

AROPI-ACBSE

14 janvier 2014

**LES CONFLITS DE JURIDICTION
EN MATIÈRE DE BREVETS**

Ralph Schlosser

Conflits de juridiction



Droit international privé

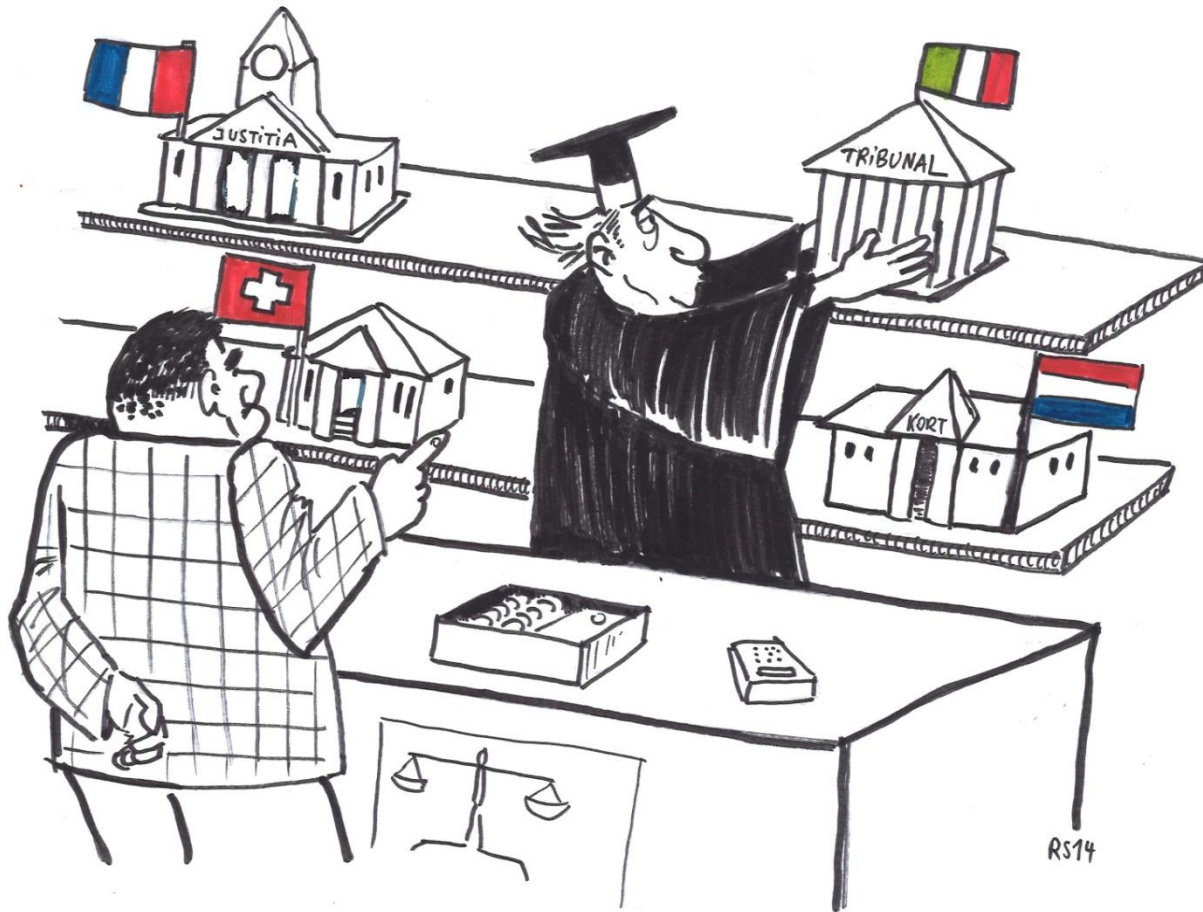
Sources en Suisse

- (1) loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)
- (2) Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CLug)

Conventions européennes

- (1) Règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Règlement Bruxelles I)

- (2) Convention de Lugano
UE, Islande, Norvège, Suisse



Forum Shopping

Les principales actions

- (1) Actions du titulaire du brevet → action en contrefaçon

- (2) Actions du prétendu contrefacteur
 - (a) action en nullité de brevet

 - (b) action en constatation négative de droit

Action en contrefaçon

- (1) For du domicile du défendeur
- (2) For du lieu du fait dommageable
- (3) For des consorts

For du domicile du défendeur

Art. 2

1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

→ compétence extraterritoriale

Ex. : si défendeur domicilié en Suisse, TFB compétent à raison des brevets suisses et étrangers, que la violation ait lieu en Suisse ou à l'étranger

For du lieu du fait dommageable (1)

Art. 5

Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être atraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:

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

For du lieu du fait dommageable (2)

Lieu du fait dommageable =

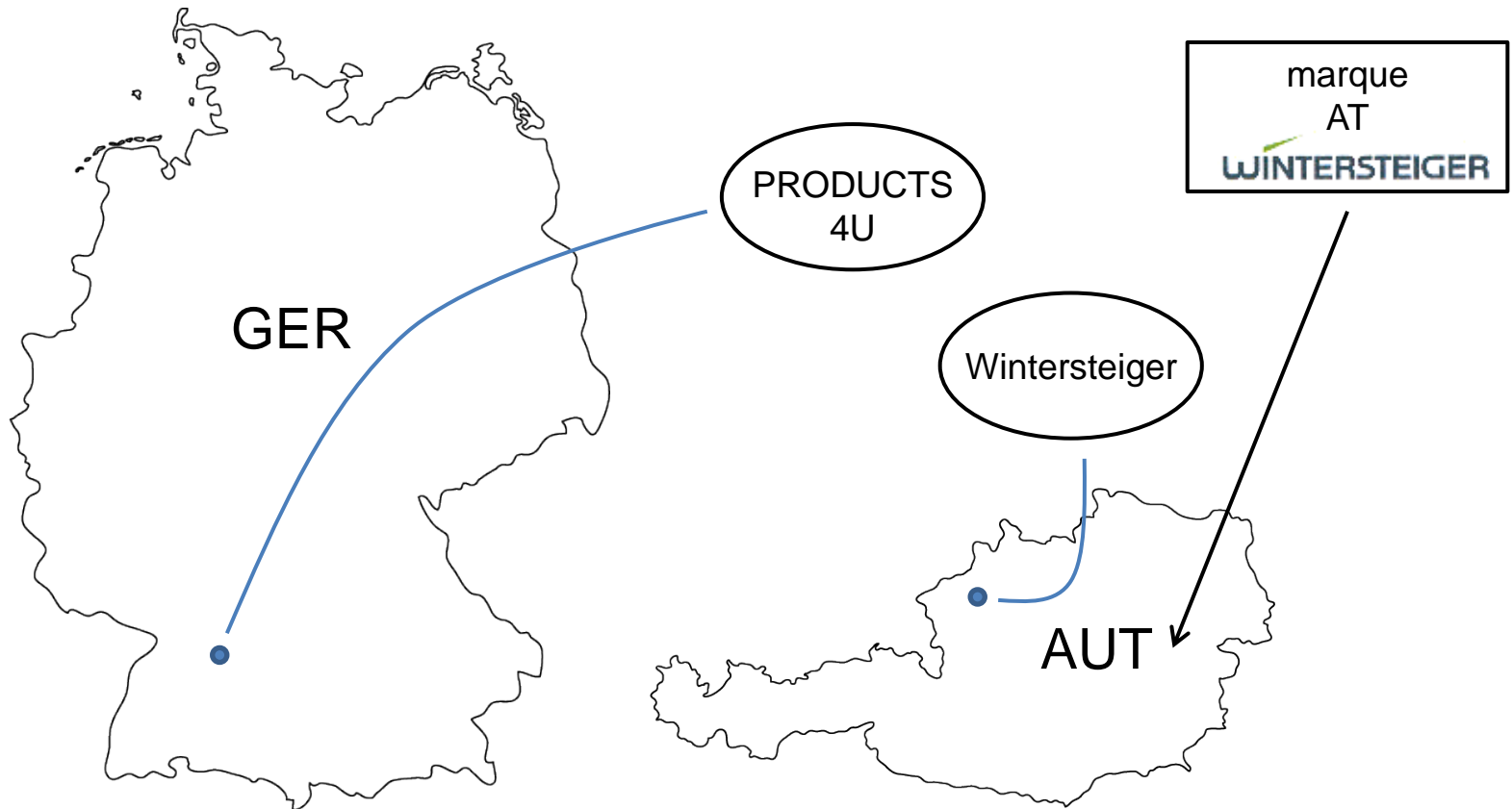
- lieu du résultat (CJUE : lieu de la matérialisation du dommage)
- lieu de l'acte (CJUE : lieu de l'événement causal)

