

Rapport de synthèse



Question Q174

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

- Le Comité exécutif de Lucerne, qui se tiendra en octobre 2003, aura à examiner la question du choix des juridictions et des conflits de lois en cas de contrefaçon transfrontalière des différents droits de propriété intellectuelle.

La décision de mettre cette Question à l'ordre du jour du travail de l'AIPPI, a été prise lors du Comité exécutif de Lisbonne de juin 2002.

Et comme l'a rappelé l'Orientation de travail, le choix de cette Question résultait du désir de faire le point sur la situation actuelle existant dans différentes régions du monde et de proposer une solution d'harmonisation de la collaboration judiciaire internationale.

L'AIPPI a montré un intérêt pour l'étude de cette Question car le Rapporteur général a reçu 39 Rapports des Groupes nationaux et régionaux.

Les Groupes: allemand, américain, australien, argentin, britannique, bulgare, brésilien, belge, canadien, chinois, coréen, colombien, danois, espagnol, égyptien, équatorien, finlandais, français, hongrois, indien, indonésien, irlandais, italien, japonais, letton, malais, mexicain, néerlandais, philippin, polonais, portugais, paraguayen, roumain, singapourien, slovène, suisse, suédois, tchèque et le Groupe régional arabe, ont répondu à l'Orientation de travail.

- Les Rapports des Groupes varient sur de nombreux points.

Et les divergences que l'on peut constater semblent dues à la fois aux différences de solutions législatives, à l'absence de contentieux transfrontalier dans de nombreux pays et au rôle différent que la protection de la propriété industrielle peut avoir dans les pays en fonction de leur stade de développement économique.

Et ces différences résultent également de l'approche que les Groupes peuvent avoir à l'égard du principe même de l'harmonisation des aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle.

En effet, si certains Groupes appellent à cette harmonisation (Pays-Bas ou France), nonobstant des différences entre les droits nationaux, d'autres expriment le principe selon lequel c'est l'harmonisation du droit substantiel, c'est-à-dire l'harmonisation des droits de propriété intellectuelle de manière à aboutir à des droits ayant au moins une portée régionale, qui doit précéder tout effort d'harmonisation dans le domaine du droit international privé ou de la compétence judiciaire internationale.

Et c'est la recherche du compromis entre ces deux thèses qui sera vraisemblablement le plus grand défi qu'aura à accomplir la Commission Q174 à l'occasion du Comité exécutif de Lucerne d'octobre 2003.

- Les Rapports des Groupes contiennent des informations très intéressantes sur l'état du droit positif dans leur pays.

Et l'on peut souligner que les Rapports allemand, australien, brésilien, belge, canadien, espagnol, hongrois, français, japonais, néerlandais, suisse ou suédois constituent une riche source de renseignements sur l'état actuel du droit de ces pays.

Ainsi, le travail d'éducation qui constitue le fondement de l'activité de l'AIPPI a été largement accompli à l'occasion de l'étude de la Question Q174.

- L'Orientation de travail a été divisée en deux parties:
 - la première partie était consacrée à l'étude du droit positif dans différents pays membres de l'AIPPI,
 - et la seconde partie était consacrée à la recherche des solutions d'harmonisation pour l'avenir.

Le Rapport de Synthèse suivra cette division dans l'analyse des Rapports des Groupes nationaux et régionaux.

I) L'état du droit positif

- 1) Les Groupes devaient d'abord répondre à la question de savoir si les Tribunaux nationaux de leur pays se reconnaissent compétents pour statuer sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle commis à l'étranger, et quels étaient alors les critères d'attribution de cette compétence.

Les Rapports des Groupes montrent qu'il existe sur ce point une assez grande divergence.

- a) Certains pays, tels que la République Tchèque, Egypte, Mexique et Philippines considèrent que leurs Juges nationaux n'ont aucune compétence territoriale pour statuer sur des actes de contrefaçon des différents droits de propriété industrielle commis à l'extérieur de ces pays.

Et ces solutions semblent s'appliquer à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

- b) D'autres pays adoptent une attitude plus nuancée.

En effet, l'Australie et le Canada indiquent que si la compétence des juridictions nationales semble exclue pour des actes de contrefaçon des brevets commis à l'étranger, en revanche, les Juges australiens ou canadiens pourraient être compétents pour statuer sur des actes de contrefaçon d'autres droits de propriété intellectuelle commis en dehors de l'Australie ou du Canada.

