

PARIS 28 JANVIER 1994
TIEMAN c. EUROSENSORY
B.E. 237.090
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1996.I.1

GUIDE DE LECTURE

- CONTREFAÇON DE BREVET - ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE
- EURO INJONCTION

I- LES FAITS

- : La société, néerlandaise, F.J.TIEMAN (TIEMAN) est titulaire de différents brevets dans le monde, dont le B.E. 237.090 désignant la France.
- : La société française EUROSENSORY (EUROSENSORY) accomplit des actes suspects dans différents pays dont la France.
- : TIEMAN assigne EUROSENSORY en interdiction provisoire d'exploitation "*dans tous les pays du monde*" devant le Président du Tribunal de La Haye, Juge hollandais compétent en matière de brevets.
- 17 août 1992 : Le Président du Tribunal de La Haye prononce des mesures d'interdiction provisoire à effet dans "*tous les pays du monde à l'exclusion du Japon*".
- : EUROSENSORY - fait appel devant la Cour de La Haye (suite non connue)
- demande l'*exequatur* en France de la décision hollandaise en exécution des articles 27 et 28 de la Convention de Bruxelles.
- 15 septembre 1992 : Le Président du TGI de Paris prend une ordonnance d'*exequatur*.
- : EUROSENSORY . demande le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de La Haye,
. forme un recours contre l'ordonnance en application de l'article 38 de la Convention de Bruxelles.
- 28 janvier 1994 : La Cour de Paris . confirme l'ordonnance
. demande la constitution d'une garantie et
. condamne EUROSENSORY à réparation à hauteur de 15.000 F.

II- LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Sursis à statuer)

Texte : Convention de Bruxelles, art.38 :

"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; dans ce dernier, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours".

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au sursis (EUROSENSORY)

prétend que le Juge de l'exequatur selon la Convention de Bruxelles peut et doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'appel sur l'ordonnance dont l'exequatur est demandé.

b) Le défendeur au sursis (TIEMAN)

prétend que le Juge de l'exequatur selon la Convention de Bruxelles peut mais ne doit pas surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'appel sur l'ordonnance dont l'exequatur est demandé.

2°) Enoncé du problème

Le Juge de l'exequatur selon la Convention de Bruxelles peut-il et doit-il surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'appel sur l'ordonnance dont l'exequatur est demandé ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"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".

2°) Commentaire de la solution

Soucieuse de donner plein effet à la Convention de Bruxelles favorisant l'exécution des décisions nationales des Juges CEE en tous pays de la Communauté, la Cour de Paris refuse les lenteurs induites d'un sursis à statuer. Elle réserve l'exercice de cette faculté de surseoir à statuer au cas où le défendeur à l'instance principale "a été dans l'impossibilité de soumettre au Juge de l'Etat d'origine des moyens nouveaux".

DEUXIEME PROBLEME (Compétence du Juge du domicile du défendeur sur l'interdiction provisoire d'exploitation d'un brevet d'une autre "nationalité")

Convention de Bruxelles, art.27 :

*"Les décisions ne sont pas reconnues :
1) si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis".*

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'exequatur (de la décision d'interdiction provisoire) (TIEMAN)

prétend que l'exequatur de la décision hollandaise prise par un Juge des référés est contraire à l'ordre public français.

b) Le défendeur à l'*exequatur* (de la décision d'interdiction provisoire) (EUROSENSORY)

prétend que l'*exequatur* de la décision hollandaise prise par un Juge des référés n'est pas contraire à l'ordre public français.

2°) *Enoncé du problème*

L'*exequatur* de la décision hollandaise prise par un Juge des référés est-il contraire à l'ordre public français ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Considérant, par ailleurs, qu'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; 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".

2°) *Commentaire de la solution*

Pour la même raison que précédemment, favoriser l'exécution des décisions des Juges de la CEE sur la totalité des territoires de la Communauté, la Cour de Paris applique, de façon souple, l'article 27.

TROISIEME PROBLEME (Constitution d'une garantie)

Loi française de 1984, art. L.615-3 CPI :

"Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée".

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le défendeur à l'*exequatur* (de la décision d'interdiction provisoire) (EUROSENSORY)

prétend que le Juge de l'*exequatur* (de la décision d'interdiction provisoire) doit ordonner la constitution d'une garantie par le breveté.

b) Le demandeur à l'*exequatur* (de la décision d'interdiction provisoire) (TIEMAN)

prétend que le Juge de l'*exequatur* ne doit pas ordonner la constitution d'une garantie par le breveté.

