



Revue
du
Droit
de la
**PROPRIETE
INTELLECTUELLE**

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

N° 121 Mars 2001

Revue mensuelle

ETUDE

N° 121 - Mars 2001

Innovations apportées dans le contentieux de la propriété industrielle par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par rapport à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, par Pierre Véron, Avocat à la Cour

À compter du 1er mars 2002, le Règlement (1) (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 remplacera (2) la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le propos de cet article est de commenter brièvement les innovations que peut apporter ce Règlement par rapport à l'état actuel du droit, pour ce qui concerne le contentieux de la propriété industrielle.

On renverra donc aux diverses études générales qu'il a suscitées (3), pour toutes les questions qui n'ont pas d'incidence spécifique sur ce contentieux.

Et l'on ne signalera que les modifications (repérées en caractères gras dans les citations qui suivent), sans s'attarder sur les points sur lesquels le nouveau texte n'apporte aucune innovation.

Ces modifications concernent quatre points :

. article 5-3° : compétence du Tribunal du lieu du fait dommageable . article 6-1° : pluralité de défendeurs . article 22-4° (ex article 16-4° de la Convention de Bruxelles) : compétence exclusive . articles 27 à 30 (ex

articles 21 à 23 de la Convention de Bruxelles) : litispendance et connexité

Article 5-3° : compétence du Tribunal du lieu du fait dommageable

"Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être atraite, dans un autre État membre :

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;"

La rédaction nouvelle laisse intacte la possibilité de saisir le Tribunal du lieu de l'événement causal, comme celui du lieu de la réalisation du dommage.

Mais le nouvel article prévoit désormais la possibilité de saisir le Tribunal du lieu où le fait dommageable risque de se produire.

Ceci peut-être important à deux titres dans le domaine du contentieux de la propriété industrielle :

. pour les actions tendant à prévenir une contrefaçon imminente, . pour les actions en déclaration de non-contrefaçon.

Les actions tendant à prévenir une contrefaçon imminente trouveront désormais leur juge dans le Règlement :

jusqu'ici le défendeur à de telles actions pouvait contester la compétence du Tribunal du lieu où la contrefaçon était imminente en faisant valoir qu'aucun dommage ne s'était produit et que l'article 5, 3° ne pouvait recevoir application.

Une telle échappatoire ne sera plus permise.

Que l'on ne s'y trompe pas, cependant : l'article 5-3° reste une règle de conflit de juridiction et non une règle de fond.

L'adjonction ne signifie donc pas qu'une action est ouverte parce qu'un dommage risque de se produire ; ceci est une question de fond.

L'adjonction signifie seulement que le tribunal du lieu où le dommage risque de se produire dispose d'une compétence territoriale.

Les actions en déclaration de non-contrefaçon vont également trouver plus facilement leur juge.

On sait, en effet, que certains tribunaux (4) refusent de se reconnaître territorialement compétents pour connaître d'une action en déclaration de non-contrefaçon - alors qu'il s'agit précisément des tribunaux de l'État où s'applique le brevet en litige - au motif que, en l'absence d'acte de contrefaçon préexistant, l'article 5-3° de la Convention de Bruxelles ne pourrait s'appliquer, faute de dommage subi.

Ces réticences ne seront plus de mise désormais.

Mais, là encore, le nouvel article 5-3° reste une règle de conflit de juridiction et non une règle de fond : l'action en déclaration de non-contrefaçon restera soumise aux règles de recevabilité et de fond qui la régissent - et chacun sait que, en France, ces règles sont très restrictives.

Article 6-1° : Pluralité de défendeurs

"Cette même personne peut aussi être atraite :

1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Cet article prévoit désormais, de façon expresse, que la pluralité de défendeurs ne crée un chef de compétence que si les demandes dirigées contre les différents défendeurs sont liées par un lien de connexité (on reconnaît dans l'adjonction à l'article 6-1° la définition de la connexité qui figurait dans l'article 22 de la Convention de Bruxelles et qui figure désormais dans l'article 28-3 du Règlement).