Le Groupe japonais fait une distinction entre différentes atteintes aux droits de propriété intellectuelle en soulignant que la question toute particulière concerne Internet et "Cyberespace" et que dans ce domaine, le Juge japonais se déclarerait certainement compétent.

Mais en revanche, pour l'atteinte à d'autres droits de propriété intellectuelle, les Juges japonais semblent exiger un lien matériel avec le territoire japonais pour admettre leur compétence.

Enfin, la Chine et la Lettonie indiquent que cette compétence apparaît possible mais qu'il n'existe aucune jurisprudence adoptant thèse.

- c) La situation est particulière s'agissant des pays de l'Espace Economique Européen, liés par les dispositions de la Convention de Lugano, qui règle la question de la compétence internationale.

Et tous les Groupes de l'Union européenne ainsi que la Suisse reconnaissent que leurs Juges nationaux sont compétents pour statuer sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger.

Mais ces pays relèvent tous du régime d'une règle supranationale (Convention de Bruxelles élargie aux pays de l'Espace Economique Européen par la Convention de Lugano) qui organise un espace judiciaire régional.

- d) Cependant, même en l'absence d'une convention internationale, certains pays, telle que l'Argentine, le Brésil, la Colombie, la Corée du Sud ou encore l'Algérie, indiquent que dans leur pays les Juges seraient compétents pour statuer sur des actes d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle commis en dehors de ces pays.
 - e) On peut ainsi constater que seule une minorité de pays refuse d'admettre la compétence judiciaire pour des actes de contrefaçon commis à l'étranger, mais que dans la plupart des pays dont les Groupes nationaux ont répondu à l'Orientations de travail, les Juges nationaux s'estiment compétents pour statuer sur des actes d'atteinte à différents droits de propriété intellectuelle commis à l'extérieur de leurs pays.
- 2) Et lorsqu'un Tribunal national s'estime compétent pour statuer sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger, il s'attribue la compétence essentiellement par rapport au domicile du défendeur qui doit donc se trouver dans le pays du Juge.

Cependant, certains pays connaissent d'autres chefs de compétence:

- ainsi, la nationalité du défendeur peut justifier la compétence du Juge même pour des actes de contrefaçon commis à l'étranger: c'est l'un des critères de compétence qui existe en Roumanie, en Hongrie, mais également en France,
- et pour les pays qui exigent (Hongrie ou Australie) qu'il existe un lien matériel avec le pays pour que le Juge se déclare compétent, c'est-à-dire qu'au moins un élément de la contrefaçon se s'accomplit dans ce pays, la compétence serait fondée sur le lieu de la Commission de l'acte.

Ce chef de compétence est d'ailleurs reconnu par tous les pays de l'Espace Economique Européen qui sont liés par les dispositions de la Convention de Lugano qui non seulement attribue la compétence selon le principe du domicile du défendeur, mais autorise également à saisir le Tribunal du lieu de la contrefaçon.

- 3) Le conflit des juridictions est différent du conflit des lois.

Et l'attribution de la compétence ne détermine pas le choix de la loi appliquée pour résoudre le litige, sauf en ce qui concerne le déroulement de la procédure qui, comme le soulignent tous les Rapports des Groupes et conformément à la règle du droit international privé, sera soumise à la loi du juge.

C'est la loi du for qui s'appliquera pour organiser la procédure.

- a) Cependant, il existe une difficulté soulignée par les Rapports en ce qui concerne le conflit pouvant exister entre la loi applicable pour trancher le litige au fond et la loi du Juge saisi qui s'applique à la procédure.

Ce conflit concerne la preuve de la contrefaçon.

En effet, on peut se demander si la preuve de la contrefaçon doit être déterminée selon la loi de la procédure, c'est-à-dire la loi du Juge saisi ou selon la loi applicable à la détermination de la contrefaçon au fond.

Notamment, les Groupes suisse, suédois, espagnol, considèrent que c'est la loi du for, c'est-à-dire la loi de la procédure qui va s'appliquer au régime de la preuve de la contrefaçon.

