



UPC_CFI_702/2024
Ordonnance de procédure
du Tribunal de première instance de la Jurisdiction unifiée du brevet,
rendue le 21/03/2025

REQUERANTS

Mul-T-Lock France
4 avenue d'Ouessant, Bât E
91140 - Villebon-Sur-Yvette - FR

Représenté par Stanislas Roux-Vaillard

Mul-T-Lock Suisse
Route de Jussy, 35
1226 - Thônex Suisse - CH

Représenté par Stanislas Roux-Vaillard

REPONDANT

IMC Créations
Parc des Essarts
42160 - Andrézieux-Bouthéon - FR

Représenté par Renaud Gaglione

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet *Titulaire(s)*

EP4153830

IMC Créations

COMPOSITION DE LA CHAMBRE – CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Président | Camille Lignieres |
| Juge-rapporteur | Carine Gillet |
| Juge qualifié sur le plan juridique | Rute Lopes |

LANGUE DE LA PROCEDURE: Français

ORDONNANCE

1.Par mémoire du 20 novembre 2004, IMC Créations a initié une action en contrefaçon du brevet EP830, devant la Division Locale de Paris, à l'encontre de la société française Mul T Lock France et de la société Mul T Lock suisse.

2.Par mémoire du 27 février 2025, les sociétés Mul T Lock ont formé une objection préliminaire, contestant la compétence de la JUB, pour connaître de l'action en contrefaçon du brevet dans ses désignations espagnole, britannique et suisse, sollicitant de la cour :

A titre principal,

-Décliner la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet pour statuer sur la contrefaçon alléguée des désignations nationales du brevet EP 4 153 830 en vigueur dans les Etats où il ne produit pas d'effet unitaire, et en particulier ses désignations espagnole, suisse et britannique ;

Ou à tout le moins,

-Déclarer que la Juridiction Unifiée du Brevet n'exercera pas sa compétence pour statuer sur la contrefaçon alléguée des désignations nationales du brevet EP 4 153 830 en vigueur dans les Etats où il ne produit pas d'effet unitaire, et en particulier ses désignations espagnole, suisse et britannique ;

Par conséquent,

- Rejeter l'action de la Demanderesse en ce qu'elle porte sur ces désignations et la déclarer éteinte,
- Ordonner à la Demanderesse de supporter les coûts de la procédure d'objection préliminaire ;

A titre subsidiaire,

- Renvoyer la présente objection préliminaire à la procédure au principal, conformément à la Règle 20(2) RoP.

3. IMC Créations, invité par le greffe le 28 février 2025 à faire part de ses observations sur l'objection préliminaire, conformément à la R.19.5 RdP, a apporté le 11 mars 2025, des corrections à son mémoire initial et abandonne ses demandes à l'encontre du défendeur 2 (Mul T Lock Suisse), qui est une succursale en Suisse de la société Mul T Lock France.

4. IMC Créations demande le 11 mars 2025 à la cour de rejeter l'objection préliminaire, formant les prétentions suivantes :

1) Constaté que la portée territoriale de l'action en contrefaçon, objet du mémoire en demande, est limitée aux Etats parties à l'Accord instituant la Juridiction, pour l'effet unitaire du brevet européen et à la Suisse, pour l'effet du brevet européen dans cet Etat ;

- 2) Déclarer qu'une simple option procédurale à la disposition du défendeur, n'est pas un motif admissible au titre de la règle 19 des règles de procédure ;
- 3) En tout état de cause, statuer sur l'objection préliminaire, en vertu de la règle 20 des règles de procédure, en se déclarant compétent vis-à-vis de l'action en contrefaçon du brevet européen pour ses effets en Suisse, conformément à la Convention de Lugano et en rejetant la demande de renvoyer l'objection préliminaire à la procédure au principal ;
- 4) Rejeter la demande visant les coûts de la procédure d'objection préliminaire, supportés par le défendeur.

Arguments des Parties

5. Les sociétés MultLock exposent que :

-Le brevet EP 4 153 830 ("EP 830") intitulé "*Verrou comprenant un coulisseau à fleur par rapport à une semelle pourvue d'un évidement pour recevoir une butée de translation du coulisseau*", déposé le 21 juin 2021 sous priorité du 26 juin 2020, délivré le 29 mars 2023, s'est vu conférer le 08 novembre 2023 un effet unitaire dans les Etats membres contractants, ayant ratifié l'accord JUB, à la date de cet enregistrement, à savoir : Autriche, Belgique, Bulgarie, Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède et Slovaquie. Le brevet EP 830 est en vigueur hors Etats membres Contractants de l'AJUB, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse.

