

Rapport Q174

au nom du Groupe français
par Robert COLLIN (Président), Sophie MICALLEF (Rapporteur),
Paule DROUAULT-GARDRAT, Florent GROS, Pierre LENOIR,
Denis MONÉGIER DU SORBIER, Patrice VIDON

Juridiction et loi applicable en cas de contrefaçon transfrontalière (actes de contrefaçon) des droits de propriété intellectuelle

I. L'état du droit positif:

Introduction

Bien que la question posée par l'AIPPI soit limitée aux actes de contrefaçon, il a semblé important au Groupe français de rappeler la distinction essentielle, concernant les conflits de juridictions et de lois applicables, entre la validité et la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle.

En effet, la question de la validité des droits, en raison du principe de territorialité, ne suscite guère de débat, et reste de la compétence exclusive des juridictions nationales.

Il n'en est pas de même des questions de contrefaçon, et la reconnaissance de la compétence des juridictions étrangères pour juger d'actes de contrefaçon commis à l'encontre d'un droit français, ou des juridictions françaises pour connaître d'actes de contrefaçon commis à l'étranger, est le résultat d'une lente évolution.

Par ailleurs, en raison du nombre extrêmement limité des décisions françaises rendues à cet égard, le Groupe français n'a pas limité son étude aux seuls cas de contrefaçon transfrontalière, telle que définie dans les orientations de travail, c'est-à-dire aux actes ayant lieu concomitamment dans plusieurs pays, mais a tenu compte de l'ensemble des décisions dont il a eu connaissance.

1.1.1 Les Tribunaux nationaux se reconnaissent-ils compétents pour statuer sur les actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle commis à l'étranger?

En théorie, les tribunaux français se reconnaissent compétents pour statuer sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger.

a) Les textes applicables

En droit international privé, cette compétence résulte des articles:

- 42 du Nouveau Code de procédure civile, qui attribue compétence aux tribunaux français lorsque le contrefacteur est domicilié en France,
- 14 et 15, du Code civil qui instituent des règles de compétence dites "privilegiées", et prennent en compte le critère de la nationalité française de l'une des parties.

En droit communautaire et en droit conventionnel européen, la compétence des juridictions nationales, et donc françaises en l'occurrence, pour connaître des actes de contrefaçon résulte de la combinaison de plusieurs articles du Règlement communautaire 44/2001 entré en vigueur le 1er mars 2002, de la Convention de Bruxelles qui demeure applicable aux relations avec le Danemark, et de la Convention de Lugano qui régit notamment les relations avec la Suisse (les articles de cette Convention correspondant à ceux de la Convention de Bruxelles, seule cette dernière sera citée dans la suite du rapport).

Il est à noter que les articles 14 et 15 du Code civil ne sont pas applicables lorsque les textes communautaires précités le sont.

L'article 16-4 de la Convention de Bruxelles, devenu l'article 22-4 du Règlement communautaire 44/2001, attribue compétence exclusive aux tribunaux nationaux en matière d'inscription et de validité des droits de propriété intellectuelle.

Cette règle étant d'interprétation stricte, il en découle que toutes les autres actions, y compris les actions en contrefaçon, peuvent relever de la compétence d'une juridiction étrangère qui sera déterminée en fonction de critères spécifiés aux articles 2, 5 et 6 du Règlement 44/2001 et de la Convention.

b) La jurisprudence

Si en théorie, la compétence des juridictions françaises pour statuer sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger est admise, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence est loin d'être abondante.

Il ne semble pas exister de décision publiée ayant condamné des actes de contrefaçon de brevet commis à l'étranger. En revanche, les magistrats français n'ont pas hésité à accorder l'exequatur à des décisions étrangères prononçant des interdictions ayant un effet en France (Paris 28 janvier 1994 Euro sensory / Tiema et Blind Equipement Europe, RDPI 1995 n°57, page 13).

De même, pour ce qui est des marques, un arrêt a confirmé l'exequatur accordé à un jugement étranger (néerlandais) prononçant une interdiction d'exporter à l'encontre d'une société française (Versailles 25 janvier 1989, inédit). Si, aucune décision ne semble avoir été rendue récemment à l'encontre d'actes de contrefaçon de marque commis à l'étranger, on peut toutefois relever un arrêt ancien de la cour de Paris (4 août 1896, JDI 1899, page 148) qui condamne un défendeur français pour des actes de contrefaçon d'une marque anglaise commis en Angleterre, en faisant application de la loi anglaise.

Pour ce qui est des dessins et modèles, il n'y aurait qu'une seule décision statuant sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger (TC Paris 19 juin 1995, inédit): il s'agit d'une ordonnance de référé autorisant une saisie réelle sur le territoire italien. Les défendeurs étaient de nationalités française et italienne, et les actes de contrefaçon par fabrication, importation et commercialisation avaient lieu en Italie et en France.

Enfin, s'agissant des droits d'auteur, sur des logiciels en particulier, les juges français se révèlent internationalistes puisqu'ils prononcent des condamnations pour des actes commis à l'étranger, quand bien même aucun acte de contrefaçon ne serait réalisé sur le territoire français (Paris 18 octobre 1996, PIBD 1997, 630-III-221).

I.1.2 *Si les Tribunaux se reconnaissent compétents pour juger des actes de contrefaçon commis à l'étranger, quels sont les critères permettant d'attribuer la compétence aux Tribunaux du pays (par exemple: la nationalité de l'une des parties, existence concomitante des actes de contrefaçon commis dans le pays du Tribunal, le domicile du défendeur, etc...)?*

a) Le droit international privé

Les textes

En raison du principe posé dès 1959 par la Cour de cassation (arrêt Pelassa 19 octobre 1959, Dalloz 1960.37) qui étend à l'ordre international les règles internes de compétence, le premier critère de rattachement aux juridictions françaises est celui du lieu du domicile du défendeur (indépendamment de sa nationalité ou du lieu de commission du fait dommageable).

C'est l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile.

Au-delà de ce critère de domicile, les tribunaux français seront aussi compétents dès lors que l'une des parties est française (articles 14 et 15 du Code civil).

En application de l'article 14 du Code civil, le défendeur étranger pourra être jugé en France en raison des actes de contrefaçon par lui commis à l'étranger envers un français. Par exemple, un litige entre un ressortissant canadien (défendeur) qui commet aux Etats-Unis des actes de contrefaçon d'un brevet américain ou d'une marque américaine appartenant à un ressortissant français (demandeur) pourrait être de la compétence des juridictions françaises.

De plus, en application de l'article 15 du Code civil, un défendeur français peut toujours être attiré devant une juridiction française, même s'il commet des actes de contrefaçon à l'étranger, et ce quelque soit la nationalité du demandeur.

La jurisprudence

A la connaissance du Groupe français, il n'existe pas de jurisprudence récente en matière de propriété industrielle (brevets, marques et dessins et modèles) relative à des actes de contrefaçon commis à l'étranger, et dans lesquelles les juridictions françaises auraient retenu leur compétence en faisant application des textes précités.

On peut toutefois rappeler la décision ancienne précitée du 4 août 1896 de la Cour de Paris qui retient sa compétence en raison de la nationalité française du défendeur et qui condamne celui-ci pour avoir fait fabriquer en Angleterre des tissus reproduisant une marque anglaise, tout en ayant relevé qu'aucun acte de contrefaçon n'avait été commis sur le territoire français.

b) Le droit communautaire et le droit conventionnel européen

Les textes

Les critères de la compétence des tribunaux français sont fixés par les articles 2, 5 et 6 du Règlement 44/2001 et de la Convention de Bruxelles.

Sont ainsi déterminants:

- le domicile du défendeur (article 2),
- le lieu du fait dommageable (article 5),
- et, en cas de pluralité de défendeurs, le lieu du domicile de l'un d'eux (article 6)

Deux critères sont indifférents:

- le domicile du demandeur, car la Convention de Bruxelles sera applicable à une action engagée par une partie ressortissant d'un pays tiers à cette Convention (CJCE 13 juillet 2000 Aff. C 412-98),
- et la nationalité du titre, ce qui constitue une mise à l'écart du principe de territorialité. Ce principe sera cependant déterminant, comme on le verra plus loin, pour régler le problème de conflit de lois.

La jurisprudence

L'analyse des jurisprudences communautaire et française permet de cerner plus précisément l'étendue de la compétence des juges français. En effet, cette étendue varie en fonction du critère de rattachement selon lequel la compétence française a été retenue.

Ainsi, il ressort de la jurisprudence Fiona Shevill (CJCE 7 mars 1995, Aff. C 68-93) que les juridictions nationales ne sont compétentes pour juger de l'entier litige, et donc des actes de contrefaçon commis à l'étranger, qu'à la condition d'être celles du domicile du défendeur.

A titre d'exemple, un ressortissant français pourra être condamné par un tribunal français pour avoir commis des actes de contrefaçon aussi bien en France que dans différents états de la communauté européenne.

En revanche, si la juridiction choisie est celle du lieu du fait dommageable, sa compétence sera limitée aux faits commis sur son territoire.

Cette jurisprudence Fiona Shevill a reçu application, notamment dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 1997 (Consorts Wegmann / Société Elsevier Science, RIPIA 1998, n° 176 page 405) rendu en matière de droit d'auteur. Dans cette affaire, les demandeurs sollicitaient la condamnation d'une société d'édition anglaise pour des actes de contrefaçon commis à la fois sur le territoire britannique (édition) et sur le territoire français (diffusion). Les tribunaux français étant compétents uniquement en tant que tribunaux du lieu du fait dommageable, leur compétence a été limitée aux actes de contrefaçon commis en France.

Lorsque plusieurs défendeurs sont impliqués dans le litige, le tribunal de grande instance de Paris (3 décembre 1999, inédit) a considéré qu'en application de l'article 6 de la Convention de Bruxelles, il était compétent, mais il a précisé:

"qu'il faut encore que les demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs présentent un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".

Conclusion

Le Groupe français considère qu'en cas de contrefaçon transfrontalière, avec par exemple la fabrication dans un pays et la commercialisation dans un ou plusieurs autres, les tribunaux français ne seront compétents pour connaître de l'entier litige et donc pour sanctionner des actes commis à l'étranger, qu'à la condition que le défendeur ait son domicile en France ou soit de nationalité française.

En revanche, si le défendeur est domicilié à l'étranger, et s'il commet des actes de contrefaçon à la fois sur le territoire français et dans d'autres pays, seuls les actes de contrefaçon commis en France pourront être sanctionnés.

Cette conclusion est conforme aux règles posées par le Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, qui prescrit aux articles 93 et 94 que le tribunal, compétent en raison du critère du lieu du fait dommageable, ne peut statuer que sur les faits commis, ou menaçant d'être commis, sur le territoire de l'Etat membre dans lequel ce tribunal est situé.

1.1.3 Est-ce que cette reconnaissance de la compétence internationale est propre aux Tribunaux civils ou concerne-elle également les juridictions pénales?

En théorie, les juridictions pénales françaises peuvent connaître d'actes de contrefaçon commis à l'étranger.

La reconnaissance de cette compétence suppose que soit réglée au préalable la question du conflit de lois, car selon l'article 689 du Code de procédure pénale, les tribunaux répressifs français sont compétents dès lors que la loi française est applicable.

En présence d'un délit puni de peine d'emprisonnement (ce qui est le cas de la contrefaçon), la loi française est applicable aux faits commis à l'étranger:

- soit lorsque la victime est de nationalité française (article 113-7 du Code pénal),
- soit lorsque l'auteur de la contrefaçon est de nationalité française et que les faits incriminés sont punis par la législation du pays où ils sont commis (article 113-6 du Code pénal).