Il ne sera donc plus concevable de regrouper de façon artificielle plusieurs procès en contrefaçon distincts devant un même tribunal, pour des raisons de convenance, afin de pouvoir choisir plus facilement le tribunal devant lequel porter l'affaire.

Il devra exister un réel lien de connexité entre les affaires.

On sait, à cet égard, qu'il a pu être décidé par l'arrêt dit de "l'araignée au centre de la toile" rendu le 23 avril 1998 par la Cour d'Appel de La Haye (5), que le simple fait que les diverses demandes soient fondées sur les diverses fractions nationales d'un même brevet européen n'est pas, en soi, suffisant pour créer un lien de connexité entre elles : il a été exigé que les différents actes de contrefaçon s'inscrivent dans un plan concerté entre les défendeurs et que l'action soit portée devant le Tribunal du siège de celui des défendeurs qui est à l'origine du plan concerté - l'araignée au centre de la toile.

Article 22-4° (ex article 16-4° de la Convention de Bruxelles) : compétence exclusive

"Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

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

Sans préjudice de la compétence de l'Office Européen des Brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État".

On relèvera brièvement l'adjonction quasi-cosmétique des "instruments communautaires" dans la liste des dispositions qui permettent de réputer qu'un dépôt a été effectué dans un État membre déterminé.

Peut être plus importante - quoiqu'apparemment du domaine de la réorganisation à droit constant - est l'inclusion dans l'article 22-4 du Règlement de la phrase qui figurait précédemment dans l'article V quinquies du protocole annexe à la Convention de Bruxelles, ajouté par l'article 29 de la Convention d'adhésion du 9 octobre 1978, relative à l'entrée dans la Communauté Européenne du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

Cette phrase rappelle que les tribunaux de chaque État sont seuls compétents en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État : les Tribunaux français sont seuls compétents pour statuer sur la validité de la partie française d'un brevet européen tandis que les Tribunaux anglais sont seuls compétents pour statuer sur la validité de la partie anglaise du même brevet.

Mais la présence du début de la phrase ("Sans préjudice de la compétence de l'Office Européen des Brevets") dans le corps même d'un Règlement sur la compétence judiciaire, renforcera les arguments de ceux qui voient dans les Chambres de Recours de l'Office Européen des Brevets des juridictions (6).

Articles 27 à 30 (ex articles 21 à 23 de la Convention de Bruxelles) : litispendance et connexité

Article 27

"1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. 2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci."

Article 28

"1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément."

Article 29

"Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie."

Les articles 27 à 29 du Règlement reprennent presque mot pour mot les articles 21 à 23 de la Convention de Bruxelles relatifs à la litispendance et à la connexité : les modifications mineures de terminologie paraissent sans réelle portée.

Mais il faut signaler :

- . la définition de la saisine des juridictions qui figure désormais à l'article 30 du Règlement (qui sera cité ci-après),

- . l'absence de dispositions propres aux actions en déclaration de non-contrefaçon.

Définition communautaire de la saisine des juridictions

Un certain nombre de difficultés étaient nées du fait que la saisine des juridictions obéit à des règles différentes selon les pays :

- . certains États (France, notamment) prévoient que le Tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation préalablement signifiée à la partie défenderesse ; et comme l'assignation est, à cet égard, réputée signifiée dès qu'elle a été remise au défendeur ou, lorsque celui-ci demeure à l'étranger, dès qu'elle a été remise au Procureur de la République près le Tribunal saisi, il est assez facile à demandeur diligent de "saisir" en quelques jours, voire en quelques heures, un Tribunal français,

- . d'autres États (l'Allemagne, par exemple) requièrent, tout d'abord, que le demandeur remette l'acte introductif d'instance au Tribunal qui se charge, ensuite, de le faire notifier au défendeur ; et, dans certains de ces pays, le Tribunal n'est réputé saisi que lorsque l'acte introductif d'instance a été effectivement notifié au défendeur ; il peut donc s'écouler un délai important - et sur lequel le demandeur n'a aucune maîtrise - entre le jour de la formation de la demande par la remise de l'acte introductif d'instance au Tribunal et la saisine - au sens juridique - de ce Tribunal.

