

Les conflits de compétence dans la propriété intellectuelle

par François Dessemontet,

Professeur à l'Université de Lausanne

INTRODUCTION

1. Le professeur Bernard Dutoit donne l'exemple de curiosités intellectuelles étendues et de connaissances encyclopédiques. Il est donc difficile de présenter un sujet qu'il n'aurait pas déjà abordé. C'est ainsi que le Commentaire de la LDIP (maintenant en 3^{ème} édition) discute les articles 109 et 111 LDIP, tandis que des thèses dont il assumait la direction donnent d'excellents aperçus de la question¹. Pour rendre hommage à celui qui nous a donné le goût du droit comparé, l'intérêt du droit de la concurrence et l'ouverture au monde extra européen, nous tenterons donc d'éviter les répétitions pour présenter uniquement les nouvelles questions que suscitent les derniers développements internationaux en la matière.
2. Il s'agit essentiellement d'un avant-projet de l'*American Law Institute*, consécutif au retard pris

¹ M. Novier, La propriété intellectuelle en droit international privé suisse, thèse Lausanne 1996, pp. 71 ss et 267 ss; F.-J. Danthe, Le droit

dans les travaux de la Conférence de La Haye à propos d'une convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale². Le professeur Dutoit aura suivi les travaux de La Haye pendant quatre décennies. Il peut mieux évaluer les chances d'un accord ultérieur, qui ne paraissent pas élevées pour l'instant.

En attendant, les professeurs Jane Ginsburg, de l'Université de Columbia et Rochelle Dreyfuss, de l'Université de New York, ont élaboré un avant-projet qui fondera les travaux de l'*American Law Institute*. À la fois solidement étayé et judicieux dans ses solutions, ce projet va dominer la discussion scientifique et les pourparlers diplomatiques. On peut en effet envisager qu'en cas d'échec des travaux de la Conférence de La Haye à ce propos, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [ci-après OMPI] inscrive ce sujet à son ordre du jour. L'Organisation mondiale du Commerce [ci-après OMC] pourrait également s'y intéresser.

international privé suisse de la concurrence déloyale, thèse Lausanne 1998, pp. 189.

² Le texte connu au moment d'écrire ces lignes étant le texte provisoire préparé par le Bureau Permanent et les Co-Rapporteurs à la suite de la réunion de la Commission II des 6 au 20 juin 2001. Il est cité par la suite en indiquant uniquement un numéro d'article. On en lira un commentaire intéressant par Annette Kur, *Immaterialgüterrechte im Vollstreckungs- und Gerichtsstandsabkommen*, *GRUR Int.*, 2001.908.

3. Nous étudierons brièvement les grands traits de l'avant-projet de l'*American Law Institute* [ci-après ALI], avant d'aborder quelques points particuliers.

Alors même que les rédactrices de ce projet ont eu la courtoisie de nous y associer, les points de vue émis par la suite n'engagent que leur auteur.

I. PRESENTATION GENERALE DE L'AVANT-PROJET ALI

A. Bref historique

4. Dès 1998, les professeurs Jane Ginsburg et André Lucas se sont penchés sur le droit applicable à Internet, à la requête de l'OMPI³. Le professeur Dreyfuss a également suivi les travaux de La Haye et elle a élaboré d'abord un ensemble d'observations qui ont préparé le projet commun Dreyfuss/Ginsburg⁴. Ce projet a été présenté lors de la deuxième rencontre de l'OMPI sur le droit international privé de la propriété intellectuelle qui s'est tenue fin janvier 2001. Il a fait l'objet de remaniements et a été discuté lors de colloques organisés à Chicago en octobre 2001 et à New York

³ Voir Ginsburg (J.), *Aspects de droit international privé de la protection d'œuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques*, OMPI, GCPIC/2, 1998 et Lucas (A.), *Aspects de droit international privé de la protection d'œuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques*, OMPI, CGPIC/1, 1998.

⁴ Voir en particulier R. C. Dreyfuss, *An Alert to the Intellectual Property Bar : The Hague Judgments Convention*, in *University of Illinois Law Review*, 2001.421.

en avril 2002. La version que nous commenterons date de janvier 2002.

B. Objet de l'avant-projet ALI

5. Dans l'ensemble, le projet suit la méthode du projet de La Haye, tout en restreignant sa portée au seul domaine de la propriété intellectuelle.

