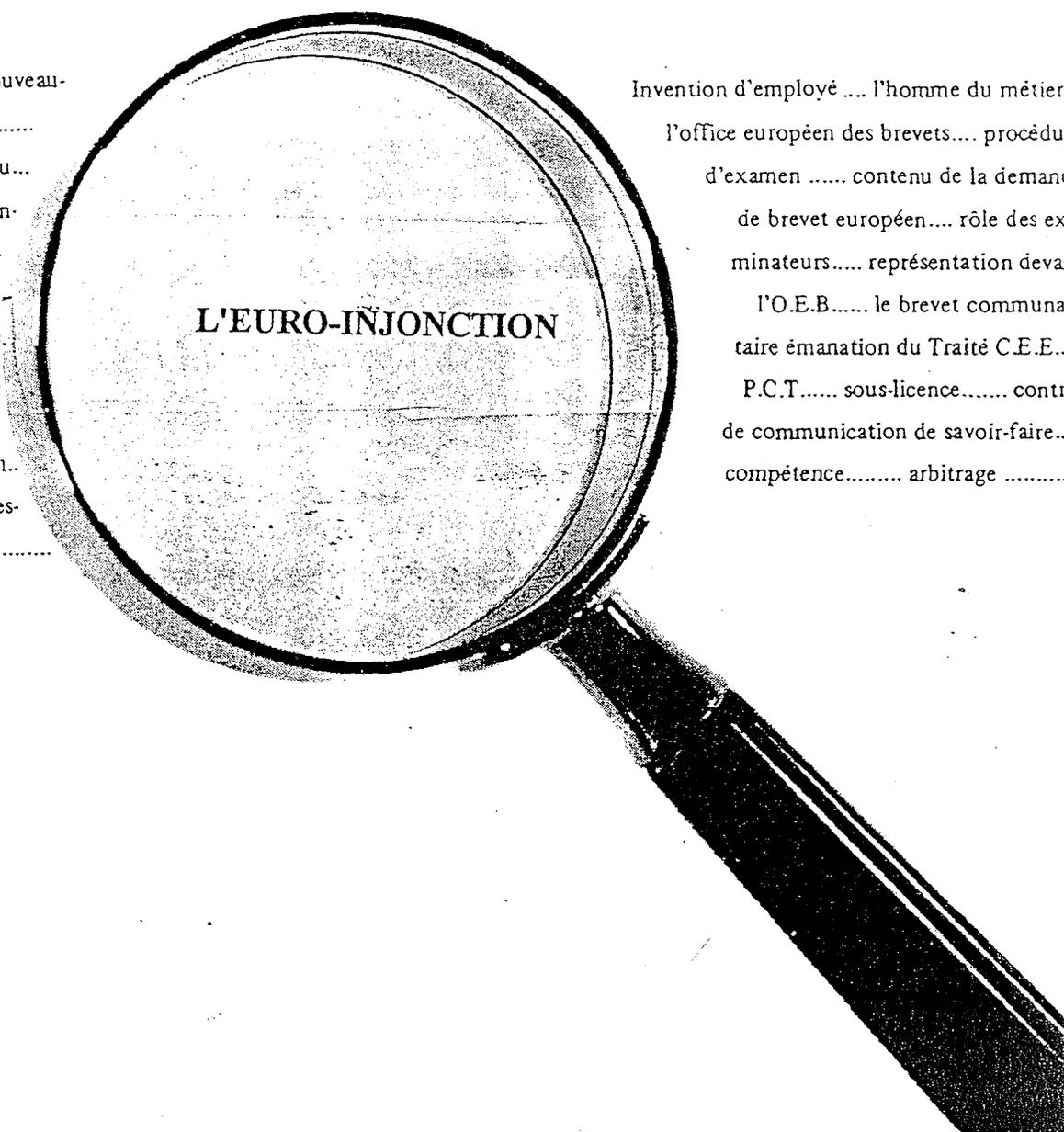


DOSSIERS

1996. I

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive... avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus...
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon... divulgation..
action en revendication... possession personnelle..... nullité.....



Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E....
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire...
compétence..... arbitrage

- 1 - Le phénomène de la mondialisation a atteint les brevets avant même de gagner l'ensemble de l'économie. Le fait que le marché d'une invention industrielle excède les limites d'un Etat donné est à l'origine même des développements internationaux de la matière, à commencer par la Convention d'Union de Paris de 1883 (1). Il n'a pu que s'amplifier au cours de la dernière période (2). Or, si tel est le besoin auquel répondent les brevets et autres propriétés industrielles, leurs solutions sont, par l'effet de l'histoire, liées au principe de la territorialité de ces droits; pour répondre à un besoin multi-national ont été créés des instruments et, plus largement, des droits de propriété industrielle nationaux, issus des privilèges accordés par les Princes du moment et dont les limites correspondaient et correspondent toujours aux territoires sur lesquels ces Princes pouvaient concéder leurs avantages. Est ainsi apparu le principe de territorialité des propriétés industrielles (3).

- 2 - Cette contradiction a appelé des réponses qui se sont largement développées pour ce qui est de l'obtention des brevets. Le rapprochement des

(1) J.P.Ladas, *La protection internationale de la propriété industrielle*, éd.de Médecis 1933; M.Plaisant, *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*, Libr.Sirey 1949; Y.Plasseraud et F.Savignon, *Genèse du droit unioniste*, Litec 1983.

(2) «Depuis un siècle, en effet, l'évolution du Droit interne des brevets est inséparable du considérable mouvement marquant l'histoire internationale des inventions. Depuis plus de cent ans, le souci d'assurer réservation et commercialisation des inventions industrielles hors des limites d'un seul territoire national s'accuse et souffre d'être bridé par la technique même du brevet que son origine lie à la décision d'une autorité publique. Avant même que les transports et les effets du commerce n'accèdent à l'intervention juridique internationale, la propriété industrielle y parvient» (JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP n.30, Litec 1984, n.56, p.53.

(3) R.Plaisant, *Le principe de territorialité du droit des brevets dans le Marché commun*, in Coll.Bruxelles 1967, *Brevets et marques au regard des droits de la concurrence en Europe et aux Etats Unis*, Presses Univ.Bruxelles 1968, p.111 s.; J.Azéma, *Libre circulation des marchandises et droits de propriété intellectuelle*, J.-Cl.Conc.conso., f.490, 1989.

conditions de brevetabilité, puis des procédures de demande, d'instruction, voire de délivrance par les Conventions de Strasbourg, de Washington et de Munich en ont été les instruments majeurs (4). Il suffit de voir le succès de ces procédures internationales pour mesurer le besoin auquel elles répondent (5).

- 3 - La démarche s'est moins accusée pour ce qui est de l'*exploitation* de ces droits.

- 4 - S'agissant de leur *exploitation avec les tiers*, les techniques contractuelles et la faculté pour les négociateurs de soumettre un contrat concernant des brevets de «nationalités» différentes à une loi unique et d'éviter ainsi le «*dépeçage*» auquel certaines jurisprudences et doctrines les vouaient, il y a encore une vingtaine d'années, ont permis de les soumettre non seulement à un micro-Droit commun - l'ensemble des stipulations contractuelles - mais à un macro-Droit, également, fût-il national, les conventions internationales ne s'étant pas spécialement préoccupées de ces accords non plus, d'ailleurs, que les législations nationales en matière de propriétés industrielles (6).

Surprendre les problèmes concernant des brevets couvrant une même invention sur des territoires nationaux distincts, à leur origine même, au contrat dont ils sont nés ou qui régissent leur mise en oeuvre, a permis le règlement de bon nombre de situations dont certaines sont à la limite des problèmes d'exploitation et tiennent, par exemple, au droit au brevet. Ainsi, la jurisprudence française a-t-elle admis sans grande difficulté que le Droit français des inventions de salariés s'appliquait à tous les brevets couvrant une même invention relevant d'un même contrat de travail de Droit français (7). Pour des raisons voisines, nos Tribunaux admettent que la décision française rendue par le Juge français appliquant sa loi nationale à une action en revendication sanctionnant une faute, contractuelle ou même délictuelle, peut

(4) Ibidem, n. 58 s., p. 56 s.

(5) D'après les dernières statistiques établies en 1994, sur 86.894 demandes de brevets pour la France : 16.030 ont été faites sur demandes nationales, 32.762 sur demandes PCT et 38.093 sur demandes européennes (v. Dossiers Brevets 1995.I).