En pratique, il ne semble pas exister de décision d'une juridiction pénale condamnant spécifiquement des actes de contrefaçon commis à l'étranger, étant rappelé que le recours aux tribunaux répressifs est rare, y compris en cas de contrefaçon nationale.

Toutefois, il faut relever que les tribunaux répressifs ont eu l'occasion de sanctionner des actes de contrefaçon de marque commis pour partie en France et pour partie à l'étranger. La Cour de Cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 30 mars 1994 (Bull.crim n°128) que lorsque des produits revêtus d'une marque contrefaite ont été achetés à l'étranger et expédiés en France, les juridictions répressives françaises sont compétentes, car la détentio n des marchandises, commencée à l'étranger s'étant poursuivie en France, les faits reprochés, indivisibles, ont pour partie été commis sur le territoire national.

1.2.1 Si les Tribunaux nationaux se reconnaissent compétents pour juger les actes de contrefaçon commis dans d'autres pays (contrefaçon transfrontalière), quelles sont les sanctions qui sont prononcées par les juridictions nationales?

La jurisprudence est rare, mais l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris précitée du 19 juin 1995, donne commission rogatoire à une Cour d'appel en Italie pour commettre un huissier aux fins de pratiquer une saisie réelle en Italie.

Et, en matière de logiciel, la Cour d'appel de Paris (18 octobre 1996, PIBD 1997 630-III-221) a prononcé des condamnations pécuniaires, sans les accompagner d'une mesure d'interdiction; mais, il est vrai, que les actes avaient d'ores et déjà cessé lorsque les magistrats ont rendu leur décision.

1.2.2 Les Tribunaux nationaux peuvent-ils uniquement prononcer la sanction de réparation du préjudice (dommages-intérêts) ou s'estiment-ils également compétents pour prononcer des mesures d'interdiction ayant des effets à l'étranger?

Il semble que sur ce point la doctrine française soit divisée, certains auteurs considérant que les pouvoirs du juge sont limités à l'octroi de dommages et intérêts.

Cependant, le Groupe français estime que le juge français doit pouvoir ordonner toutes les mesures utiles pour réparer et faire cesser les actes de contrefaçon.

En ce qui concerne la jurisprudence, on peut relever que les juges français n'hésitent pas à accorder l'exequatur à des décisions étrangères prononçant des mesures d'interdiction ayant un effet en France. On pourrait donc s'attendre, si la question leur était posée, et leur compétence reconnue, à ce qu'ils prononcent des mesures équivalentes ayant un effet à l'étranger.

1.2.3 Existe-t-il une différence entre les sanctions définitives et les sanctions provisoires du point de vue de la compétence territoriale internationale?

a) Le droit international privé

Le caractère provisoire, ou définitif, des sanctions a une incidence sur la loi applicable (cf. question 1.3.3).

En effet, la loi du for s'applique au prononcé de mesures provisoires et conservatoires, même si la loi étrangère est applicable au fond du litige.

b) Le droit communautaire et le droit conventionnel européen

Les articles 24 de la Convention de Bruxelles et 31 du Règlement 44/2001 prévoient que *"les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités de cet état même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond"*.

Une règle similaire existe d'ailleurs en matière de marque communautaire, à l'article 99 du Règlement 40/94.

Ces dispositions contiennent une règle de conflit de juridiction et une règle de conflit de loi. Elles impliquent que deux juridictions différentes peuvent être compétentes, selon que les mesures sollicitées sont provisoires ou définitives.

Ainsi, des sanctions provisoires pourraient être ordonnées par une juridiction nationale, alors même qu'une juridiction d'un autre État serait compétente pour ordonner des sanctions définitives. On peut donc envisager une action en référé en France, et une action au fond à l'étranger.

De plus, et bien qu'il ne s'agisse pas de sanctions (qui sont seules visées par la question), mais de mesures provisoires et conservatoires, le Groupe français indique que sur le fondement de ces textes, les tribunaux français pourraient autoriser une saisie-contrefaçon, pour rapporter la preuve d'actes commis à l'étranger qui seront déterminés, et sanctionnés, par la loi étrangère. Il ne semble pas exister de décision en ce sens, mais, à l'inverse, le tribunal de grande instance de Lille (4 juin 1980, Dossiers Brevets 1980.VI.6) a eu à connaître d'une action en contrefaçon d'un brevet français, précédée d'une saisie-contrefaçon en Belgique, ordonnée par un magistrat belge, et validée, du moins dans ses aspects descriptifs, par les juridictions belges.

1.3.1 Quelle est la loi qui est appliquée par le Tribunal qui s'estime compétent pour juger les actes de contrefaçon commis dans un autre pays?

En matière pénale, les tribunaux répressifs français feront application de la loi française, quel que soit le lieu de commission des actes de contrefaçon.

Il n'en est pas de même en matière civile.

Conformément au principe de territorialité des droits de propriété industrielle, la contrefaçon est régie par la loi de l'état dans lequel le brevet a été délivré, la marque enregistrée, ou le modèle déposé.

Quant aux droits d'auteur, les tribunaux appliquent la loi du pays de commission de l'acte de contrefaçon.

Concernant ces mêmes droits d'auteur, et ce qu'il faut entendre par l'expression "*la législation du pays où la protection est réclamée*" (article 5-2 de la Convention de Berne), la Cour de Paris dans son arrêt du 18 octobre 1996 précité a précisé pour ce qui concerne l'étendue de la protection, qu'il ne s'agit pas de la loi du tribunal, ou *lex fori*, mais de la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En l'espèce, la Cour de Paris avait fait application de la loi espagnole.

De plus, la Cour de cassation a indiqué, toujours à propos de l'article 5-2 de la Convention de Berne, que si les faits délictueux se sont produits sur plusieurs Etats, "*la loi française, en tant que loi du "lieu du préjudice", n'a pas vocation à régir l'ensemble du litige en l'absence d'un rattachement plus étroit, non démontré, avec la France*" (5 mars 2002, Dalloz 2003.58).

Cependant, la Cour de Cassation ne précise pas ce qu'elle entend par "*rattachement plus étroit avec la France*" permettant aux juridictions françaises d'appliquer la loi française à l'entier litige.

1.3.2 S'agit-il de la loi du siège du Tribunal ou s'agit-il de la loi du pays de la commission de l'acte de contrefaçon?

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (cf.1.3.1), il s'agit de la loi du pays de la commission de la contrefaçon.

1.3.3 Quel est le champ de l'application de la loi étrangère : la détermination des actes de contrefaçon, la preuve de la contrefaçon ou encore les sanctions de la contrefaçon?

La loi étrangère a vocation à régir aussi bien la détermination des actes de contrefaçon, que leur preuve ou encore leurs sanctions.

Sur ce dernier point, il est rappelé que, en droit international privé, ainsi qu'en droit communautaire et en droit conventionnel européen, la loi applicable aux sanctions provisoires peut être différente de celle applicable au fond du litige (cf. articles 24 de la Convention de Bruxelles et 31 du Règlement 44/2001).

Une nuance doit aussi être apportée concernant la preuve des actes de contrefaçon.

En effet, la loi de fond du litige régit l'objet et la charge de la preuve; en particulier, c'est elle qui déterminera l'existence ou non de présomptions.

En revanche, la loi du for, en tant que loi de procédure, régit l'admissibilité des modes de preuve.

En dernier lieu, il est précisé que la loi applicable aux mesures relatives à l'exécution d'un jugement (exécution provisoire, astreinte etc.....) est la loi du for, c'est-à-dire du tribunal saisi.

1.3.4 Quel est le rôle des parties dans l'établissement du contenu de la loi étrangère: la charge de la preuve du contenu de cette loi incombe-t-elle aux parties ou c'est au Tribunal de rechercher d'office le contenu de la loi étrangère?

C'est aux parties d'établir la teneur de la loi étrangère. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à la preuve, qu'il soit lui-même demandeur ou défendeur au principal.

La liberté de la preuve est la règle. Ce principe ressort d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 juillet 1987 (Bull. civ., I, n°240) qui a énoncé que "*la preuve de la teneur de la loi étrangère peut être faite par tous moyens*".

Les parties peuvent recourir notamment au certificat de coutume qui consiste en une attestation écrite sur le point de droit litigieux, rédigée soit par une autorité officielle (ex: une ambassade étrangère en France), ou plus souvent par un juriste privé (ex: avocat, notaire).

Le juge peut quant à lui procéder à des mesures d'instruction (consultation, expertise) en application de l'article 10 du Nouveau Code de procédure civile. Il peut aussi utiliser la Convention européenne du 7 juin 1968 signée à Londres, qui organise un système d'entraide internationale facilitant l'obtention par les autorités judiciaires (et par elles seules) d'informations sur le droit étranger.

La Cour d'appel de Paris (18 octobre 1996, précité) a eu à juger de la force probante d'un certificat de coutume destiné à établir le contenu de la loi espagnole sur le droit d'auteur.

Ce faisant, elle l'a écarté au motif qu'il émanait d'un conseil de la partie qui le produisait, et qu'il ne faisait état d'aucune décision judiciaire espagnole.

"Considérant que les deux certificats de coutume versés aux débats par l'appelant, établis respectivement en 1991 et 1992, qui concluent à l'absence de protection des logiciels en Espagne avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1987, n'apparaissent pas déterminants; qu'outre le fait que l'un de leurs rédacteurs n'est autre que l'avocat qui avait conseillé la banque dans les pourparlers qui ont précédé l'introduction de la présente instance (en plaçant d'ailleurs le débat sur le seul terrain, non pertinent en l'espèce, et en toute hypothèse non invoqué, du droit des brevets), il importe de relever que ces certificats ne font état d'aucune décision judiciaire espagnole qui aurait tranché sans équivoque la question de l'applicabilité aux logiciels de la loi de 1879 et qu'ils ne mentionnent aucune opinion doctrinale allant à l'encontre d'une telle application."

Les tribunaux conservent donc un pouvoir d'appréciation très étendu quant au contenu des preuves qui leur sont soumises.

I.3.5 *L'exception de l'ordre public, qui permet dans certains pays d'écarter l'application de la loi étrangère au profit de la loi nationale, s'applique-t-elle en matière de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle?*

Le Groupe français n'a connaissance d'aucune décision écartant l'application de la loi étrangère à des actes de contrefaçon commis à l'étranger, que ce soit en matière de propriété industrielle, ou en matière de droit d'auteur.

Concernant ces derniers, on doit toutefois rappeler que la Cour de cassation (28 mai 1991, JCP 1991.II.21371, affaire Huston) a posé comme principe que l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, sur les prérogatives morales reconnues à l'auteur (article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle), est d'application impérative, et a écarté l'application de la loi américaine au profit de la loi française.

Statuant sur renvoi, la Cour d'appel de Versailles (19 décembre 1994, RIDA 1995/2 page 389) a précisé que le droit moral est *"d'ordre public et à ce titre impérativement protégé"*.

Il est vrai cependant, que les arrêts précités ne statuent pas sur une question de contrefaçon transfrontalière, mais d'atteinte au droit moral en France.

Cependant, du fait de la référence à la fois aux lois de police et à l'ordre public, on peut penser que des tribunaux français pourraient être enclins à faire prévaloir la loi française, et donc la reconnaissance du droit moral, sur une loi étrangère, s'ils étaient saisis de la question.

1.4.1 Quelles sont les conditions de l'exécution d'un jugement étranger condamnant un contrefacteur pour des actes de contrefaçon commis dans un autre pays?

Toute exécution d'un jugement étranger en France nécessite que ce jugement soit assorti de l'exequatur prononcée par une juridiction française.

Seule sera examinée ici la procédure de droit international privé français, la procédure spécifique mise en place par la Convention de Bruxelles et le Règlement 44/2001 faisant l'objet de la réponse à la question 1.4.2.