(1) *Définition de l'objet de la propriété intellectuelle*

6. En général, le projet se fonde sur l'Accord sur les Aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPICs, TRIPs en anglais) pour définir les droits visés par l'harmonisation envisagée. La référence à cet instrument de la protection internationale des droits intellectuels se justifie du fait que les Etats membres du GATT/ADPIC ont entrepris d'harmoniser leur droit interne, de telle façon que les jugements rendus à l'intérieur de l'espace ADPIC reposent pour l'essentiel sur des conceptions juridiques unifiées. On relèvera que l'ADPIC a été interprété comme instituant un *numerus clausus* limitatif des droits pour lesquels la législation interne des Etats membres est sujette à revue dans le cadre de la procédure de résolution des Etats membres⁵. Ce ne sont donc pas tous les droits visés dans les Conventions de Paris et de Berne qui serait l'objet propre de l'avant-

projet ALI, mais uniquement ceux pour lesquels une protection particulière est prévue dans les dispositions matérielles de l'ADPIC. Ainsi, les noms commerciaux ou la concurrence déloyale y échapperaient.

À cet égard, on peut se demander s'il est opportun d'inclure une référence aux ADPIC dans la définition de l'objet de la réglementation⁶. Du point de vue de la technique rédactionnelle, la méthode suscite diverses questions, par exemple les suivantes :

- (a) au cas où une modification des définitions actuelles résulterait d'un changement ultérieur de la jurisprudence de l'Autorité de résolution des différends de l'OMC, cette modification devrait-elle être prise en considération en appliquant les règles ALI ?
- (b) L'ADPIC procède également par un renvoi à certains articles de la Convention de Paris

⁵ Panel N° WT/DS 176, cause Union européenne c. Etats-Unis, Section 211 *Omnibus Appropriations Act*, publié le 6 août 2001, renversé sur ce point par l'*Appellate Body* le 3 janvier 2002.

⁶ Art. 1.1 : *The Convention applies to copyright, neighboring rights, [patents] trademarks, other intellectual property rights, and rights against unfair competition, as covered by the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property, and its successor Agreements. In addition, this Convention applies to rights over communication to the public of Sound Recordings and to claims involving domain names.*

(Art. 1 à 12)⁷ et de la Convention de Berne (Art. 1 à 21⁸) [Art. 21 ADPIC]⁹. Est-il judicieux de faire un double renvoi¹⁰, plutôt que d'indiquer directement les domaines en cause ?

- (c) L'ADPIC ne mentionne ni les modèles d'utilité, ni les obtentions végétales, ni le droit à l'image, et ne protège les indications géographiques que de manière très limitative. Il ne protège pas le droit moral de l'auteur. Convient-il d'entériner ces lacunes ?
- (d) Les auteurs du projet ALI ont elles-mêmes proposé un élargissement pour les enregistrements sonores quant aux droits d'utilisation secondaire et pour les noms de domaine.

⁷ L'article 2 ADPIC dispose en effet que "*Pour ce qui est des parties 2, 3 et 4 du présent Accord, les membres se conformeront aux articles 1 à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967)*".

⁸ L'article 9 ADPIC dispose à cet égard que "*les membres se conformeront aux articles 1 à 21 de la Convention de Berne ...*".

⁹ Pour la portée de ce renvoi en droit d'auteur, voir le rapport dans la cause Union européenne c. Etats-Unis, Section 110 (5) du Copyright Act, N° WT/DS 160.

¹⁰ A. et H.J. Lucas, *Traité de la protection littéraire et artistique*, 2nd ed., Paris 2001, p. 941 Nos 1173 ss.

(e) Les auteurs de ce projet proposent d'évaluer séparément s'il est sage d'inclure les causes relatives aux brevets d'invention.

7. Il ressort de ces exceptions, introduites au sein du même projet, que le renvoi à l'ADPIC n'est pas satisfaisant. Une liste prévue pour une définition autonome y serait avantageusement substituée. Elle pourrait par exemple définir la propriété intellectuelle comme l'ensemble des brevets d'invention, des circuits semi-conducteurs, des marques, des noms de domaine, des dessins et modèles d'ornement et d'utilité, des obtentions végétales, des indications géographiques, des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur, des secrets de fabrication et de commerce et du droit à l'image.

(2) *Les brevets d'invention*

8. Le projet prévoit une dérogation au système de la compétence exclusive pour le droit du pays d'enregistrement.

La nouveauté de cette solution est manifeste. Il semble que laisser un tribunal étranger se prononcer sur la validité d'une marque ou d'un circuit semi-conducteur causerait moins de difficultés que de le laisser examiner la validité d'un brevet.