D'autres Groupes: Brésil, Argentine, Roumanie et Royaume Uni, considèrent que la question de la preuve de la contrefaçon doit être appréciée selon la loi choisie par le Juge pour trancher le litige au fond.

Enfin, certains Rapports soulignent la complexité de la situation et proposent des solutions plus nuancées.

Le Groupe français considère que c'est la loi du fond du litige qui doit régir l'objet et la charge de la preuve car c'est elle qui déterminera notamment l'existence des présomptions, mais qu'en revanche la loi du for, en tant que loi de la procédure, doit régir l'admissibilité des modes de preuve.

Les Rapports belges et néerlandais reconnaissent que ce sont les deux lois du for et de fond qui peuvent s'appliquer à la question de la preuve.

- On peut ainsi constater que même dans les pays qui ont un système de contentieux organisé par des Conventions internationales (notamment les pays de l'Espace Economique Européen), il existe une assez grande divergence d'opinions quant à la question de la loi applicable pour la détermination de la preuve de la contrefaçon.

Or, dans la pratique, la preuve des actes d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle, a une grande importance dans la mise en œuvre des actions judiciaires concernant les atteintes à ces droits.

b) Les Groupes dans leur majorité, ont considéré que la loi applicable pour juger le fond du litige, est la loi du pays du lieu de la contrefaçon.

C'est la position des Groupes: britannique, espagnol, français, danois, japonais, letton, coréen ou encore du Groupe régional arabe qui fait le point sur les solutions adoptées par les Tribunaux algériens.

Mais, certains Groupes indiquent que dans leur pays, ce sont d'autres lois qui vont être choisies déterminer la loi applicable pour juger au fond.

Le Groupe chinois indique que le Juge chinois n'appliquera que la loi chinoise pour statuer sur la contrefaçon, même pour des actes commis à l'étranger.

C'est également la position des Groupes colombien et bulgare.

Enfin, certains pays indiquent que si, en principe, le Juge applique pour statuer au fond la loi du lieu où a été commis l'acte de contrefaçon, c'est-à-dire la loi de la protection, leur loi nationale aura également vocation à s'appliquer: par exemple le Groupe néerlandais, qui semble avoir une grande expérience du contentieux de la contrefaçon transfrontalière, reconnaît que dans la pratique, et notamment tant que les parties ne soulèvent pas la question de la loi applicable, le Juge du for a tendance à juger selon sa propre loi nationale.

La même opinion est exprimée par le Groupe finnois qui rappelle que lorsque le contenu exact de la loi du pays de la contrefaçon n'est pas précis aux yeux du Juge, alors le Juge finlandais appliquera sa propre loi nationale.

c) Les solutions divergent également en ce qui concerne la charge de la preuve du contenu de la loi du pays du lieu de la contrefaçon.

Dans certains pays, cette loi va être recherchée d'office par le Juge saisi de l'action: cela est le cas en Suisse, en Belgique, en Corée, en Roumanie ou encore en Hongrie.

Dans d'autres pays: Australie, France ou Canada, c'est aux parties qu'incombe l'obligation de prouver le contenu de la loi étrangère.

Et si en Espagne c'est aux parties qu'incombe en principe la charge de la preuve, le Tribunal peut se renseigner d'office sur son contenu.

Là encore, on constate une assez grande divergence des pratiques nationales, et les solutions dépendent du rôle donné au Juge dans la procédure.

Mais l'on peut néanmoins supposer qu'un demandeur à une action en contrefaçon visant des faits commis en dehors du pays du Juge saisi de cette action, doit être en mesure non seulement d'apporter la preuve de ces actes, mais également de la législation selon laquelle ces actes seraient illicites.

Et si l'on peut imaginer que le Juge peut jouer un rôle actif dans la recherche du contenu de la loi étrangère éventuellement applicable à l'appréciation de la contrefaçon, l'essentiel de cette recherche doit être effectué par les parties, ce qui assurerait le respect du caractère contradictoire du litige.

- 4) Les Groupes devaient également indiquer si dans la pratique, les tribunaux prononcent des sanctions dans des actions en contrefaçon pouvant avoir des effets à l'étranger et s'il existait des différences entre des sanctions à caractère provisoire ou définitif.