2°) Enoncé du problème

Le Juge de l'*exequatur* doit-il ordonner la constitution d'une garantie par le breveté ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"L'ordonnance déferée doit être confirmée sans qu'il soit 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".

2°) Commentaire de la solution

Le problème essentiel posé mais non expressément formulé est celui de la loi applicable qui, à nos yeux, est celle de l'Etat requis, c'est-à-dire du brevet mis en oeuvre : en l'espèce, le brevet français. Le texte alors applicable est l'article L.615.3 CPI plus haut cité qui permet l'octroi de cette garantie... à la supposer "*justifiée*" aux yeux du Juge.

SCP Fisselle

N° Répertoire Général: 92. 24308

sur appel d'une ordonnance d' exequatur rendue le 15.9.1992 par M. le Président du T.G.I de Paris (M: A. LACIBAMAFO)

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission de au profit de

date de l'ordonnance de clôture : 13 juillet 1993

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE section C

ARRET DU 28 JANVIER 1994

N° , 5 pages

PARTIES EN CAUSE

1°) La Société Anonyme EUROSENSORY dont le siège est 54 rue de Crimée Paris 19ème.

Appelante représentée par la S.C.P BERNARD RICARD, avoué assistée de ... Me LEGRAND, avocat

2°) La Société F.J. TIEMAN B.V. société de droit néerlandais, ayant son siège à Rockanje Commune de West Voorne (Pays-Bas).

3°) La Société BLIND EQUIPEMENT EURO B.V., Société de droit néerlandais ayant son siège à Rockanje - Commune de West Voorne (Pays-Bas)/

Intimées représentées par la S.C.P FISSELIE BOULAY-CHILOUX, avoué assistées de Me COCCHIELLO, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur DURIEUX
Conseillers : Madame GAREAN
Madame PASCAL

GREFFIER - Madame VERNON

MINISTERE PUBLIC - Monsieur GUIRIMAN
Avocat Général qui a été entendu ses explications.

DEBATS - à l'audience publique du décembre 1993

ARRET - contradictoire -

Prononcé publiquement
Monsieur DURIEUX, Président qui signé la minute de l'arrêt avec Mad VERNON, Greffier.

1ère page

J2 + D

Par jugement en forme de référé en date du 17 août 1992, le Président du tribunal de LA HAYE, dans deux procédures opposant les sociétés F.J. TIEMAN B.V. et BLIND EQUIPEMENT EUROPE B.V. (BEE) aux sociétés KGS Corporation et EUROSENSORY, a notamment

- interdit sous peine d'astreinte à KGS de proposer ou de livrer à un tiers quelconque (y compris EUROSENSORY) dans tous les pays du monde, à l'exclusion du Japon, des cellules brailles, visées dans le "basic agreement" du 28 septembre 1991,

- interdit sous peine d'astreinte à la société EUROSENSORY d'enfreindre le BE 237 090 dans les pays qui y sont indiqués,

- ordonné à KGS de respecter immédiatement, sous peine d'astreinte, la convention du 12 décembre 1991,

- déclaré ces décisions exécutoires par provision.



Ces décisions ont été frappées d'appel devant la juridiction hollandaise.



Par ordonnance du 15 septembre 1992, le Président du tribunal de grande instance de Paris a, par application des articles 27 et 28 des Conventions communautaires de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Luxembourg du 9 octobre 1978, déclaré exécutoire en France la décision du Président du tribunal de LA HAYE en date du 17 août 1992.

LEEX,!

*
* *

La société EUROSENSORY a formé contre cette ordonnance le recours prévu à l'article 36 de la Convention de Bruxelles. À titre principal, elle demande à la Cour de surseoir à statuer sur son recours, en application de l'article 38 de la Convention, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de LA HAYE. Elle soutient qu'il existe un doute raisonnable sur le sort final de son appel dans la mesure où la société KGS possédait un art antérieur, où cette société se réserve de revendiquer la propriété du brevet BE 237 090 devant la juridiction hollandaise et où la contrefaçon alléguée par la société TIEMAN n'est pas établie. Elle ajoute qu'il n'est pas possible, en droit

Ch. New e
date 28
2e

français, d'obtenir une mesure d'interdiction provisoire par la voie d'une procédure de référé et soutient que la décision du juge étranger est, en conséquence, contraire à l'ordre public français. Elle prétend n'avoir pu faire valoir tous ses moyens de défense devant la juridiction néerlandaise, le juge ayant inversé la charge de la preuve et indique que la société KGS a introduit une action en revendication de la propriété du brevet, le 27 mai 1993. Subsidiairement, elle demande à la Cour de subordonner l'exécution de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris à la constitution par les sociétés intimées d'une garantie de dix millions de francs.