9. Cette distinction est compréhensible en raison de l'importance des jurisprudences nationales en matière de brevets et des impératifs de politiques

économiques qui les sous-tendent¹¹. Tout pays qui met en œuvre la Convention de Paris et l'ADPIC respecte toutefois le même faisceau de politique économique. Le système des brevets apparaît partout comme un subventionnement indirect de la recherche par le biais d'une marge monopolistique assurée au titulaire du brevet. Le fait que certains pays connaissent des taux d'invalidation des brevets plus élevés que d'autres n'est probablement pas dû à des politiques nationales différentes, mais plutôt à la présence de juridictions spécialisées, ou à leur inexistence. Comme on a pu le constater aux Etats-Unis avant puis après la réforme judiciaire de 1982, il semble qu'une juridiction spéciale admet plus aisément la validité d'un brevet qu'un tribunal commun.

10. D'un point de vue pratique, le tribunal étranger devant juger de la validité d'un brevet aura nécessairement recours à l'avis d'un spécialiste du pays d'enregistrement, connaisseur de la jurisprudence et de la pratique de ce pays. Il en

¹¹ B. Audit, Droit international privé, 3ème éd., Paris 2000, , p. 313, N° 346 : "Il est admis que les actions mettant en cause le fonctionnement d'un service public sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat ayant institué ce service (...) Cette circonstance justifie la compétence de ces tribunaux pour connaître des actions portant sur la validité du brevet, puisqu'une décision sanctionnant sa nullité met en cause le for du service public concerné (INPI)", et d'ajouter : " les tribunaux se sont (...) reconnus une compétence générale pour connaître de litige, ayant pour objet un brevet français, même lorsqu'il s'agit de sa propriété ou d'un contrat relatif à son exploitation (cession, licence); de tels litiges ne concernent pas le fonctionnement du service public, mais ils affectent le monopole d'exploitation en France".

va de même pour les autres droits de propriété intellectuelle. Les "patent attorneys" de certains pays ont donc tort de rejeter la reconnaissance des jugements étrangers en ce domaine si leur crainte est de perdre du travail.

11. Au contraire, les titulaires de brevets comme ceux des autres droits de propriété intellectuelle ont un double intérêt à pareille reconnaissance des jugements étrangers en matière de validité.

(a) une seule procédure permettra d'épuiser les arguments des adversaires du brevet; si le brevet n'est pas annulé dans un pays d'enregistrement, il deviendra incontestable à la suite de la demande en nullité rejetée de la partie qui a succombé. Or cette partie est souvent la seule qui avait un intérêt à la déclaration de la nullité du brevet.

(b) L'existence d'une seule procédure tendra nécessairement à la création d'instances spécialisées à travers le monde. Comme l'enseigne la pratique d'un petit Etat fédéré comme la Suisse, les deux parties préfèrent d'habitude saisir le juge le plus compétent parce qu'il a l'expérience de ce type de causes.

À long terme, les avocats américains et les "patent attorneys" ne devraient donc pas craindre que leurs clients désertent les tribunaux spécialisés des pays du Nord. Cette concentration prendra place alors que les pays

du Sud n'ont pas encore développé une tradition propre dans l'appréciation de la validité des brevets, faute de cas ; l'avènement des règles de l'ALI ne leur retirerait donc rien ni de leurs prérogatives, ni ne toucherait au substrat économique des Barreaux locaux.

12. En regard des avantages certains qu'un for unique pour la validité apporterait aux utilisateurs – titulaires de brevets et concurrents de bonne foi, qui souhaitent être fixés rapidement et sans l'insécurité de procédures parallèles dans plusieurs pays, on n'accordera que très peu de poids à la discussion de l'argument selon lequel les enregistrements de brevets sont des actes de l'Etat de dépôt, pour lesquels un tribunal étranger ne peut jamais être compétent.
13. Cette notion de la souveraineté expliquerait peut-être la juridiction exclusive de l'article 16 de la Convention de Bruxelles / Lugano (maintenant Règlement N° 44/2001)¹². En matière commerciale – et

¹² L'article 22 du Règlement dispose "*Sont seuls compétents, sans considération de domicile : (...)*

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

Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat membre sont seules

les droits enregistrés appartiennent en principe à la propriété industrielle, les entreprises disposent de leurs droits à leur guise. L'Etat, qui les a concédés, ne les révoque qu'exceptionnellement, soit selon des procédures administratives (pour défaut de paiement des annuités par exemple) sans pertinence ici, soit selon des procédures judiciaires qui peuvent fort bien se dérouler à l'étranger, comme l'action en nullité¹³.