En général, les Rapports des Groupes indiquent clairement que les tribunaux ne font aucune distinction, en ce qui concerne l'étendue géographique des sanctions, entre les sanctions à caractère provisoire et les sanctions à caractère définitif.

Mais les Groupes rappellent que la question de l'effet à l'étranger d'un jugement est complexe.

Car même si les tribunaux peuvent prononcer des sanctions ayant un effet à l'étranger, il est encore nécessaire d'obtenir l'exequatur d'un tel jugement dans les pays dans lesquels les sanctions doivent être exécutées.

Or, le juge du fond qui a statué sur la contrefaçon n'a aucun pouvoir de garantir un tel exequatur.

Il apparaît ainsi qu'en l'absence d'une réglementation internationale, les décisions, et notamment d'interdiction, ne peuvent avoir que peu d'impact sur la situation des contrefacteurs.

- 5) Les Groupes devaient également décrire le processus d'exécution des décisions étrangères statuant en matière de contrefaçon.

Les Groupes indiquent qu'il est nécessaire d'obtenir l'exequatur d'une décision étrangère par un Juge national pour pouvoir exécuter cette décision.

Et les conditions d'obtention de l'exequatur sont généralement assez strictes:

- la décision doit être définitive et non susceptible de recours,
- la décision doit être rendue à l'issue d'une procédure judiciaire dans laquelle les parties ont pu faire valoir leurs droits
- et la décision ne doit pas violer les règles d'ordre public applicables au pays dans lequel l'exequatur est demandé.

C'est le système qui existe dans la grande majorité des pays qui ont répondu à l'Orientalisation de travail: la Corée, le Canada, le Japon, ainsi que dans tous les pays de l'Espace Economique Européen.

Cependant, les pays de l'Espace Economique Européen connaissent des procédures simplifiées d'exequatur pour les décisions qui ont été rendues par les tribunaux de ces pays.

Et les Groupes des pays de l'EEE constatent dans leur majorité que l'exequatur simplifié ne présente pas de difficultés particulières.

- En revanche, dans certains pays qui ne font pas partie d'un arrangement régional relatif à la coopération judiciaire en matière d'exécution de jugement, il apparaît que l'exécution des décisions prononçant des sanctions spécifiques en matière de contrefaçon de droit de propriété intellectuelle serait très difficile, voire impossible.

Notamment le Groupe australien souligne que le juge australien refuserait d'accorder l'exequatur à une décision prononçant une mesure d'interdiction ayant des effets en Australie.

Les mêmes réserves concernant le respect de la souveraineté nationale sont faites par les Groupes brésilien ou bulgare.

Notamment le Groupe bulgare souligne l'exigence de réciprocité internationale comme condition de l'exécution des jugements étrangers.

Certes, la question de l'exequatur ne concerne pas les seules décisions rendues en matière de contrefaçon des divers droits de propriété intellectuelle.

Mais, il semble que les résistances, en raison du caractère territorial de ces droits, sont particulièrement fortes.

C'est donc un domaine dans lequel un arrangement au moins régional pourrait trouver son justification.

- 6) Les Groupes devaient se faire état de l'application au contentieux de la contrefaçon transfrontalière des règles de bonne administration de justice: sursis à statuer ou renvoi pour litispendance en cas des contentieux parallèles existant entre différents pays.

Là encore, les différences existent entre les pays de l'Espace Economique Européen qui par la Convention de Lugano, se sont obligés à respecter les règles de litispendance et de connexité et des pays qui ne sont signataires d'aucun arrangement international.

Les pays européens connaissent dans le contentieux international l'obligation de renvoi ou de sursis à statuer en cas de litispendance ou de connexité.

Mais, ces règles sont néanmoins rarement appliquées comme le reconnaissent les Rapports du Groupe français et du Groupe belge.

Et pour les pays qui ne sont pas liés par des conventions internationales telles que la Convention de Lugano, l'exception de litispendance ne semble pas s'appliquer.

Le Groupe brésilien fait notamment état d'un article spécifique de son code de procédure civile qui dispose qu'il n'y a pas de litispendance entre les procédures au Brésil et des procédures étrangères.

Une règle similaire semble exister en Corée et au Japon.