For du lieu du fait dommageable (3)

ATF 132 III 778

- (a) lieu du résultat = pays de l'enregistrement du brevet
- (b) lieu de l'acte = pays de l'enregistrement du brevet

For du lieu du fait dommageable (4)



For du lieu du fait dommageable (5)

CJUE, C-523/10 « Wintersteiger »

- (a) lieu de la matérialisation du dommage = pays de l'enregistrement → Autriche

- (b) lieu de l'événement causal = lieu de l'établissement de l'annonceur → Allemagne

For du lieu du fait dommageable (6)

ATF 132 III 778

- (a) lieu du résultat = pays de l'enregistrement du brevet
- (b) lieu de l'acte = pays de l'enregistrement du brevet
ou siège du contrefacteur

La jurisprudence « Wintersteiger » s'impose au TFB

(cf. B. Lüthi, sic! 2013, 215)

For du lieu du fait dommageable (7)

- action en contrefaçon : le for du siège du contrefacteur découle déjà de l'art. 2 Bruxelles / CLug
- action en constatation négative de droit : « Wintersteiger » instaure un for au siège du demandeur !

For des consorts (1)

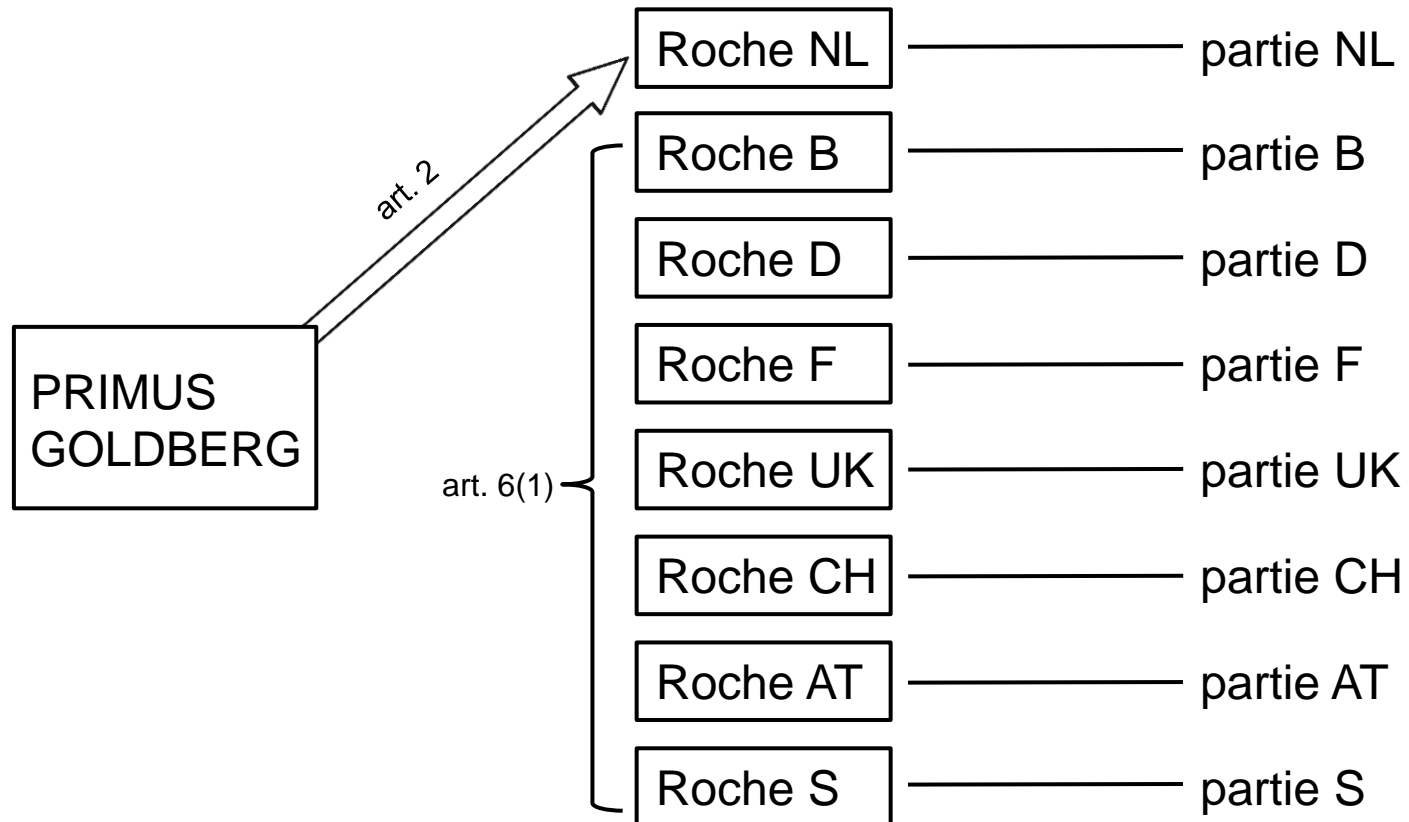
Art. 6

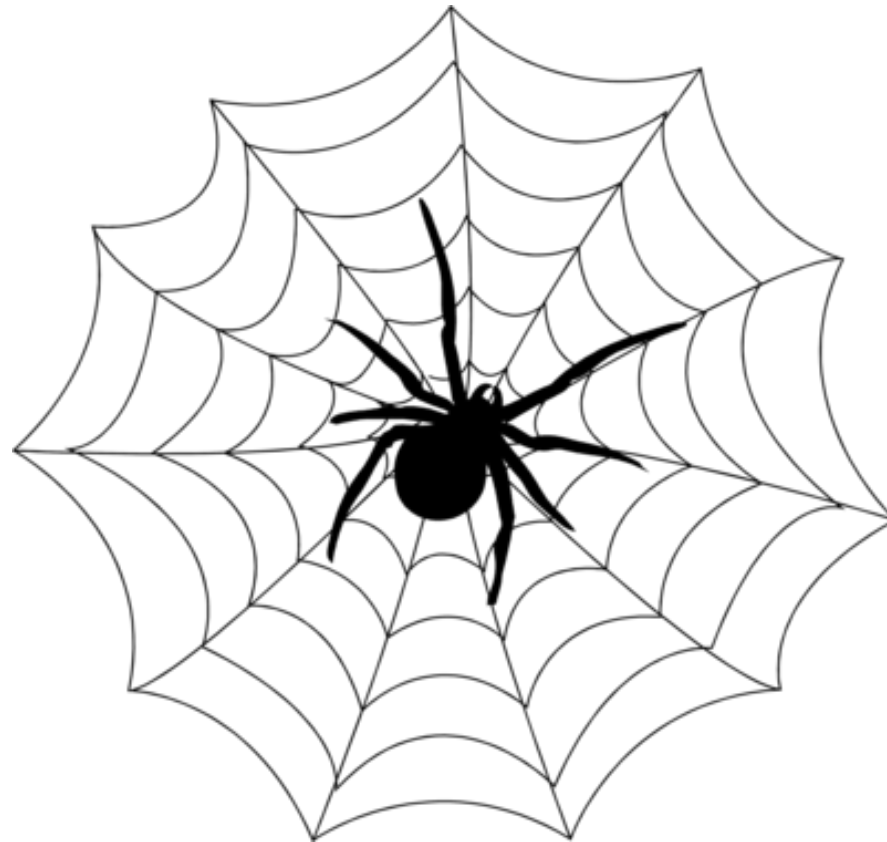
Cette même personne peut aussi être atraite:

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

For des consorts (2)

brevet européen
131 627





Spider in the web

For des consorts (3)

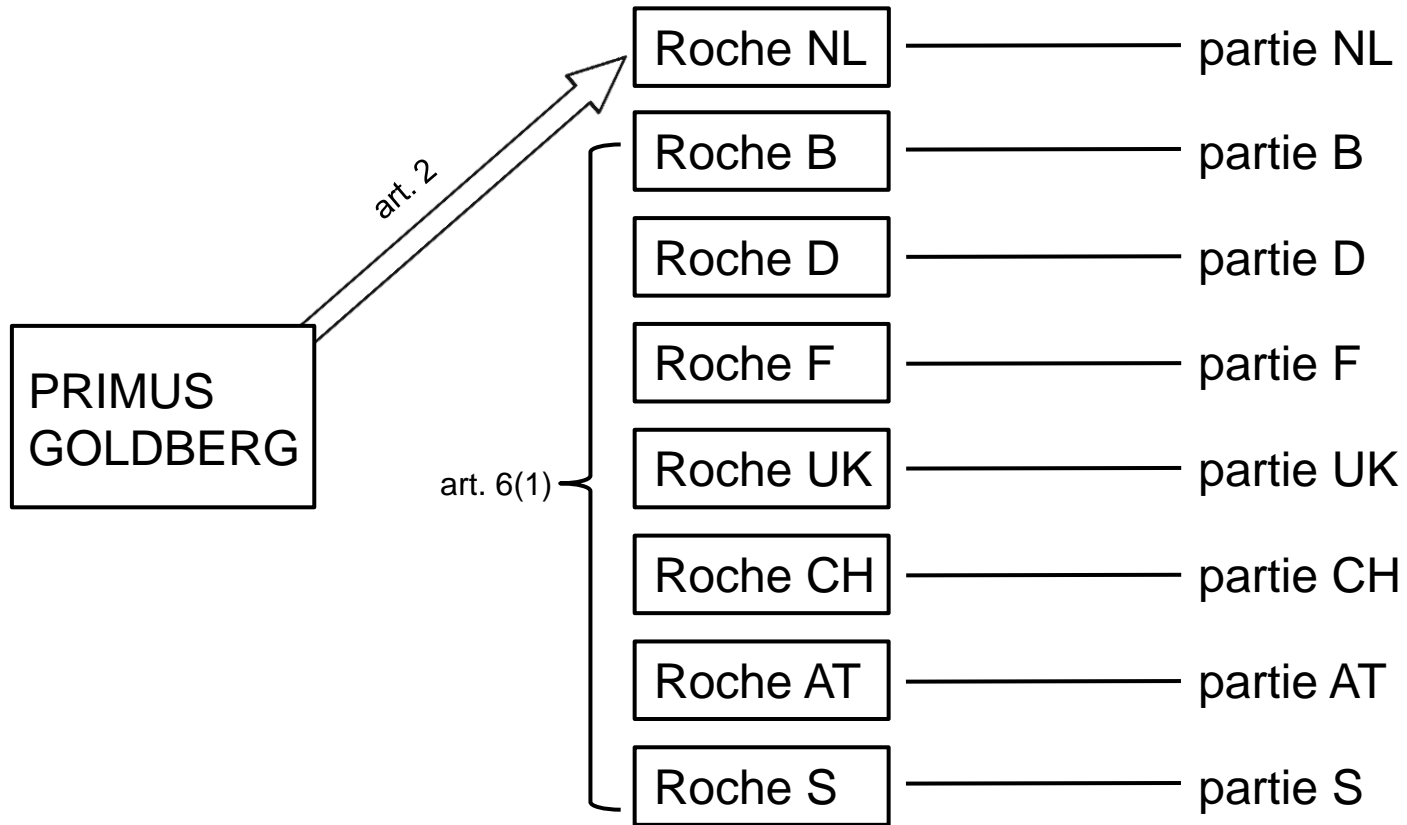
CJUE, C-539/03 « Roche / Primus »

Connexité requiert :