(6) L'application de la Convention de Bruxelles, ci-après présentée, à des litiges en matière de contrats a fait l'objet de quelques décisions. Face à un litige portant sur un contrat d'exploitation d'un brevet français, la Convention de Vienne permet au défendeur allemand de faire déclarer l'incompétence du Juge français du brevet au profit de celle du Juge suisse de son domicile; l'exception apportée par l'article 15-4° et l'article 2 de la Convention devra être interprétée restrictivement (TGI Paris 29 janvier 1986, PIBD 1986.436.III.277, Dossiers Brevets 1988.I.1; adde TGI Paris 29 janvier 1988, PIBD 1988.436.III.277).

(7) M.Mousseron, *Les inventions de salariés*, Coll.CEIP n.39, Litéc 1995, n.232 s., p.145 s.

décider du droit aux brevets parallèles couvrant l'invention usurpée sur des territoires nationaux différents; la décision ne va pas, toutefois, jusqu'à permettre à un juge national de donner des instructions à une autorité administrative étrangère pour qu'elle modifie, par exemple, sur ses registres le titulaire du brevet concerné; le perdant à l'action en revendication pourra, en revanche, être condamné, fût-ce sous astreintes, à effectuer les procédures propres à obtenir ce résultat auprès des institutions étrangères (8).

- 5 - Demeure, en revanche, le problème de *l'exploitation contre les tiers*, c'est-à-dire du Droit de la contrefaçon.

- 6 - Le droit de *l'acte de contrefaçon* est, toujours, respectueux du principe précité de la territorialité des propriétés industrielles (9). Il suffit de rappeler les difficultés et la lourdeur des constructions retenues par les derniers aménagements de la Convention de Luxembourg, en matière de contrefaçon du brevet communautaire, pour voir comment est fort l'attachement au principe de la territorialité des brevets (10). L'acte de contrefaçon d'un brevet, fût-il issu d'une demande internationale et même d'une délivrance européenne (11), est, en conséquence, soumis à la loi nationale de l'Etat sur lequel l'acte de contrefaçon s'est accompli. La détermination de celui-ci peut rencontrer quelques difficultés notamment dans l'hypothèse où l'acte de contrefaçon a des aspects transfrontaliers; on rappellera, tout particulièrement, que le Droit français admet la co-action dans la reconnaissance et la sanction de la contrefaçon par introduction lorsque

(8) « Il est constant que l'action en revendication peut concerner aussi bien les brevets français que les brevets étrangers couvrant l'invention usurpée, sous réserve de la loi nationale et de l'intervention de l'autorité judiciaire de l'Etat dont relèvent les brevets étrangers considérés » (TGI Paris 5 juillet 1995, PIBD 1995.600.III.557). En ce sens : TGI Paris 12 mai 1993, PIBD 1993.551.III.547, Dossiers Brevets 1994.I.2 conf. par Paris 17 mai 1995, PIBD 1995.592.III.347, Dossiers Brevets 1995.IV.8.

(9) La doctrine de l'«épuisement du droit» de brevet comme de marque traduit, toutefois, le succès sur cette règle du principe communautaire de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne fixé par les articles L.613-6 et L.713-4 CPI. V. G.Bonet, *L'épuisement des droits de propriété intellectuelle*, in IRPI Coll. 1992, *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Litec 1993, p.89 s.; *Propriété industrielle et libre circulation des produits dans la CEE*, Gaz.Pal. 25 mars 1994, p.5; B.Castell, *L'épuisement du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, PUF 1989

(10) V. D.P.Lachat, *Le juge compétent en matière de contrefaçon de brevets communautaires*, th.dr.Strasbourg 1975; CEIPI, Coll. Strasbourg 1976, *La contrefaçon du brevet communautaire*, PIBD 1977, n° sp. et Accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, JOCE L 402 du 31 décembre 1989.

(11) Conv.de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens, art.2 § 2 : « Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente Convention n'en dispose pas autrement ».

l'exportateur de produits contrefaisants « *pousse* » la marchandise que « *tire* » l'importateur français (12).

- 7 - Le même principe de territorialité des propriétés industrielles paraissait s'appliquer à *l'action en contrefaçon*. Rattachée aux travaux de Pouillet et du Pr. R.Plaisant (13), la solution avait été énoncée par le groupe français de l'AIPPI, voici près de quarante ans, avant, sans doute, la Convention de Bruxelles :

«Toute violation d'un droit français de propriété industrielle est nécessairement commis en France; le juge français est, donc, toujours, compétent. La compétence du juge français exclut celle du juge étranger en ce qui concerne la France et empêche d'accorder l'exequatur en France à une décision étrangère» (14).

A l'étranger, quelques opinions doctrinales écartaient la nécessité de pareilles solutions.

La dernière étude appuyée de la question a été menée par le Pr. M.Vivant :

«La plus juste solution nous paraît ainsi d'introduire la distinction que faisait Ostertag entre action en cessation et action en réparation (P.I.1942.113). Sous le premier aspect, l'action en contrefaçon relèverait bien de la compétence exclusive des tribunaux nationaux, mais non sous le second... L'action en contrefaçon perd en cette hypothèse toute originalité. Il n'est plus question que d'obtenir une somme d'argent... «de valider une créance... et non de faire reconnaître un droit de propriété industrielle (R.Plaisant, op.cit., p.182)»» (15).

Pareille règle paraît remise en cause, à certains égards tout au moins, par une jurisprudence en cours de formation, européenne en ce qu'elle

(12) Sur la jurisprudence en la matière, v. JM.Mousseron, *Loi de 1968-1978-1984-1990 : jurisprudence 1969-1995*, Dossiers Brevets 1995.V, n.104.

(13) E.Pouillet, *Traité technique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*, 5ème éd.1909, n.832, p.953; R.Plaisant, *Les règles de conflit dans les traités*, th.Paris 1946, p.180.

(14) Rapport Reibel-Plaisant, *Annuaire AIPPI 1958.200*. En ce sens, après la Convention de Bruxelles : JM.Mousseron, note sous Paris 10 mai 1971, JCP (C.I.) 1972.10818. V. jurisprudence citée par M.Vivant, *Juge et loi du brevet*, Coll.CEIP, N°10, Litec 197 , n.196, p.196, notes 88 à 71.

(15) M.Vivant, op.cit., n.217 et 216, p.199 et 198.

s'appuie sur des textes européens et se forme par le double effet de juridictions hollandaises et françaises, tout particulièrement. Nous devons être spécialement attentifs aux inversions de rôles, les tribunaux français étant saisis d'actions en contrefaçon dont les conclusions appelleront, pour exécution, l'intervention du Juge hollandais, et surtout, à l'extrémité du problème et de ses solutions, les Cours des autres Etats à l'intérieur de l'Union, d'abord, puis, peut être, en dehors d'elle étant nécessairement sollicitées par les problèmes de ce type. De cette jurisprudence européenne en formation il faut rechercher contenu (I) et portée (II).

I - LE CONTENU DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE EN FORMATION

- 8 - La règle de départ exprime le principe de la territorialité des propriétés industrielles et affirme la compétence exclusive du Juge de l'Etat de commission de l'acte fautif à l'égard des actions en contrefaçon visant à l'interrompre et à le sanctionner. A elle s'affronte la construction européenne de Bruxelles du 27 septembre 1968 *concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale* prolongée par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, de même intitulé et, pratiquement, de même contenu (16).

- 9 - Les deux conventions internationales de forte application dans de multiples autres secteurs, porte, comme son intitulé l'indique, sur les deux problèmes de *compétence du juge de la décision (A)* et *d'exequatur du juge de l'exécution (B)*.

A - PROBLEME DE COMPETENCE DU JUGE DE LA DECISION

- 10 - La compétence du Juge de l'un des Etats contractants sur les litiges en matière de brevets et autres propriétés industrielles concernant d'autres états résulte d'un principe au domaine aujourd'hui restreint par de fortes exceptions (1°) dont l'histoire s'est développée d'une affirmation précoce à une application tardive (2°).

(16) G.Droz, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Bibl.dr.int.privé n.XIII, Libr.Dalloz 1972; H.Gaudemet-Tallon, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano*, LGDJ 1993.

