

Université Jean Moulin (Lyon)

4 juin 2009

Propos conclusifs

Thierry Mollet-Viéville

Président de l'AIPPI

Avocat au barreau de Paris

FR

Selon les termes de notre programme, il m'appartient à cette heure tardive de tenir des « propos conclusifs ». Si je ne connaissais pas cette expression, j'entendais ce matin le professeur Yves REINHARD dire que « nous Professeurs, nous ne pouvons tirer aucunes conclusions définitives ». Vous pensez bien dans ces conditions que, moi simple avocat, je ne pourrai pas faire mieux.

Si je peux reprendre effectivement ma casquette de conseil d'entreprises, je voudrais ici retirer de cette journée, quatre enseignements qui pourront nous être utiles et que je formulerai dans le cadre du droit international privé français, qui peut être distinct du droit international privé suisse ou allemand.

1/ a) Lorsqu'en matière de Propriété Intellectuelle, un contrat de cession ou de licence est passé, le premier réflexe doit consister à déterminer entre les deux parties contractantes, un Juge et une loi ; ceci est simple, mais encore faut-il y penser.

Sans doute que le Juge doit être choisi en fonction de la loi applicable au contrat.

Mais si vous pouvez déterminer la loi de votre contrat, il faut garder en mémoire que si elle régira la situation des parties au moment où elles contractent, elle ne régira pas différentes questions, en amont et en aval de ce contrat.

- i. En amont, différentes questions peuvent se poser sur la titularité du droit :
 - qui a droit au brevet ? L'inventeur ou son ayant cause ?
 - qui a droit au modèle ? Son créateur ou son ayant droit ?
 - qui a droit à la marque enregistrée ? Toute personne a en principe droit à la marque enregistrée.

Mais quelle loi va identifier ou déterminer l'inventeur ou le créateur ? Quelle loi va définir son ayant cause ?

L'ayant-cause devra être capable de démontrer qu'il a acquis ce droit au titre de Propriété Intellectuelle selon une convention qui elle-même est soumise à sa propre loi.

Par conséquent les attributs du droit du titulaire vont être déterminés par une loi qui n'est pas nécessairement celle du contrat qu'il va passer avec son acheteur ou son licencié.

Car, comme Aurélia MARIE l'a fait remarquer ce matin, si la convention porte sur une marque communautaire, il faudra se souvenir qu'elle porte sur un bien qui n'est pas communautaire, mais un bien qui est régi par le droit espagnol, si le titulaire de la marque communautaire n'est pas un européen, par exemple un américain, ou encore par le droit civil allemand de la propriété, si son titulaire est allemand.

ii. En aval du contrat de cession ou de licence, les droits qui en dérivent peuvent s'appliquer à différents territoires.

- C'est ainsi que le licencié peut passer des sous-licences ; autant de sous-contrats pour lesquels il faudra s'assurer qu'ils dépendent de la même loi que le contrat principal.
- - Si le contrat est violé, une des parties en est donc sortie et c'est le régime de la contrefaçon qui pourra s'appliquer, ainsi que le rappellent différentes dispositions du droit des brevets, des marques et des modèles.

C'est ainsi que le titulaire du droit pourra incriminer de contrefaçon l'infraction commise par son partenaire.

- Néanmoins, on ne peut oublier que le droit de la Propriété Intellectuelle est basé sur le droit d'interdire. Et pour définir les atteintes d'un droit de Propriété Intellectuelle, notre Code interdit tout ce qui a été fait sans l'autorisation du titulaire.

Par conséquent, le Juge va se retrouver à devoir examiner l'autorisation ou le consentement du titulaire ; et en général cette autorisation ou ce consentement sera lui-même soumis à une loi nationale et à l'appréciation des conditions contractuelles acceptées par le titulaire.

C'est pourquoi, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui, tout ce qui touche à la contrefaçon résultant de la violation d'un contrat restera néanmoins soumis à la loi de ce contrat et au Juge qui a été choisi par les parties.

2/ Si maintenant on se place en dehors de tout contrat, dans la situation de concurrence, le titulaire est encore en droit de protéger ou de sanctionner son droit.

a) La protection et la sanction d'un droit ne s'obtient en définitive que par l'intervention d'un Juge.