En application de l'article 509 du Nouveau Code de procédure civile, un jugement étranger ne peut être exécuté en France, qu'à la seule condition d'avoir été déclaré exécutoire par un tribunal français: c'est la procédure d'exequatur.

Le tribunal de grande instance, statuant à juge unique, est compétent *rationae materiae*. Le tribunal compétent territorialement sera le tribunal du lieu du domicile du défendeur, ou bien le tribunal du lieu où le demandeur envisage de procéder à une exécution forcée.

Il ressort de la jurisprudence (Cass. Civ 7 janvier 1964, JCP 1964.II.13590, Aff. Munzer) que, pour accorder l'exequatur, le juge français doit s'assurer de la réunion de cinq conditions:

- la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision,
- la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction,
- l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit,
- la conformité à l'ordre public international,
- et l'absence de toute fraude à la loi.

Les voies de recours contre une décision prononçant l'exequatur sont celles du droit commun.

1.4.2 Existe-t-il des procédures spécifiques?

En droit communautaire et en droit conventionnel européen, la Convention de Bruxelles (articles 31 à 45) et le Règlement 44/2001 (articles 38 à 52) organisent une procédure d'exequatur simplifiée pour l'exécution des jugements émanant d'un tribunal d'un État Membre.

La procédure ainsi instituée est non contradictoire, du moins en première instance, le demandeur procédant par voie de requête.

La voie de recours contre l'ordonnance constatant la force exécutoire du jugement étranger est l'appel, étant précisé que le délai pour l'exercer est d'un mois, ou de deux mois (cf. article 43-5 du Règlement), mais qu'il n'existe pas de prorogation à raison de la distance.

La Cour d'appel ne peut refuser, ou révoquer, une décision d'exequatur que pour un des motifs limitativement énumérés aux articles 27 et 28 de la Convention et 34 et 35 du Règlement.

A cet égard, la Cour de Paris a jugé dans son arrêt EUROSENSORY du 28 janvier 1994:

"Considérant, par ailleurs, qu'il n'entre pas dans le rôle du juge saisi d'émettre une appréciation quant à la compatibilité de la décision étrangère avec l'ordre public de son pays mais de vérifier si la reconnaissance de cette décision est de nature à porter atteinte à cet ordre public; considérant en particulier que, en dehors de la vérification de la loyauté de

l'assignation, l'article 27 de la Convention n'autorise pas le juge à contrôler la procédure étrangère au regard de l'ordre public de l'État requis; que, par suite, l'appelante ne peut se prévaloir du fait que, en droit français, une mesure d'interdiction n'aurait pu être prononcée au terme d'une procédure de référé."

1.4.3 Quelles sont les difficultés pratiques qui compliquent l'exécution des décisions rendues par les Tribunaux étrangers en matière de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle?

Les modalités pratiques ne présentent pas de difficultés particulières.

1.5.1 Les règles de la litispendance ou connexité internationale existent-elles en matière des procédures de contrefaçon pendantes parallèlement entre les tribunaux des différents pays?

a) Le droit international privé

A la connaissance du Groupe Français, il n'existe pas de jurisprudence statuant sur des exceptions de litispendance ou de connexité internationale en matière de propriété intellectuelle.

En revanche, des principes, applicables quelque soit la matière en cause, ont été dégagés par les tribunaux français, et pourraient donc recevoir application dans des litiges internationaux mettant en jeu une question de contrefaçon.

L'exception de litispendance

La jurisprudence est constante depuis 1974, "*l'exception de litispendance peut être reçue devant un juge français en raison de l'instance engagée devant un tribunal étranger également compétent*", sous réserve que la décision à intervenir à l'étranger soit susceptible de reconnaissance en France (Arrêt Miniera di Fragne, Cour de cassation 26 novembre 1974, RCDIP 1975.491).

Pour qu'un tribunal français se dessaisisse, il est nécessaire, en application de l'article 100 du Nouveau Code de procédure civile, que soient démontrées:

- l'existence d'une instance à l'étranger antérieurement introduite,
- l'identité de parties, de cause et d'objet.

Par ailleurs, à la différence de l'exception de litispendance interne, le juge qui reçoit une exception de litispendance internationale peut décider soit de se dessaisir, soit de surseoir à statuer.

L'exception de connexité

Ce n'est que récemment que les tribunaux français ont reconnu l'exception de connexité internationale consistant à faire application dans l'ordre international de l'article 101 du Nouveau Code de procédure civile.

La jurisprudence est rare, mais on peut toutefois relever un arrêt de la Cour de Paris du 19 janvier 1994 (Dalloz 1994, som. 353) statuant ainsi:

"L'exception de connexité internationale, qui permet, afin d'éviter le risque de décisions inconciliables, de soustraire à un tribunal français une demande pour laquelle il a compétence au profit d'une juridiction étrangère devant laquelle une demande connexe a été antérieurement portée, peut

être retenue lorsqu'il existe un lien véritable entre les instances simultanément pendantes devant les deux juridictions et que celles-ci sont compétentes selon leurs propres règles".

Cette motivation rédigée en termes très généraux devrait donc permettre à une partie de solliciter le dessaisissement d'une juridiction française saisie d'une action en contrefaçon de brevet, au profit d'un tribunal étranger saisi d'une demande connexe.

Le succès d'une telle demande sera subordonné à la démonstration d'une part, de la connexité, et d'autre part, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les affaires soient instruites et jugées ensemble.

A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 22 juin 1999 (Bull.I.208) que:

"l'exception de connexité internationale peut être admise aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux États différents soient également et compétemment saisies de deux instances, en cours, faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété".

En droit international privé, aucune décision n'est venue préciser ce que l'on doit entendre par demande connexe en matière de contrefaçon. En revanche, et ainsi qu'il sera exposé ci-après, les tribunaux de Paris se sont prononcés sur la question en faisant application de la Convention de Bruxelles.

En dernier lieu, il est précisé que:

- la doctrine est divisée sur le point de savoir si, pour se dessaisir, la juridiction française doit avoir été saisie en second lieu, alors que cette condition ne figure pas dans l'article 101 du Nouveau Code de procédure civile,
- lorsque le litige relève de la compétence exclusive des tribunaux français, ceux-ci ne pourraient prononcer qu'un sursis à statuer, s'ils accueilleraient l'exception de connexité.

b) Le droit communautaire et le droit conventionnel européen

Les règles applicables sont celles de la Convention de Bruxelles (article 21 sur la litispendance et article 22 sur la connexité) et du Règlement 44/2001 (articles 27 et 28).

Les notions de litispendance et de connexité selon les textes communautaires et conventionnels européens doivent être appréciées de manière distincte des interprétations nationales particulières; en ce sens, il s'agit de notions autonomes.

De plus, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé dans l'arrêt Gubisch (Aff. 144-86) du 8 décembre 1987 que l'identité d'objet doit s'entendre de manière extensive et ne doit donc pas être limitée à l'identité formelle des demandes.

Cependant, les exemples de décisions rendues en matière de brevet par les tribunaux français laissent présager une appréciation stricte de la litispendance ou de la connexité.

Ainsi, en présence d'actions en contrefaçon parallèles dans deux Etats (France et Italie), fondées chacune sur un brevet national, le tribunal de grande instance de Paris le 10 décembre 1999 (PIBD 2000, 696-III-185), puis la Cour d'appel de

Paris 9 février 2001 (PIBD 2001, 724-III-361) ont considéré que les actions n'étaient pas connexes car fondées sur deux titres nationaux bien qu'ayant comme origine la même priorité.

La Cour a statué en ces termes:

"... il n'y avait pas en l'espèce connexité au sens de l'article 22 de la Convention de Bruxelles, ..."

Qu'en effet, outre que les brevets invoqués dans les procédures pendantes en France et en Italie sont des titres distincts et juridiquement indépendants, même s'ils se rapportent à la même invention, les faits de contrefaçon allégués devant l'une et l'autre juridiction doivent être appréciés au regard de lois différentes, respectivement applicables à cet égard en France et en Italie; que les décisions à rendre en France et en Italie pourraient tout à fait être divergentes, sans pour autant être inconciliables..."

Par ailleurs, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une action en contrefaçon, tandis qu'un tribunal italien était saisi d'une action en déclaration de non contrefaçon, les deux actions portant sur le même brevet européen et sur le même produit, a considéré, dans un jugement du 28 avril 2000 (Dossiers Brevets 2000.III.4) que les actions avaient la même cause, mais en revanche, n'avaient pas le même objet car:

"L'action engagée devant le tribunal de céans par les demanderesses est une action en contrefaçon de brevet visant à sanctionner l'atteinte à leurs droits en France alors que l'action engagée devant le tribunal de Milan est une action en déclaration de non-contrefaçon visant à leur permettre l'exploitation de leur produit MultiHance".

L'exception de litispendance avait donc été rejetée.

Dans la même décision, mais sans dire expressément que les demandes étaient connexes; le tribunal a cependant relevé que: *"une proximité existe entre les actions italienne et française"*.

Ces exemples démontrent que les magistrats français sont assez réticents à admettre l'existence de la connexité. Ils sont en outre tout aussi réticents à faire droit à l'exception.

Leurs refus sont fondés sur le principe d'une bonne administration de la justice, mais leurs motivations diffèrent.

Dans l'affaire précitée mettant en jeu deux actions parallèles en contrefaçon, les juridictions ont ajouté que, quand bien même les actions auraient été connexes, le dessaisissement n'aurait pas été opportun au regard d'une bonne administration de la justice, car:

"il n'est pas démontré que le dessaisissement corresponde au souci de bonne administration de la justice dès lors que les défenderesses pourraient avoir un système de défense dans lequel elles soulèveraient la nullité du brevet français devant la juridiction italienne qui ne serait pas alors compétente pour statuer sur ce point et devrait renvoyer pour examen devant la juridiction française et serait dans l'obligation d'attendre l'issue de la procédure en validité avant de statuer sur la contrefaçon".

En présence de ce que l'on a coutume d'appeler une "torpille" (action en déclaration de non contrefaçon engagée pour ralentir une procédure en contrefaçon), le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes, pour le moins sévères, le 28 avril 2000 (Dossiers Brevets 2000.III.4):

"Cela étant posé, l'assignation signifiée par les défenderesses devant le Tribunal de Milan révèle qu'en recourant aux règles européennes de procédure civile, elles ont voulu bloquer l'action en contrefaçon exercée contre elles en France en introduisant elles-mêmes une action en Italie tendant à une déclaration de non-contrefaçon de la partie du brevet européen en vigueur dans cet état.

...

Il ne peut être sérieusement contesté que cette instrumentalisation de la procédure civile européenne constitue un détournement de celle-ci dont le principal objectif est d'éviter que des juridictions de deux États contractants rendent des décisions contradictoires dans des affaires identiques ou connexes, et non de permettre à une partie de bloquer délibérément pendant plusieurs années une instance même si cela sert ses intérêts personnels".

I.5.2 La litispendance ou la connexité obligent-elles le tribunal à renvoyer le litige devant une autre juridiction ou lui permettent-elle seulement de surseoir à statuer en attendant le résultat du litige pendant dans un autre pays?

a) Le droit international privé

Le juge français doit en principe faire application des règles de procédure civile interne. Or, les articles 100 et 101 du Nouveau Code de procédure civile, ne prévoient que le dessaisissement d'une juridiction au profit de l'autre.

Il semble cependant admis qu'en matière internationale, le juge puisse aussi surseoir à statuer. Telle est en tout cas l'opinion de la doctrine fondée sur une transposition, en droit international privé, des règles de la Convention de Bruxelles.

b) Le droit communautaire et le droit conventionnel européen

En cas de litispendance, le juge doit se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier lieu, tandis qu'en cas de connexité, il peut se dessaisir, ou surseoir à statuer, de sorte qu'il conserve son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'une telle mesure.