1°) Du principe à l'exception

- 11 - Comme la loi nationale de l'Etat d'accomplissement de l'acte de contrefaçon s'imposait, de même seule paraissait compétente la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel cet acte de contrefaçon avait été commis (17). Cela entraînait de graves conséquences tenant aux difficultés, à la longueur, à la dispersion et, par conséquent, au coût de pareilles actions.

- 12 - La question se pose de savoir si ce principe est mis à mal par la construction judiciaire européenne engagée par les accords de Bruxelles et Lugano et, plus précisément, si et, en cas de réponse positive, quand le Juge national de l'un des Etats participant à la construction européenne, tout au moins, peut être compétent sur les actes de contrefaçon accomplis, sur les territoires d'autres Etats de la présente Union européenne.

(17) Observant la situation antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles, le Pr. P.Lagarde notait : *«En résumé, avant l'entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles, je constate que les tribunaux français se reconnaissent une compétence exclusive pour connaître de la contrefaçon d'un brevet français; que ceci est discutable mais que c'est ainsi en jurisprudence et qu'ils pourraient se reconnaître compétents, une compétence possible en tout cas pour connaître des contrefaçons de brevets étrangers... J'ai retrouvé un certain nombre de décisions, aussi bien en matière de marques (Trib. Seine, 2 avril 1963, Clunet, 1964-321, obs. Sialelli) que de brevets d'invention (Lyon, 19 février 1931, Ann. 1933-291). La plus récente est un jugement du Tribunal de Paris du 4 mai 1971 (Rev. crit. dr. int. privé, 1974, 110, avec la très importante note de G.Bonet) qui a dit : « L'octroi du brevet est un acte de concession émanant des pouvoirs publics dont l'intervention détermine, en droit international privé, la solution des conflits en la matière... Qu'un service public... ne pouvant fonctionner que selon les lois qui l'instituent, les litiges nés de ce fonctionnement à l'occasion de la délivrance du brevet français sont nécessairement de la compétence des juridictions françaises assurant le maintien de l'ordre public interne, qui prime en l'occurrence toutes autres considérations ... Que le Tribunal de céans est donc compétent pour statuer sur la contrefaçon de l'invention protégeable en vertu d'un brevet délivré par concession de l'Etat français».*

C'est là une décision qui a été critiquée, à mon sens justement, par le seul commentateur qui, à ma connaissance, s'en soit occupé.

On a pu reprocher à cette décision d'avoir confondu, tout d'abord, «nullité» et «contrefaçon», car ses motifs sont ceux-là mêmes que l'on trouvait dans l'arrêt de 1936 de la Cour de cassation et dans celui de la Cour de Paris en matière de nullité; on lui a aussi reproché d'avoir confondu la notion «d'ordre public» et la notion de «fonctionnement d'un service public».

L'ordre public, selon la conception absolument dominante et traditionnelle, c'est un mécanisme qui s'oppose à l'application de lois étrangères qui sont jugées inapplicables dans un Etat donné. Ce n'est pas un mécanisme qui permet de fonder la compétence juridictionnelle (V.Batiffol et Lagarde, Droit international privé, 5^e éd., t.II, p.380, note 30 bis)» (Application de la convention d'exécution aux actions en contrefaçon de brevets nationaux, Comm. à 4^{ème} Renc.Propr.Ind. Nice 1974, Droit international et actions en contrefaçon de brevets dans la CEE, PIBD 1974 n° sp., p.42 et p.44).

- 13 - La réponse tient à un texte auquel le juriste intéressé aux propriétés industrielles s'est peu intéressé, la Convention de Bruxelles précitée.

L'article 2 de cette Convention pose, en effet, un principe de compétence général :

« Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ».

L'article 5 du même texte établit une règle de compétence complémentaire :

*« Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attiré, dans un autre Etat contractant ...
3° en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ».*

Un système alternatif de compétence est, donc, établi et le titulaire de plusieurs brevets couvrant différents Etats de l'Union européenne victime d'actes de contrefaçon dispersés peut diversifier ses actions en les portant devant les juridictions des Etats où il souffre de contrefaçon. Il peut aussi les regrouper devant le Juge de l'Etat sur le territoire duquel le contrefacteur est domicilié (18).

- 14 - Le silence de la Convention sur les situations particulières tenant à l'exploitation des droits intellectuels aurait pû faire problème et poser la question de la généralité des règles posées par ces textes. Pareille situation ne s'est pas présentée dans la mesure où l'article 16 de la Convention, traitant particulièrement du contentieux en matière de propriétés industrielles, énonce :

*« 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 enregistrement, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été »*

(18) Nous ne voyons pas, *a priori*, d'obstacle de principe à ce qu'il combine les deux facultés, regroupant certaines demandes devant le Juge du domicile du défendeur ou celui de l'un des territoires de la contrefaçon en maintenant d'autres demandes devant les Juges des autres territoires de la contrefaçon.

demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale».

La solution doit être rapprochée des exceptions retenues, notamment, «*en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles*» où sont seuls compétents «*les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé*» (19) La réflexion développée en matière de Droit international privé sur la soumission des problème de brevet à la *lex rei sitae* inspire cette solution (20). S'y ajoute, pour la première branche de l'exception, la mise en jeu d'inscriptions sur des registres publics (21).

Le plus important est, alors, de constater, d'une part, que la question a été traitée et que nulle lacune, voire réserve tacite concernant notre matière ne peut être imputée à la Convention de Bruxelles et, d'autre part, que l'exception n'est pas générale et ne couvre pas l'ensemble des questions concernant les droits de propriété industrielle - et point les droits de propriété littéraire et artistique comme l'on peut, accessoirement, le souligner - mais vise uniquement le contentieux tenant à «*l'inscription et la validité des brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues..*». C'est dire que les problèmes extérieurs à ces domaines stricts échappent à l'exception (22) et demeurent, par conséquent, soumis aux règles de principe énoncées par les articles 2 et 5 du texte de Bruxelles. Le Rapport Jenard énonçait, d'ailleurs, nettement:

«Pour les autres actions, y compris les actions en contrefaçon, les règles générales de la Convention sont applicables» (23).

(19) Sur l'accord des règles nationales sur ce point, v. G.Droz, op.cit., n.157, p.105 et notes 1 s.

(20) M.Vivant, *Juge et loi du brevet*, Coll.CEIP, n.20, Litec 1977, n.255 s., p.238 s.; *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 appliquée à la propriété industrielle*, Dossiers Brevets 1989.IV et J.-Cl.Brevets d'inventions, f.560, Régime international, éd.1992.

(21) G.Droz, op.cit., n.157, p.105.

(22) En application étroite de ce dispositif d'exception, la Cour de Justice de Luxembourg a refusé d'y soumettre un litige portant sur le droit à un brevet existant (CJCE 15 novembre 1983, aff.288/82, Rec. n.3 663).

(23) C.Jenard, *Principes fondamentaux de la Convention CEE sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions*, JCP 1973.I.2593; S.Lachat, *La juridiction compétente en matière de contrefaçon de brevets d'invention dans la CEE*, JCP (CI) 1974.11.484; M.Vivant, op.cit., n.185 s. p.166 s.

Les autres commentateurs approuvent :

- *«Les règles de l'article 16 ne sont applicables qu'en matière d'inscription et de validité. Toute autre action, et l'on pense surtout à une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, resteront sous l'empire des règles générales de la Convention» (24).*

- *«Il est donc clair que la seule présence d'un brevet dans un litige n'est pas une raison suffisante pour écarter l'intervention d'une juridiction étrangère à laquelle conduit le jeu normal de la Convention» (25).*

- 15 - Plusieurs situations peuvent, alors, se présenter.

- Un acte de contrefaçon a été commis par un seul contrefacteur. Le breveté a, alors, le choix pour autant qu'ils sont différents, entre le Juge du domicile du contrefacteur et le Juge de l'acte de contrefaçon :

«Il convient de tenir compte des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui ne prévoit pas de règles dérogatoires au droit commun en matière de contrefaçon. Dès lors que sont réunies les conditions d'application de cette convention, l'action peut être portée devant les tribunaux de l'Etat du domicile du contrefacteur qui peut être domicilié à l'étranger» (26).

- Un acte de contrefaçon a été commis par plusieurs contrefacteurs. Le breveté a, alors, le choix, pour autant qu'ils soient différents, entre les Juges des Etats de domiciliation des contrefacteurs et le Juge du territoire de l'acte de contrefaçon, c'est-à-dire de délivrance du brevet. L'article 6-1 de la Convention énonce, en effet :

«Ce même défendeur peut aussi être attiré, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux».

