

Doc. prélim. No 13
Prel. Doc. No 13
avril / April 2001

**Rapport de la réunion d'experts sur les aspects de la propriété intellectuelle
de la future Convention sur la compétence et les jugements étrangers
en matière civile et commerciale**

Genève, 1er février 2001

établi par le Bureau Permanent

* * *

**Report of the experts meeting on the intellectual property aspects
of the future Convention on jurisdiction and foreign judgments
in civil and commercial matters**

Geneva, 1 February 2001

drawn up by the Permanent Bureau

*Document préliminaire No 13 d'avril 2001
à l'intention de la Dix-neuvième session de juin 2001*

*Preliminary Document No 13 of April 2001
for the attention of the Nineteenth Session of June 2001*

TABLE DES MATIERES

	Page
1. COMMENTAIRES D'ORDRE GÉNÉRAL	3
2. COMPÉTENCE EXCLUSIVE EN MATIÈRE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENREGISTRÉS	4
Champ d'application de l'article 12 (4) par rapport aux brevets et aux marques...	4
- <i>Brevets</i>	4
- <i>Marques et droits de PI non enregistrés</i>	5
Article 12(5)	5
Article 12(6)	6
Autres chefs de compétence (en particulier l'article 10)	6
3. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DROITS D'AUTEUR	7
4. AUTRES QUESTIONS.....	7
a) <i>Mesures provisoires et conservatoires (article 13).....</i>	7
b) <i>Article 37</i>	8
5. CHAMP D'APPLICATION DE L'AVANT-PROJET DE CONVENTION ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.....	9
6. TRAVAUX FUTURS.....	10
 Annexe 1 – Ordre du jour provisoire	 11
Annexe 2 – Liste des participants.....	12

Rapport de la réunion d'experts sur les aspects de propriété intellectuelle de la future Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale

Genève – 1er février 2001¹

établi par le Bureau Permanent

Le Professeur Teun Struycken, Président de la Commission d'Etat néerlandaise de droit international privé, ouvre la séance. Il propose aux experts de confier la présidence de la réunion à Mme Andrea Schulz (Allemagne). Cette proposition est acceptée à l'unanimité. La Présidente résume brièvement les deux jours de conférence de l'OMPI, qui ont précédé la réunion d'experts. Elle souligne que la propriété intellectuelle (ci-après la PI) est un vaste domaine, que les différents droits de PI demandent à être examinés séparément et que, pour certains droits de PI tout au moins, la question de la compétence, bien que distincte de la question du droit applicable, est étroitement liée à celle-ci. La Présidente suggère de suivre le projet d'ordre du jour (voir Annexe 1) adopté par les experts, et invite les experts à faire tout d'abord des commentaires d'ordre général.

1. Commentaires d'ordre général

La délégation japonaise distribue aux experts un document qui expose les inquiétudes du Japon par rapport à la PI et à la Convention de La Haye. Ce document rappelle que les Etats membres se sont mis d'accord sur une compétence exclusive en matière d'inscription, de validité, de nullité ou de résiliation de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou enregistrement (voir l'article 12, paragraphe 4 de l'avant-projet de Convention de La Haye). Le document pose ensuite la question de savoir s'il conviendrait également de prévoir une compétence exclusive en matière de violation de droits de PI enregistrés et discute les pour et les contre d'une telle approche.

Au nom de l'Union européenne, un expert de la Suède note que les droits de PI sont d'une importance capitale dans le cadre d'une convention à l'échelle mondiale. Par conséquent, il serait très utile d'inclure dans la Convention de La Haye des règles sur la compétence et la reconnaissance en matière de droits de PI. Cependant, ces règles doivent assurer la prévisibilité requise et contenir des chefs de compétence acceptables.

La délégation des Etats-Unis indique avoir distribué par courrier électronique aux autres délégations les commentaires reçus par le Bureau des brevets et des marques des Etats-Unis (*United States Patent and Trademark Office*) représentant plus de 100 pages de texte et ajoute que des exemplaires de ces commentaires sont également disponibles pour les experts présents. Ces commentaires ont montré deux choses en particulier: (1) une opposition presque unanime du secteur privé au texte actuel de l'avant-projet de Convention en ce qui concerne les droits de PI; (2) une grande difficulté à comprendre la structure du texte de l'avant-projet de Convention. La délégation souligne que les Etats-Unis ne peuvent pas être partie à une convention dont la structure serait celle de l'avant-projet de Convention. En particulier, les Etats-Unis ne peuvent pas accepter de compétence (*in personam*) dans des cas de violation de droits de PI à l'encontre d'un défendeur n'ayant aucun lien avec la juridiction saisie.