II. Les propositions pour l'avenir:

II.1.1 Les Groupes pensent-ils qu'il est possible et souhaitable de rechercher un système harmonisé de contentieux transfrontalier, alors que les titres de propriété intellectuelle ont actuellement dans la majorité des cas uniquement une portée nationale?

A. Les objectifs souhaitables

Pour réfléchir à des propositions pour l'avenir, le Groupe français ressent le besoin de distinguer deux objectifs successifs et complémentaires, et d'évoquer le cas particulier d'Internet.

a) Un premier objectif, ou plus exactement une première étape, est d'atteindre la source des actes de contrefaçon portant sur un même objet, mais s'exerçant dans différents États. Cela correspond au cas où le pays et l'acteur de la com-

mercialisation contrefaisante ne sont pas le pays et l'acteur de la fabrication, ce dernier étant souvent la cible principale.

Dans ce cas, il semble important au Groupe français que la poursuite d'un contrefacteur majeur ou d'un commanditaire de la contrefaçon ne soit pas entravée par le fait que cette source de la contrefaçon est située dans un pays différent de celui où ses effets sont constatés et ressentis.

- b)** Un autre objectif serait de permettre d'attirer dans une même procédure tous les auteurs de faits de contrefaçon qui ont un lien entre eux, quand bien même ces faits correspondraient à des circuits ou des flux de contrefaçon transfrontalière différents.

Le but à atteindre est de faire juger et condamner globalement les réseaux de contrefaçon par le moyen d'une procédure judiciaire unique, car le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne devrait pas être contraint, comme c'est souvent le cas actuellement, d'engager plusieurs poursuites judiciaires, dans plusieurs pays, pour faire condamner les auteurs d'actes de contrefaçon rattachés à un même réseau de contrefacteurs.

Le Groupe français est d'avis que la priorité est d'abord de chercher à atteindre ce premier objectif.

- c)** Par ailleurs, on notera le cas particulier des contrefaçons constatées sur un réseau électronique de communication ouvert tel qu'Internet, qui peut correspondre à une troisième situation distincte. Ce type de contrefaçon présente la particularité qu'il s'agit à chaque fois d'un même acte (du moins de la part de l'auteur de la diffusion d'une information ou d'une offre contrefaisantes sur Internet) qui trouve des manifestations multiples à tous les endroits et dans tous les pays où ces informations et ces offres peuvent être visualisées et le cas échéant acceptées (achat en ligne).

La particularité des contrefaçons sur Internet peut justifier certaines dispositions spécifiques en matière de contentieux transfrontalier.

B. Les voies possibles

Les législations transfrontalières qui existent actuellement dans les pays de l'Europe de l'Ouest, telles que mises en œuvre par les tribunaux de cette région dans le respect du droit international privé, semblent satisfaire aux objectifs à atteindre et pourraient avantageusement être mises en œuvre dans d'autres régions du Monde.

II.1.2 Les Groupes pensent-ils qu'un tel système harmonisé nécessite l'existence des titres de propriété intellectuelle ayant le même effet dans différents pays (par exemple: au moins un titre régional)?

Le Groupe français estime que l'harmonisation des systèmes de contentieux ne requiert pas l'existence systématique de titres ou droits de propriété intellectuelle ayant le même effet dans différents pays, mais que l'existence de tels titres ou droits est de nature à rendre l'harmonisation des contentieux plus profonde et efficace.

En effet, en présence de titres ou droits nationaux obtenus indépendamment les uns des autres, selon des procédures spécifiques, conférant des droits de portées différentes, l'harmonisation du contentieux, c'est-à-dire l'harmonisation des conditions d'exercice judiciaire de ces droits, semble difficile.

En conséquence, le Groupe français pense que préalablement à toute harmonisation du contentieux transfrontalier, il serait souhaitable de procéder à une harmonisation de l'objet et de la portée des droits.

Ainsi, selon le Groupe français, cette harmonisation devrait être recherchée dans un premier temps au niveau régional, par l'harmonisation des titres et droits de propriété intellectuelle dans chaque région du monde, voire de préférence par la création de titres et droits régionaux, à l'image de l'évolution en cours en Europe occidentale.

II.2.1 Si les Groupes considèrent que la recherche d'un système harmonisé du contentieux de la contrefaçon transfrontalière est souhaitable, il conviendrait alors d'organiser un tel contentieux.

II.2.2 Quel doit être le critère du choix d'une juridiction?

Le Groupe français considère que le premier critère de choix d'une juridiction devrait être le domicile du défendeur.

En cas de pluralité de défendeurs, le tribunal ne pourrait connaître de l'entier litige qu'à la condition d'être le tribunal du lieu d'établissement du défendeur principal. Par exemple, en cas de contrefaçon transfrontalière de brevet ou de marque, lorsque c'est le même produit qui est fabriqué dans un État et distribué dans d'autres, le défendeur principal serait le fabricant: celui qui est à l'origine de la contrefaçon. Ce défendeur peut aussi être la société considérée comme responsable de la prise de décision de la mise sur le marché. Pour résumer, le Groupe français préconise une application du critère de l'araignée au centre de la toile, dont les juridictions néerlandaises sont à l'origine.

Aucune raison particulière ne commande de mettre à l'écart le critère de rattachement consistant dans la localisation du fait dommageable. Cependant, dans cette hypothèse, le Groupe français considère, conformément à la jurisprudence européenne, que le tribunal saisi ne pourrait connaître que des faits commis sur son territoire.

II.2.3 Quelle doit être alors la loi applicable pour organiser la procédure de l'instance en contrefaçon?

Le Groupe français considère que la loi de procédure doit être la loi du tribunal saisi, car il ne lui semble pas possible que des tribunaux nationaux puissent faire application de lois de procédure étrangères.

II.2.4 Quel serait l'étendue du pouvoir du juge: seulement l'appréciation de la contrefaçon ou également l'appréciation de la validité du titre étranger avec la possibilité de son annulation?

En l'état du droit positif, le Groupe français considère qu'en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, seule l'appréciation de la contrefaçon peut relever de la compétence d'un juge étranger.

Néanmoins, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, qui naissent du seul fait de la création, sans dépôt, les juridictions seraient compétentes pour apprécier aussi bien leur existence, que leur contrefaçon.

II.3.1 Quelle est la loi applicable pour juger les actes de contrefaçon et leurs sanctions?

En raison de la territorialité des droits de propriété intellectuelle et du lieu où le jugement sera exécuté (lieu du fait de la contrefaçon), le Groupe français préconise une application de la loi du lieu de commission de l'acte de contrefaçon.

II.3.2 Et quel doit être le champ de l'application de cette loi (la détermination des actes de contrefaçon, la preuve de la contrefaçon ou encore les sanctions de la contrefaçon)?

Dans le prolongement de la réponse aux questions II.2.3. et II.3.1, il conviendrait d'appliquer la loi du lieu de commission de la contrefaçon..

II.4.1 Les règles de litispendance et de connexité doivent-elles s'appliquer en cas des procédures en contrefaçon pendantes devant les juridictions des différents pays?

Dans les limites actuelles, dues principalement au pouvoir d'appréciation du juge de l'opportunité de la décision fondée sur le principe de bonne administration de la justice, le Groupe français considère que les exceptions de litispendance et de connexité doivent trouver à s'appliquer.

II.4.2 Faut-il prévoir un renvoi obligatoire au Tribunal qui était saisi le premier ou faut-il prévoir la règle de sursis à statuer?

Dès lors que les juridictions nationales sont compétentes pour statuer sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger, un sursis à statuer n'aurait pour conséquence que de rallonger inutilement la durée de la procédure.

Afin d'éviter un tel retard, et sous réserve que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître de l'entier litige, le Groupe français considère que le renvoi à cette juridiction doit être ordonné, sauf lorsque le tribunal premier saisi l'est d'une action en déclaration de non contrefaçon.

II.5.1 Faut-il prévoir une exécution automatique des décisions de justice intervenues dans le cadre d'un tel système ou ces décisions doivent-elles toujours faire l'objet d'une procédure d'exequatur utilisée habituellement pour donner son effet à un jugement étranger?

Pour le Groupe français, aucune raison ne commande d'écarter la procédure d'exequatur, même si une procédure simplifiée, comme celle qui existe au niveau européen, pourrait être étendue à d'autres régions du monde.

II.6.1 Quelle est la portée des sanctions qui pourraient être prononcées par un Juge statuant sur le cas d'une contrefaçon commise dans différents pays: peut-il avoir le pouvoir de juger la validité des droits de propriété intellectuelle existant dans chacun des pays?

Cf. réponse à la question II.2.4

II.6.2 Peut-il prononcer des mesures d'interdiction applicables partout où ce droit serait valable?

Oui, dans la mesure où ce tribunal est celui du domicile du défendeur unique, ou du défendeur principal dans le cas d'une pluralité de défendeurs.

II.6.3 Le Tribunal pourrait-il condamner le contrefacteur à la réparation du préjudice subi dans tous les pays?

Oui, sous les mêmes réserves que précédemment.

II.7.1 La recherche d'un système permettant d'organiser ainsi efficacement le déroulement des procédures contre des actes de contrefaçon transfrontalière doit-elle passer par la conclusion d'un accord multilatéral, ou faut-il, selon les Groupes, privilégier des solutions bilatérales ou régionales?

Le Groupe français est favorable à l'instauration de systèmes régionaux.

Résumé

L'état du droit positif

Les tribunaux français civils et répressifs se reconnaissent compétents pour statuer sur des actes de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle commis à l'étranger.

Parmi les critères de rattachement aux juridictions françaises, qui résultent, soit de conventions internationales, soit du règlement communautaire 44/2001, soit des principes du droit international privé, on trouve le domicile du défendeur, et le lieu de commission du fait dommageable.

L'étendue de la compétence territoriale varie en fonction du critère de rattachement retenu puisque les tribunaux français ne seront compétents pour connaître de l'entier litige, et donc pour sanctionner des actes commis à l'étranger, que si le défendeur a son domicile en France ou est de nationalité française.

Les sanctions pouvant être prononcées par les tribunaux français ne doivent pas se limiter à l'octroi de dommages et intérêts. Le Groupe français estime, en effet, que le juge français doit pouvoir ordonner toutes les mesures utiles pour réparer et faire cesser les actes de contrefaçon, donc des mesures d'interdiction dès lors qu'elles sont prévues par la loi de fond appliquée.

S'agissant de cette loi appliquée par les tribunaux français, les solutions ne sont pas uniformes. En matière pénale, les tribunaux français feront application de la loi française, quelque soit le lieu de commission des actes de contrefaçon.

En matière civile, c'est la loi du pays de la commission de la contrefaçon qui sera appliquée. Dans cette hypothèse, la loi étrangère à vocation à régir aussi bien la détermination des actes de contrefaçon, que leur preuve ou encore leurs sanctions.

L'exécution en France d'un jugement étranger nécessite que ce jugement soit assorti de l'exequatur prononcée par une juridiction française.

La Convention de Bruxelles et le Règlement 44/2001 organisent une procédure d'exequatur simplifiée qui a pour particularisme d'être non contradictoire en première instance.

Il ne semble pas exister de jurisprudence statuant sur des exceptions de litispendance ou de connexité internationale en matière de propriété intellectuelle. En revanche, les tribunaux français ont eu à se prononcer sur l'application des textes conventionnels européens. La tendance est à une grande réserve pour reconnaître l'existence d'une litispendance ou de la connexité, ou pour faire droit à l'exception en renvoyant l'affaire devant une juridiction étrangère.

En effet, il ressort des décisions rendues en la matière que le dessaisissement n'aurait pas été opportun au regard d'une bonne administration de la justice.