- Mais si l'on constate ce refus de renvoi devant une juridiction étrangère, il semble que le sursis à statuer, en attendant les résultats d'une action dans un autre pays,

est plus souvent mis en œuvre dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, même en l'absence de convention applicable et le prévoyant expressément.

C'est notamment le cas des tribunaux français qui ont prononcé des décisions de sursis à statuer dans des affaires de contentieux de propriété industrielle en raison des litiges existant entre les mêmes parties aux Etats-Unis.

La même solution semble exister non seulement dans les pays de l'Union Européenne, mais également en Australie, en Bulgarie ou en Algérie.

Le Groupe brésilien et le Groupe égyptien indiquent cependant que même un sursis à statuer en attendant l'issue d'une procédure étrangère, ne pourra pas être prononcé par le juge national.

- L'on peut ainsi constater que l'exception de litispendance ne semble pas être utilisée par les tribunaux dans le cadre des contentieux d'atteinte transfrontalière à des droits de propriété intellectuelle.

Mais qu'en revanche, le souci de coordination et d'éviter la contrariété des décisions, amène parfois les juges nationaux à surseoir à statuer en attendant les résultats des actions parallèles engagées dans d'autres pays.

Si cette règle devait se trouver confirmée par l'AIPPI, non seulement il s'agirait d'un grand pas en avant dans le cadre de la coopération internationale, mais encore elle aurait un impact tout à fait concret sur le comportement des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui agiraient en contrefaçon d'abord dans les pays réputés pour la célérité et la simplicité des procédures.

- 7) Les Groupes devaient également répondre à la question de savoir si l'exception d'ordre public peut s'appliquer en matière des droits de propriété intellectuelle pour écarter l'application d'une loi étrangère.

Il résulte des Rapports des Groupes que si, en principe l'exception d'ordre public international peut toujours être invoquée par les parties pour s'opposer à l'application d'une loi étrangère, l'application réelle de ce principe semble tout à fait réduite.

Notamment le Groupe espagnol doute de la possibilité d'invoquer utilement une telle exception et le Groupe suédois considère que l'exception d'ordre public international ne devrait pas jouer à l'égard des décisions rendues par les juridictions des pays qui sont membres des principales conventions internationales telles que les Conventions de Berne et de Paris ou les traités instaurant l'Organisation Mondiale de Commerce.

Mais le Groupe néerlandais souligne que l'exception d'ordre public pourrait être invoquée pour écarter l'application d'une loi prévoyant des dommages et intérêts punitifs.

Et le Groupe suisse suppose que l'ordre public pourrait s'opposer à l'application d'une loi étrangère prévoyant l'expropriation des droits de propriété intellectuelle sans indemnité.

Ainsi, on peut constater que, même si les cas d'application concrète de l'exception de l'ordre public international pour écarter une loi étrangère sont rares, le principe de cette exception peut trouver application au contentieux de contrefaçon transfrontalière.

- 8) La question de l'ordre public a un lien évident avec la question de la souveraineté nationale.

Et c'est en raison du principe de la souveraineté nationale que les Rapports des Groupes soulignent que dans le cas d'une discussion sur la contrefaçon commise à l'étranger, le

juge faisant application de la loi étrangère, ne pourra en aucun cas statuer sur la validité des droits existant à l'étranger.

Ainsi l'appréciation de la validité de ces droits est réservée à la compétence exclusive du juge du pays dans lequel ce droit a été enregistré.

En l'état du droit positif, l'appréciation de la validité des droits qui ont donné lieu à l'enregistrement est donc réservée aux tribunaux des pays dans lesquels cet enregistrement a été opéré.

La seule nuance concerne des droits non enregistrés tel que le droit d'auteur ou certains Rapports (et notamment le Rapport français) semblent donner au juge étranger la possibilité de constater l'absence de validité du droit dont le pays d'origine est un autre pays.

- 9) Enfin, il faut rappeler que l'Orientation de travail a également interrogé les Groupes au sujet de l'application des procédures pénales à la contrefaçon transfrontalière.

Mais, les particularités de la procédure pénale sont telles qu'il est difficile de dégager une solution générale.

L'on peut néanmoins constater que les juges pénaux ne se préoccupent pas de la question des conflits des lois, mais appliquent leurs lois nationales.

Et les critères de compétence en matière des procédures pénales sont fondées essentiellement sur la nationalité des prévenus ou des victimes de la contrefaçon.