¹ L'ordre du jour adopté par les experts lors de la réunion figure en annexe au présent Rapport (Annexe 1). La liste des experts présents à cette réunion est également jointe au Rapport (Annexe 2).

2. Compétence exclusive en matière de droits de propriété intellectuelle enregistrés

Alors que de nombreux experts sont d'avis que les procédures ayant pour objet l'inscription, la validité, la nullité et même la résiliation de droits enregistrés doivent tomber dans le champ d'application de la règle de compétence exclusive (article 12(4) de l'avant-projet de Convention de La Haye), la délégation des Etats-Unis met en doute la nécessité d'une compétence exclusive et demande si la vraie question est le caractère exclusif de la compétence ou plutôt la concentration de la compétence. Certains commentaires du secteur privé aux Etats-Unis expriment une opposition claire à la compétence exclusive et la plupart de ces commentaires préconisent d'exclure les droits de PI du champ d'application de la future Convention.

Champ d'application de l'article 12(4) par rapport aux brevets et aux marques

Parmi les experts qui soutiennent l'idée d'une compétence exclusive pour les litiges portant sur la validité des brevets et marques enregistrés, les opinions sont divisées sur la question de savoir si les litiges portant sur la violation de droits de PI enregistrés doivent également relever de la compétence exclusive. Les experts notent qu'il est généralement admis que les questions d'atteinte à un droit de PI ne tombent pas sous le coup de la disposition instaurant une compétence exclusive (article 16) dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano (à l'exception toutefois au Royaume-Uni, où les tribunaux considèrent que la question de la violation du droit est trop étroitement liée à la question de la validité du droit en question pour être traitée séparément).

Brevets

Les délégations du Royaume-Uni et de l'Australie indiquent qu'à leurs yeux, les questions de validité et de violation sont étroitement liées. L'expérience montre que le défendeur à l'action fondée sur la violation du brevet va presque inmanquablement se défendre en attaquant la validité de celui-ci. De plus, dans la plupart des systèmes nationaux, ces deux questions relèvent des mêmes tribunaux, qui sont d'ailleurs souvent des tribunaux spécialisés (sauf en Allemagne et en Autriche). Le danger lié au fait d'avoir deux tribunaux différents, l'un se prononçant sur la question de la validité du brevet, l'autre jugeant de la violation de celui-ci, ce dernier n'étant souvent pas un tribunal du pays dans lequel ce brevet est enregistré, est que cela pourrait conduire à des jugements contradictoires sur la portée du brevet. Ce résultat serait incompatible au principe qu'un brevet qui confère un monopole pour un produit ou procédé donné, ne peut avoir qu'une portée unique, et non une portée différente pour la validité et la violation du droit. De plus, le droit des brevets comporte des aspects d'ordre public. Pour toutes ces raisons, ces deux délégations soutiennent l'idée d'une compétence exclusive applicable tant à la validité qu'à la violation du brevet. Aucune réponse définitive n'est donnée à la question de savoir quel tribunal doit être exclusivement compétent, mais il semble que cela pourrait bien être le tribunal du pays dans lequel le brevet est enregistré. Cette opinion est également partagée par la délégation chinoise.

Un certain nombre de délégations, y compris la délégation suisse, finlandaise et suédoise, préconisent une approche plus flexible: la coordination entre les procédures relatives à la validité du droit d'une part et à la violation de celui-ci d'autre part, peut être assurée par d'autres moyens qu'une règle de compétence exclusive en faveur du tribunal du lieu d'enregistrement du droit de PI pour juger de tous les litiges se rapportant à ce droit (validité et violation). Un exemple serait la suspension de la procédure pendante auprès du tribunal saisi d'une action fondée sur la violation du droit, dans l'attente d'une décision sur la validité du droit du tribunal du lieu d'enregistrement du droit de PI (cette option impliquerait une adaptation de l'article 22). La délégation allemande fait cependant observer que dans le cas du "faisceau de

brevets" européen ("*bundle patent*") créé en application de la Convention sur le brevet européen (CBE), cela pourrait signifier qu'un tribunal saisi d'un litige portant sur la violation d'un faisceau de brevets, par exemple 13 brevets nationaux, devrait inviter les parties à entamer des procédures portant sur la validité du droit dans chacune des 13 juridictions concernées. La délégation du Royaume-Uni est fermement opposée à une telle multiplication des procédures.

Les délégations qui s'opposent à une extension du champ d'application de la compétence exclusive de l'Etat d'enregistrement aux litiges portant sur la violation du droit soulignent également que dans la mesure où les litiges en matière de brevets peuvent être soumis à un arbitrage, il semble peu cohérent de conférer une compétence exclusive pour ces litiges aux tribunaux nationaux.