C. Structure du projet ALI

1) *Système général*

14. Le projet comporte 34 articles (plutôt que 42 dans le projet de Convention de La Haye)¹⁴. Comme le projet de La Haye, il comporte une "liste blanche" des fors qui ouvrent la voie à la reconnaissance d'un jugement à l'étranger, et une "liste noire" des fors qui sont prohibés. Il est de même prévu une "zone grise", soit une réserve en faveur de la législation nationale des Etats membres. L'avant-projet ALI gagnerait à abandonner cette réserve et à prévoir un système identique à celui des conventions de Bruxelles et Lugano, car la propriété intellectuelle est un domaine spécialisé

compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat".

¹³ F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 1999, pp. 207 ss et notamment p. 210, N° 489.

où les particularités des législations nationales en matière de juridiction ne méritent pas de se maintenir. L'avantage de mettre fin aux législations nationales est de réduire les fors aberrants. Ainsi, si un pays prévoit que l'établissement principal d'un agent en propriété intellectuelle ouvre un for pour tous les droits enregistrés par ses clients grâce à son intermédiaire, il ajoute un for aux autres possibilités de forum shopping, lorsque l'établissement principal de l'agent est sis dans un autre pays que celui de l'enregistrement. Il importe d'abolir ces fors d'exception.

2) *Ordre des matières*

15. Après avoir défini dans un premier chapitre l'objet matériel et territorial du projet, les auteurs divisent très classiquement les questions relatives à la juridiction (chapitre II) et celles qui relèvent de la reconnaissance et de l'exécution des jugements (chapitre III).

3) *For du défendeur*

16. Le chapitre sur la compétence prévoit le for du défendeur à sa résidence habituelle. Pour les personnes morales, le siège statutaire, le lieu d'incorporation, l'administration centrale et

¹⁴ Voir le texte débattu lors de la conférence diplomatique des 6-20 juin 2001, sur le site www.hcch.net/f/workprog/jdgm.html.

l'établissement principal constituent ce rattachement comme dans le projet de La Haye¹⁵.

4) *Prorogation de for*

17. Le chapitre prévoit en outre un accord de prorogation de for, avec deux types de règles :

18. a) Les **règles générales**¹⁶ donnent leur effet à tout accord écrit ou tout autre moyen de communication qui rend la déclaration des parties accessibles pour une vérification ultérieure, ou encore tout usage établi entre les parties ou tout usage dont les parties étaient conscientes et qui est habituellement observé par des parties à des contrats de même nature dans la branche en cause¹⁷.

19. b) Les **règles particulières** pour les contrats d'adhésion. On trouve ici une innovation importante concernant le critère de la règle de raison : la disponibilité d'un **arbitrage en ligne** fait partie des tests appliqués au choix du for.

20. La comparution du défendeur sans élever d'objection quant à la compétence supprimera le conflit de juridiction¹⁸.

¹⁵ Cf. article 3.2 du projet de La Haye, relatif au for du défendeur.

¹⁶ Dispositions également identiques à celles contenues dans l'article 4.2 du projet de la Convention de La Haye.

¹⁷ Comparer avec l'art. 1.8 (2) des Principes UNIDROIT (lequel précise cependant "à moins que son application ne soit déraisonnable", ce qui est sans doute sous-entendu dans l'avant-projet ALI alors même que la règle de raison n'est mentionnée qu'en rapport avec les contrats d'adhésion).

¹⁸ On sait l'importance que cette règle revêt aussi pour l'application d'une clause arbitrale exclusive. Voir l'ATF 127 III 279 ; arrêt de la 1^{ère} Cour

D. Actions en contrefaçon

1) *Objet des règles de juridiction*

21. Les règles ultérieures de l'avant-projet ALI distinguent entre les actions en contrefaçon et les actions en constatation de droit, les actions relatives au contrat de cession ou de licence, et les actions reconventionnelles ou celles de tierces parties. De plus, le projet ALI régit les jonctions de cause, la litispendance et les mesures provisoires, dont on voit qu'elles jouent un rôle essentiel dans la propriété intellectuelle¹⁹. Il n'est pas possible de commenter ici les solutions adoptées par le menu. Notons cependant les grands traits du système proposé.

2) *Territorialité et juridiction*

22. Le principe de la territorialité domine encore les droits de propriété intellectuelle. À très long terme, dans le village global que construisent les réseaux électroniques, ce principe diminuera d'importance, tout en continuant à régir un certain nombre d'hypothèses de contrefaçon non

civile du 14 mai 2001 dans la cause Fomento de Construcciones y Contratas SA c/Colon Container Terminal SA, pp. 279 ss sur une question de litispendance, et le commentaire de J.-M. Vulliemin, Litispendance et compétence internationale indirecte du juge étranger, Bull. ASA 2001, III, pp. 439 ss.