Les propositions pour l'avenir

Le Groupe français considère:

- d'une part, qu'il conviendrait de pouvoir atteindre la source des actes de contrefaçons portant sur un même objet, mais s'exerçant dans différents Etats;
- d'autre part, qu'il faudrait également pouvoir attirer dans une même procédure tous les auteurs de faits de contrefaçon qui ont un lien entre eux, quand bien même ces faits correspondraient à des circuits ou des flux de contrefaçon transfrontalière différents.

Les législations transfrontalières qui existent actuellement dans les pays de l'Europe de l'Ouest semblent satisfaire à ces objectifs et pourraient, par conséquent, avantageusement être mises en œuvre dans d'autres régions du Monde.

Préalablement à toute harmonisation du contentieux transfrontalier, il serait souhaitable de procéder à une harmonisation de l'objet et de la portée des droits de propriété intellectuelle.

Cette harmonisation devrait être recherchée dans un premier temps au niveau régional, par l'harmonisation des titres et droits de propriété intellectuelle dans chaque région du Monde, voire de préférence par la création de titres et droits régionaux, à l'image de l'évolution en cours en Europe occidentale.

En vue d'organiser un système harmonisé du contentieux de la contrefaçon transfrontalière le Groupe français préconise que le premier critère de choix d'une juridiction soit le domicile du défendeur.

Quant à la loi applicable, le Groupe français considère que la loi de procédure devrait être la loi du tribunal saisi, et que la loi applicable pour juger les actes de contrefaçon et leurs sanctions, devrait être la loi du lieu de commission de l'acte de contrefaçon.

S'agissant de l'étendue des pouvoirs du juge saisi, ils devraient se limiter, pour les droits de propriété industrielle, à l'appréciation de la contrefaçon. En revanche, pour les droits qui naissent sans formalités, le juge saisi devrait également être compétent pour en apprécier l'existence.

Les exceptions de litispendance et de connexité doivent trouver à s'appliquer en cas de procédures en contrefaçon pendantes devant les juridictions de différents pays.

Le renvoi au tribunal premier saisi doit être ordonné, sauf lorsque cette juridiction est saisie d'une action en déclaration de non contrefaçon.

L'exécution des décisions étrangères doit se faire par le biais d'une procédure d'exequatur, étant précisé qu'une procédure simplifiée comme celle qui existe au niveau européen pourrait être étendue à d'autres régions du monde.

Enfin, le Groupe français considère que le tribunal saisi, dès lors qu'il correspond à celui du domicile du défendeur, doit pouvoir prononcer des mesures d'interdiction applicables partout où le droit en cause est valable.

Summary

Current Legislation

French civil and criminal Courts consider that they have jurisdiction to rule on infringing acts occurring in other countries.

Pursuant to either international conventions, EC Regulation 44/2001 or private international law principles, the defendant's domicile and the place where the infringing act occurred are some of the criteria according to which such matters are referred to French Courts.

The scope of territorial jurisdiction varies depending on the criterion taken into consideration, since French Courts will only have jurisdiction to rule on the full dispute, and therefore punish infringing acts which occurred in another country, if the defendant is domiciled in France or holds French nationality.

Penalties that French Courts are entitled to impose should not be limited to awarding damages with interest. Indeed, the French group considers that French judges should be able to make any useful decision to recompense and put an end to infringing acts, and therefore order prohibition measures, so long as the applicable law provides for this.

When it comes to what law French Courts enforce, there are different alternatives. In criminal proceedings, French Courts will enforce French law, irrespective of where the infringing act occurred.

In civil proceedings, the law of the country where the infringing act occurred will be enforced. When it is, the law of the foreign country will determine both what constitutes an infringing act and how it can be proven or even punished.

To be enforceable in France, a judgement requires *exequatur*, pronounced by a French Court.

A simplified *exequatur* procedure, which does not require cross argumentation in the first instance, is provided for by the Brussels Convention and Regulation 44/2001.

No case law seems to exist concerning pleas of suit pending elsewhere or international connections in respect of intellectual property. But French Courts have had to rule on the enforcement of European conventions. The tendency is to be very careful when it comes to acknowledging *lis pendens* or connection, or to accept the plea of suit pending by referring the matter to the Courts of another country.

Indeed, it appears from the decisions rendered on the subject that the decision not to proceed would not have been appropriate with regard to proper management of justice.

Proposals for the future

The French group considers that:

- On the one hand, it would be advisable to be able to reach the source of infringing acts on the same subject, but occurring in different States;
- On the other hand, it should also be possible to file one suit against all parties guilty of infringing acts connected together, even though such acts were to be part of different cross-border infringement networks or flows.

Cross-border legislations currently existing in Western Europe countries seem to meet these targets and could therefore be profitably implemented in other parts of the world.

But before harmonizing cross-border litigation, it would be worthwhile harmonizing the purpose and scope of intellectual property rights.

Such harmonization should firstly be sought on a regional level, through a matching of intellectual property rights and titles in each area of the world, and preferably by way of creating regional rights and titles, as is currently happening in Western Europe.

With a view to organize a harmonized litigation system of cross-border infringement offences, the French group is advocating that the domicile of the defendant be the first criterion taken into consideration when choosing jurisdiction.

As far as applicable law is concerned, the French group considers that the law of the suit should be the law of the Court which the matter is referred to and the law applicable to rule on infringing acts and the penalties they incur should be the law of the place where such acts were committed.

Concerning the powers of the judge whom the matter is referred to, their scope should be limited, as far as intellectual property rights are concerned, to the assessment of the infringement. However, concerning rights arising without any formality, the judge should also have jurisdiction to determine whether they actually exist.

Pleas of suit pending elsewhere and connected suit should apply when infringement suits are pending before the Courts of various countries.

Referral back to the original Court should be ordered, except when an action for declaration of non-infringement is referred to such Court.

The enforcement of foreign judgments requires an exequatur procedure, it being pointed out that a simplified exequatur procedure like that existing in Europe could be implemented in other parts of the world.

Finally, the French group considers that if the Court which the matter is referred to is that of the defendant's domicile, it should be entitled to order prohibition measures enforceable wherever the right at stake is valid.

Zusammenfassung

Positives Recht heute

Die französischen Zivil- und Strafgerichte erkennen ihre Zuständigkeit für im Ausland begangene Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums an.

Unter den Anknüpfungsmerkmalen für die Zuständigkeit der französischen Gerichtsbarkeit, die zum einen von internationalen Konventionen, zum anderen von der EG-Verordnung 44/2001 oder den Prinzipien des internationalen Privatrechts festgelegt sind, findet man den Wohnsitz des Beklagten und den Ort der Begehung des schädigenden Ereignisses.

Das Ausmaß der territorialen Zuständigkeit variiert je nach ausgewähltem Anknüpfungsmerkmal, da die französischen Gerichte nur dann über den kompletten Rechtsstreit urteilen, und somit im Ausland begangene Verletzungshandlungen ahnden können, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in Frankreich hat oder französischer Nationalität ist.

Sanktionen, die von französischen Gerichten erlassen werden können, dürfen sich nicht auf Zahlung von Schadensersatz begrenzen. Die französische Landesgruppe ist in der Tat der Meinung, dass französische Richter alle notwendigen Maßnahmen verordnen können, um den Schaden gutzumachen und den Verletzungshandlungen Einstellung zu gebieten, also auch Verbotsmaßnahmen, wenn sie durch das bereits angewandte Gesetz über materielles Recht vorgesehen sind.

Hinsichtlich dieses von den französischen Gerichten angewandten Rechts sind die Lösungen nicht einheitlich. Bei französischen Strafverfahren wird unabhängig von dem Ort der Begehung der Verletzungshandlungen, das französische Recht angewendet.

Bei Zivilverfahren wird das jeweilige Gesetz des Landes, in dem gegen die Rechte des geistigen Eigentums verstoßen wurde, angewendet. Geht man von dieser Annahme aus, so regelt das ausländische Recht die Festlegung der Verletzungshandlungen, wie auch die jeweiligen Beweise und Sanktionen.

Die Vollstreckung eines ausländischen Urteils in Frankreich setzt voraus, dass dem Urteil eine von einem französischen Gericht ausgestellte Vollstreckbarkeitserklärung beigefügt wird.

Die Brüsseler Konvention und die Verordnung 44/2001 legt ein vereinfachtes Verfahren der Vollstreckbarkeitserklärung fest, das sich dadurch auszeichnet, dass es in erster Instanz nicht kontradiktorisch ist.

Es scheint keine Rechtsprechung zu geben, die im Bereich des Rechts des geistigen Eigentums über Ausnahmen der Rechtshängigkeit oder des internationalen Zusammenhangs entscheidet. Die französischen Gerichte mussten dagegen über die Anwendbarkeit von europäischen Abkommen Entscheidung treffen. Die Tendenz geht eher in Richtung einer starken Zurückhaltung, wenn es darum geht eine Rechtshängigkeit oder einen Zusammenhang anzuerkennen oder einer Ausnahme zu entsprechen und die Angelegenheit an ein ausländisches Gericht zu verweisen.

Die in diesem Bereich gefällten Entscheidungen lassen nämlich erkennen, dass die Unzuständigkeitserklärung im Hinblick auf eine gute Justizverwaltung nicht opportun gewesen wäre.

Vorschläge für die Zukunft

Die französische Landesgruppe ist der Auffassung:

- dass es einerseits erforderlich wäre, die Quelle der Verletzungshandlungen zu erreichen, die dasselbe Ziel haben aber in unterschiedlichen Ländern stattfinden;
- und dass es andererseits ebenfalls möglich sein müsste, in einem und demselben Verfahren über alle Urheber der Verletzungstaten, die in Verbindung zueinander stehen, zu verklagen, selbst dann, wenn es sich bei diesen Taten um unterschiedliche grenzüberschreitende Ströme von Verletzungshandlungen handelt.

Die grenzüberschreitenden Gesetzgebungen, die bereits in Westeuropa existieren, scheinen diesen Ansprüchen zu entsprechen, und sie könnten folglich vorteilhaft in anderen Teilen der Welt ihre Anwendung finden.

Bevor jedoch eine Harmonisierung des grenzüberschreitenden Streitfalls erfolgt, wäre es wünschenswert, den Gegenstand und den Umfang der Rechte des geistigen Eigentums zu harmonisieren.

Diese Harmonisierung müsste zuerst auf regionaler Ebene stattfinden, durch die Harmonisierung von Urkunden und Rechten des geistigen Eigentums in jeder Region der Welt, sogar vorzugsweise durch die Schaffung von regionalen Urkunden und Rechten; nach dem Vorbild der derzeitigen Entwicklung in Westeuropa.

Um für den grenzüberschreitenden Streitfall im Bereich der Verletzungshandlungen ein einheitliches System aufzubauen, empfiehlt die französische Landesgruppe als wichtigstes Auswahlkriterium für eine Gerichtsbarkeit den Wohnsitz des Beklagten.

Hinsichtlich des anwendbaren Rechts ist die französische Landesgruppe der Meinung, dass das Prozessordnungsgesetz das Gesetz des angerufenen Gerichts sein müsste und dass das anwendbare Recht, das für Verletzungshandlungen und die entsprechenden Sanktionen zuständig ist, das Recht des Ortes der Begehung des Verstoßes sein müsste.

Im Hinblick auf den Umfang der Befugnisse des angerufenen Richters müssten sich diese im Bereich des gewerblichen Schutzrechts auf die Beurteilung der Verletzung begrenzen. Für die Rechte, die formlos erlassen werden, sollte der angerufene Richter jedoch ebenfalls die notwendige Kompetenz haben, um über das Bestehen dieser Rechte entscheiden zu können.

Im Falle von anhängigen Verfahren gegen Verletzungshandlungen bei Gerichten verschiedener Ländern müssen die Ausnahmen der Rechtshängigkeit oder des Zusammenhangs Anwendung finden.