(24) G.Droz, op.cit., n.161, p.106. Le Tribunal de Paris a rappelé, le 13 janvier 1987, à propos d'un litige contractuel, le caractère limité de l'exception : *«L'article 16-4° de la Convention de Bruxelles qui institue une compétence exclusive au profit de l'état sur le territoire duquel le dépôt et l'enregistrement du brevet ont été demandés, est dérogatoire au droit commun et doit être interprété restrictivement»* (PIBD 1987.412.III.196, Dossiers Brevets 1988.I.1). Adde Paris 29 janvier 1988, PIBD 1988.436.III.277.

(25) M.Vivant, op.cit., n.188, p.168 et note 91 et 92.

(26) J.Schmidt et J.L.Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, Litec 1996, n.186, p.83.

- Plusieurs actes de contrefaçon ont été commis par un seul contrefacteur dans des pays différents. Le Pr. P.Lagarde observe :

- «En application de ces textes, le contrefacteur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant et ayant fauté sur plusieurs territoires de l'Union peut être assigné en contrefaçon devant le Juge de son domicile, quels que soient les territoires des Etats contractants sur lesquels ses actes de contrefaçon se sont développés ou devant le Juge de l'un des Etats de commission de l'acte de contrefaçon. La dissociation des contentieux de la contrefaçon est en cause et peut (doit) être écartée».

- «Le breveté peut tout d'abord assigner le contrefacteur devant un tribunal de l'Etat de son domicile. C'est la règle de l'article 2 de la Convention. Dans ce cas, ce tribunal est compétent pour connaître de tous les actes qui sont reprochés au contrefacteur, quel que soit le pays dans lequel ils ont été commis, quel que soit le brevet qui a été contrefait. Donc, dans ce cas, si, après avoir saisi le tribunal du domicile du contrefacteur, le breveté veut se raviser et saisir le tribunal d'un des lieux de contrefaçon, il pourra y avoir lieu à un dessaisissement.

L'autre possibilité qui est donnée au breveté est de commencer à assigner le contrefacteur non pas devant le tribunal de son domicile mais devant le tribunal de l'un des pays où des actes de contrefaçon ont été commis.

Dans ce cas, ce tribunal premier saisi, par exemple le tribunal hollandais parce qu'il y a eu une contrefaçon aux Pays-Bas, ne peut connaître que des actes de contrefaçon qui ont été commis sur le territoire hollandais. Mais la contrefaçon qui s'est produite en Allemagne et la contrefaçon qui s'est produite en France ne sont pas, normalement, de la compétence des tribunaux hollandais, puisque le tribunal hollandais n'est compétent qu'en tant que tribunal du lieu du délit. donc simplement en tant que tribunal de l'action en contrefaçon du brevet hollandais. Donc, si le breveté commence à assigner dans le pays du lieu d'une contrefaçon et, ensuite, veut porter l'affaire soit devant le tribunal d'un autre lieu de contrefaçon, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, il n'y aura pas de possibilité de dessaisissement du tribunal second saisi,

car le premier n'est pas compétent à l'égard de toutes les demandes. Sur le plan pratique, cette observation montre qu'il est inutile pour le breveté de susciter une contrefaçon dans un pays pour y faire juger les contrefaçons perpétrées dans un autre pays» (27).

- Plusieurs actes de contrefaçon ont été commis par plusieurs contrefacteurs : le cumul des règles précédentes permet au breveté de saisir utilement le Juge du domicile de l'un d'entre eux de la totalité des actions en contrefaçon. Une référence à l'arrêt *Fiona Shevill* du 7 mars 1995 de la Cour de Justice européenne (D.1996.61, note G.Parléani) serait utile.

La leçon de cet arrêt est que, lorsque plusieurs actes de contrefaçon sont commis par un ou plusieurs contrefacteurs dans plusieurs Etats, un Tribunal dont la compétence n'est justifiée que par le seul fait qu'il est celui de l'un des faits de contrefaçon (Convention de Bruxelles, art.5-3) ne peut statuer que sur les seuls dommages causés dans l'Etat auquel il appartient : il ne peut statuer sur les dommages causés dans les autres Etats. Cette solution est, en outre, expressément prévue par le protocole sur le Règlement des litiges annexé à la Convention sur le Brevet Communautaire et le Règlement sur la Marque Communautaire.

On peut même penser que le premier de ces textes a influencé la Cour de Justice car il a été cité par l'Avocat Général Darmon dans ses conclusions sur l'affaire *Fiona Shevill*. Cette disposition jurisprudentielle limite donc le forum shopping en interdisant de saisir de façon plus ou moins artificielle, un Tribunal périphérique par rapport au centre de gravité objectif d'un litige international.

Mais la pratique est comme la mauvaise herbe. C'est pourquoi elle a, d'ores et déjà, cherché à contourner la solution de l'arrêt *Fiona Shevill* en se référant à l'article 6 de la Convention de Bruxelles (pluralité de défendeurs) pour concentrer devant le Tribunal du choix du demandeur l'ensemble d'un litige multinational.

Quelques excès sont ici à redouter : il n'est pas imaginable que des défendeurs ne soient cités devant un Tribunal qu'à seule fin de justifier sa compétence. Pour éviter ces abus l'exigence d'un certain degré de connexité entre les demandes formées contre les différents défendeurs devrait être posée : existe-t-il une relation objective entre les agissements qui leurs sont reprochés ? Sont-ils susceptibles d'être considérés comme

(27) P.Lagarde, art.cit., p.47.

des coauteurs d'un même fait délictueux ? Existe-t-il un risque de voir intervenir les décisions incompatibles ?

Et si ce lien objectif existe bien, permet-il de former n'importe quelles demandes - non nécessairement connexes - contre les défendeurs ainsi attirés devant un Tribunal unique ?

Voici un fabricant français d'un produit argué de contrefaçon; il le vend à différents distributeurs, par exemple, italien, espagnol, britannique et néerlandais. Le breveté pourra, bien entendu, citer le distributeur néerlandais devant le Tribunal de La Haye (art.2, Convention de Bruxelles).

Il pourra, sans doute, citer aussi devant ce Tribunal le fabricant français (à supposer que, selon le droit néerlandais, ce dernier puisse être considéré comme responsable de la contrefaçon du brevet néerlandais), tant en vertu de l'article 5.3°, qu'en vertu de l'article 6.1°. Mais une fois le défendeur français ainsi attiré devant le *for* néerlandais, le demandeur pourra-t-il former contre lui une demande fondée sur la contrefaçon des brevets italiens, espagnol et britannique ?

Le problème a été agité devant les Tribunaux néerlandais et il n'est pas exclu qu'ils en saisissent la Cour de Justice Européenne par le mécanisme d'une question préjudicielle.

La solution est la même au cas où des actes de contrefaçon distincts sont reprochés aux différents défendeurs. Tel était le cas dans l'affaire Tieman envisagée ci-après où le fabricant avait agi en Hollande et l'importateur en France.

- 16 - Le Pr. P.Lagarde peut, alors, conclure :

«On peut, en conclusion, faire les deux constatations suivantes:

1) Dans la totalité des cas, le demandeur, le breveté, pourra toujours, s'il le veut, assigner le contrefacteur devant les tribunaux de l'Etat du brevet, puisque c'est toujours dans l'Etat du brevet que se seront produits les faits de contrefaçon.

Donc, ici, nous avons une disposition qui donne toutes garanties au breveté s'il ne veut pas que son action soit jugée par les tribunaux d'un Etat qui n'a pas délivré le brevet.

2) Mais également, et c'est le second point de la conclusion, il se pourra que le tribunal saisi de l'action en contrefaçon soit le tribunal d'un Etat différent de celui qui a délivré le brevet. C'est ce qui se passera chaque fois que le breveté saisira un tribunal de l'Etat du domicile du défendeur...» (28).

Se pose dans les différents cas le problème des liens, de connexité (29), établis entre les actes de contrefaçon considérés, leurs auteurs, dans le cas, par exemple, de sociétés d'un même groupe.

(28) P.Lagarde, art.cit., p.48.