¹⁹ On affirme parfois que 80 % des causes de propriété intellectuelle dans le monde anglo-saxon et en Allemagne s'épuisent dans les ordonnances sur mesures provisoires, que les requêtes soient acceptées ou rejetées. Il en va peut-être autrement en France, sauf maintenant pour les causes

dématérialisées, spécialement en droit des brevets, des dessins et modèles, des obtentions végétales et des circuits semi-conducteurs.

23. Toute réglementation des conflits de juridiction part donc naturellement d'un rattachement territorial soit des droits, soit des actes de contrefaçon. Cette distinction peut paraître de pure façade, car on pensera qu'il n'y a de contrefaçon que dans les territoires où existent des droits. Dans la pensée territoriale pure, en effet, divers droits existent pour le même bien intellectuel dans divers pays en faveur [en principe] du même titulaire ou de sociétés du même groupe. Ainsi, il existerait un droit subjectif français, un droit suisse, un droit allemand accordant l'usage exclusif du bien intellectuel en cause dans chacun de ces trois pays.
24. Quant aux droits enregistrés, cette conception ne se heurte guère à des difficultés : on parle d'un "brevet français", d'un "brevet allemand", d'un "brevet suisse". Pour la pratique, cette situation est toutefois insatisfaisante, et l'on presse l'Europe d'édifier un brevet européen et une juridiction propre. Dès lors, un projet de réglementation des conflits de compétence ne peut pas faire abstraction des complications entraînées par la nécessité d'ouvrir autant de procès qu'il existe de pays dans lesquels les droits sont

enregistrés. Lorsqu'un brevet a été accordé dans plus de cent pays, comme on le voit par exemple pour des médicaments, et que les mêmes parties se retrouvent en concurrence dans ces pays, la territorialité pure donnerait lieu à une centaine de procès ! Et dans les faits, les tribunaux nationaux étant désireux de juger selon leurs propres critères et leurs propres traditions la validité des titres de propriété industrielle et la portée des exceptions soulevées par le défendeur, les coûts des poursuites judiciaires sont très élevés, comme des études l'ont montré voici une décennie déjà²⁰.

25. Par conséquent, le projet de l'ALI prévoit une centralisation des procédures de contrefaçon.

C'est cette proposition qui suscitera le plus de controverses. Déjà l'AIPPI a manifesté son opposition²¹ à l'une des variantes du projet de Convention de La Haye qui abandonnerait la clause d'exclusivité en faveur des juridictions du pays ayant délivré le titre de propriété industrielle²². À vrai dire, la territorialité n'exclut pas une réponse graduée aux questions que soulèvent les

intérêts dans la propriété intellectuelle, JdT 1979, I, 322 ss.

²⁰ Voir ainsi A. Bouju, *Les actions en contrefaçon de brevets dans le monde : procédures et coûts*, Paris 1989. A. Bouju, *Patent Infringement Litigation Costs : a Practical Worldwide Survey*, London 1987.

²¹ Voir résolution du Congrès de Melbourne, *Annuaire AIPPI 2001*, sur le site AIPPI : <http://www.aippi.org/>

²² Voir maintenant l'Alternative B N° 5A (et pour la validité jugée à titre incident N° 6) du projet 2001.

conflits de juridiction, comme nous allons le constater à l'étude de la jurisprudence.

II. DROIT POSITIF ET AVANT-PROJET ALI

A. Jurisprudence anglaise

26. On ne s'engagera pas dans ce débat sans relever que la territorialité ne régit pas toutes les questions relatives aux droits intellectuels : la titularité des droits y échappe selon plusieurs jugements de diverses juridictions.

1. *Pearce v. Ove Arno Partnership Ltd*²³

27. La High Court a fait prévaloir les règles communes de la Convention de Bruxelles sur la conception anglaise traditionnelle. La *Common Law* exigeait en Angleterre et dans d'autres Etats du Commonwealth (mais pas aux Etats-Unis) qu'il y ait un rapport territorial entre le territoire du tribunal saisi et le droit en cause, en quelque sorte "réifié" ("local action"); de plus, toute condamnation supposait une double incrimination²⁴. Celle-ci s'était exprimée récemment encore en 1990, dans la cause *Tybun Productions v. Doyle*²⁵. Le juge anglais y avait refusé de connaître une action déclaratoire

²³ *High Court of London*, 7 mars 1997, IIC 1998, p. 833; voir pour l'application de la loi hollandaise par la Court of Appeal, 21 janvier 1999, IIC 1999, p 825.