Connaître le Juge compétent n'est pas toujours aisé. Néanmoins, conformément aux principes fondamentaux du droit processuel, rappelons que le Juge naturel est celui du domicile du défendeur ; et l'on connaît dans la jurisprudence notamment française, certaines décisions qui ont sanctionné celui qui avait artificiellement voulu détourner cette règle naturelle.

Il faut surtout ajouter que s'il y a plusieurs défendeurs à poursuivre devant un Juge, il est encore une règle naturelle que de poursuivre tous les défendeurs devant le domicile du principal défendeur.

Dans la Propriété Intellectuelle, il ne semble pas difficile de déterminer ce principal défendeur : c'est le fabricant ou l'importateur en Europe puis, en aval, de manière de plus en plus secondaire, les différents acheteurs et revendeurs.

Mais une fois que le Juge du domicile du principal défendeur est saisi, il paraît naturel qu'il puisse appliquer non seulement sa loi nationale, mais les lois étrangères pour sanctionner tous les actes commis par tous les défendeurs, dont la responsabilité conjointe ne manquera pas d'être demandée par le titulaire.

b) i. A propos de l'arrêt PRIMUS/ROCHE, il faut se souvenir que l'espèce était particulière.

Car le breveté avait poursuivi le contrefacteur américain et ses filiales devant le Juge hollandais. Mais aucun acte intracommunautaire n'avait été commis entre les différents défendeurs ; c'est ainsi que l'américain livrait au hollandais, il livrait au français ou encore à l'allemand, mais aucun acte n'était commis entre les défendeurs européens. Autrement dit, aucun acte transfrontalier n'était commis par les défendeurs et les contrefaçons restaient toujours américaine / hollandaise ou bien américaine / française

La situation aurait été tout autre, si PRIMUS avait pu poursuivre un fabricant français qui livrait à un européen, notamment en Allemagne ; car dans ce cas là, différents actes transfrontaliers auraient été commis par plusieurs européens.

ii. Mais je n'hésite pas à dire que dans cette affaire PRIMUS / ROCHE, la Cour de Justice a mis en Europe les Juges dans une position où à propos de dispositions internationales, ils pourraient statuer de manière inconciliable.

En effet, la Convention de Munich dit que le brevet européen confère une protection et que cette protection est, vous le savez, déterminée par les revendications du brevet, donc par un titre international.

Et la Convention de Munich d'ajouter que cette interprétation des revendications doit être faite au vu de la description et des dessins ; au surplus le Protocole qui fait partie de cette convention internationale, de préciser que cette interprétation doit se situer entre une limite littérale et une limite extensive pour trouver le juste milieu dans l'intérêt du breveté et du public.

Voilà donc par conséquent une norme internationale que dans cette affaire PRIMUS / ROCHE, le Juge hollandais aurait pu appliquer de manière uniforme, sans risquer que d'autres Juges nationaux n'en viennent à donner d'autres nuances qui pourraient rendre leur décision inconciliable.

iii. Espérons que la Cour de Justice retrouvera ce simple bon sens, comme elle l'avait fait à propos des arrêts HAG I et II.

c) Faire respecter le principe fondamental de la compétence du Juge du domicile du principal défendeur n'est pas toujours aisé.

Mais pour cela, ne pourrait-on pas imaginer, comme cela a été déjà dit aujourd'hui à propos d'une certaine « confusion » entre les compétences territoriales et les lois applicables, que seul le Juge du domicile du principal défendeur aura une plénitude de compétence d'attribution, alors que les autres Juges – ceux du lieu du dommage ou du domicile d'un

défendeur secondaire – verront leur compétence d'attribution limitée à leur seul territoire national.

Lorsqu'il n'est pas le Juge du domicile du principal défendeur, sa compétence d'attribution serait limitée par exemple à la réparation du seul préjudice causé sur son territoire, ainsi que le prévoit notamment le règlement sur la marque communautaire et la Cour de Justice dans son arrêt Fiona Shevill.

Il semble néanmoins naturel que le Juge d'un titre communautaire, valable sur l'ensemble des territoires de cette Communauté, doit conserver le pouvoir lorsqu'il a constaté une contrefaçon sur son territoire, de prononcer une interdiction sur tout le territoire du titre communautaire.

- 3/ a) Si l'on se place maintenant du côté du défendeur, celui qui est accusé de contrefaçon, il existe bien des situations où une entreprise a le droit légitime de faire juger que son projet industriel ou commercial n'est pas la contrefaçon d'un titre de propriété intellectuelle. A ce propos, il semble juste de prévoir une telle action en déclaration de non contrefaçon dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques et de modèles.