Cependant les solutions nationales sont tellement divergentes, qu'il est difficile d'envisager à ce stade de proposer une règle d'harmonisation.

Et cette harmonisation est d'autant moins envisageable que l'application des sanctions pénales à la contrefaçon des différents droits de propriété intellectuelle présente déjà en elle-même de nombreuses difficultés que l'AIPPI a eu occasion d'étudier dans le cadre de la Question Q169.

II) Proposition des solutions pour l'avenir

- 1) Les Groupes étaient invités, avant de proposer des solutions spécifiques en vue d'harmoniser le contentieux de la contrefaçon transfrontalières des différents droits de propriété intellectuelle, à donner leur avis général sur l'opportunité d'une telle harmonisation.

Deux grands courants se dessinent:

- Certains Groupes doutent de l'utilité d'une telle harmonisation, sans préalablement effectuer une harmonisation, au moins régionale, des différents droits de propriété intellectuelle.

Selon ce courant, il faut d'abord procéder à l'harmonisation des droits substantiels, en créant des titres de portée régionale avant d'envisager l'harmonisation des procédures et des litiges.

Cette opinion est notamment exprimée par les Groupes: britannique, australien, mexicain, philippin, égyptien, espagnol, bulgare, équatorien, ou encore japonais.

- Mais une autre idée se dégage des Rapports d'autres Groupes qui rappellent que c'est l'harmonisation judiciaire et des solutions pratiques au conflit des lois et de juridictions qui peuvent favoriser l'harmonisation des droits substantiels.

Telle semble être l'opinion de la Corée, de la Suisse, des Pays-Bas, de la France ou du Danemark.

L'on constate donc une divergence de principe entre deux courants de pensée au sein de l'AIPPI.

La solution pourrait s'inspirer de l'exemple européen où avant même que l'on ait envisagé la création de règles harmonisées en matière de droits substantiels, et bien avant l'entrée en vigueur de tels droits, la Convention de Bruxelles de 1968 a donné des solutions tout à fait efficaces en matière d'organisation du contentieux de la contrefaçon transfrontalière.

On peut donc supposer que la recherche de règles simples en matière de coordination des procédures judiciaires en cas d'existence des litiges parallèles portant sur des faits de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle correspondants, peut avoir une incidence favorable sur l'harmonisation de tels droits.

C'est peut être la voie qui doit être encouragée par l'AIPPI.

Le Groupe américain souligne dans son Rapport les bénéfices d'une telle harmonisation: un système international de contentieux permettrait une plus grande prévisibilité des décisions et donnerait par conséquent aux titulaires des droits de propriété intellectuelle une plus grande sécurité conduisant à une économie des moyens utilisés pour assurer le respect des ces droits.

- 2) Si une harmonisation des règles des conflits de lois et des conflits de juridiction doit être proposée par l'AIPPI, il semble alors que certains objectifs d'harmonisation peuvent être assez faciles à atteindre.

En ce qui concerne le critère du choix de la juridiction compétente, la majorité des Groupes propose que la compétence du Tribunal soit déterminée suivant le domicile du défendeur.

C'est la position des Groupes danois, belge, néerlandais, français, mais aussi brésilien, coréen, ou encore suisse.

Mais d'autres pays proposent comme critère essentiel de compétence le lieu de la contrefaçon.

C'est la position des Groupes argentin, letton, hongrois ou encore philippin.

Le Groupe canadien propose que la compétence soit celle du juge du pays dans lequel le droit a été délivré.

Et une position similaire semble être proposée par le Groupe japonais distingue entre différents types des actes de contrefaçon.

Le Groupe japonais propose notamment comme critère de choix de la juridiction compétente en matière de la contrefaçon de brevet, le pays dans lequel le brevet est délivré.

On peut observer que ces critères ne sont pas exclusifs et que l'on peut donner au demandeur à l'instance en contrefaçon la possibilité de choisir entre différents chefs de compétence comme cela est notamment prévu dans le cadre de la Convention de Lugano.

La Commission devrait donc proposer une hiérarchie des critères de compétence, tout en donnant au titulaire de droit auquel une atteinte est portée, la possibilité de choisir parmi ces critères.