²⁴ Voir W. Cornish, *Intellectual Property Infringement and Private International Law : Changing the Common Law Approach*, GRUR Int. 1996, p. 285 ss.

négative, à l'effet que la fille de Sir Arthur Conan Doyle n'aurait possédé aucun droit à l'encontre d'un producteur de cinéma américain, car le droit d'auteur, le droit des marques et le droit de concurrence déloyale étaient localisés aux Etats-Unis.

Dans la cause Pearce, la High Court a constaté que la double incrimination n'était plus requise depuis le passage de la loi anglaise de 1995 portant réforme du droit international privé²⁶. Cette réforme consacre la loi du fait dommageable comme loi applicable aux délits, avec une clause de sauvegarde dont un fin connaisseur a déclaré qu'elle n'est guère susceptible de s'appliquer à la propriété intellectuelle²⁷. L'arrêt Pearce a été confirmé par la High Court dans une autre cause²⁸.

28. La relation établie entre territorialité et juridiction dans le bastion de la pensée territorialiste a donc été abandonnée en droit d'auteur. Cette modification ne permet pourtant pas aux tribunaux britanniques d'édicter des ordonnances de mesures provisoires applicables au monde entier, ni même aux trois régions du Royaume-Uni, bien que des juges écossais de premier degré

²⁵ [1990] R.P.C. 185.

²⁶ *Private International Law* (Miscellaneous Provisions).

²⁷ Cornish, p. 287, commentant à n. 25 la sec. 12 de la Loi.

²⁸ *Mother Bertha Music Ltd v. Bourne Music Ltd*, 31 juillet 1997, IIC 1998, p. 613.

aient pu le croire²⁹. Sur ce point, la situation britannique demeure donc différente de la situation qui prévaut sur le Continent. Avec tout le respect qu'un Suisse apportera toujours au fédéralisme des autres pays, pouvons-nous faire remarquer que s'il est déjà peu convaincant de contraindre les mêmes parties à procéder dans une vingtaine de pays importants pour les mêmes faits, on frise l'absurde en exigeant qu'à l'intérieur de chaque Confédération les procès soient menés dans plusieurs Etats. L'idée qu'un tribunal limite sa juridiction aux frontières du territoire où il siège repose évidemment sur une certaine conception de son imperium. Toutefois, elle néglige une autre conception fondamentale, celle qui veut que la Justice soit au service des citoyens, ou des sujets de Sa Gracieuse Majesté. L'avant-projet ALI permet de mettre en lumière que les institutions judiciaires sont là pour les justiciables, et qu'il y a dans le village global comme un déni de justice à refuser de voir ce qui se passe au-delà des frontières de l'Ecosse ou de la Suisse.

²⁹ Cf. *UVG Ambulances Ltd v. Auto Conversions Ltd (Wither Auto Conversion)*, 12 mai 2000 (Outer House of Scotland, Court of Session) [2000] E.C.D.R., 479 a.

- 2) *Coin Controls Ltd v. Suzo International Ltd et al.*³⁰; *Fort Dodge Animal Health Ltd et al. V. Akzo Nobel NV et al.*³¹
29. Dans ces deux causes relatives à des brevets, le juge saisi a considéré que la Convention de Bruxelles n'avait pas changé la situation juridique prévalant en Angleterre. Après avoir relevé que la Convention de Bruxelles impose l'abandon de la doctrine du *forum non conveniens* et discuté le cas d'une jonction de cause, le juge Laddie considère que l'action en contrefaçon implique comme l'un de ses éléments essentiels la question de la validité du brevet. Il s'appuie à cet égard sur le texte anglais de l'art. 19 CB (= art. 25 Règlement), dont le texte diffère en français³². Le Juge considère que la validité d'un brevet est toujours une question essentielle dans un litige en contrefaçon. Dès lors, l'article 16 alinéa 4 (= art. 22 Règlement) entre en jeu et donne à l'Etat de délivrance du brevet la juridiction exclusive. On

³⁰ High Court, 26 mars 1997, IIC 1998, p. 809.

³¹ Court of Appeal, 22 octobre 1997, IIC 1998, p. 927.

³² La version anglaise de cet article est la suivante :

Art. 19 : "*Where a court of a Contracting State is seised of a claim which is principally concerned with a matter over which the courts of another Contracting State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction*", alors que le texte français diffère quelque peu, à savoir : "le juge d'un Etat contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent".

peut se demander si cette solution est réellement compatible avec la jurisprudence européenne dans la cause *Duijnstee c. Godesbauer*³³.