Si une entreprise est persuadée qu'elle n'est pas contrefacteur en Europe, pourquoi n'aurait-elle pas le droit d'assigner devant un seul Juge, pour que son projet soit jugé non contrefaisant, tant en vertu de la loi nationale de ce Juge que des autres lois étrangères européennes.

Certes, une telle action a été imaginée dans des conditions artificielles qui lui ont valu d'être baptisée « torpille », car elle pouvait bloquer d'autres actions que le titulaire allait manifestement entreprendre.

Mais tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise convaincue de sa non contrefaçon a pris loyalement et spontanément l'initiative d'agir en déclaration de non contrefaçon, notamment devant le Juge du domicile du titulaire. Et dans ce cas là rien ne devrait empêcher ce Juge d'appliquer également les lois nationales étrangères sur les éventuelles contrefaçons commises, hors de son territoire.

- b) i. Nous savons que pour prononcer la nullité d'un titre de propriété intellectuelle, seul le Juge du pays qui l'a délivré, est compétent pour le faire

Mais pour se défendre, le concurrent accusé de contrefaçon n'a pas besoin de faire prononcer officiellement une telle nullité. Il lui suffit de demander au Juge de dire que contrairement à la thèse du titulaire, il n'y a pas contrefaçon puisque l'invention n'est pas brevetable, l'enregistrement ne couvre pas un signe distinctif ou encore que le modèle ne présente aucune apparence caractéristique dans ses lignes, contours...

Car il est juste et nécessaire que le Juge saisi de l'action en contrefaçon soit également le Juge de tous les moyens et exceptions que la défense est en droit d'avancer.

- ii. Dans ces conditions, le Juge judiciaire pourra prononcer la nullité du titre qui couvre son territoire.

Quant à la nullité des autres titres européens, elle est effectivement réservée à la compétence exclusive de ces autres Juges européens.

Mais entretemps, le Juge qui a été capable de statuer sur le titre qui couvre son territoire, semble également bien capable d'apprécier la vraisemblance ou non de la nullité des autres titres européens.

C'est ainsi qu'on pourrait se retrouver dans la situation allemande où le Juge de la contrefaçon ne sursoit que s'il considère effectivement que la nullité a des chances sérieuses d'être prononcée par le Juge du titre.

4/ Si la plupart de nos raisonnements ont été aujourd'hui tenus dans le cadre de la loi civile ou commerciale, on a pour autant évoqué la loi pénale de la contrefaçon.

a) Nous savons que le Juge Civil français peut appliquer la loi civile étrangère pour des faits commis à l'étranger.

Par exemple, le Juge français de la contrefaçon de brevet en France peut également appliquer la loi suédoise sur la contrefaçon commise en Suède.

b) Mais les règles de droit pénal sont différentes.

Car le Juge pénal n'a pas en France la compétence d'appliquer la loi pénale étrangère pour des faits commis à l'étranger.

Il faut néanmoins se souvenir que le Juge pénal français a le droit d'appliquer au profit d'une victime française la loi pénale française pour des faits commis à l'étranger, qu'il s'agisse d'un crime ou aujourd'hui d'un délit.

Mais la loi pénale française ne sanctionne de contrefaçon que celle d'un titre français de propriété intellectuelle.

Voilà pourquoi la Cour de Cassation a approuvé les décisions inférieures pour renvoyer l'inventeur français qui cherchait à faire condamner en France par les Juges pénaux un fabricant suédois qui contreferait en Suède son brevet suédois.

Voilà à cette heure-ci les quelques enseignements que je peux ici retenir. Je souhaite effectivement que ces débats puissent mener à de nouvelles solutions et qu'un jour viendra où en application d'une loi européenne, un véritable Juge pour l'Union Européenne pourra trancher entre personnes privées nos conflits de propriété intellectuelle.

According to our program, it is my responsibility, at this late hour, to make closing remarks. I am not sure what this entails but, this morning, I heard Professor Yves REINHARD saying that "we Professors cannot draw any final conclusions." In these conditions, you can imagine that, being a simple attorney, I cannot do better.

If I may be allowed to put on my business consultant cap, I would like to come away from this day's conference with four teachings that I believe can be of use to us, and which I will present in the context of French private international law – which may differ from Swiss or German private international law.

