte), au profit de ces « *juridictions communes à plusieurs États membres* » de l'Union européenne, un chef de compétence internationale (« *internationalisation* » du règlement) à l'égard des défendeurs non établis ni domiciliés en Europe.

Il innove, surtout, en conférant à la juridiction unifiée du brevet une compétence extraterritoriale qui lui permet d'étendre sa compétence au-delà des frontières de son ressort territorial, notamment pour des faits de contrefaçon commis dans des pays aussi importants, d'un point de vue économique, que la Turquie, la Norvège et la Suisse (sauf vis-à-vis de défendeurs domiciliés dans les pays de l'AELE).

Mots-Clés : Brevet - Union européenne - Juridiction

LexisNexis SA
SA au capital de 1 584 800 euros
RCS Paris B 552 029 431
Principal associé : Reed Elsevier France SA
Siège social : 141, rue de Javel,
75747 Paris Cedex 15
Président-Directeur Général : Philippe CARILLON
Directrice éditoriale : Caroline SORDET



© LexisNexis SA 2016

Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux droits d'auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite. LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente œuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commerciale conformément aux dispositions de l'article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie.

« Avertissement de l'Éditeur :

Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont formellement interdits ».

service Relations Clients :

 01 71 72 47 70

Télécopie : 01 45 58 94 00

www.lexisnexis.fr

Le Directeur de la Publication : Philippe CARILLON
Evoluprint, Parc Industriel Euronord, 10, rue du Parc, 31150 BRUGUIÈRES, Tél. 05 62 22 07 70
N° d'impr. 5631 – N° Édit. 5698

SOMMAIRE

DOCTRINE

- Le renouveau du contentieux international de la propriété intellectuelle, par Nicolas BINCTIN (*doctr. 3, p. 381*).
- Autonomie et ordre public dans les principes de la Haye sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux, par Pascal de VAREILLES-SOMMIÈRES (*doctr. 4, p. 409*).
- Statut et bien-être des animaux : Quelques remarques sur les balbutiements d'un droit international animalier, par Denys-Sasha ROBIN (*doctr. 5, p. 455*).

VARIÉTÉS

- *Liber Amicorum*, Peter Haggemacher, l'histoire du droit international ou la perte de l'innocence, par Charles LEBEN (*var. 2, p. 487*).
- La question du Sahara occidental devant le Tribunal de l'Union européenne : une application approximative du droit international relatif aux territoires non autonomes, par Ghislain POISSONNIER et François DUBUISSON (*var. 3, p. 503*).
- Le règlement (UE) n° 542/2014 modifiant le règlement Bruxelles I (refonte) concernant les règles applicables à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux, par Pierre VERON (*var. 4, p. 523*).

COMMENTAIRES

- **France**, par Sara GODECHOT-PATRIS (Conflit de lois. - Filiation. - Détermination de la loi applicable. - Recherche de paternité : *comm. 6, p. 547*), Michel FARGE (Conflit de lois. - Mariage polygamique. - Protection sociale : *comm. 7, p. 554*) et Pascal de VAREILLES Sommières (Conflit de juridictions. - Exequatur des décisions étrangères. - Sentence arbitrale : *comm. 8, p. 568*).
- **CJUE**, par Ludovic PAILLER (Coopération judiciaire. - Responsabilité parentale. - Régl. (CE) n° 2201/2003 : *comm. 9, p. 589*).

CHRONIQUES

- **Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, Chronique des sentences arbitrales**, sous la coordination d'Emmanuel JOLIVET (*chron. 3, p. 605*).
- **Cour de justice de l'Union européenne**, par Delphine DERO-BUGNY, Emmanuelle CLAUDEL et Cyril NOURISSAT (*chron. 4, p. 673*).

BIBLIOGRAPHIE

- **Comptes rendus d'ouvrages**, p. 735.
- **Ouvrages reçus**, p. 743.
- **Revue des revues**, p. 745.

INFORMATIONS

- **Traités et actualités législatives**, p. 749.
- **Colloque**, L'autonomie de la volonté en droit des personnes et de la famille dans les règlements de droit international privé européen (Enjeux théoriques et conséquences pratiques), p. 755.

Tables trimestrielles détaillées, p. 759