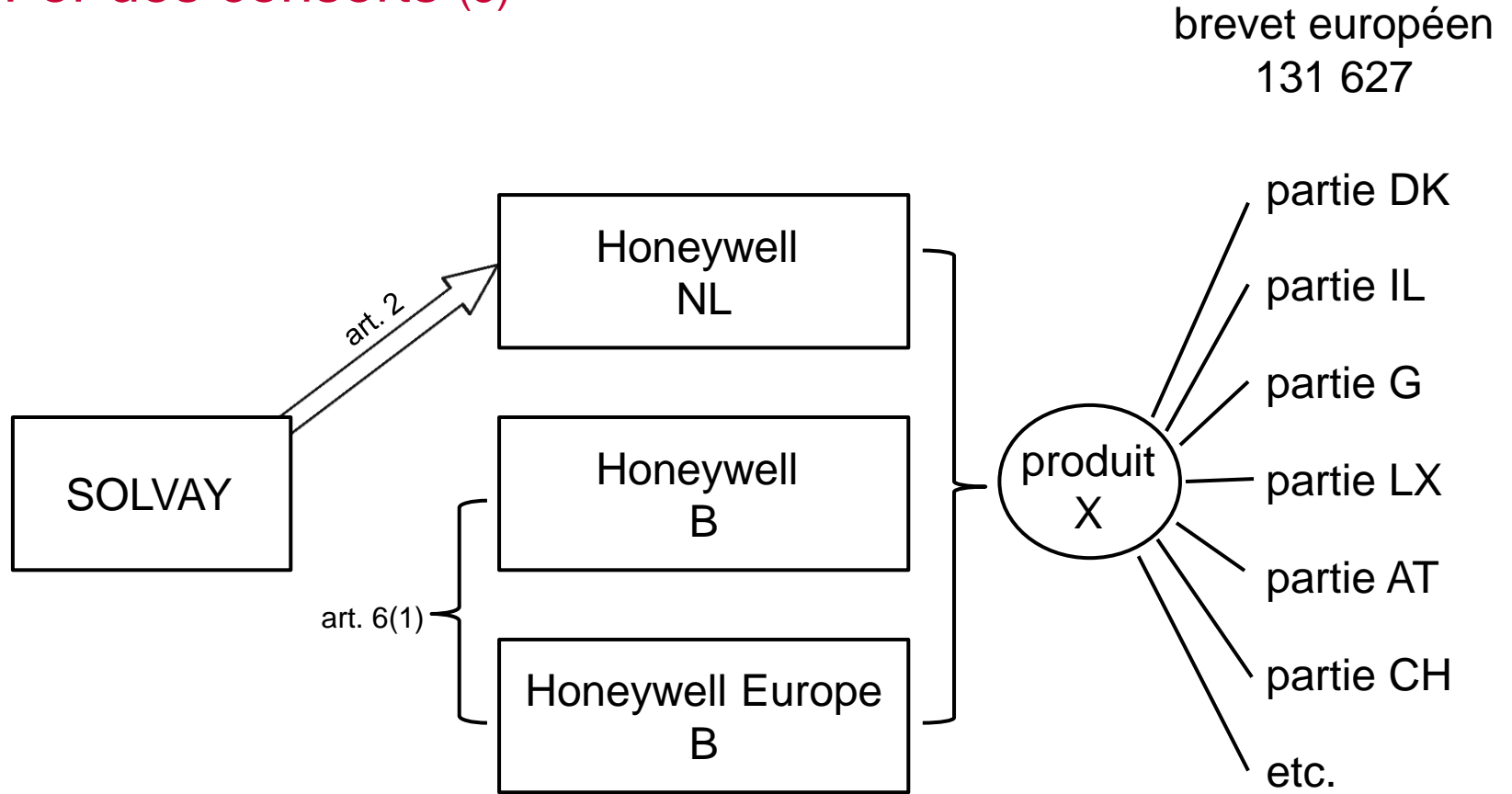
- même situation de fait \neq actes de contrefaçon distincts
- même situation de droit \neq parties nationales distinctes d'un brevet européen

For des consorts (4)

brevet européen
131 627



For des consorts (5)

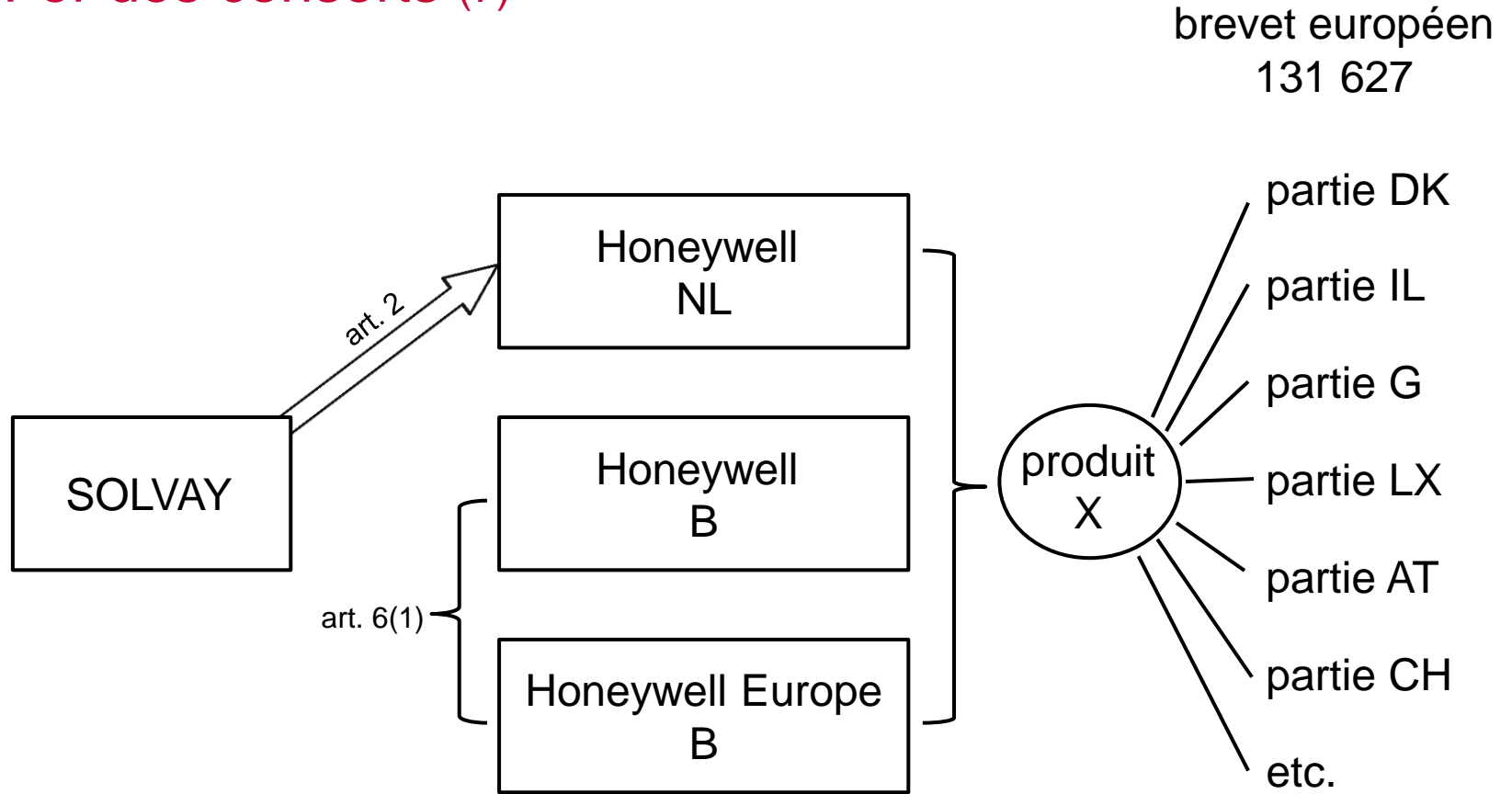


For des consorts (6)

CJUE, C-616/10 « Solvay / Honeywell »

- même situation de fait ? oui, car même produit
- même situation de droit ? oui, car mêmes parties nationales du brevet européen

For des consorts (7)



Action en nullité de brevet (1)

Article 22

Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

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

Action en nullité de brevet (2)

- conclusions reconventionnelles en nullité → 22(4)
- exception de nullité → 22(4) (CJUE, C-4/03 « GAT/LuK »)