Ces différences de définition de la saisine ont pu être mises à profit par des plaideurs astucieux cherchant à utiliser l'effet "préemptif de juridiction" de l'introduction de certaines procédures : on dit parfois que certains défendeurs à une action en contrefaçon formée en Allemagne, sachant l'existence de cette demande par l'avis qui leur en est donnée par la voie postale, mais n'en ayant pas encore reçu la notification formelle, ont utilisé le délai qui allait s'écouler avant cette notification officielle... pour former en toute hâte une demande en déclaration de non-contrefaçon devant le tribunal d'un pays étranger dont les règles de procédure permettent de saisir en quelques jours le tribunal (comme c'est le cas en Italie).

L'action en déclaration de non-contrefaçon étant ainsi formée la première, au sens de l'article 21 de la Convention de Bruxelles, le tribunal allemand n'était plus "saisi" qu'en second lieu, bien que la demande ait été formée devant lui en premier lieu, et se trouvait tenu de se dessaisir au profit du tribunal premier "saisi".

La situation ainsi créée par les différences de règles procédurales a rendu perplexe l'Oberlandesgericht de Düsseldorf qui a saisi le 30 septembre 1999 la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle (7).

Ces singularités procédurales nationales sont signalées dans le considérant (15) du Règlement n° 44/2001 :

"Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome."

La volonté de donner une définition communautaire autonome de la notion de

saisine des juridictions conduit cependant au régime curieux de l'article 30 :

"Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie :

1. à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

2. si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction."

Les praticiens français reconnaîtront sans hésitation le système français dans le § 2 (l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction).

Mais ils seront surpris de constater que les aiguilles de leur horloge procédurale remontent le temps !

En effet, alors que, dans le système français actuel, le jour de la saisine du tribunal est celui du dépôt au greffe de la copie de l'assignation signifiée (article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile), dans le système communautaire, le jour de la saisine sera bien antérieur.

Il s'agira de la date à laquelle l'autorité chargée de la notification ou de la signification (c'est-à-dire l'huissier) aura reçu l'acte.

En d'autres termes, pour l'application des règles de litispendance et de connexité des articles 27 à 29 du Règlement n° 44/2001, le tribunal français sera réputé saisi au jour où l'huissier aura reçu le projet de l'assignation à signifier.

Les avocats français seront donc bien inspirés d'adresser leurs projets

d'assignation aux huissiers de justice sous pli recommandé avec demande d'avis de réception pour se ménager la preuve de la date fatidique qui sera celle de la saisine du tribunal.

Le Règlement exige seulement, ensuite, que le demandeur ne néglige pas de prendre les mesures nécessaires pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction : cette condition sera remplie par le placement de l'affaire au rôle du tribunal qui, devant le Tribunal de Grande Instance doit être accompli dans le délai de quatre mois (article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Absence de dispositions particulières aux actions en déclaration de non-contrefaçon

On sait la vogue qu'ont connue, dans les affaires à configuration internationale, les actions en déclaration de non-contrefaçon.

Conçues pour permettre de clarifier des situations dans lesquelles une entreprise pouvait craindre d'être attaquée en contrefaçon, elles ont été parfois utilisées dans le dessein de paralyser, par le jeu de la litispendance, une action en contrefaçon redoutée (le tribunal saisi en second lieu de l'action en contrefaçon étant tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi de l'action en déclaration de non-contrefaçon soit établie, puis, une fois cette compétence établie, de se dessaisir à son profit).

C'est pour cette possibilité qu'elles peuvent offrir de "torpiller" les actions en contrefaçon qu'on les appelle, en anglais, "torpedos".

Ces effets pervers ont été vus - et prévenus - par les rédacteurs de plusieurs conventions internationales.

Tel est le cas de l'article 34 du Protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon des brevets communautaires, du 15 décembre 1989 qui dispose :

"1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des brevets communautaires saisi d'une action visée à l'article 15 paragraphe 1, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'Appel commune, ou qu'une opposition a déjà été formée contre le brevet communautaire, ou qu'une demande en nullité ou en limitation du brevet communautaire a été introduite auprès de l'Office Européen des Brevets."