Die Überweisung an das zuerst angerufene Gericht muss verordnet werden, außer wenn dieses Gericht sich mit einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung befasst.

Die Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Frankreich muss durch ein Vollstreckbarkeitsverfahren erfolgen, dabei muss klargelegt werden, dass ein vereinfachtes Verfahren, wie das auf Europäischer Ebene vorhandene Verfahren, für anderen Teilen der Welt Geltung finden könnte.

Die französische Landesgruppe ist endlich der Meinung, dass das angerufene Gericht, sobald es das Gericht des Wohnsitzes des Beklagten ist, überall wo das betroffene Recht gültig ist anwendbaren Verbotsmaßnahmen verordnen kann.

English translation

Jurisdiction and applicable law in the case of cross-border infringement (infringing acts) of intellectual property rights

I. The state of applicable law:

Introduction

Although the question raised by the AIPPI is confined to infringement acts, it seems relevant to the French Group to recall the essential distinction that is to be made as regards conflicts of laws and jurisdictions between the validity and the infringement of intellectual property rights.

In fact, as a result of the territorial principle, the issue of validity is not a controversial one and remains within the exclusive jurisdiction of the domestic courts.

In contrast, with regard to infringement matters, it took a long time to recognize the jurisdiction of the foreign courts to decide on infringement of a French intellectual property right as well as to recognize the jurisdiction of French courts to decide on infringement acts committed abroad to be fully established.

Furthermore, as only a very few judgments in that respect have been rendered in France, the French Group has not confined its study to the sole cross-border infringement cases, i.e cases of infringement acts taking place concurrently in various countries, but has taken into account all the case law which it has been aware of.

1.1.1 Do the domestic Courts assume jurisdiction to decide on infringements of intellectual property rights which are committed abroad?

In theory, French courts assume jurisdiction to decide on infringements which are committed abroad.

a) Statutes

Under international private law this jurisdiction results from Articles:

- 42 of the Civil Procedure Code which provides for the jurisdiction of the French courts when the infringer is domiciled in France,
- 14 and 15 of the Civil Code which establish “favoured” jurisdiction rules and take into account the French nationality of one of the parties.

Under Community and European conventional law, the jurisdiction of domestic courts to rule on infringements results from the combination of various Articles of the Council Regulation (EC) No. 44/2001 entered into force on 1 March 2002, the Brussels Convention that is still applicable to the relationships with Denmark, and the Lugano Convention governing the relationships with Switzerland (as its Articles match those of the Brussels Convention, only the latter will be referred to hereinafter).

It should be noted that both Articles 14 and 15 of the Civil Code do not apply when the hereabove-mentioned community laws do.

Article 16-4 of the Brussels Convention, corresponding to Article 22-4 of the Council Regulation 44/2001, grants the domestic courts exclusive jurisdiction in respect of registration as well as validity of Intellectual property rights.

As this rule is to be narrowly construed, any other action, including infringement actions, may fall within the jurisdiction of a foreign court which will be determined according to the criteria set out in Articles 2, 5, and 6 of the Council Regulation 44/2001 and the Brussels Convention.

b) Case law

Although the jurisdiction of the French courts to rule on infringements that occurred abroad is theoretically accepted, case law in that respect is not abundant.

It seems that there is no published decision having sentenced patent infringements which have been committed abroad. On the other hand, *exequatur* has been granted by French courts to foreign decisions pronouncing prohibitions having an effect in France (Paris 28 January 1994 Eurosensory/Tiema and Blind Equipment Europe, RDPI 1995 n°57, page 13).

Similarly, as far as trademarks are concerned, a judgment has confirmed the *exequatur* that has been granted to a foreign judgment (Dutch) which prohibited a French company from exporting (Versailles 25 January 1989, unpublished). Although it seems that no decisions have been rendered recently with respect to trademark infringements occurred abroad, it should be noted that an old decision of the Paris Court of Appeal (4 August 1896, JDI 1899, p.148) applied English law so as to sentence a French defendant for having infringed an English trademark in England.

As regards designs, there would be only one decision ruling on infringement acts occurred abroad (TC Paris 19 June 1995, unpublished) : it consists of a preliminary injunction allowing a seizure in Italy. This matter involved French and Italian defendants and infringement acts by manufacturing, importation and marketing taking place both in France and in Italy.

Concerning author's rights, and especially with respect to computer programs, French courts have sentenced infringements occurred abroad even if no infringement took place in France (Paris, 18 October 1996, PIBD 1997, 630-III, 221).

- 1.1.2 *If the Courts assume jurisdiction to decide on intellectual property infringements committed abroad, what are the criteria which allow jurisdiction to be attributed to the Courts of the country (e.g.: nationality of one of the parties, concomitant existence of IP infringements in the country of the Court, domicile of the defendant, etc.)?*

a) Under international private law

Statutes

As a consequence of the principle laid down as from 1959 by the French Supreme Court (Pelassa case 19 October 1959, Dalloz 1960.37) applying the internal rules of jurisdiction to the international level, domicile of the defendant is the first connection criterion (regardless of its nationality or the place where the harmful event occurred).

This is what is provided for in Article 42 of the Civil Procedure Code.

Besides this criterion, French courts will assume jurisdiction as soon as one of the parties is French (Articles 14 and 15 of the Civil Code).

Pursuant to Article 14 of the Civil Code, a foreign defendant may be judged in France in respect of infringements that he committed abroad against a French national. For instance, a dispute involving a Canadian national (defendant) who commits infringements in the United States of either a US patent or a US trade-

mark belonging to a French national (plaintiff) may be within the jurisdiction of the French courts.

Furthermore, according to Article 15 of the Civil Code, a French defendant may always be sued before a French court, even if he commits infringements abroad, irrespective of the plaintiff's nationality.

Case law

As far as the French Group is aware of, there is no recent case law regarding industrial property (patents, trademarks and designs) involving infringement acts committed abroad in respect of which French courts would have assumed jurisdiction in accordance with the above-mentioned Articles.

Nevertheless, one should recall the above-mentioned decision rendered by the Paris Court of Appeal on 4 August 1896 in which the Court of Appeal assumed jurisdiction in consideration of the defendant's French nationality. Although no infringement has been committed in France, the defendant was sentenced for having manufactured in England fabrics infringing a French trademark.

b) Under Community and European conventional law

Statutes

The criteria according to which French courts shall assume jurisdiction are set out in Articles 2, 5 et 6 of both the Council Regulation 44/2001 and the Brussels Convention.

The following ones are determining:

- the defendant's domicile (Article 2),
- the place where the harmful event occurred (Article 5),
- and, in the event of a plurality of defendants, the place where any one of them is domiciled (Article 6)

Two criteria are irrelevant:

- the plaintiff's domicile since the Brussels Convention will be applicable to an action brought by a national of a state which is a third party to that Convention (ECJ 13 July 2000, C 412-98),
- and the national origin of the IP right, which amounts to putting aside the territorial principle. Nevertheless, this principle will be determining for solving the issue of the conflict of laws.

Case law

Analysis of both Community and French case laws enables to ascertain more precisely the scope of the French courts' jurisdiction. Indeed, this scope varies depending on the connection criterion according to which French jurisdiction has been accepted.

Pursuant to the Fiona Shevill case (ECJ 7 March 1995, C 68-93), only the courts of the state where the defendant is domiciled shall have jurisdiction over the entire dispute, especially over infringements committed abroad.

For instance, a French national may be sentenced by a French court for having committed infringements in France as well as in other EC Member States.

However, where an action is brought before the courts of the state where the harmful event occurred, their jurisdiction shall be confined to infringements committed in that state's territory.

The Fiona Shevill case has been endorsed by the French Supreme Court on 16 July 1997 (Consorts Wegmann / Société Elsevier Science, RIPIA 1998, n° 176, page 405) in a case concerning author's rights. In that case, the plaintiffs asked the court to sentence an English publishing company for infringements committed in the United Kingdom (publishing) as well as in France (distribution). Since French courts only had jurisdiction as courts for the place where the harmful event occurred, their jurisdiction was confined to infringements committed in France.

In a case involving a plurality of defendants, the Paris *Tribunal de Grande Instance* (3 December 1999, unpublished) assumed its jurisdiction pursuant to Article 6 of the Brussels Convention but pointed out that:

"claims made by a sole plaintiff against several defendants must be so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings".

Conclusion

The French Group considers that in the event of cross-border infringement, that is to say, for example, manufacturing in one country and marketing in another one, French courts will have jurisdiction to hear the entire dispute and thus to sentence infringements committed abroad provided that the defendant be either domiciled in France or a French national.

On the other hand, if the defendant is domiciled abroad and commits infringements both in France and in other countries, only infringements committed in France will be within the jurisdiction of French courts.

This conclusion is consistent with the rules laid down by the Council Regulation 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark, whose Articles 93 and 94 provide that the court, having jurisdiction by virtue of the criterion of the place where the harmful event occurred, shall have jurisdiction only over the facts committed, or likely to be committed, within the territory of the Member State in which that court is located.

1.1.3 Is this assumption of international jurisdiction specific to the civil law courts, or does it also apply to the criminal law courts?

In theory, French criminal law courts have jurisdiction in respect of infringement acts committed abroad.

This assumption of jurisdiction requires that the conflict of laws issue be first addressed. In fact, pursuant to Article 699 of the Criminal Procedure Code, from the moment that French law is applicable, French criminal law courts shall have jurisdiction.

In the event of a misdemeanour punishable by imprisonment (which is the case of infringement acts), French criminal law is applicable to facts committed abroad:

- either when the victim is a French national (Article 113-7 of the Criminal Code)
- or when the infringer is a French national and the infringement acts are punishable under the legislation of the country in which they were committed (Article 113-6 of the Criminal Code).

In practice, there does not seem to be case law specifically dealing with infringement acts committed abroad. This lack of case law is not surprising given the fact that one rarely brings an infringement action to the criminal law courts, including in the event of domestic infringement.

However, it should be noted that criminal law courts have punished trademark infringements committed partly in France and partly abroad. The French Supreme Court held in a decision dated 30 March 1994 (Bull.crim n°128) that when products bearing an infringing trademark are bought abroad and shipped to France, the French criminal courts have jurisdiction, since the possession of the infringing articles started abroad and continued in France, and therefore the litigious acts, which are indivisible, have been partly committed in France.

- 1.2.1 If the domestic Courts may assume jurisdiction to judge IP infringements committed in another country (cross-border infringements), what are the sanctions imposed by the domestic Courts?*

Case law is seldom, but the aforementioned order of the Commercial Court of Paris dated 19 June 1995 gives letters rogatory to a Court of Appeal in Italy to appoint a bailiff for purposes to proceed to a seizure of real estate in Italy.

In the computer field, Paris Court of Appeal (18 October 1996, PIBD 1997 630-III-221) has ordered monetary sanctions, but no prohibition measures; however, the infringement acts had already stopped when the judges held their decision.

- 1.2.2 Can the domestic Courts only award compensation for loss (damages) or do they also assume jurisdiction to impose injunction with effects abroad?*

This question seems quite debated by French doctrine. Certain authors consider that the judge office is limited to the award of damages, whereas the French Group's position is that the French judge should order all necessary measures to remedy the infringement acts and have them ceased.

With regard to case law, one should note that French judges do not hesitate to grant the *exequatur* to foreign judgments which order prohibition measures with effect in France. Therefore it is likely that, if the question was addressed to them, and if they assume jurisdiction, they would order similar measures with effect abroad.

- 1.2.3 Is there a difference between final sanctions and provisional sanctions from the point of view of international territorial jurisdiction?*

a) Under private international law

The definite or provisory nature of the sanctions has an incidence on the applicable law (see question 1.3.3).