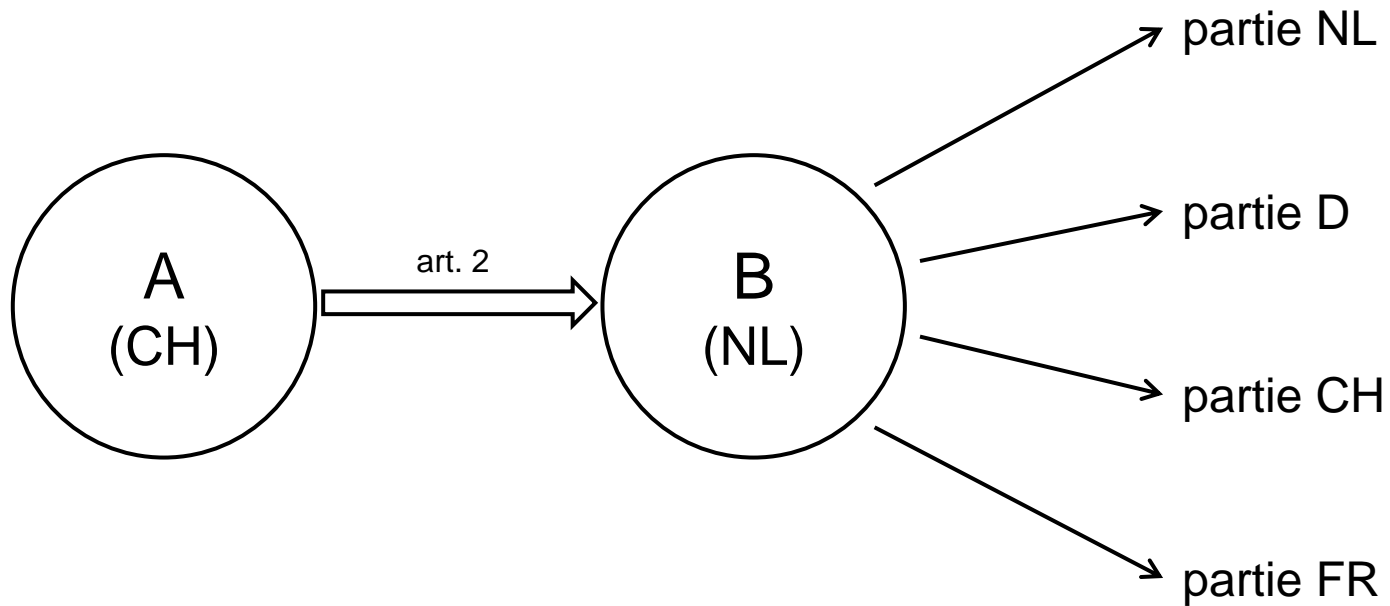
Action en nullité de brevet (3)

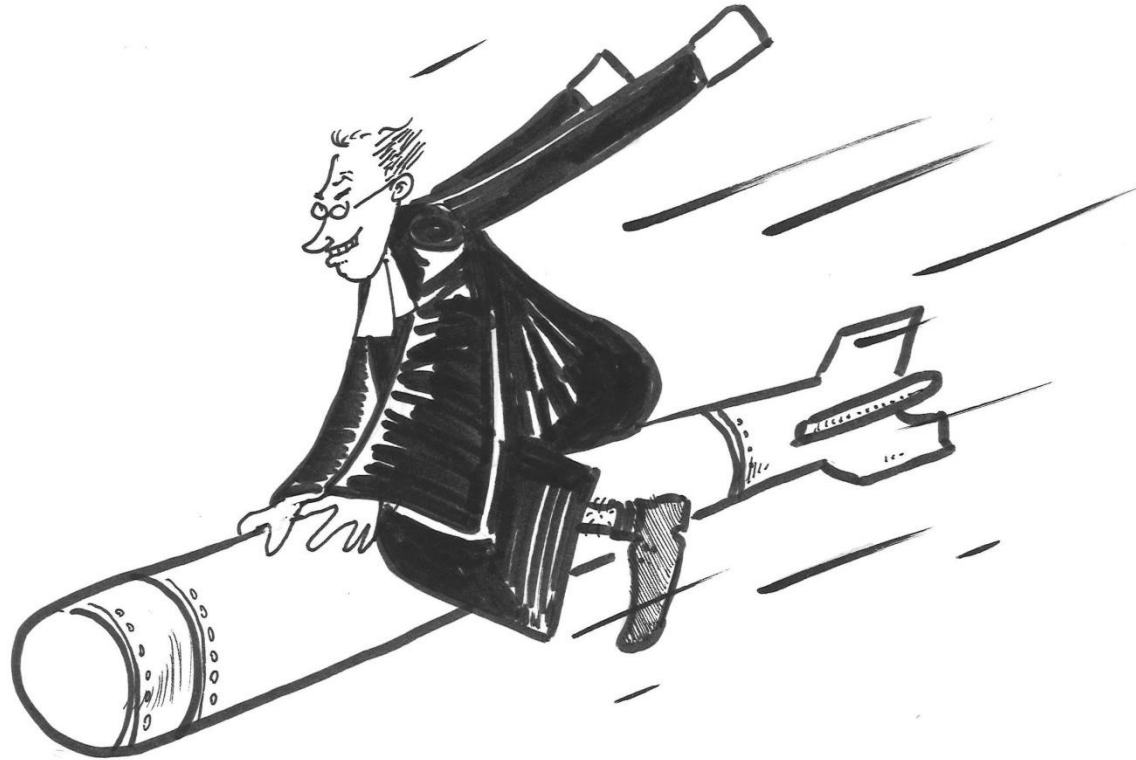
Art. 22

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, **que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception**, les juridictions de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.

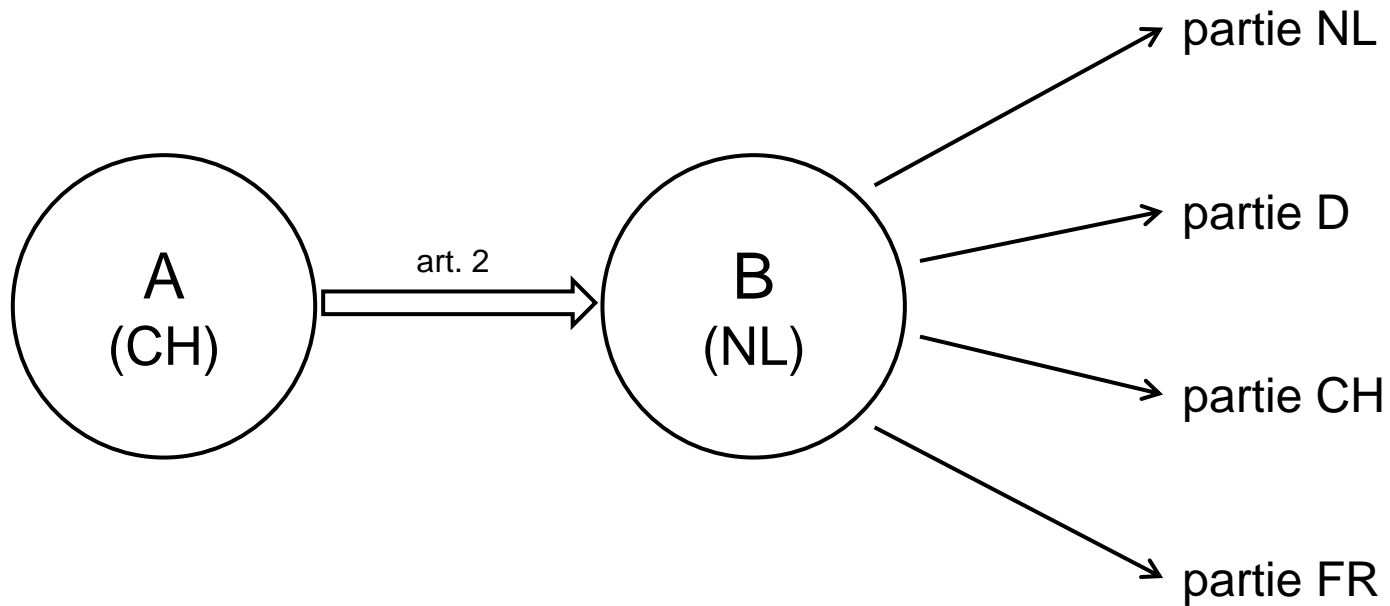
Action en nullité de brevet (4)





Nichtigkeitstorpedo

Action en nullité de brevet (5)



Action en nullité de brevet (6)

Conclusions de l'Avocat général Geelhoed (C-4/03) (ch. 46)

Le tribunal saisi de la violation peut transférer l'affaire dans sa totalité ou il peut garder l'affaire en suspens jusqu'à ce que le tribunal de l'autre État membre, compétent aux termes dudit article 16, point 4, ait tranché la question de la validité du brevet, et il peut également instruire lui-même l'affaire si le défendeur agit de mauvaise foi.