- 1/ a) When, in Intellectual Property matters, an assignment or license agreement is entered into, the first thing that the contracting parties need to do is decide on a Court and a law. This is simple, but it should not be overlooked.

The Court should probably be chosen based on the applicable law of the agreement.

However, although one can determine the law of the agreement, it is important to bear in mind that although it will govern the parties' situation at the time they enter into the agreement, it may not govern various issues that predate or arise after the contract date.

- i. For the period prior to the contract date, many questions can arise as to the ownership of the right:
- Who has patent rights? The inventor or its assign?
 - Who has design rights? Its creator or its assign?
 - Who has registered trademark rights? In principle, anyone can register a trademark.

However, which law identify or determine who the inventor or creator is? Which law will define its assign?

The assign will have to be able to evidence that it acquired the Intellectual Property right under an agreement that is itself subject to its own law.

Consequently, the attributes of the owner's rights will be determined by a law that is not necessarily that of the agreement entered into with its buyer or licensee.

Indeed, as pointed out by Aurélia MARIE this morning, although the agreement may cover a Community trademark, it must be borne in mind that it covers a good that is not a Community good but a good governed by Spanish law if the owner of the Community trademark is, for instance, a US entity or person (and thus non-European), or by German civil property law if the owner is German.

- ii. After the date of the assignment or license agreement, the rights that stem from it can apply to different territories.
- Thus, the licensee may grant sub-licenses, but for all such sub-contracts it must be made sure that they are governed by the same law as the main agreement.

- - If the agreement is breached, one of the parties is therefore out of the agreement and the infringement law may apply, as mentioned by various provisions of patent, trademark and design laws.

Thus, the right holder may consider as infringement the breach committed by its partner.

- Nevertheless, it is important to remember that Intellectual Property law is based on the right to prohibit. To define the breaches of an Intellectual Property right, our Code prohibits all action without the right holder's authorization.

As a result, the Court will be called upon to examine the assign's authorization or consent. In general, this authorization or consent will itself be subject to a national law and to the assessment of the contractual terms accepted by the right holder.

This is why, as already stated several times today, everything that pertains to the infringement resulting from the breach of an agreement will nevertheless remain governed by the law of the agreement and subject to the Court chosen by the parties.

2/ Let us now take a situation that is not contractual – a competitive situation. Here the right holder is always entitled to protect or enforce its rights.

a) The protection and enforcement of a right can only be obtained through a Court of law.

It is not always easy to know which Court has territorial jurisdiction. Nevertheless, in accordance with the fundamental principles of procedural law, it should be reminded that the natural Court is that of the defendant's domicile, and there are case law decisions, particularly in French case law, punishing the person who artificially tried to bend this natural rule.

Above all, it should be added that if several defendants are being sued before a Court, once again the natural rule requires that all the defendants must be sued before the Court of the main defendant's domicile.

In Intellectual Property matters, it is not difficult to figure out who is this main defendant: it is the manufacturer or importer in Europe, while the other various buyers and resellers occupy decreasingly important positions in the chain.

Once the case is brought before the Court of the main defendant's domicile, it seems natural that can be applied not only its national law but also foreign laws to punish all the acts committed by all the defendants, and the owner should not fail to claim their joint liability.

b) i. Concerning the PRIMUS v. ROCHE decision, we must bear in mind that this case was quite specific.

Indeed, the patentee had sued the US infringer and its subsidiaries before the Dutch Court but no intra-Community act had been committed by the various defendants. Thus, the US company had delivered the infringing goods to the Dutch company, the French company or the German company but no act had been committed between the European defendants. In other words, the defendants had committed no cross-border act and the infringements remained US/Dutch or US/French...

The situation would have been completely different if PRIMUS had sued a French manufacturer delivering to a European company, for example in Germany because, in this case, various cross-border acts would have been committed by several Europeans.

- ii. However, I have no qualms about saying that, with this PRIMUS v. ROCHE case, the Court of Justice has put the Courts of Europe in a position where they could rule in an irreconcilable way on international provisions.

Indeed, the Munich Convention provides that European patents grant protection and that, as you know, this protection is determined by the patent claims, hence by an international title.

Additionally, the Munich Convention adds that the claims must be interpreted in light of the description and drawings. Moreover, the Protocol that is part of this international convention specifies that this interpretation must be situated between a literal limit and an extensive limit, to find the fair medium that best fits the interests of the patentee and the public.