Indeed, the law of the for applies to the provisional and protective measures, even if the foreign law is applicable to the merits of the case.

b) Under Community law and European conventional law

Article 24 of the Brussels Convention and Article 31 of the Regulation No 44/2001 provide that: "*Application may be made to the courts of a Member State for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State, even if, under this Regulation, the courts of another Member State have jurisdiction as to the substance of the matter.*"

A similar rule exists regarding the Community trademark, under Article 99 of the Regulation No.40/94.

These provisions encompass a rule of conflict of jurisdictions and a rule of conflict of laws. They imply that two different jurisdictions may be competent, depending on whether the measures are provisional or definite.

Accordingly, provisional sanctions may be ordered by a domestic jurisdiction, even though another state's jurisdiction is competent to order definite sanctions. It is therefore possible to apply for a summary judgment in France, and bring an action regarding the merits of the case before a foreign court.

In addition, although concerned measures are not sanctions (which are the only subject matter of the above-mentioned question), but provisional or protective measures, the French Group indicates that on the basis of these texts, the French courts would be entitled to authorize a *saisie-contrefaçon*, for purposes of bringing evidence of acts committed abroad which will be determined, and sanctioned, according to foreign law. There does not seem to be a decision ruling this, but, on the contrary, Lille *Tribunal de Grande Instance* (4 June 1980, Dossiers Brevets 1980 IV.6) had to examine a French patent infringement suit, subsequent to a *saisie-contrefaçon* in Belgium which had been ordered by a Belgian magistrate, and which validity was confirmed by Belgian courts, at least in respect of its descriptive sections.

I.3.1 Which law is applied by a court, which assumes jurisdiction to judge IP infringements committed in another country?

In criminal matters, French criminal courts will apply French law, no matter where the infringement acts were committed.

The same rule does not apply in civil matters.

Pursuant to the territoriality principle applying to industrial property rights, infringement is settled by the law of the state in which the patent was issued, the trademark registered, or the design application filed.

As regards copyright, the courts apply the law of the state where the infringement act was committed.

With regard to copyright and the meaning of the terms "*the laws of the country where protection is claimed*" (Article 5-2 of the Berne Convention), Paris Court of Appeal in its aforementioned decision dated 18 October 1996 has clarified that with regard to the extent of the protection, such terms do not refer to the court law, or *lex fori*, but the law of the country where the litigious acts took place. In the given case, Paris Court applied the Spanish law.

Furthermore, the French Supreme Court has indicated, still pursuant to Article 5-2 of the Berne Convention, that if the litigious acts took place in several states, "*absent a closer connection, not evidenced, with France, French law, as law of "the place of occurrence of the damages" is not meant to govern the whole dispute*" (5 March 2002, Dalloz 2003.58)

However, the French Supreme Court does not detail what she means by "*closer connection to France*" which would entitle French courts to apply French law to the whole dispute.

I.3.2 Is it the law of the forum, or is it the law of the country in which the infringement has been committed?

As detailed above (see I.3.1), it is the law of the country in which the infringement has been committed.

1.3.3 What is the scope of the foreign law: defining infringing acts, proof of infringement or sanctions for infringement?

Foreign law is meant to govern infringement acts, as well as their proof and sanctions.

On this latter point, one should be reminded that, in private international law, as well as Community law and European conventional law, the law applicable to provisional sanctions may be different from that applicable to the merits of the case (see Article 24 of the Brussels Convention and Article 31 of the Regulation 44/2001).

A slight precision needs also to be mentioned regarding the proof of infringement acts.

Indeed, the law of the merits of the case governs both the object and the burden of the proof; it will notably determine the existence or not of presumptions.

On the contrary, the law of the for, as procedure law, will govern the acceptable proof means.

Last, one should note that the law applicable to measures related to the enforcement of a judgment (provisory execution, penalty etc...) is the law of the for, i.e. of the law of the court to which the case is submitted.

1.3.4 What is the role of the parties in determining the content of the foreign law: does the burden of proof of the content of this law lie with the parties or is it for the Court, ex officio, to seek the content of the foreign law?

The burden of proof of the content of the foreign law lies with the parties. It is the burden of the party seeking evidence to bring the evidence, whether such party is itself plaintiff or defendant.

Freedom of proof is the principle. This principle has been set forth by a decision from the first civil chamber of the French Supreme Court held on July 21, 1987 (Bull.civ., I, n°240) which stated that *"the burden of proof of the content of the foreign law may be made by all means"*.

The parties may notably resort to the custom certificate which consists in a certificate in writing on the litigious issue of law, which has been drafted either by an official authority (ex.: a foreign embassy in France), or more frequently by a private lawyer (ex: solicitor, public notary).

The judge may himself proceed to discovery (interrogatories, examinations) in application of Article 10 of the Civil Procedure Code. He may also use the European Convention dated 7 June 1968 signed in London, which organizes a system of international cooperation which makes it easier to obtain information from judicial authorities (and from them only).

Paris Court of Appeal (on 18 October 1996, see above) had to deal with the convincingness of a custom certificate intended to evidence the content of the Spanish copyright law.

It denied such convincingness on the ground that the custom certificate had been issued by one of the parties' counsel, and that it was not expressly referring to a Spanish judicial decision.

"Considering that the two custom certificates communicated at the trial by the appellant, both made in 1991 and 1992, which state the absence of computer software protection in Spain before the 21 November 1987 Act became effective, are not relevant; considering that one of the certificates' author is actually the solicitor who had provided the bank with legal advice

during the discussions which took place prior to this action (and had focused the debate on the sole matter of patent law, which was irrelevant in this given case and in any event had not been referred to), it is important to point out that these certificates do not expressly refer to any Spanish judicial decision which would have settled undoubtedly the question of the applicability to computer software of the 1879 Act, neither do they mention any doctrinal opinion against such applicability".

The courts thus keep a very large power to assess the content of the proofs submitted to them.

1.3.5 Does the international public order exception, which allows some countries to exclude the application of foreign law, apply for the infringement of intellectual property rights?

The French Group is not aware of any decision excluding the application of foreign law for infringement acts committed abroad, whether in industrial property law, or in copyright law.

With respect to copyright law, one should however be reminded that the French Supreme Court (28 May 1991, JCP 1991.II.21371, Huston case) set as a principle that the provisions of Article 6 of the 11 March 1957 Act, on the moral rights recognized to an author (Article L.121-1 of the French Intellectual Property Code) are mandatory, and excluded the application of the US law in favour of French law.

Holding the decision after transfer of the case from the French Supreme Court, Versailles Court of Appeal (19 December 1994, RIDA 1995/2 page 389) pointed out that moral right is "*of public policy and therefore imperatively protected*".

It is true, however, that the aforementioned decisions do not deal with a question of trans-border infringement, but with a question of moral right violation in France.

However, due to the reference both to mandatory rules and public policy, one may think that French courts are prone to let French law prevail, and so to let the recognition of moral right on a foreign law prevail, if the question was submitted to them.

1.4.1 What are the conditions for the enforcement of a foreign judgement against an infringing party for IP infringement committed in another country?

Every enforcement of a foreign judgment in France requires that this judgment be accompanied by *exequatur* ordered by a French jurisdiction.

Here only the following procedures will be examined: private international law procedure, specific procedure set forth by Brussels Convention and Regulation 44/2001 which is the subject matter of the answer to question 1.4.2.

Pursuant to Article 509 of the Civil Procedure Code, a foreign judgment can be executed in France provided it has been declared enforceable by a French court: this is the *exequatur* procedure.

The *Tribunal de Grande Instance*, with one judge sitting, is competent *rationae materiae* (as regards the matter). The competent court from a territorial point of view is the court of the place where the defendant is domiciled, or the court of the place where the plaintiff intends to proceed to execution.

Case law (Cass. Civ. 7 janvier 1964, JCP 1964.II.13590, Munzer case) provides that, in order to grant *exequatur*, the French judge must check that five conditions are met:

- the foreign court which held the decision must have had jurisdiction,
- the procedure followed before such jurisdiction must have been lawful,
- the law applied must have been the competent law to which French rules of conflict would have pointed,
- there must have been consistency with international public policy,
- and there must have been no fraud to law.

The remedies available at law against a decision ordering exequatur are those of ordinary law.

1.4.2 Are there specific procedures?

In Community law and in European conventional law, Regulation 44/2001 (Articles 38 to 52) and Brussels Convention (Articles 31 to 45) organize a procedure of simplified *exequatur* for the enforcement of judgments held by a court of a Member State.

This formal procedure does not enable both sides to explain their full argument at least at the original jurisdiction stage, the plaintiff acting by way of petition.

Remedy at law against the order stating the enforcement of a foreign judgment is appeal, with an appeal period of one month, or two months (see Article 43-5 of the aforementioned Regulation), without a possible extension of this appeal period due to distance.

The Court of Appeal may only reject, or reverse, an exequatur decision for one of the grounds set forth strictly listed in Articles 27 and 28 of the Convention and Articles 34 and 35 of the Regulation.

By way of example, Paris Court held in its EUROSENSORY decision of 28 January 1994:

"Considering that it is not part of the judge's office to examine the consistency of a foreign decision with its domestic public policy but to check whether the recognition of this decision is likely to violate this public policy; considering notably that, apart from the loyalty of the petition, Article 27 of the Convention does not authorize the judge to control the foreign procedure in against the public policy of the required State; that, accordingly, the appellant may not avail oneself of the fact that, under French law, a prohibition measure could not have been ordered through a summary procedure."

1.4.3 What are the practical difficulties, which complicate the enforcement of foreign court decisions in intellectual property infringement matters?

Practical modes do not raise any particular difficulties.

1.5.1 Are there rules governing lis pendens and related actions for cases where infringement proceedings are pending in parallel before the courts of different countries?

a) Under private international law

To the French Group's knowledge, there is no case law dealing with international pleas of *lis pendens* or of related actions in intellectual property matters.

On the contrary, applicable principles have been established by French courts, and so could be applied in international disputes involving an infringement matter.

The plea of lis pendens

Case law is constant since 1974, *"the plea of lis pendens may be submitted to a French judge due to the action brought before a foreign court having jurisdiction as well"*, provided the decision to be held abroad may be recognized in France (Miniera di Fragne decision, French Supreme Court, 26 November 1974, RCDIP 1975.491).

For a French court to remove a case, it is necessary, further to Article 100 of the Civil Procedure Code, to prove:

- the existence of an action abroad prior brought,
- the identity of the parties, of the cause and subject.

In addition, unlike the domestic plea of lis pendens, the judge whom the international plea is submitted to may decide whether to remove the case, or to stay the proceedings.

The plea of related actions

Only recently the French courts have recognized the international plea of related actions which consists of applying in the international legal order Article 101 of the Civil Procedure Code.

Case law is seldom, but the decision of Paris Court of Appeal dated 19 January 1994 (Dalloz 1994, som.353) should be mentioned, which terms are as follows:

"The international plea of related actions which enables, in order to avoid the risk of irreconcilable decisions, to remove from a French court a case for which said French court has jurisdiction in favour of a foreign court before which a closely connected case has been prior submitted to, may be accepted when there is a true link between the two simultaneously pending actions before the two courts and said courts have jurisdiction according to their own rules".

These conditions of acceptance of an international plea of related actions are drafted in very general terms, therefore they should enable a party to claim the removal of a case from a French court dealing with a patent infringement action in favour of a foreign court hearing a closely related case.

The success of such claim will depend, in the first place, on proving the connection between the two cases, and, second, on proving that the interest of good justice administration requires that both cases be examined and judged altogether.

On this latter point, the French Supreme Court has indicated in its decision dated 22 June 1999 (Bull.I.208) that:

"the international plea of related actions may be accepted provided two courts of two different States equally have jurisdiction over two pending actions which highlight a link between them which could create a conflicting situation".