- 3) Les Groupes devaient également proposer des critères du choix de la loi applicable.

Là encore la majorité des Groupes propose que la loi applicable pour juger la contrefaçon au fond soit la loi du pays du lieu de la contrefaçon, c'est à dire la loi de la protec-

tion du droit de propriété intellectuelle et que la procédure soit réglée par la loi du pays du juge (loi du for).

Il s'agit de solutions qui semblent être appliquées par les tribunaux des pays qui connaissent des litiges en matière de la contrefaçon transfrontalière, et qui ne posent donc pas de difficultés particulières.

- 4) La question essentielle résultant de ce qu'un tribunal étranger puisse juger les faits de contrefaçon commis dans un autre pays et du principe de l'application de loi du pays de la contrefaçon pour statuer au fond, est la question de l'appréciation de la validité des droits de propriété intellectuelle invoqués dans le cadre de l'action en contrefaçon.

Les Groupes ont exprimé leur position d'une manière quasi unanime en estimant que seul le juge du pays qui a délivré le titre invoqué dans le cadre de l'action en contrefaçon devrait être compétent pour statuer sur la validité de ce titre.

Cette opinion exprime une règle qui est traditionnellement appliquée dans de divers pays.

Mais certains Groupes ont observé que l'harmonisation exige une approche plus audacieuse.

Le Groupe coréen suggère que si un système harmonisé du contentieux de la contrefaçon transfrontalière devait être adopté au niveau international, alors le juge saisi d'une action en contrefaçon transfrontalière devrait également avoir compétence pour statuer sur la validité des titres en cause.

Le Groupe brésilien suggère une distinction entre la nullité erga omnes et la nullité inter partes.

Si le Groupe brésilien considère qu'une décision statuant sur la validité erga omnes ne peut être prononcée que par le juge du pays de la délivrance du titre, le Groupe brésilien semble accepter qu'un juge étranger pourrait statuer sur la validité ou la nullité d'un titre de propriété intellectuelle si cette nullité avait un effet limité aux seules parties.

Il s'agit d'une question importante, car il peut paraître effectivement difficile d'imaginer une harmonisation du contentieux de la contrefaçon transfrontalière sans donner au juge la possibilité de statuer également sur la validité des titres opposés dans le cadre de telles actions en contrefaçon.

- Et si aucun accord ne peut être trouvé sur ce point, alors la recherche par l'AIPPI d'une solution de compromis devrait être orientée vers une articulation des procédures judiciaires selon laquelle, si une exception de nullité d'un brevet ou d'une marque étrangère était soulevée devant le juge saisi de l'action en contrefaçon, le juge devrait renvoyer l'examen de cette question au tribunal du pays de la marque ou du brevet et surseoir par conséquent à statuer sur la demande en contrefaçon.

Mais un tel système présenterait certains inconvénients car non seulement la procédure se trouverait compliquée mais elle risquerait en outre d'être sensiblement allongée.

Et en toute hypothèse, il serait alors nécessaire d'organiser les règles d'un tel renvoi pour le rendre le plus efficace possible.

- 5) En revanche, les Groupes semblent tout à fait disposés à accepter que dans un éventuel système harmonisé, les règles de bonne administration de justice: renvoi ou sursis à statuer pour litispendance ou connexité s'appliquent.

Seuls les Groupes hostiles à l'harmonisation en l'absence d'unification préalable des droits substantiels, notamment par la création d'un titre de portée régionale, s'opposent à une application du principe de renvoi pour connexité ou litispendance.

C'est la position du Groupe australien, qui accepte néanmoins le postulat du sursis à statuer.

Et le Groupe britannique souhaite que les parties aient la possibilité de revenir sur un éventuel sursis lorsqu'il s'avère que la procédure principale en contrefaçon n'avance pas suffisamment vite.

La question de la coordination des procédures parallèles peut avoir une grande importance pratique et il est donc souhaitable que l'AIPPI prenne position sur ce sujet et cela d'autant plus qu'un consensus semble se dégager des Rapports des Groupes.

- 6) Les Groupes étaient également interrogés sur la portée géographique des sanctions qui pourraient être prononcées par le juge dans le cadre d'un contentieux harmonisé et sur l'exécution des décisions.