(29) Rappr.échanges P.Mathély et G.Droz, in Coll.Nice 1974, p.35-36. Le Pr. P.Lagarde aborde une compétence particulière : *«Il y a le problème classique du conflit entre la clause attributive de compétence conclue entre le demandeur et l'un des co-défendeurs, par exemple entre le breveté et l'un de ses licenciés, donnant compétence à un tribunal et la règle donnant compétence au tribunal du domicile d'un autre co-défendeur pour connaître de la demande formée contre le premier. Dans ce cas, nous avons une jurisprudence française qui devra s'appliquer en matière de contrefaçon et qui nous dit que la règle donnant compétence au tribunal du domicile de l'un des co-défendeurs l'emportera sur la clause attributive de juridiction conclue avec un autre co-défendeur, dans l'hypothèse où il y a indivisibilité entre le litige porté contre le co-défendeur dont le tribunal a été choisi par le demandeur et le litige intéressant le co-défendeur bénéficiaire de la clause» (art.cit., p.46).*

Il faudra aussi vérifier si la solution est la même, comme nous le pensons, au cas où des actes de contrefaçon distincts sont reprochés aux différents défendeurs. Telle était la situation dans l'affaire *Tieman* ci-dessous.

- 17 - Contrairement à ce que nous avons intimement pensé, malgré les mises en garde les plus autorisées, du Pr. P.Lagarde dans son étude précitée, en particulier, le contentieux de la contrefaçon peut échapper aux règles de compétence découlant du sacro-saint principe de la territorialité des brevets et autres droits de propriété industrielle. Il fallu, cependant, plus de vingt ans pour passer de l'affirmation à l'application de cette entorse grave faite au principe de territorialité.

2°) De l'affirmation à l'application de l'exception

- 18 - Jusqu'à l'approche des années 90, nous n'avions pas eu connaissance de juridictions sollicitées d'appliquer les textes précités en matière de contrefaçon de droits de propriété industrielle. Plusieurs décisions en ce sens ont, en revanche, été récemment rendues par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Haye, en charge d'une compétence nationale en matière de brevets. Il s'agit, d'abord, d'une décision *Philips c. Hemogram* rendue, le 30 décembre 1991 (30), puis, d'une décision de même origine du 7 août 1992 dans une affaire *Tieman et Blind Equipement Europe c. KGS corp.*, société japonaise, et *Euro sensory*, société française (31).

Le titulaire de différents brevets dont le brevet européen n.237 090 désignant, en particulier, les Pays-Bas et la France, souffrit dans ces deux pays d'actes de contrefaçon. Comme la loi hollandaise, loi de l'un des Etats sièges de la contrefaçon, le lui permettait, le breveté assigna les contrefacteurs prétendus en interdiction provisoire de la contrefaçon devant le Président du Tribunal de La Haye. Au terme de deux procédures de *kort geding* (procédure abrégée), le Juge hollandais décida, le 17 août 1992, d'interdire sous peine d'astreinte à KGS «de proposer ou de livrer à un tiers

que la règle donnant compétence au tribunal du domicile de l'un des co-défendeurs l'emportera sur la clause attributive de juridiction conclue avec un autre co-défendeur, dans l'hypothèse où il y a indivisibilité entre le litige porté contre le co-défendeur dont le tribunal a été choisi par le demandeur et le litige intéressant le co-défendeur bénéficiaire de la clause» (art.cit., p.46).

(30) Trib.Arrt. La Haye 30 décembre 1991, *Bijblab Industrielle Eigendom*, 16 octobre 1992, n.10, p.323.

(31) Trib.Arrt. La Haye (réf.) 7 août 1992, *Bijblad Industrielle Eigendom*, 16 décembre 1994, n.11, p.391. Adde 5 Janvier 1993 (aff. *Rhone Poulenc Rorer c. sociétés Pharmachemic*) ci-après et Cour de La Haye 3 février 1994 (aff. *Applied Research System v.société Orzanon*) ci-après et 7 décembre 1995 (aff. *Chiron Corp.*) et 14 décembre 1995 (aff. *Hoffman Laroche c. Sociétés Organon*) ci-après.

quelconque (y compris Eurosensory) dans tous les pays du monde, à l'exclusion du Japon, des cellules brailles visées dans le «basic agreement» » ... et à Eurosensory d'enfreindre le brevet européen dans les Etats désignés par ses soins. Cette décision fut frappée d'appel devant la Cour de La Haye et nous ignorons la réponse qui a été ou sera faite à ce recours. Nous retiendrons le caractère multi-national des injonctions de non-exploitation délivrées par le Juge hollandais. Se posera, dans les temps à venir, le problème des autres sanctions de la contrefaçon, à commencer par l'indemnisation du breveté.

- 19 - Il s'est, ainsi, trouvé un Juge d'Europe pour répondre de façon positive à la question posée de savoir si une action visant des actes de contrefaçon menés sur des territoires nationaux différents pouvait être portée devant un même Juge européen (32).

B - PROBLEMES D'EXEQUATUR DU JUGE DE L'EXECUTION

- 20 - Se posaient, alors, les problèmes tenant à l'exécution de pareilles décisions sur les territoires des Etats concernés.

- 21 - Les articles 26 s. des Conventions de Bruxelles et de Lugano se préoccupent de la *reconnaissance* de telles décisions (33)pour affirmer en règle de principe :

« Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

L'article 27 soustrait à cette reconnaissance de plein droit différentes décisions :

« Les décisions ne sont pas reconnues :

1. si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis... ».

(32) Il ne semble pas que les Juges français aient, aujourd'hui, rendu de décision sur ce même problème, cela ne signifiant pas qu'ils n'en soient d'ores et déjà saisis ou ne puissent l'être dans un avenir proche.

(33) L'article 25 de la dite Convention introduit les dispositions qui font suite : *« On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais de procédure ».*

D'autres sources d'exception sont retenues par les alinéas suivants de ce texte mais ne paraissent pas intéresser les problèmes de propriété industrielle.

- 22 - S'agissant de l'*exécution* des décisions et, par exemple, de l'ordonnance *Tieman*, il y avait lieu d'appliquer les articles 31 et suivants de la Convention de Bruxelles dont le premier dispose :

«Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée» (34).

L'article 34 poursuit :

«La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28».

L'exécution de la décision de La Haye ne pouvait, donc, être refusée par le Tribunal français qu'à raison de l'obstacle que l'ordre public pouvait opposer à la décision prise en Hollande.

- 23 - Dans l'affaire considérée, les brevetés *Tieman* et *Blind Equipement* demandèrent au Juge français l'*exequatur* de l'ordonnance prise à La Haye et, le 15 septembre 1992, le Président du Tribunal de Grande instance de Paris rendit la décision réclamée en application et au visa de la Convention de Bruxelles.

Le distributeur français *Eurosensory* forma contre cette , décision le recours prévu par les articles 36 et suivants de la Convention devant la Cour d'appel dont relevait le Tribunal de grande instance ayant rendu la décision contestée, c'est-à-dire devant la Cour d'appel de Paris:

«Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours dans le mois de sa signification».

La Cour de Paris fut, donc, sollicitée d'infirmar la décision d'*exequatur* prise par le Tribunal, ou, à défaut, de surseoir à statuer en application de l'article 38 de la Convention de Bruxelles jusqu'à ce que la juridiction d'appel

(34) La procédure d'exception est allégée par l'effet, notamment, de l'article 34 : *« La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure présenter d'observation ».*

hollandaise se soit prononcée et, à titre subsidiaire enfin, en cas de confirmation de la décision prise par le Tribunal de Paris, d'accorder à Eurosensory une garantie de dix millions de francs.

Le 28 janvier 1994 (35), par la décision précitée dont la presse juridique hollandaise se préoccupa avant les revues françaises, la Cour de Paris rejeta la demande de sursis à statuer (1°) comme l'attribution d'une garantie (2°) mais confirma surtout la décision d'*exequatur* (3°).

1°) Sur le refus de sursis à statuer

- 24 - Le Juge de l'exécution, la Cour de Paris en l'occurrence, n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente du recours formé contre l'ordonnance du Juge à raison même de l'article 38 de la Convention de Bruxelles :

«La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré».

Les conditions du sursis paraissaient bien constituée mais, pour justifier son refus, la Cour de Paris se livra à une interprétation (trop ?) étroite de sa faculté en "*considérant que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne peut prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n'étaient pas en mesure de faire valoir devant le Juge de l'Etat d'origine*" (36). La Cour constata que les moyens invoqués devant la juridiction hollandaise d'appel avaient déjà été produits devant la juridiction de premier degré qui y avait répondu, pour conclure :

«Considérant, dès lors, que l'appelante ne soulève pas de moyens nouveaux, qu'elle a été dans l'impossibilité de soumettre au Juge de l'Etat d'origine, justifiant un sursis à statuer» (37).