Action en nullité de brevet (7)

- HGer Zürich, sic! 2006, 856
- art. 26 al. 3 LTFB

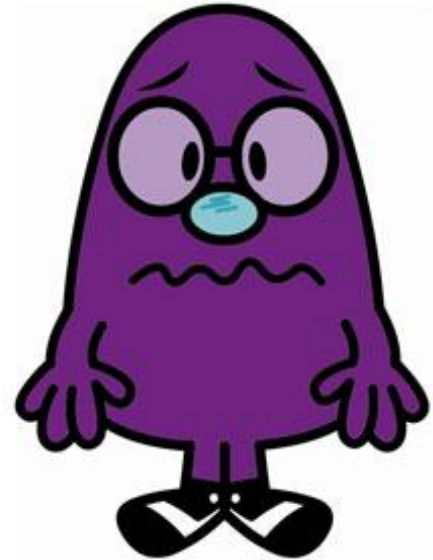
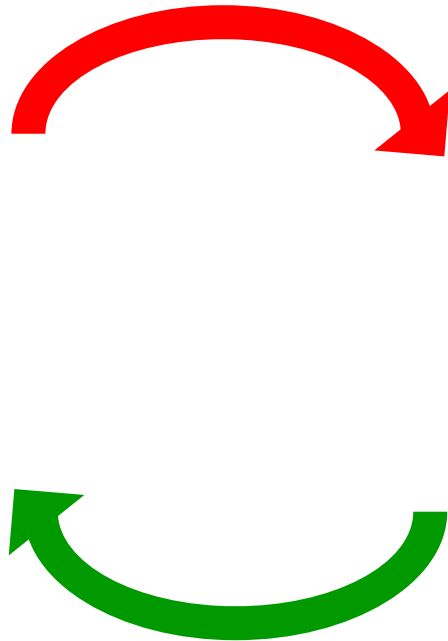
³ Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.

Action en nullité de brevet (8)

CJUE, C-616/20 « Solvay / Honeywell »

En matière provisionnelle, l'exception de nullité n'entraîne pas l'application de l'art. 22 point 4 du règlement.

Action en constatation négative (1)



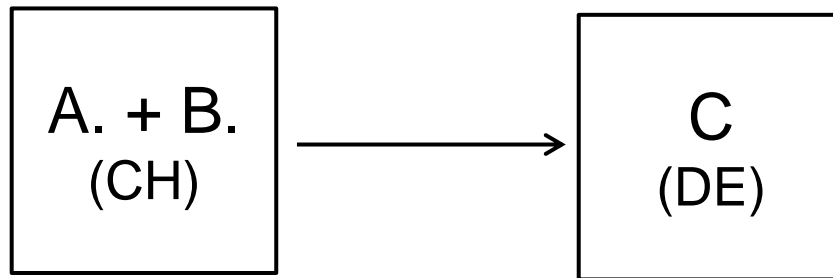
Action en constatation négative (2)

(1) For du domicile du défendeur

(2) For du lieu du fait dommageable

For du domicile du défendeur

ATF 132 III 778



HGer Zürich : compétence du juge suisse en vertu de l'art. 2 CLug, car les demanderesses seraient défenderesse à l'action en contrefaçon

TF : non : for du domicile du défendeur = Allemagne

For du lieu du fait dommageable (1)

- art. 5(3) s'applique-t-il à l'action en constatation négative de droit ?
- approches divergentes des juridictions nationales
- ATF 133 III 282 : art. 5(3) CLug s'applique, mais seulement si le tribunal saisi est « effectivement particulièrement proche des faits de la cause »

For du lieu du fait dommageable (2)

CJUE, C-133/11 « Folien Fischer »

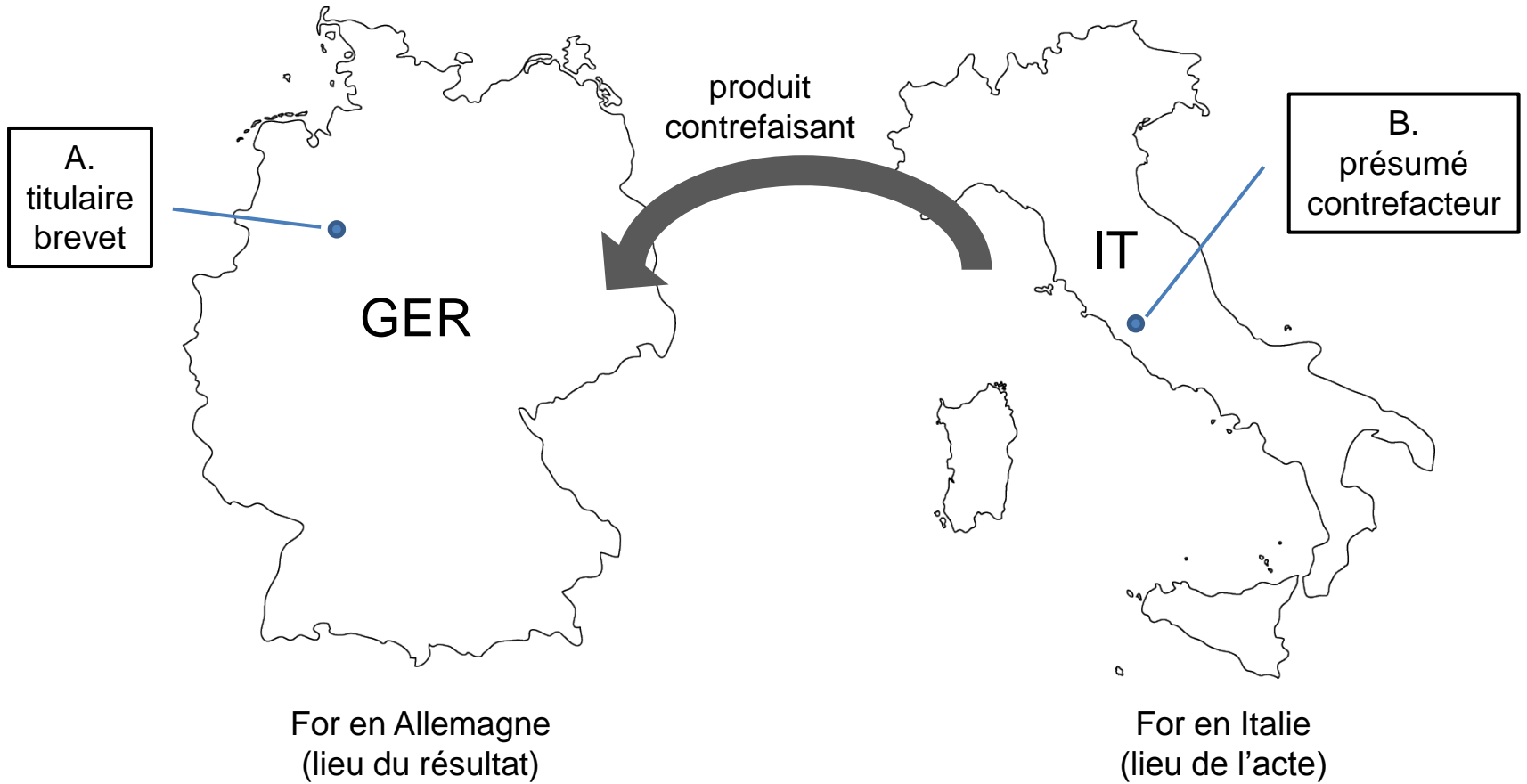
L'art. 5 point 3 du règlement 44/2001 s'applique [sans réserve] à l'action en constatation négative.