-En raison des imprécisions du mémoire en demande, sur la portée territoriale des mesures qui sont sollicitées par le demandeur, mais qui semblent désigner les territoires de la Suisse, de l'Espagne et de la Pologne, ou encore « l'étranger », les demandeurs sollicitent que la JUB se déclare compétente uniquement à l'égard des pays dans lequel le brevet produit son effet unitaire et décline sa compétence pour toute demande basée sur une désignation nationale du brevet EP 830.

-la compétence internationale de la JUB est régie par le règlement Bruxelles I bis ou par la Convention de Lugano lorsqu'est mise en jeu la compétence d'un Etat tiers partie à la convention, en particulier la Suisse, ces textes désignant la juridiction dans lequel est situé le domicile du défendeur. Cependant lorsque la validité du brevet européen est susceptible d'être contestée, par voie d'action comme par voie d'exception, sont compétentes exclusivement les juridictions nationales (articles 24(4) et 27 du règlement Bruxelles I bis et articles 22(4) et 25 de la Convention de Lugano), de sorte que de nombreuses juridictions nationales saisies d'une action en contrefaçon d'un brevet européen, déclinent leur compétence lorsqu'est contestée la validité d'une désignation étrangère d'un brevet européen .

-La solution adoptée par la CJUE le 25 février 2025 crée un déséquilibre significatif entre les parties, au profit du demandeur et au détriment du défendeur, obligeant celui-ci à initier autant d'actions en nullité individuelles, dans chacun des Etats membres d'enregistrement des désignations nationales invoquées par le demandeur à la contrefaçon, cette situation portant atteinte au droit au procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle porte atteinte à la sécurité juridique et à la prévention des risques de décisions divergentes et est de nature à compromettre l'objet et la finalité mêmes de la Juridiction Unifiée du brevet.

-En ce qui concerne les brevets en vigueur dans les Etats tiers, la solution porte atteinte à la souveraineté des Etats, puisqu'il y a lieu pour la juridiction des Etats membres de l'UE, d'apprécier la validité et la contrefaçon, au regard de la loi nationale applicable. Elle porte atteinte à la sécurité juridique avec l'incertitude d'exécuter la décision dans les pays tiers concernés.

-les demandeurs suggèrent de ne pas mettre en œuvre la solution de l'arrêt de la CJUE, prononcé sur questions préjudicielles d'une juridiction nationale, et de ne pas retenir la compétence de la JUB, pour statuer sur la contrefaçon d'un brevet enregistré en dehors d'un Etat Membre contractant de l'AJUB, même lorsque la validité de ce brevet est contestée ou susceptible de l'être, en considérant que les critères de compétence de la juridiction commune, d'origine conventionnelle, ne sont pas nécessairement ceux applicables aux juridictions nationales d'un Etat Membre de l'Union Européenne ; en considérant que les brevets délivrés par les Etats tiers ne constituent pas une matière régie par l'AJUB, instrument instituant la juridiction commune, ou encore en choisissant de ne pas exercer cette compétence, en raison de considérations de droit international général.

-la décision de la division locale de Düsseldorf du 28 janvier 2025 (Fujifilm/kodak CFI_355/ 2023) qui a estimé retenir sa compétence pour statuer sur la contrefaçon de la partie britannique d'un brevet en litige, est critiquable et n'est pas transposable, en ce qu'elle concerne la compétence d'un Etat tiers et non pas un Etat lié par le Règlement de Bruxelles I bis ou par la Convention de Lugano et en ce que la cour a estimé que le défendeur n'avait pas formé de demande reconventionnelle en nullité de la partie britannique devant la JUB et que l'affaire alors pendante devant le CJUE était sans incidence.

-Les défenderesses demandent dès lors à la JUB de décliner sa compétence pour statuer sur les désignations nationales du brevet opposé, dans des Etats non contractants de l'AJUB, que sont la Suisse, le Royaume-Uni et l'Espagne, indépendamment de la formalisation ou non d'une demande reconventionnelle en nullité du brevet, par les défendeurs qui disposent encore à ce stade d'un délai pour ce faire, étant observé en outre que si la JUB retenait sa compétence elle devrait appliquer les législations nationales de chacune des désignations du brevet en cause, en application de l'article 8(1) du règlement EC n°864/2007 (règlement Rome II)

-Subsidiairement elles demandent que la question de la compétence de la JUB soit renvoyée à la procédure au principal, conformément à la R. 20(2) RdP.