This is therefore an international standard, which the Dutch Court could have applied uniformly in this PRIMUS v. ROCHE case, with no risk that other national Courts would ascribe other nuances likely to make their decision irreconcilable.

- iii. Let us hope that the European Court of Justice will recover its common sense, as it did with the HAG I and II decisions.

- c) It is not always easy to ensure the enforcement of the fundamental principle that the Court of the main defendant's domicile has jurisdiction.

For this purpose, could we not imagine, as already mentioned today with respect to a certain "confusion" between territorial jurisdiction and applicable laws, that only the Court of the main defendant's domicile has full jurisdiction, while the jurisdiction of the other Courts – those where the damage occurred or where the secondary defendant is domiciled – is limited to their sole national territory.

When the Court is not competent with respect to the main defendant's domicile, its material jurisdiction will be limited, for example, to compensating only the damage caused in its territory, as provided by the Council Regulation on the Community Trademark and the Court of Justice in the Fiona Shevill case.

Nevertheless, it seems only natural that if a Court, in dealing with a Community title that is valid throughout the European Community territories, finds that an infringement has been committed within its territory, it must be keep the authority to order a prohibition throughout the whole territory of the Community title.

3/ a) If we now look at things from the point of view of the defendant – the party accused of infringement – there are many situations in which a company is legitimately entitled to obtain a judgment ruling that its industrial or commercial project does not infringe an intellectual property title. In this respect, it seems fair that such an action for a declaration of non-infringement exist in all areas of intellectual property, including in trademark and design matters.

If a company is convinced that it is not an infringer in Europe, why would it not have the right to file a summons before a single Court, to have its project ruled to be non-infringing under the national law of this Court and under the other foreign European laws.

It is true that this action was imagined in artificial conditions and was as a result nicknamed "torpedo" because it could be used to block other actions that the owner was clearly intent on initiating.

However, this is not true when a company is confident that it is not committing any infringement, and takes an honest and spontaneous initiative to request a declaration of non-infringement, particularly before the Court of the owner's place of residence. In such a case, there should be nothing to prevent this Court from also applying the foreign national laws to the potential infringements committed outside its territory.

b) i. We know that to order the invalidity of an intellectual property title, only the Court of the country that issued such a title has jurisdiction to do so.

However, to defend itself, the competitor that is accused of infringement does not need to have this invalidity pronounced officially. It only has to ask the Court to state that, contrary to the owner's thesis, there is no infringement because the invention is not patentable, the registration does not cover a distinctive sign, or the design has no specific appearance in terms of its lines, outlines...

Indeed, it is fair and necessary that the Court before which the infringement action is brought also be the Court that rules upon all the arguments and pleas that the defendant is entitled to file.

ii. Under these conditions, the Court may order the invalidity of the title covering its territory.

As for the invalidity of the other European titles, it is subject to the exclusive jurisdiction of these other European Courts.

However, in the meantime, the Court that ruled upon the title covering its territory, could also assess the likelihood of the invalidity of the other European titles.

Thus, the situation could end up being similar to the German situation where the Court ruling on the infringement only stays its judgment if it truly considers that it is seriously likely that the Court ruling on the title will declare it to be invalid.

4/ Although most of our discussions today have come within the context of civil or commercial law, there was still some mention of criminal infringement law.

a) We know that the French Civil Court can apply foreign civil law to acts committed abroad.

For example, in France, the French patent infringement Court can also apply Swedish law to the infringement committed in Sweden.

b) However, criminal law rules are different.

In France, the criminal Court has no jurisdiction to apply foreign criminal law to acts committed abroad.

We should nevertheless bear in mind that the French criminal Court is entitled to apply French criminal law to a French victim for acts committed abroad, whether they are qualified as crimes or, now, as criminal offenses.

However, French criminal law only punishes the infringement of a French intellectual property title.

This is why the Supreme Court approved the lower court's decisions to dismiss the claims of the French inventor who sought to have the French criminal courts sentence a Swedish manufacturer that he claimed infringed his Swedish patent in Sweden.

These are, at this time, the few teachings I would like to remember. Indeed, my wish is that these discussions will lead to new solutions and that, some day, a time will come when in application of an European law, a true European Union Court will rule upon our intellectual property disputes between private entities.