Les Groupes dans leur majorité souhaitent que les sanctions puissent être exécutées dans tous les pays où il existe des droits de propriété intellectuelle et que l'exécution des jugements soit facilitée.

Il semble donc que l'AIPPI puisse prendre position en faveur d'une telle solution internationale.

- 7) Enfin, les Groupes étaient interrogés sur la manière d'aboutir à l'harmonisation du contentieux transfrontalier.

Il semble que les Groupes, compte tenu de la difficulté que cette harmonisation présente, sont en faveur d'abord d'une harmonisation régionale.

C'est notamment le souhait des pays d'Amérique du Sud.

Mais c'est également la proposition exprimée par certains Rapports des pays de l'Union européenne qui ont déjà pu bénéficier de l'harmonisation du contentieux de la contrefaçon transfrontalière résultante de l'application des dispositions de la Convention de Bruxelles.

C'est donc vraisemblablement par des accords multilatéraux au niveau régional qu'une telle harmonisation peut être recherchée.

La Commission de travail aura donc à prendre position également sur ce point qui semble ne pas provoquer de vifs débats au sein de l'AIPPI.

III) Conclusion

L'examen des Rapports des Groupes, tant en ce qui concerne l'état du droit positif qu'en ce qui concerne les propositions pour l'avenir au sujet du conflit de juridictions et de lois applicables au cas des contrefaçons frontalières, montre la grandeur de la tâche qu'aura à réaliser la Commission Q174 en vue de proposer une Résolution qui puisse être acceptée lors du Comité exécutif de Lucerne d'octobre 2003.

Cependant, et malgré les divergences qui existent, certains points semblent, au vu des Rapports des Groupes, pouvoir faire l'objet d'un consensus.

Ainsi, l'AIPPI semble pouvoir accepter qu'au moins au niveau régional, et sans qu'il soit nécessaire d'avoir des titres de propriété industrielle de portée régionale, les tribunaux de différents pays se voient reconnaître la compétence pour statuer sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger.

D'autre part, cette compétence semble pouvoir être fondée sur le critère du domicile du défendeur ou sur le lieu de la Commission de l'acte de contrefaçon.

Enfin, le tribunal qui aurait à statuer, dans l'hypothèse d'une collaboration régionale, sur des actes de contrefaçon commis à l'étranger, devrait, pour statuer sur ces actes, appliquer la loi du pays de la Commission de l'acte de contrefaçon.

Et cette loi s'appliquerait tant pour déterminer la contrefaçon que pour prononcer les sanctions en vue de réparer le préjudice et cesser la contrefaçon pour l'avenir.

Et c'est cette loi qui devrait, comme semblent l'indiquer la majorité des Rapports des Groupes, s'appliquer également à la question de la preuve de la contrefaçon.

Tels semblent être les principaux points sur lesquels un consensus devrait pouvoir être trouvé au sein de l'AIPPI si d'ici le Comité exécutif de Lucerne, les Groupes ne changeaient pas leur position par rapport au Rapport qu'ils ont adressé au Rapporteur général.

En revanche, certains points doivent être encore approfondis par la Commission.

Et il en est notamment ainsi en ce qui concerne la question du pouvoir du juge saisi d'une action en contrefaçon concernant des actes de contrefaçon commis à l'étranger.

Un tel tribunal peut-il examiner la validité du titre qui est invoqué dans le cadre de l'action en contrefaçon ou doit-il obligatoirement se déclarer incompétent sur cette question?

D'autre part, la Commission Q174 devra également répondre à la question de savoir si cette harmonisation, même au niveau régional, doit être recherchée ou s'il convient, avant d'organiser le contentieux transfrontalier, se préoccuper d'abord de la création des titres de propriété industrielle ayant une portée régionale.

- On peut néanmoins constater qu'un grand mouvement en faveur de l'harmonisation, même du contentieux, s'opère actuellement dans le monde.

Et un exemple en est donné par une récente initiative de la Commission Européenne qui propose une Directive d'harmonisation des mesures et des procédures relatives à la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle.

Le travail de l'AIPPI effectué au sein de la Question Q174 qui traite en partie également des questions soulevées par le projet de Directive, montre l'actualité des travaux de l'AIPPI et permettra à l'AIPPI de prendre également position sur cette importante initiative européenne.