6. IMC Créations répond que :

-la portée territoriale de l'action en contrefaçon est limitée aux effets du brevet européen, dans les Etats parties à l'AJUB et en Suisse, pays dans lesquels les actes de contrefaçon prennent leur source mais également dans tout autre Etat étranger.

-la R.19 RdP ne permet pas au défendeur, d'invoquer une simple option procédurale facultative, à savoir la contestation de la validité du brevet, purement hypothétique à ce stade.

-En vertu de la Convention de Lugano, à laquelle la Suisse est partie, la juridiction compétente pour connaître d'une action en contrefaçon d'un brevet européen, est par principe la juridiction du domicile du défendeur, y compris pour connaître des actes de contrefaçon commis sur le territoire suisse, le tribunal saisi ayant la faculté dans l'hypothèse d'une contestation de la validité de la partie suisse du brevet de suspendre ou de traiter l'action en contrefaçon, selon l'appréciation du mérite des arguments invoqués au soutien de la nullité de la partie suisse du brevet.

-Selon l'arrêt C339-22 de la CJUE du 25 février 2025, la juridiction de l'Etat membre de l'Union européenne dans le ressort de laquelle est situé le domicile du défendeur, saisie d'une action en contrefaçon d'un brevet délivré dans un autre Etat Membre, demeure compétente pour connaître de cette action, lorsque dans le cadre de celle-ci, le défendeur conteste par voie d'exception, la validité de ce brevet, alors que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre Etat Membre.

MOTIFS DE LA DECISION

7. La société Mul T Lock France et sa succursale en Suisse, contestent la compétence de la JUB pour connaître de l'action en contrefaçon, initiée par IMC Créations, fondée sur les parties espagnole, suisse et le Royaume-Uni du brevet européen.

8. Le demandeur se réfère pour certaines de ses demandes variablement, à « la France, la Suisse et à l'étranger ».

9. L'action en contrefaçon et les mesures accessoires qui sont sollicitées, ne peuvent concerner, en vertu du principe de territorialité du brevet, que les pays où le titre est en vigueur, à savoir en l'espèce, les pays désignés au brevet unitaire, ainsi que les parties nationales en vigueur du brevet européen, ayant leurs effets dans des pays non signataires de l'AJUB, à savoir la Suisse, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Admissibilité de l'objection préliminaire

10. Le mémoire en demande, en l'absence d'adresse électronique des défendeurs a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie postale postée le 17 janvier 2025, conformément à la règle R.271.4 (a) RdP, aux défendeurs qui en ont été destinataires, de sorte que les défendeurs sont réputés en avoir été destinataires, le 27 janvier 2025 (R.271.6 (b) RdP). L'objection préliminaire a été formée le 27 février 2025, dans le délai d'un mois fixé à la règle R.19.1 RdP, et concerne la compétence de la juridiction, de sorte qu'elle est admissible.

Fondements légaux

11. Selon l'article 31 de l'Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB), la compétence internationale de la JUB est établie conformément au règlement UE n°1215/2012 (Bruxelles I bis) ou le cas échéant sur la base de la Convention de Lugano.

La compétence de principe, en matière civile et commerciale, dans les Etats membres de l'Union européenne, est selon les articles 4 du règlement de Bruxelles et 8 (1) du même texte en cas de pluralité de défendeurs, celle des juridictions de l'Etat membre du domicile du défendeur ou de l'un d'entre eux.

Par exception, en application de l'article 24(4) du Règlement, « *Sont seules compétentes, sans considération du domicile des parties, (...) en matière de validité des brevets, (...) que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé (...).*

Sans préjudice de la compétence reconnue à l'Office Européen des Brevets [par la Convention Européenne des Brevets], les juridictions de chaque Etat membre sont seules compétentes en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen, délivré pour cet Etat membre ».

Enfin, selon l'article 27 du Règlement de Bruxelles I Bis, « *La juridiction d'un État membre saisie à titre principal d'un litige pour lequel les juridictions d'un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 24 se déclare d'office incompétente* ».

En application de l'article 71 bis du Règlement de Bruxelles I bis, la Juridiction Inifiée du Brevet est une juridiction commune à plusieurs Etats Membres et est réputée être une juridiction d'un Etat membre lorsqu'elle exerce sa compétence en vertu de l'AJUB.