In private international law, no decision can be reported in infringement matters which would detail what a related action means in infringement matters. Yet, as further indicated below, Paris courts have dealt with this subject by applying the Brussels Convention.

Last, one should point out that:

- doctrine is divided on the question as to whether, to remove a case, a French court must have been the second court to which the case has been referred to, since such condition is not mentioned in Article 101 of the Civil Procedure Code.
- when the dispute falls under French courts' exclusive jurisdiction, and in the event that these courts would accept the plea of related actions, said courts would only have the possibility to stay the proceedings.

b) Community law and European conventional law

Applicable rules are those of Brussels Convention (Article 21 on *lis pendens* and Article 22 on related actions) and Regulation No.44/2001 (Articles 27 & 28).

Notions of *lis pendens* and related actions pursuant to Community and conventional texts must be construed differently than the specific national interpretations, for they are autonomous notions.

In addition, the Court of Justice of the European Communities held in 8 December 1987 Gubish decision (Case n°144-86) that the identity of subject must be interpreted extensively and so must not be limited to the formal identity of causes of action.

However, the examples of decisions given in patent matter held by French courts suggest that *lis pendens* and related actions are subject to strict interpretation.

For instance, dealing with two parallel infringement actions brought in two States (France and Italy), both based on a national patent, Paris *Tribunal de Grande Instance* on 10 December 1999 (PIBD 2000, 696-III-185) then Paris Court of Appeal on 9 February 2001 (PIBD 2001, 724-III-361) held that both actions were not related because they were based on two national IP titles although having the same priority as origin.

The Court ruled in the following terms:

"...There was no connection between the two actions according to Article 22 of Brussels Convention...Indeed, besides the fact that the patents set forth in pending proceedings in France and Italy are distinct and legally independent IP titles, although referring to one and the same invention, the infringement acts alleged before both courts must be examined in light of different laws, respectively applicable in France and Italy; the decisions to be rendered in France and Italy could be completely opposite, without being irreconcilable..."

Paris *Tribunal de Grande Instance*, ruling on an infringement action, while an Italian court was being submitted a declaration of non-infringement action (with the two actions based on the same European patent and on the same product) held in a judgment dated 28 April 2000 (Dossiers Brevets 2000.III.4) that the actions had the same cause, but did not have the same subject on the ground that:

"The action brought before the Tribunal de Grande Instance is a patent infringement action which aims at sanctioning the violation of rights in France whereas the action brought before the Milan court is a declaration of non-infringement action aiming at formally authorizing them to exploit their Multi-lance product".

Hence, the plea of *lis pendens* was rejected.

In the same decision, without expressly mentioning that the actions were related, the Court yet ruled that *"a close connection exists between the Italian and French actions"*.

These examples show how French magistrates are reluctant to admit the existence of related actions. They are as reluctant to accept the plea.

The principle of good justice administration accounts for their refusals, yet the express reasons differ.

In the aforementioned case involving two parallel infringement actions, the courts added that, although the actions had been deemed related, the removal of the case from one court would not have been appropriate in light of the good justice administration principle, since:

"Evidence is not brought that the removal would correspond to the goal of good administration justice since the defendants would then adopt a defence system according to which they would claim that the French patent is void before the Italian court which would then decline jurisdiction over such claim, refer the case to the French court and then have to wait the outcome of the French procedure in validity before ruling on the infringement acts".

In front of what is customarily designated as a "torpedo" (a declaration of non-infringement action instituted to slow down an infringement action), Paris *Tribunal de Grande Instance* ruled in the quite severe following terms on 28 April 2000 (Dossiers Brevets 2000.III.4):

"Notwithstanding the above, the writ notified by the defendants before the Milan court shows that by using the European rules of civil procedure, they intended to block the infringement action brought against them in France by themselves bringing an action in Italy for purposes of obtaining a non-infringement declaration with regard to the part of the European patent in force in this State.

...

One cannot seriously deny that such an exploitation of European civil procedure is an abuse of this procedure which principal goal is to prevent courts from two contracting States from rendering inconsistent decisions in identical or related actions, but not to enable a party to deliberately block during several years proceedings even if this serves its personal interests".

- 1.5.2 Do the rules on *lis pendens* and related actions require the court to decline jurisdiction in favour of another court, or do they merely allow it to stay proceedings while awaiting the result of the pending dispute in another country?

a) Under private international law

The French judge must in principle apply internal civil procedure rules. Yet Articles 100 and 101 of the Civil Procedure Code only provide for the removal of the case from one court in favour of another court.

It seems nevertheless admitted that in international matters, the judge be also allowed to stay his judgment, at least according to the opinion of the doctrine based on the implementation within private international law of the Brussels Convention rules.

b) Under Community law and European conventional law

In case of *lis pendens*, the judge must decline jurisdiction in favour of the first court to which the case was referred to, whereas in case of related actions, he may decline jurisdiction or stay the proceedings, and so keeps the power to assess and determine whether such measure is appropriate.

II Proposals for the future

II.1.1 Do the Groups think that it is possible and desirable to seek a harmonised system for cross-border litigation, while intellectual property rights are currently, in the majority of cases, solely of national scope?

A. The desirable aims

In order to consider the proposals for the future, the French Group feels the need to distinguish between two successive and complementary aims, and to focus on the particular case of the Internet.

a) The first aim, or more precisely the first step, is to find the origin of the infringement acts related to the same product, yet taking place in various countries. This corresponds to the case where the country of distribution of the infringing product takes place, and the actor involved in such distribution, are not the same as the country where the manufacturing of the infringing product is located, and as the actor involved in such manufacturing.

In such a case, it seems essential to the French Group that the suit against a major infringer, or sleeping partner behind the infringement acts, be not impeded because the infringement acts come from a different country than that where the effects of such infringement acts are noticed and borne.

b) Another aim would be to sue all related infringers throughout the same proceedings, especially in the event of different cross-border infringement flows.

The desirable aim is to have all the infringers' international network tried and sentenced by means of a unique procedure. This would spare the intellectual property rights owner the necessity of initiating proceedings in several countries against the authors of infringement acts belonging to the same infringers' network, as it is still currently the case.

The French Group believes that the priority consists in achieving this very first aim.

c) Moreover, it should be noted that infringement acts committed on an open communication electronic network such as the Internet give rise to a third type of situation. The particular features of this third type of infringement acts are the following: the concerned infringement acts are always the same (at least on the part of the individual or entity broadcasting an infringing piece of information or infringing offer on the Internet) and such acts may be noticed in all places and in all countries where such information and offer can be viewed (and sometimes accepted) on-line (on-line purchase).

The particular case of infringement acts committed on the Internet can justify some specific rules in cross-border litigation.

B. The possible issues

Current Eastern Europe cross-border legislations, as implemented by the courts of this region in accordance with private international law, seem to achieve the desirable aims, and their application in other regions would be of much benefit.

II.1.2 Do the Groups think that such a harmonised system requires the existence of intellectual property rights which have the same effect in various countries (e.g. at least a regional right)?

The French Group thinks that the harmonisation of the litigation systems does not require the existence of intellectual property rights or titles which have the same effect in various countries, but that the existence of such intellectual property rights or titles is likely to improve the depth and efficiency of the harmonisation of the litigation systems.

Indeed, due to the existence of national intellectual property rights which have been independently obtained by specific procedures conferring rights of different impact, a harmonised system of litigation seems difficult to implement.

As a consequence, the French Group thinks that prior to the harmonisation of cross-border litigation, it is desirable to harmonize the object and the impact of the rights.

Thus, according to the French Group, this harmonization should be granted at first at a regional level thanks to the harmonization of the intellectual property titles and rights in each region of the world, preferably by the creation and implementation of regional titles and rights, similarly to the current trend in Western Europe.

II.2.1 If the Groups consider that it is desirable to seek a harmonised system of litigation in cases of cross-border infringement, it would thus be necessary to organise such litigation.

II.2.2 What should be the preferred criteria for choice of forum?

The French Group considers that the preferred criteria for the choice of a forum should be the defendant's domicile.

In the event of a plurality of defendants, the court may deal with the full proceedings provided said court has jurisdiction over the principal defendant's principal office. For instance, in case of a patent or trademark cross-border infringement, when the same product is made in a state and distributed in other states, the principal defendant would be the manufacturer: the person at the origin of the infringement. The defendant may also be the company held responsible as the entity which decided to offer the infringing product onto the market. To sum up, the French Group insists on applying the "spider in the middle of the net" criterion created by Dutch courts.

There is no particular reason to set aside the connection criterion consisting of considering the place where the harmful event occurred. However, in such a case, the French Group considers, in accordance with European case law, that the court before which the case is lodged should only try the infringement acts committed on the territory covered by its jurisdiction.

II.2.3 What then should be the applicable law to organise the infringement proceedings?

The French Group considers that the law applicable to the procedure should be the law of the court (*lex fori*), as to their opinion, national courts may not apply foreign laws of procedure.

II.2.4 What extent would the power of the judge have: merely assessing the infringement, or also assessing the validity of the foreign right with the possibility of invalidating it?

As a result of the positive law, the French Group considers that in respect of intellectual property rights, infringement assessment can only fall within the competence of a foreign court.

However, in respect of intellectual property rights created by the mere fact of a work creation, without filing an application, the courts would have jurisdiction to decide on their existence as well as on the infringement acts.

II.3.1 What is the applicable law for judging infringement and sanctions applicable to it?

As a result of the principle of territoriality of intellectual property rights and of the place where the judgement will be enforced (place where the infringement acts occurred), the French Group recommends an application of the law of the place where the infringement acts occurred.

II.3.2 And what scope should the application of this law have (defining infringing acts, proof of infringement or sanctions for infringement)?

Further to the answers to questions II. 2.3 and II. 3.1, the law of the place where the harmful event (infringement acts) occurred should be applied.

II.4.1 Should the rules on lis pendens and related actions apply in the event of infringement proceedings, which are pending before the courts of the various countries?

According to current limits especially due to the judge office to examine and try a case in accordance with the good justice administration principle, the French Group considers that exceptions based on lis pendens and related actions should be applied.

II.4.2 Should it be provided that it is mandatory for courts to decline jurisdiction in favour of the court first seized of the case, or should there be a rule for a stay of proceedings?

Since national courts assume jurisdiction to decide on infringement acts committed abroad, a stay of proceedings would only unnecessarily extend the duration of the procedure.

In order to avoid such delays, and provided the first court to which the case was brought has jurisdiction over the entire dispute, the French Group is of the opinion that the referral to that court should be ordered, unless the first court has to decide on a declaration of non-infringement action.

II.5.1 Should there be provisions for the automatic enforcement of court decisions which are made in such a system or should these decisions always be the object of a procedure for exequatur as normally used to give effect to foreign judgements?

According to the French Group, there is no reason to set aside the procedure of *exequatur*, even if a simplified procedure, like the one existing at the European level, could be extended to other regions of the world.

II.6.1 What is the scope of sanctions which may be imposed by a Court deciding on infringement committed in various countries: can the Court be empowered to judge on the validity of intellectual property rights existing in each of these countries?

See answer to question II. 2.4

II.6.2 Can the Court impose measures of prohibition applicable wherever this right is valid?

Yes, to the extent that the court is that of the domicile of single defendant, or that of the domicile of the principal defendant in the event of a plurality of defendants.

II.6.3 Could the Court order the infringing party to compensate for loss suffered in all countries?

Yes, under the aforementioned conditions.

II.7.1 Should the search for a system, making it possible to organise the progress of proceedings against cross-border acts of infringement, pass through the conclusion of a multi-lateral agreement or is it necessary, according to the Groups, to favour bilateral or regional solutions.

The French Group is favourable to the creation of regional systems.