→ la jurisprudence 133 III 382 est désormais révoquée (M. Peter, Jusletter 12 août 2013, N 15)

For du lieu du fait dommageable (3)

CJUE, C523/10 « Wintersteiger » →

- (a) lieu du résultat = Etat de délivrance du brevet
- (b) lieu de l'acte = siège du contrefacteur



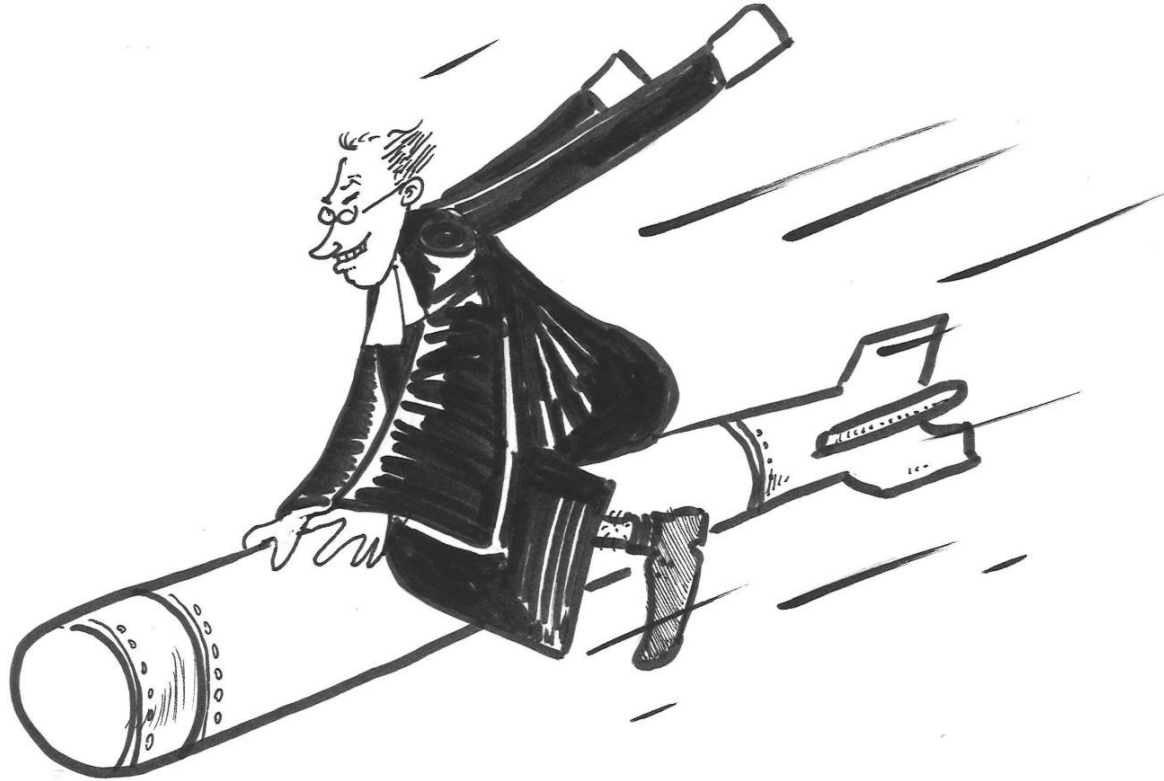


Forum Running

Article 27 Convention de Lugano

Art. 27

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



Nichtverletzungstorpedo

Exemple de torpille

Corte de Cassazione GRUR Int. 2005, 264

- février 1993 : mise en demeure du titulaire allemand signifiée à entreprise italienne
- 03.11.1994 : action en constatation négative de droit → Tribunale di Bologna
- 16.09.1999 : décision d'incompétence du Tribunale di Bologna
- 19.12.2003 : confirmation de l'incompétence par Corte de Cassazione



Comment esquiver les torpilles ? (1)

- (1) S'abstenir d'envoyer une mise en demeure ou d'accuser la partie adverse de contrefaçon

Comment esquiver les torpilles ? (2)

(2) Abus de droit ?

CJUE, C-133/11 « Folien Fischer »

50 Il convient encore de préciser que, au stade de la vérification de la compétence internationale, la juridiction saisie n'apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande en constatation négative selon les règles du droit national, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l'État du for justifiant sa compétence en vertu de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001.

→ les règles nationales sur l'abus de droit demeurent réservées

Comment esquiver les torpilles ? (3)

Exemple d'un comportement abusif : TF, 4A_143/2007

- 27.06.2005 : requête de conciliation du créancier → Justice de paix de Zoug
- 28.07.2005 : les intimées demandent le report d'audience pour pouvoir être présentes
- 06.10.2005 : action en constatation négative → Tribunale Ordinario di Milano
- 08.11.2005 : audience de conciliation; défaut des intimées
- 15.11.2005 : action du créancier → TC Zoug

Comment esquiver les torpilles ? (4)

(3) Article 6 CEDH ?

La durée excessive de la procédure introduite en premier lieu peut amener le tribunal saisi en second lieu à mettre un terme à la suspension de l'art. 27

(cf. B. Lüthi, System der internationalen Zuständigkeit im Immaterialgüterrecht, N 183)

Comment esquiver les torpilles ? (5)

(4) Cession du brevet à une société du même groupe, postérieurement à l'action « torpille », puis action en contrefaçon du cessionnaire

(LG Düsseldorf : art. 27 règl. 44/2001 ne s'applique pas; cité par Lüthi, N 182)

Comment esquiver les torpilles ? (6)