La Convention de Lugano du 30 octobre 2007, applicable lorsqu'est mise en jeu la compétence d'un Etat tiers (non-membre de l'Union européenne), partie à cette convention (Confédération suisse, Royaume du Danemark, Royaume de Norvège et République d'Islande), dont notamment la Suisse, édicte la même compétence de principe des juridictions du domicile du défendeur et la même exception en application de ses articles 22(4) et 25, lorsqu'est en jeu, la validité du brevet.

L'arrêt de la CJUE

12. En ce qui concerne la compétence d'une juridiction de l'Union à l'égard d'Etats liés par le règlement de Bruxelles I bis, la CJUE a par arrêt du 25 février 2025, (aff C-339/22 BSH Hausgeräte GmbH- Electrolux AB), sur question préjudicielle, dit pour droit que : « *L'article 24, point 4, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que :*

Une juridiction de l'Etat membre du domicile du défendeur, saisie en vertu de l'article 4 paragraphe 1, de ce règlement, d'une action en contrefaçon d'un brevet délivré dans un autre Etat membre, reste compétente pour connaître de cette action, lorsque, dans le cadre de celle-ci, ce défendeur conteste par voie d'exception, la validité de ce brevet, alors que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre Etat membre. »

13. Il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre de délivrance du brevet sont exclusivement compétentes pour connaître d'une contestation en matière d'inscription ou de validité du brevet, que cette contestation soit soulevée par voie d'action ou d'exception, comme moyen de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon initiée devant une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

14 . La juridiction saisie de l'action en contrefaçon doit en conséquence, se déclarer incompétente, en ce qui concerne la nullité du brevet. Pour autant, la juridiction saisie ne perd pas sa compétence pour connaître de l'action en contrefaçon, du seul fait que le défendeur conteste par voie d'exception la validité du titre.

15. La juridiction peut, notamment s'il existe une chance raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par la juridiction de l'Etat membre de délivrance du brevet, le cas échéant, suspendre la procédure, dans l'attente de la décision de la juridiction saisie de l'action en nullité.

16. En ce qui concerne les titres délivrés par les Etats tiers (ni liés par le Règlement de Bruxelles I bis, ni liés par la Convention de Lugano), la CJUE a dit pour droit que « *L'article 24, point 4, du règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que :*

Il ne s'applique pas à une juridiction d'un Etat tiers et par conséquent, ne confère aucune compétence exclusive ou non à une telle juridiction, en ce qui concerne l'appréciation de la validité d'un brevet délivré ou validé par cet Etat.

Si une juridiction d'un Etat membre est saisie, sur le fondement de l'article 4 paragraphe 1, de ce règlement, d'une action en contrefaçon d'un brevet délivré ou validé dans un Etat tiers, dans le cadre de laquelle est soulevée par voie d'exception la question de la validité de ce brevet, cette juridiction est compétente, en application de cet article 4, paragraphe 1, pour statuer sur cette exception, sa décision à cet égard n'étant pas de nature à affecter l'existence ou le contenu dudit brevet dans cet Etat tiers ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci ».

17. Ainsi en vertu du principe de non-ingérence et de souveraineté des Etats, seules les juridictions de l'Etat tiers de délivrance ou de validation du brevet sont compétentes pour déclarer la nullité du brevet, susceptible d'entraîner la modification du registre national de cet Etat.

18. Cependant, la juridiction saisie de l'action en contrefaçon, lorsqu' est soulevé par voie d'exception, le moyen tiré de la nullité de la part du brevet délivré par l'Etat tiers, est par principe compétente, sur le fondement de l'article 4(1) du règlement, pour statuer sur ce moyen, la décision ayant uniquement un effet inter partes.

Réponse à l'argumentation des défenderesses

19. La JUB, juridiction commune, est en application de l'article 71 bis du règlement de Bruxelles I bis réputée être une juridiction d'un Etat membre de l'Union Européenne. Elle est tenue d'appliquer le droit de l'Union, tel qu'interprété par les décisions de la CJUE, conformément à l'article 20 de l'AJUB. Il n'y a pas lieu en l'espèce, d'écarter ou de décider de ne pas mettre en œuvre les solutions dégagées par la CJUE, sans qu'il y ait lieu d'exclure les brevets enregistrés dans d'autres Etats que ceux dans lesquels l'AJUB est en vigueur.