30. Dans cette cause, la Cour de justice des Communautés Européennes a décidé que la notion de l'article 16 (4) CB d'un litige "en matière d'inscription ou de validité d'un brevet" ne recouvre pas un différend sur la titularité du brevet, par exemple dans le cas d'une invention d'employé. Ne sont visés par l'article 16 (4) que les "litiges portant sur la validité, l'existence ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d'un droit de priorité au titre d'un dépôt antérieur"³⁴. Elle a d'ailleurs rappelé que les dispositions de la CB primait sur le droit national contraire³⁵.

B. Jurisprudence continentale

31. Les tribunaux du reste de l'Europe ont adopté une attitude différente de la jurisprudence anglaise en matière de brevets. Plusieurs auteurs l'ont retracée excellemment, ce qui nous dispensera d'évoquer le détail de ces arrêts³⁶. Les tribunaux hollandais dans le cadre de mesures provisoires

³³ Rec. 1983, p. 3663.

³⁴ Cons. 25.

³⁵ Cons. 11 à 14.

³⁶ Voir P. Véron, Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention, *Clunet* 2001, pp. 805 ss;

sans procédure au fond, et les tribunaux allemands et français pour des actions en contrefaçon ordinaire ont consacré l'idée qu'une condamnation à l'encontre des défendeurs pouvait être prononcée en raison d'actes commis à l'étranger, en droit des marques³⁷ ou des modèles³⁸, en droit d'auteur³⁹ et en droit des brevets⁴⁰. Il est spécialement significatif que la jurisprudence néerlandaise, qui avait d'abord surpris, ait fait l'objet de décisions d'exequatur en France, alors que ce pays avait longtemps consacré une solution purement territoriale⁴¹.

32. On n'omettra point de rappeler qu'aux Pays-Bas, la jurisprudence a apporté quelques tempéraments aux injonctions transfrontalières, à la suite du malheureux arrêt Fiona Shevill de la Cour de

P. Meier-Beck, *The Latest Issues in German Patent Infringement Proceedings*, IIC, 2001, pp. 505-511

³⁷ Voir notamment : Président du T. d'Amsterdam, Mars/Venus, 3 mars 1979 et Président du T. d'Haarlem, Cheese/Crispies, 19 novembre 1985, cités par P. Véron p. 810.

³⁸ Président T. Comm. Paris, 19 juin 1995, inédit, Véron p. 815.

³⁹ Logiciels : CA Paris, 18 octobre 1996, PIBD 1997 III, 221, Gaz. Pal. 18-20 janv. 1998, p. 54; bandes dessinées, TGI Paris, 3 déc. 1999, cités par P. Véron p. 815.

⁴⁰ Landgericht Düsseldorf, 1^{er} février 1994 et 16 janvier 1996; Véron p. 815: pour des décisions plus restrictives voir GRUR 1999, pp. 379 ss à 381, 1999 GRUR Int. 465; Cour d'appel, Düsseldorf 24 juillet 1999.

⁴¹ Voir E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*, 5^{ème} éd., Paris 1909, p. 953; R. Plaisant, *Les règles de conflits de lois dans les traités*, thèse Paris 1946, p. 180; M. Vivant, *Juge et loi du brevet*, Paris 1977, cités par J.-M. Mousseron, J. Raynard, P. Véron, *Cross-Border Injunctions - A French Perspective* [1998] à p. 887.

justice des Communautés⁴². Seules les entreprises sises en Hollande risquent encore des interdictions prononcées pour le monde entier; pour les entreprises dont le centre de décision est sis à l'étranger, elles ne peuvent être recherchées que pour les actes de contrefaçon commis aux Pays-Bas⁴³. L'article 6 (1) CB (= art. 6 (1) du Règlement) ne permet pas davantage, en attaquant un comparse, de regrouper toutes les actions en contrefaçon dans un seul for. C'est uniquement au lieu d'établissement du centre de décision du groupe concerné qu'on peut attaquer pour l'ensemble⁴⁴.

C. Jurisprudence américaine

33. Au moment où la jurisprudence européenne s'étonne de sa propre audace, les juges des Etats-Unis font un pas de plus. Dans des causes de marques⁴⁵ et de droit d'auteur⁴⁶, l'application par une juridiction des règles d'un autre Etat vient briser le lien indissociable entre le for et le droit applicable. Il était déjà arrivé que des tribunaux américains appliquent le droit américain à des litiges entre

⁴² Fiona Shevill c/ Presse Alliance SA, aff. C-68/93, 7 mars 1995, Rec. 1995, p. I-415 sq.; Clunet 1996, p. 543.

⁴³ Cause Scimed, Président du Trib. de La Haye, 16 février 2000, Véron p. 821 n. 20.

⁴⁴ Cour appel de La Haye, 23 avril 1998, RD prop. Int. 1999, vol. 95, p. 28

⁴⁵ K. Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281 (1988).