(35). Paris 28 janvier 1994, *Bijlab Industrielle Eigendom*, 16 décembre 1996, n.12, p.355 et *Dossiers Brevets* 1996.I.

(36) Dans la même hostilité au prolongement des procédures par l'octroi d'un sursis à statuer, v. dans des affaires bien différentes : Paris 24 mars 1994, *PIBD* 1994.573.III.445, *Dossiers Brevets* 1994.I.7 et 29 septembre 1995, *PIBD* 1995.600.III.555, *Dossiers Brevets* 1995.III.10.

(37) La Cour va même plus loin : "*En conséquence, un doute raisonnable sur l'issue du recours ordinaire formé dans l'Etat d'origine ne suffit pas à justifier un tel sursis*".

- 25 - La discussion demeure, à nos yeux, sur l'interprétation par la juridiction d'appel française des cas dans lesquels le sursis à statuer peut être formé devant une juridiction de recours au titre de la Convention de Bruxelles.

2°) Sur la demande de garantie

- 26 - La juridiction française est très discrète sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la demande en garantie formée par l'entreprise suspectée d'avoir commis des actes de contrefaçon. Cette demande était recevable puisque aucune information en sens contraire n'était retenue par la Cour de Paris qui se contentait d'écarter qu'il ait été *"nécessaire de subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie par les deux sociétés de droit néerlandais, une telle mesure n'étant pas justifiée"*.

La motivation est légère.

3°) Sur l'exécution en France de la décision étrangère

- 27 - La possibilité était reconnue à la juridiction de recours, par application des articles 34 et 27 de la Convention de Bruxelles, de refuser l'*exequatur* pour contrariété de la décision à l'ordre public. Il s'agissait, bien entendu, de l'ordre public international (38).

Sur ce point, la Cour répond :

"Il n'entre pas dans le rôle du Juge saisi d'émettre une appréciation quant à la compatibilité de la décision étrangère avec l'ordre public de son pays mais de vérifier si la reconnaissance de cette décision est de nature à porter atteinte à cet ordre public".

- 28 - La question posée était, alors, de savoir si le principe de la territorialité des brevets faisait partie dudit ordre public international avec, pour conséquence, l'exclusivité de compétence des tribunaux locaux sur la contrefaçon des brevets nationaux. Une réponse négative découlait directement de l'article 16-4° précité de l'accord de Bruxelles.

Aussi bien le demandeur Eurosensory abordait-il le problème plus à la marge et de façon quasi-détournée en avançant deux griefs contre la mesure d'*exequatur*.

(38) P.Lagarde, *Recherches sur l'ordre public en droit international privé*, Bibl.dr.privé n.15, LGDJ 1959.

- 29 - La première critique tenait à ce que *«le Droit français ne permet pas la condamnation pour contrefaçon et l'interdiction provisoire par la voie d'une procédure de référé»*.

La Cour écarte la contestation :

«Considérant, en particulier, que, en dehors de la vérification de la loyauté de l'assignation, l'article 27 de la Convention n'autorise pas le Juge à contrôler la procédure étrangère au regard de l'ordre public de l'Etat requis; que, par suite, l'appelante ne peut se prévaloir du fait que, en Droit français, une mesure d'interdiction n'aurait pu être prononcée au terme d'une procédure de référé».

Ici, encore, la Cour de Paris fait une application étroite des facultés qui lui sont reconnues par la Convention de Bruxelles et des situations dans lesquelles elle peut intervenir.

- 30 - La seconde critique avancée par le Juge étranger portait sur l'inversion de la charge de la preuve. La décision ne distingue pas le traitement de cette deuxième critique du traitement de la précédente et ne lui consacre aucune disposition.

II - LA PORTEE DE LA JURISPRUDENCE EN COURS

- 31 - Si l'on l'admet sa doctrine, la portée pratique de cet ensemble de décisions tiendra à deux séries d'observations portant sur les problèmes classiques en Droit international privé de la compétence du Juge de la décision (A) et du Droit applicable par ses soins (B).

A - DE LA COMPETENCE DU JUGE DE LA DECISION

- 32 - Le problème posé concerne, essentiellement, la réplique du Juge de la contrefaçon à la demande en annulation du brevet formée par le défendeur.

- 33 - Dans la mesure où le Juge de la contrefaçon est le Juge de l'annulation, nulle question ne se pose. Ainsi en est-il (39) en France où, dans la plupart

(39) Civ.21 janvier 1936, S.1937.I.81, note J.P.Niboyet; Paris 17 décembre 1969, Clunet 1971-99, note A.Françon; TGI Paris 27 juin 1969, D.1970, som.3.

Deux séries de raisons supportent cette doctrine : la première est que, à la supposer écartée, les juges nationaux pourraient appliquer des règles d'ordre public d'autres Etats: *«affirmation, excessive et dangereuse»* pour le Pr. P.Lagarde qui rappelle comment, chaque jour, *«les tribunaux sont amenés à appliquer les lois impératives des autres*

des affaires de contrefaçon (40), la première réplique du défendeur est de former une demande reconventionnelle en annulation du brevet qui lui est opposé. Le Juge français saisi de la demande principale en contrefaçon d'un brevet français et de la demande reconventionnelle en annulation de ce titre va nécessairement traiter la seconde avant la première sans qu'il puisse y avoir de sursis à statuer puisque c'est la même juridiction qui est saisie des deux demandes.

- 34 - Le problème se pose, en revanche, lorsque les deux actions en contrefaçon et en annulation sont portées devant des autorités différentes.

- 35 - Il en va nécessairement ainsi lorsque l'autorité compétente en matière de contrefaçon ne peut pas accueillir la demande en annulation. C'est le cas en France lorsqu'à une demande en contrefaçon portée devant une autorité arbitrale, le défendeur prétend répliquer par une demande en annulation (41). Si la compétence arbitrale peut, effectivement, porter sur les problèmes de contrefaçon, elle ne saurait, en revanche, concerner les problèmes d'annulation qui doivent être portés devant la juridiction judiciaire; la solution est claire en Droit français même si elle est écartée dans certains pays et est discutable et même discutée chez nous par différents observateurs (42). Dans ce cas, le Tribunal arbitral est fréquemment saisi d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l'annulation réclamée par ailleurs. La juridiction arbitrale peut admettre cette solution; elle expose sa décision aux lenteurs qui marquent, bien souvent, une procédure judiciaire et prive son intervention de la rapidité qui justifie, la plupart du temps, la préférence accordée au traitement arbitral d'un contentieux. Elle peut avoir, à l'inverse, refusé le sursis et poursuivre la

pays». « La vraie raison, poursuit-il, qui explique la compétence exclusive reconnue aux juridictions françaises pour connaître des actions en nullité de brevet, c'est celle qui est exprimée par l'arrêt de la Cour de Paris, dont je citais le principal motif : savoir que l'appréciation de la nullité d'un brevet met en jeu le fonctionnement du service public national qui a délivré ce brevet. Alors, ici, on comprend que, s'agissant d'apprécier le fonctionnement du service public étranger au sens organique du terme, seuls les tribunaux de l'Etat de ce service public puissent être déclarés compétents. De la même façon, par exemple, on ne tolérerait pas qu'un tribunal étranger apprécie la validité d'un décret français de naturalisation par exemple, ou la régularité d'une inscription d'hypothèque qui aurait été prise en France sur un immeuble français.

Cette explication devrait conduire à rejeter l'idée d'une incompétence absolue des tribunaux étrangers pour connaître d'actions en contrefaçon de brevets français» (art.cit., p.41).

(40) M.D.Stauder a recensé cette réplique dans 80 % des contentieux de la contrefaçon (art.cit. p.108).

(41) JM.Burguburu et JM.Mousseron, *L'arbitre face aux préjudices nés des licences*, Dossiers Brevets 1994.II.

(42) P.Véron, *Arbitrage et propriété intellectuelle ?* Dossiers Brevets 1994.I.

procédure; les tribunaux ont, alors, été saisis du problème de savoir si pareil refus de sursis à statuer était régulier; ils y ont répondu positivement dans l'affaire Deko (43).