~~_____~~

Les sociétés TIEMAN et BEE demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société EUROSENSORY à leur payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles s'opposent à tout sursis à statuer sur le recours au motif qu'un tel sursis n'est possible que si sont invoqués des moyens que la partie qui a introduit le recours n'était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l'état d'origine. Elles soutiennent que l'appelante ne fait que reprendre des moyens qui ont été écartés par le juge hollandais et que la société EUROSENSORY ne peut se prévaloir de l'action en revendication de la propriété du brevet, engagée par la société KGS, dans la mesure où la mise en oeuvre d'une telle action avait été suggérée par le juge étranger lui-même dans sa décision. Elles précisent que l'exequatur de la décision étrangère ne peut être refusé que si la reconnaissance d'une telle décision est contraire à l'ordre public de l'Etat requis, que les règles gouvernant la procédure de référé en matière de brevets ont été conçues dans l'intérêt du titulaire du brevet et non dans celui du contrefacteur. Elles rappellent que la révision au fond de la décision étrangère est interdite au juge de l'exécution. Elles s'opposent à toute constitution de garantie. (...)

Par note du 9 septembre 1993, la Cour a rouvert les débats pour permettre aux parties de produire la traduction des passages du jugement du tribunal de LA HAYE et des pièces rédigées en langue anglaise.

Sur ce,
la Cour,

Ch. ...
date ...

4

Sursis à statuer :

Considérant qu'aux termes 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" ; 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'était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l'Etat d'origine ; qu'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 ;

Considérant, en l'espèce, que la société EUROSENSORY invoque l'art. antérieur possédé par la société KGS, le doute sur la validité du brevet déposé par la société TIEMAN, l'absence de preuve de la contrefaçon, le dépôt par la société KGS d'un nouveau brevet relatif aux cellules brailles ainsi que l'introduction, aux Pays-Bas, d'une action en revendication de la propriété du brevet BE 0237090 ; mais considérant que ces moyens ont déjà été soulevés devant le juge étranger qui y a répondu dans son jugement, particulièrement aux points 5.9, 5.10 et 5.11^L que l'introduction, postérieurement au jugement du 17 août 1992, d'une action en revendication de la propriété du brevet par la société KGS ne peut être considérée comme un élément nouveau du débat, dans la mesure où cette société avait reconnu, au cours de la procédure suivie aux Pays-Bas, que le brevet était la propriété de la société TIEMAN et où l'action, suggérée par le juge étranger, n'a, à ce jour, pas été couronnée de succès ;

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 ;

Sur l'exécution en France de la décision étrangère :

Considérant que l'appelante, sans contester que les autres conditions exigées pour la reconnaissance et l'exécution des décisions prévues aux articles 27, 46 et 47 de la Convention de Bruxelles sont réunies, soutient que la reconnaissance et l'exécution du jugement du 17 août 1992 sont contraires à l'ordre public français dans la mesure où d'une part le droit français ne permet pas la condamnation pour contrefaçon

Li (F)

Ch. *de e.*
date 28.01.93
n°
.....

et l'interdiction provisoire par la voie d'une procédure de référé et où d'autre part le juge étranger a inversé la charge de la preuve ;

Mais considérant que, par le biais d'un éventuel renversement de la charge de la preuve, la société EUROSENSORY cherche à obtenir une révision au fond de la décision étrangère, interdite par les articles 29 et 34 de la Convention ;

Considérant, par ailleurs, qu'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 ; 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 ;

Considérant, en conséquence, que l'ordonnance déférée doit être confirmée sans qu'il soit 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 ;

Considérant que l'équité et les conditions économiques commandent de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des sociétés TIEMAN et BEE ;

Par ces motifs,

- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- Confirme l'ordonnance déférée,
- Rejette la demande de constitution de garantie formulée par la société EUROSENSORY,
- Condamne la société EUROSENSORY à payer aux sociétés TIEMAN et BEE une somme de quinze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne la société EUROSENSORY aux dépens.

Ch. *de* *e*
date 28.01.

se