20. La solution dégagée par l'arrêt de la CJUE du 25 février 2025 s'applique, en l'espèce en ce qui concerne la partie espagnole du brevet et en ce qui concerne la partie britannique du brevet. Elle est également transposable, à la partie suisse du brevet européen, s'agissant d'un litige intéressant la JUB (assimilée à une juridiction d'un Etat membre de l'Union Européenne) et un Etat lié par la Convention de Lugano à laquelle l'article 31 de l'AJUB fait référence, qui fixe la même compétence de principe des juridictions du domicile du défendeur et les mêmes exceptions, en ce qui concerne l'enregistrement ou la validité du brevet, en application de ses articles 22(4) et 25, lorsqu'est en jeu, la validité du brevet.

21. La JUB a en conséquence compétence, pour connaître de l'action en contrefaçon initiée par IMC Créations, en ce qui concerne les parties espagnole et suisse, le cas échéant, en suspendant la procédure, dans l'attente de la décision de la juridiction nationale saisie de l'action en nullité, s'il existait un risque raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par la juridiction de l'Etat de délivrance du brevet.

La JUB a également compétence, pour connaître de l'action en contrefaçon de la part britannique du brevet, et statuer le cas échéant sur la validité du titre, sous réserve que la décision sur l'exception de nullité du brevet n'ait qu'un effet *inter partes*.

22. Par ailleurs, la Division Locale de Paris est territorialement compétente, du fait de la domiciliation en France d'un des défendeurs, pour connaître de l'action en contrefaçon initiée par IMC Créations, d'autant qu'à ce stade de la procédure, la nullité des parts nationales du brevet, en vigueur en Espagne (pays lié par Bruxelles I bis) ou en Suisse (pays lié par la Convention de Lugano) ou au Royaume-Uni, n'est pas invoquée.

23. Le titulaire du brevet doit pouvoir concentrer l'ensemble de ses demandes en contrefaçon, dans l'hypothèse de litiges en matière de contrefaçon dans plusieurs Etats membres de l'Union, et obtenir une réparation globale devant un seul for et éviter le risque de décisions divergentes (arrêt CJUE précité -point 49).

24. Afin d'assurer une sécurité juridique et la prévisibilité des règles de compétence, la compétence de la juridiction du défendeur pour statuer sur une action en contrefaçon, ne doit pas être subordonnée à la stratégie procédurale du défendeur (arrêt CJUE- point 46)

25. Il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense, ni au principe d'égalité des armes entre les parties, dès lors qu'en cas de contestation par voie d'exception, de la validité du brevet, la juridiction saisie d'une action en contrefaçon, a la faculté de suspendre la procédure afin de tenir compte le cas échéant de la décision rendue par la juridiction de l'Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat lié par la Convention de Lugano ou de prononcer une décision à effet *inter partes* exclusivement, lorsqu'est contestée la validité du brevet délivré par un Etat tiers.

26. Pour l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l'objection préliminaire contestant la compétence de la Division Locale de Paris de la JUB, pour statuer sur la contrefaçon alléguée des désignations nationales du brevet EP 4 153 830 en vigueur dans les Etats où il ne produit pas d'effet unitaire, et en particulier ses désignations espagnole, suisse et britannique, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au principal cette question.

27. Il sera statué sur la charge et les frais afférents à l'objection préliminaire, avec la décision sur le fond.

La cour :

-rejette l'objection préliminaire invoquée par les sociétés Mul T Lock

-Dit n'y avoir lieu à renvoi au principal de l'objection préliminaire

-Dit que les société Mul T Lock France et Suisse, doivent déposer leur mémoire en défense, avant le 28 avril 2025

-Reporte à la décision sur le fond, la charge et le coût de la procédure d'objection préliminaire.

Appel peut être formé de cette ordonnance dans un délai de 15 jours calendaires, après sa notification à la partie succombante, conformément à l'article 73(2)(a) UPCA and Règle 220.2 RdP.

Fait et prononcé à Paris le 21 mars 2025

Camille Lignières, juge-président

Carine Gillet, juge-rapporteur

Rute Lopes, juge qualifié sur le plan juridique

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_11997/2025 dans l'ACTION N° : ACT_61422/2024

UPC n° : UPC_CFI_702/2024

Type d'action : Action en contrefaçon

Procédure connexe n° : 10014/2025

Type de demande : Objection préliminaire