- 36 - La question se pose en cas de compétition entre deux autorités judiciaires (44). Il s'agit, alors, également de savoir si, par exemple, le Juge - hollandais ou tout autre - compétent sur l'action en contrefaçon du brevet français comme du brevet européen désignant la France - ou de tout autre - peut ou non être compétent sur l'action en annulation des brevets supportant l'action en contrefaçon. L'article 14 de la Convention répond :

«Le juge d'un Etat contractant saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétent en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent».

Une lecture rapide paraît imposer au Juge de la contrefaçon de déclarer irrecevable une action en annulation qui paraît bien réservée au Juge de l'Etat de délivrance par l'article 19 de la Convention précitée (45). Une lecture plus appuyée du texte conduit, toutefois, à d'importantes nuances sur son domaine et son contenu.

- 37 - Intéressant le *domaine* de la règle posé par cet article 14 la règle ne joue, en effet, qu'autant que l'action en contrefaçon est formée *«à titre principal»* et Le Pr. P.Lagarde observe :

«Cet article 19 n'envisage pas le cas où le tribunal d'un Etat contractant n'est saisi qu'à titre incident d'une question qui fait l'objet d'une compétence exclusive. Par conséquent, l'argumentation a contrario conduit à dire que ce juge n'est pas obligé de se dessaisir» (46).

(43) Paris 24 mars 1994, cité.

(44) Sur la dissociation interne entre autorités en charge de la contrefaçon et autorités en charge de l'annulation, v. Coll.des juges européens des brevets, Munich 1982, thème 5, *Problèmes relatifs au droit de la procédure* et, particulièrement : V.Mangini, *La réglementation relative à l'action en contrefaçon et à la procédure de nullité dans les Etats contractants de la Convention sur le brevet européen* et D.Stauder, *La signification sur le plan juridique de la procédure de nullité en Allemagne fédérale, en France, en Grande Bretagne et en Italie*, PIBD 1982, n.4, p.85 et s.

(45) Le Pr. P.Lagarde rappelait qu'*«une jurisprudence massive par son autorité en tout cas, sinon par sa quantité affirmait la compétence exclusive des juridictions françaises pour connaître de l'action en nullité d'un brevet français»* (art.cit. p.40 référant à Civ.21 janvier 1936, S.1937.I.81, note J.P.Niboyet.

(46) P.Lagarde, art.cité, p.50.

Faut-il encore s'entendre sur le sens à attacher à la formule «*le Juge d'un Etat contractant saisi à titre principal*» et la qualification à cet égard de la réplique d'un défendeur en contrefaçon invoquant la nullité du brevet. Les Prs. J.Foyer et M.Vivant observent :

«Si cette invocation de la nullité du brevet prend le ton d'une demande reconventionnelle, nous pencherions, pour notre part, pour considérer qu'il s'agit là d'une demande principale, simplement faite «en réponse» à une autre demande pour laquelle ne pourrait être invoqué le jeu de l'article 19 a contrario. S'il ne s'agit que de défense (faire dire seulement, par exemple, qu'il ne peut y avoir contrefaçon parce qu'il n'y a pas de brevet valable), alors l'article 19 interprété a contrario trouverait à jouer. La logique de la règle ainsi resituée dans une perspective judiciaire d'ensemble nous pousse à penser que le juge étranger ne pourrait que déclarer tenir pour nul le brevet en discussion mais non l'annuler avec effets de droit» (47).

Nous pensons, pour notre part, que la demande reconventionnelle est le mode ordinaire d'obtention de l'annulation d'un brevet et même la seule forme procédurale hors le cas où le dit brevet aurait déjà été annulé avec l'effet *erga omnes* qui s'attache, depuis la réforme de 1978, à pareille annulation (48).

- 38 - S'agissant du *contenu* de l'article 14, le Pr.. M.Vivant observe :

« On peut envisager au moins trois interprétations. La première, très certainement excessive, consisterait à dire que le juge devant se déclarer incompétent, lorsqu'il est saisi à titre principal, ne peut à l'inverse le faire quand il n'est saisi qu'incidemment. L'argument serait spécieux. Sans tomber dans un tel excès, on peut aussi relever simplement que l'obligation de se dessaisir ne s'impose au juge que lorsqu'il est saisi à titre principal. Si tel n'est pas le cas, l'obligation disparaît - sans que pour autant naisse l'obligation inverse - et il appartient au juge d'apprécier l'opportunité qu'il y aurait à retenir la connaissance d'une question visée à l'article 16. C'est

(47) J.Foyer et M.Vivant, *Le droit des brevets*, Coll.Thémis, PUF 1991, p.61.

(48) JM.Mousseron, *Traité* cité, n.1023, p.978 référant à P.Roubier, *Droit de la propriété industrielle*, t.I, Libr.Sirey 1950, n.200, p.336 et M.Kessler, *L'action en contrefaçon*, th.dr.Montpellier 1980, n.218 s.

l'interprétation, déjà annoncée par le rapporteur, que fournit M.Droz et qu'adopte le professeur Lagarde.

Enfin, la troisième lecture suggérée par M.Tuppin insiste moins sur le fait que l'incompétence est liée à une saisine à titre principal que sur celui que cette incompétence est, dans cette hypothèse, proclamée d'office. Saisi à titre incident, le juge n'aurait plus cette faculté. Mais il resterait tenu de constater son incompétence si celle-ci était soulevée par l'une des parties. Il y aurait ainsi une sorte de déplacement de la nature de la règle qui, d'« ordre public communautaire » qu'elle est normalement, deviendrait, évoquée à titre incident, d'intérêt privé. Il n'est pas certain que ce fut la volonté des auteurs de la Convention.

Il appartiendra à la jurisprudence d'opérer un choix, encore que la seconde interprétation soit, par sa souplesse, celle qui aille le mieux dans le sens d'une intégration européenne (49).

Au cas où le Juge de la contrefaçon recevrait l'action en annulation, il pourra « consulter » le Juge de l'Etat de délivrance (50).

(49) M.Vivant, op.cit., n.189, p.169.

(50) Le Pr. P.Lagarde rappelle : «*Le droit conventionnel leur met entre les mains des instruments sérieux. Et je citerai à votre intention une convention du Conseil de l'Europe du 7 juin 1968, qui a été ratifiée par la France (Décr. 11 octobre 1972, Rev. crit. dr. int. privé, 1972-758), qui a été ratifiée par la Belgique, qui, je crois, est en cours de ratification par l'Allemagne, qui bientôt entrera donc en vigueur entre tous les Etats contractants du Marché Commun et qui concerne l'information sur le droit étranger. Cette convention prévoit qu'un juge d'un Etat contractant saisi d'un litige qui doit être soumis à une loi étrangère peut formuler une demande de renseignements aux autorités officielles étrangères. Il ne s'agit pas simplement d'une demande abstraite, car la convention précise (art. 4) que : «la demande de renseignements sera accompagnée de l'exposé des faits nécessaires tant pour la bonne compréhension que pour la formulation d'une réponse exacte et précise» et la Convention ajoute que toutes les pièces nécessaires pourront être soumises à l'autorité officielle étrangère qui sera donc à même de formuler une réponse précise, qui ne liera pas, évidemment, le tribunal qui a formulé la demande, mais qui l'éclairera considérablement.*

- La seconde observation ... est que si vraiment le tribunal saisi de la contrefaçon ne s'estime pas, malgré toutes les informations qui lui sont données, en mesure de statuer valablement sur les questions préalables de validité du brevet, je crois qu'on peut interpréter la Convention de Bruxelles comme n'empêchant pas le tribunal saisi de la contrefaçon de se dessaisir au profit des juridictions de l'Etat qui a délivré le brevet.

Ce qui est certain c'est que la Convention n'oblige pas le tribunal saisi de la contrefaçon à se dessaisir sur la question préjudicielle, mais il ne le lui interdit pas. Par conséquent, il y a là une certaine discrétion qui est accordée au tribunal, et qui me paraît être une solution de sagesse» (art.cit., p.50).

La pratique en nos secteurs paraît se ramener à une demande d'avis en matière de marques (J.Raynard, *Le domaine des avis*, in Coll.Montpellier 1996, *L'inflation des avis*).