⁴⁶ Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc. 153 F.3d 82 (2nd Cir., 1998); Twentieth Century Fox Film Corp. v. iCrave TV N° 53 U.S.P.q

Américains, survenant par exemple à propos de l'emploi d'une marque à l'étranger⁴⁷. Cette extraterritorialité n'était pas inconnue d'autres ordres juridiques, comme l'attestait l'article 44 de la LDA suisse de 1922, permettant au juge helvétique d'allouer des dommages intérêts pour des actes de contrefaçon se produisant à l'étranger. Or, dès qu'un pays applique son droit à des faits survenant à l'étranger, il ouvre la voie à une simplification des procédures de contrefaçon, en renonçant à renvoyer le demandeur à de nombreux tribunaux.

De plus, l'expérience américaine montre que le droit applicable peut être celui d'un autre pays que le pays où se sont passés les faits matériels de la contrefaçon.

CONCLUSION

34. Pour conclure, le droit positif est peu fixé. Quelques jurisprudences d'Europe continentale et des Etats-Unis manifestent que le lien entre un territoire et une juridiction ne s'impose que lorsqu'il s'agit de la validité d'un titre enregistré – et encore d'assez nombreux tribunaux,

2d 1831 (W.d.p.a. 2000); *Bridgeman Art Library, Ltd v. Corel Corp.* 25 F, Supp. 2d 421 (SDNY 1998) et 36 F. Supp. 2d 191 (SDNY 1999).

⁴⁷ *Steele v. Bulova Watch Co*, 344 U.S. 280 (1952) (application du droit américain à une vente au Mexique en raison de la réimportation des articles en cause aux Etats-Unis); dans *American Rice, Inc. v. Arkansas Rice Growers Cooperative Association*, 701 F2d 408 (5th Cir. 1983) le tribunal a appliqué le droit américain à une vente intervenant en Arabie Saoudite, alors même qu'il n'y avait aucun risque de réimportation.

allemands par exemple⁴⁸, ont-il admis d'en connaître à titre préliminaire, comme l'admettent d'ailleurs les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Allemagne⁴⁹.

35. Le projet ALI va plus loin que les solutions innovatrices mais limitées de quelques jurisprudences nationales. Il les systématise et permet la reconnaissance à travers le monde des décisions rendues conformément à ces principes. Ainsi, il concourt à une possibilité accrue de l'exequatur. En somme, ce projet permet une meilleure collaboration entre les tribunaux de divers pays. Cet esprit des internationalistes finira par se frayer un chemin à travers les préjugés territorialistes des praticiens de la propriété intellectuelle. Il est possible de réduire le nombre des litiges et leurs coûts, dans ce domaine aussi, et c'est dans l'intérêt du public. En effet, les coûts du système des brevets et de l'ensemble de la propriété intellectuelle sont en définitive supportés par les clients des

⁴⁸ Le *Landgericht* de Dusseldorf s'est déclaré à deux reprises compétent pour des actions en contrefaçon de brevets étrangers et ce malgré l'existence de questions incidentes sur la validité des brevets. Dans sa première décision du 1^{er} février 1994, le *Landgericht* s'est déclaré compétent en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles. Dans la seconde décision du 16 janvier 1996, la compétence est fondée sur l'article 6.1 de la Convention de Bruxelles. Sur ces décisions non publiées : voir Van Rospatt (P.), *Decision of German Courts in Patent Infringement Cases with Cross-Border Effect*, IIC, 1998.504.

titulaires de ces droits. Les tribunaux, par leur collaboration, peuvent contribuer à l'optimisation du système.

36. On soutient parfois qu'une saine concurrence entre des ordres juridiques variés, libres d'expérimenter des solutions diverses pour la propriété intellectuelle, vaut mieux qu'une harmonisation qui leur imposerait un carcan pour une période indéfinie⁵⁰.

Cependant, pour que les coûts d'une telle concurrence n'alourdissent pas à l'excès les budgets des entreprises créatrices de bien intellectuels protégés et actives à l'échelle mondiale, il convient de simplifier ce qui peut l'être, et plus particulièrement les procédures de contrefaçon touchant plus d'un pays.

⁴⁹ Sent. CCI N° 6097, Bull. CCI vol. 4 N° 2, p. 83. Cf. notre étude Arbitrage, Propriété intellectuelle et droit de la concurrence, in ASA Special Series, 1994, vol. 6, spéc. pp. 60 ss.

⁵⁰ P. B. Stephan, *Institutions and Elites : Property, Contract, the State, and Rights in Information in the Global Economy* (2002) (à paraître).