Les rédacteurs du Règlement (CE) n° 40/1994 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ont également prévu (article 100) qu'une action en déclaration de non-contrefaçon pendante devant un autre Tribunal ne pouvait pas amener un Tribunal des marques communautaires à surseoir à statuer sur une action en contrefaçon

Enfin, l'avant projet de Convention de La Haye sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, dans son article 21-6, prévoit expressément que les actions déclaratoires négatives engagées préalablement ne peuvent pas créer une situation de litispendance, lorsqu'une action sur le fond est ensuite engagée ; au contraire, le texte prévoit que c'est le tribunal premier saisi de l'action en déclaration négative qui doit surseoir à statuer s'il est à prévoir que le Tribunal second saisi rendra une décision susceptible d'être reconnue en vertu de la convention en projet :

"Si, devant le tribunal premier saisi, l'action du demandeur tend à faire déclarer qu'il n'a pas d'obligation à l'égard du défendeur et que, devant le tribunal second saisi, a été intentée une action sur le fond,

a) les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas au tribunal second saisi, et

b) le tribunal premier saisi suspend la procédure à la demande d'une partie s'il est à prévoir que le tribunal second saisi rendra une décision susceptible d'être reconnue en vertu de la Convention."

C'est dire que les rédacteurs du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 n'ignoraient pas les situations de blocage que peuvent créer les actions en déclaration négative si elles sont prises en compte vis-à-vis d'une action au fond, pour l'appréciation de la litispendance. C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils ont choisi de ne pas amender le dispositif qui était prévu par les articles 21 à 23 de la Convention de Bruxelles.

On peut penser qu'ils n'ont pas été insensibles aux arguments de ceux qui font valoir que permettre à celui qui veut éclaircir une menace de contrefaçon de prendre l'initiative d'une procédure devant le juge compétent de son choix contribue à l'égalité des armes procédurales avec le breveté : ce dernier n'a-t-il pas, en effet, un très large choix de juges compétents lorsqu'il désire engager une action en contrefaçon ?

Conclusion

Les innovations apportées par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par rapport à la Convention de Bruxelles sont limitées dans tous les domaines. Le contentieux international de la propriété industrielle n'en sort pas bouleversé, loin s'en faut. Il est vrai qu'il n'était pas besoin de changer beaucoup une Convention qui avait séduit au point de

s'imposer comme modèle aux auteurs de l'avant projet de Convention "universelle" sur le même sujet, de la Conférence de La Haye. Le nouveau Règlement, qui laisse subsister la compétence exclusive de chaque État pour les questions de validité des droits de propriété industrielle laissera cependant sur leur faim ceux qui appellent de leurs v[oe]ux la création d'un système juridictionnel permettant de faire trancher, en une seule procédure et pour toute l'Europe, les questions de validité des droits invoqués que suscitent la plupart des procès de propriété industrielle.

Pierre VÉRON

Professeur au CEIPI

Président de l'Association des Avocats
de Propriété Industrielle

Notes

(1) JOCE, 16 janvier 2001, L12/1

(2) pour les procédures engagées après cette date et sauf en ce qui concerne le Danemark et les territoires exclus en vertu de l'article 229 du Traité

(3) par exemple, Hervé Croze, "Aperçu rapide du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale", La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 11, 15 mars 2001, p. 437 ; Chantal Bruneau, "Les règles européennes de compétence en matière civile et commerciale", La Semaine Juridique Edition Générale, n° 11, 14 mars 2001, p. 533 (I, 304)

(4) Tribunal de Salerne, 9 mars 1994, aff. Cavi / Siemens ; Cour d'Appel de La Haye, 22 janvier 1998, aff. Evans Medical / Chiron, EIPR 1998, p. 61, note Bart van den BROEK ; Cour suprême de Suède, 14 juin 2000,

Flootek / Miljøteknologi, IIC, Vol. 32, 2/2001, p. 231

(5) RD propr. intell. 1999, n° 95, note Pierre Véron

(6) Hans Raible "La procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets peut-elle coexister avec l'action en nullité d'un brevet devant le Tribunal Fédéral des Brevets ?", RD propr. intell. 2000, n° 108, p. 11

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