- 39 - Au cas où l'action en annulation serait formée à titre principal devant un autre Juge comme au cas où le Juge de la contrefaçon refuserait de l'accueillir, la question se posera de savoir s'il aura ou non et pratiquera ou non la faculté de surseoir à statuer sur la demande en contrefaçon tant que les juridictions nationales des Etats réservés appliquant leurs Droits nationaux ne se seront pas prononcées sur le contentieux de l'annulation. Ce sursis à statuer dépend, chaque fois, des lois de procédure du Juge saisi. On sait, par exemple, que le Juge français doit surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon d'un brevet français lorsque le brevet européen correspondant désignant la France fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets. On sait, de même manière, qu'il peut surseoir à statuer lorsque le brevet français sur lequel est construite la demande en contrefaçon s'accompagne d'une demande européenne ne désignant pas la France (51). La question se posera, donc, chaque fois de savoir si les lois de procédure de l'Etat dont le Juge national est sollicité par le demandeur en contrefaçon prévoit et impose ou permet pareil sursis à statuer à l'initiative du défendeur, demandeur en annulation devant une autre juridiction.

Si les juridictions nationales des Etats contractants de Bruxelles connaissent et pratiquent largement ce sursis à statuer, l'introduction d'une procédure unifiée en contrefaçon sera immédiatement suivie d'une explosion des procédures en annulation et à une simplification première répondront des complications ultérieures; dès lors, en effet, que les Juges nationaux des Etats contractants seraient saisis des actions en annulation, on ne voit pas, quel grand intérêt il y aurait à faire ultérieurement revenir devant une seule juridiction les problèmes de contrefaçon. L'intérêt de faire appel à la jurisprudence "hollandaise" sera sensiblement affaibli. Une attitude inverse rejetant le sursis à statuer aurait des effets contraires en justifiant cette jurisprudence «hollandaise».

B - DU DROIT APPLICABLE PAR LE JUGE DE LA DECISION

- 40 - Sa compétence une fois élargie, le Juge de la contrefaçon s'interrogera sur le Droit à appliquer par ses soins. La coïncidence de la «nationalité» du Juge compétent et du Droit applicable appelée par le principe de territorialité des propriétés industrielles ne survit pas à l'extension des compétences du Juge de la contrefaçon et, *a fortiori*, de l'annulation. Il n'y a plus de superposition nécessaire entre le champ de la compétence d'un Juge national et celui de l'applicabilité de la Loi nationale de cette autorité. Est-il besoin de rappeler qu'un Juge national peut appliquer des Lois étrangères ?

(51) V. jur.citée in JM.Mousseron, *La jurisprudence 1968-1995*, op.cit., n.128.2.

- 41 - S'agissant, tout d'abord, du Droit applicables aux éventuelles actions en annulation que le Juge de la contrefaçon pourrait accueillir, nul ne soutient que le Juge national de l'annulation puisse appliquer son Droit à l'examen de validité de brevets étrangers; seuls, les Droits nationaux des brevets critiqués doivent être mis en oeuvre (52).

Le problème correspondant se retrouve pour l'appréciation de la contrefaçon et sa sanction. Il est admis de façon générale que la loi applicable en matière de contrefaçon est la loi de l'Etat sur le territoire duquel la contrefaçon a été accomplie. Or, le Droit de la contrefaçon est loin d'être unifié (53). Le Juge du domicile du défendeur ou d'un territoire de contrefaçon devra traiter chaque (famille de) cas de contrefaçon, territoire par territoire, en appliquant, chaque fois, le Droit de l'Etat sur le territoire duquel la contrefaçon a été commise.

- 42 - Se posent, alors, les problèmes tenant à la dissociation des lois du fond et de procédure et, plus particulièrement, pour les questions qui nous sont ici posées la question de savoir si l'action en interdiction provisoire de la contrefaçon doit être considérée comme relevant du Droit de la procédure ou du Droit de la contrefaçon (54). Sur ce point les opinions peuvent diverger.

Pour les uns, la demande en interdiction provisoire de la contrefaçon est un simple élément de la procédure et relève, par conséquent, du Droit du Juge saisi. Approuver cette thèse exposerait à ce que l'interdiction provisoire de la contrefaçon d'un brevet national puisse être requise à l'encontre d'un brevet dont la loi nationale ne connaît pas ce type de

(52) V. en ce sens, G.Bonet, note sous TGI Paris 4 mai 1971, Rev.crit.D.I.P., pp.111 et 118.

(53) V. Coll.CEIP 1976, *La contrefaçon de brevet communautaire*, PIBD n.sp. 19977.

(54) L'intérêt du *forum shopping* est, parfaitement, exemplifié dans cette affaire si l'on constate le faible développement même si quelques frémissements supplémentaires doivent être enregistrés pour la dernière période de la procédure en interdiction provisoire de la contrefaçon où trente demandes, seulement, ont été formées en dix ans dont, cinq, seulement, ont fait l'objet d'une décision favorable alors que les tribunaux hollandais reçoivent plus de demandes en interdiction provisoire en contrefaçon que d'actions principales et les accueillent dans une proportion très largement supérieure. Dans une décision rendue à La Haye à l'initiative de la firme française Rhône-Poulenc Rouer, le 5 janvier 1993, on lit, en effet : « Ceci -faible accueil de la jurisprudence française - contraste nettement avec la situation néerlandaise et le nombre de procédures d'injonction provisoire est supérieur au nombre de procès au fond... contrairement à la situation française, il n'est pas exigé qu'une procédure au fond soit pendante et où le « taux de succès » est supérieur à 60 % » (Tr. d'arrondissement de La Haye (ref.) 5 janvier 1993 (aff. Rhône Poulenc Rorer), ci-après.

mesures; tel était, rappelons-le, le cas des brevets français avant la réforme de septembre 1984.

Pour d'autres, l'interdiction provisoire de la contrefaçon relève du Droit de la contrefaçon et, par conséquent, du Droit national de l'Etat sur lequel la contrefaçon a été accomplie. En conséquence, dans l'espèce Eurosensory, l'interdiction provisoire de la contrefaçon relevait de la loi française qui ne connaissait pas cette procédure avant 1984; l'a connue en la soumettant à des conditions rigoureuses de 1984 à 1990, qu'elle a allégée par la réforme de 1990. L'obligation faite au Juge national compétent d'appliquer des lois nationales différentes pour répondre à la demande d'interdiction provisoire formulée devant lui compliquera la tâche du Juge et, par conséquent, du demandeur qui voudrait le saisir.

- 43 - De la même manière, il faudra savoir si l'indépendance - comme l'admet le Droit hollandais - ou la subordination - comme l'admet le Droit français - de la demande en interdiction provisoire à une demande principale en contrefaçon doit ou non exister. Certains ont quelques difficultés à penser que la Convention de Bruxelles qui traitait de problèmes de procédure, tant en matière de compétence des tribunaux que d'exécution des décisions rendues par eux, ait pu autant altérer les règles de fond applicables à des brevets nationaux ou des brevets européens soumis aux règles nationales en matière de contrefaçon.

- 44 - Les résultats (progrès) enregistrés sur les mesures provisoires en matière de contrefaçon ou susceptibles de l'être en matière de traitement définitif de la contrefaçon, voire de l'annulation ne doivent pas occulter le nécessaire appel aux règles nationales distinctes toujours applicables à ces dernières constructions.

Rien n'est, donc, moins certain que le déplacement massif du contentieux des brevets, aujourd'hui, d'autres propriétés industrielles, demain peut être, vers les terres accueillantes des Princes d'Orange.

Jean Marc MOUSSERON
Professeur à la Faculté de Droit
de Montpellier

Jacques RAYNARD
Professeur à la Faculté de Droit
de Montpellier

Pierre VERON
Avocat à la Cour

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1980)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2è édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron (1993)
- Après le Code de la consommation, grands problèmes choisis (1995)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978).
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéfices à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984).
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2è édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois. par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives, par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Etude juridique), par T.Revet (1992)
- Les titres négociables, par H.Causse (1992)
- L'opération de courtage, par Ph.Devesa (1993)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle. par Ch.Hugon (1993)
- Les cautionnements et garanties d'emprunt donnés par les collectivités locales, par P.Lignièrès (1994)
- Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, par M.H.Monsérié (1994)
- Le délit de banqueroute - contribution à un droit pénal des procédures collectives, par M.Ch.Sordino (1996)
- La revente, par D.Mainguay (1996)

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

* DOSSIERS BREVETS

- 5 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)