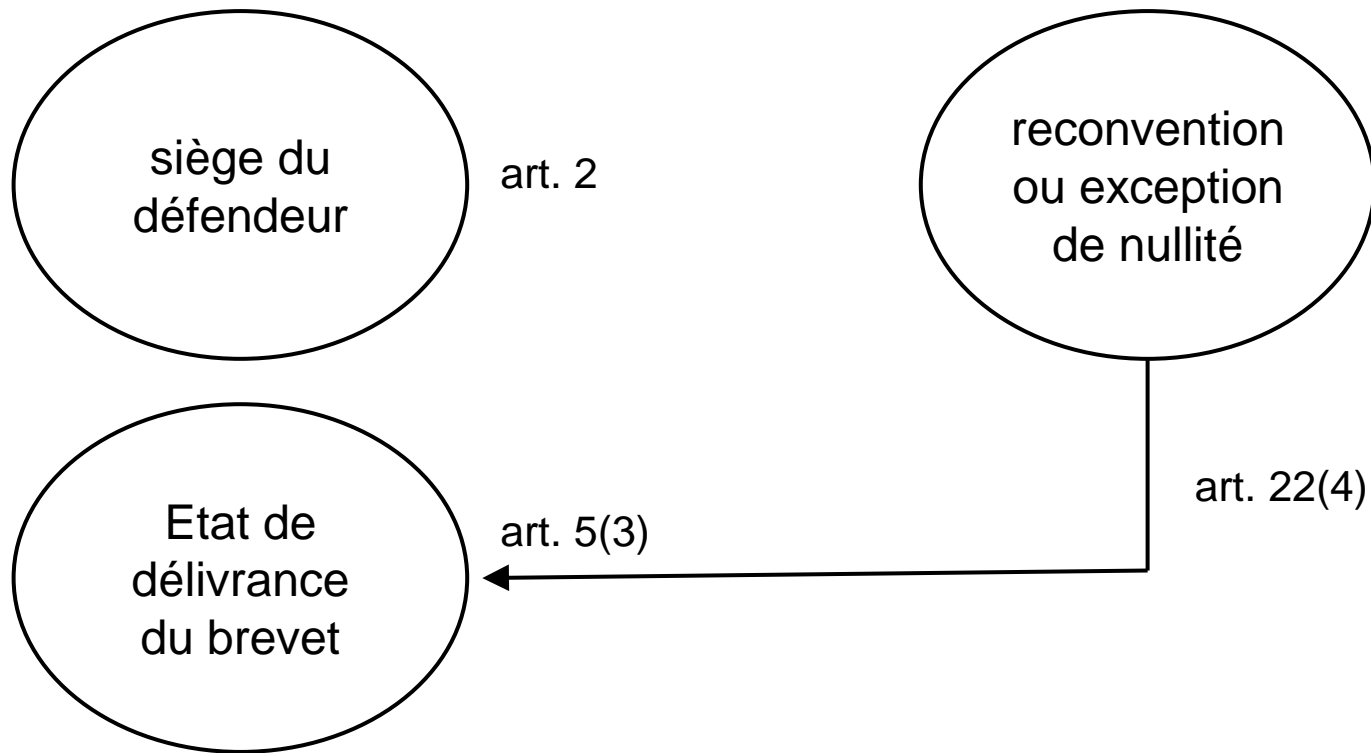
(5) Mesures provisionnelles

L'art. 27 ne s'applique pas aux procédures de mesures provisionnelles postérieures à l'action « torpille »

(Lüthi, N 181)

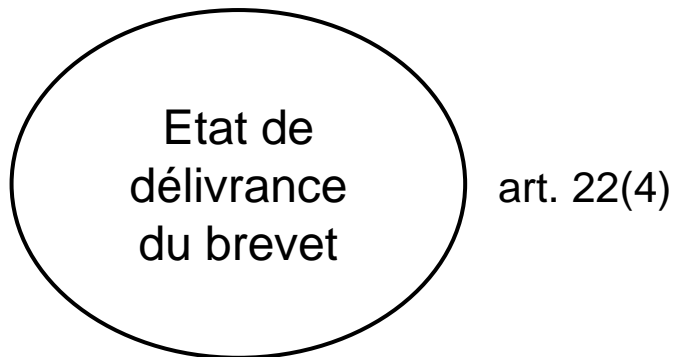
Conclusions (1)

Action en contrefaçon



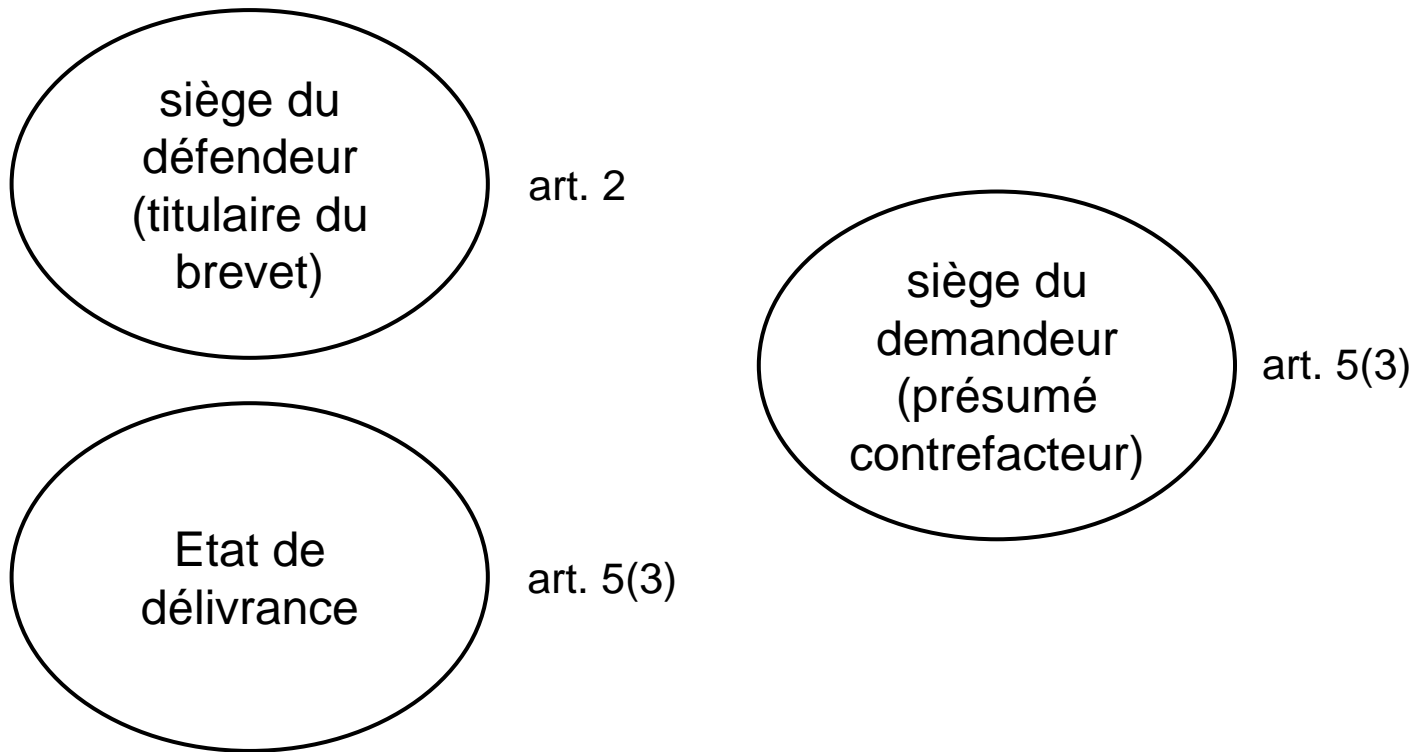
Conclusions (2)

Action en nullité



Conclusions (3)

Action en constatation négative



Merci de votre attention !

Ralph Schlosser
Kasser Schlosser avocats
www.kasser-schlosser.ch