L'expert de l'AIPPI soulève une autre question: comment traiter les droits de PI qui sont enregistrés dans un Etat non contractant puisque l'article 12(4) fait uniquement référence aux Etats contractants (en d'autres termes, l'article 12(4) déploie-t-il un effet réflexe?). Il ajoute que cette question n'a pas été résolue dans les Conventions de Bruxelles et Lugano.

Marques et droits de PI non enregistrés

Un expert d'une organisation professionnelle (International Trademark Association, ci-après INTA) indique que dans son libellé actuel, l'article 12(4) n'inclut pas les marques de fabrique des Etats-Unis, puisqu'aux Etats-Unis les marques de *common law* ne nécessitent aucun enregistrement. Elles existent du seul fait de leur utilisation et peuvent, mais ne doivent pas, être enregistrées. Elle suggère par ailleurs que la future Convention de La Haye ne couvre que les droits également couverts par TRIPS. Un autre expert attire l'attention de l'assemblée sur le phénomène de "marques connues" ("*well-known trademarks*") selon la Convention de Paris, qui sont protégées, qu'elles soient enregistrées ou non, et qui pourraient créer des problèmes par rapport à la clause de compétence exclusive.

Un expert du Royaume-Uni souligne que les droits enregistrés, les droits de *common law* et les droits analogues devraient tous être traités de la même manière. Cependant, il indique que son pays n'a pas encore fait l'expérience d'une distinction entre marques enregistrées et marques non enregistrées selon les Conventions de Bruxelles et Lugano, qui font toutes les deux cette distinction. Un autre expert note qu'il est difficile de localiser une marque non enregistrée. Dans tous les cas, en application de la Convention de Bruxelles ou de la Convention de Lugano, le for du défendeur serait toujours possible. Finalement, un expert mentionne que la question de la validité d'une marque n'est que rarement soulevée dans un litige portant sur un contrat de licence, dans la mesure où le preneur de licence n'a en général aucun intérêt à obtenir une invalidation de la marque dont le contrat de licence lui confère l'usage.

La Présidente note qu'aucun consensus ne se dessine à ce stade sur la question de savoir s'il convient d'inclure la violation du droit dans le champ d'application d'une règle de compétence exclusive pour les brevets et marques enregistrés. Elle fait observer que même si la question de la validité et la question de la violation du droit relevaient de la même juridiction, elles ne seraient pas nécessairement jugées par le même juge dans cette juridiction.

Article 12(5)

Les experts notent que l'inclusion de l'article 12(5) dans le projet de Convention peut dépendre du champ d'application de la clause de compétence exclusive de l'article 12(4) en matière de la violation d'un droit de PI. La Présidente indique qu'à cet égard deux interprétations sont possibles:

- si la violation du droit est incluse dans l'article 12 (4), l'article 12 (5) peut rester dans le projet de Convention comme compétence concurrente. Ceci est également l'approche adoptée par le Rapport Nygh/Pocar, Document préliminaire No 11;
- si l'article 12(4) ne couvre pas les questions de violation du droit, alors, selon une autre approche, l'article 12(5) devient nécessaire pour que cela soit dit explicitement. En effet, la disposition de compétence exclusive de l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles, qui est quasiment identique au libellé de l'article 12(4) du projet de La Haye, a été interprétée par les tribunaux du Royaume-Uni comme incluant les actions portant sur la violation, bien que celles-ci ne soient pas mentionnées, dans tous les cas où l'invalidité est soulevée comme exception ou comme base d'une action en reconvention dans un litige portant sur la violation du droit. En raison de l'absence de toute autorité dont l'interprétation de la future convention de La Haye aurait effet obligatoire, il convient d'éviter toute ambiguïté de cette nature.

A ce stade des discussions, aucune des deux interprétations ne semble prévaloir.

Article 12(6)

Il est apparu clairement que l'article 12(6) est seulement nécessaire si la compétence pour connaître des actions portant sur la violation du droit de PI (et d'autres, par exemple sur un contrat de licence) n'est pas exclusive à teneur de l'article 12(4). La question qui se pose ensuite est de savoir jusqu'où va la compétence d'un tribunal d'un Etat qui n'est pas l'Etat d'enregistrement, et notamment si ce tribunal peut juger de la validité "à titre incident". Les experts indiquent que le concept de "question à titre incident" est bien différent dans les pays de droit civil et dans les pays de droit commun. Les délégations d'Etats de *common law* donnent des exemples dans lesquels, selon eux, la validité du droit se pose comme question à titre incident: la validité d'un brevet comme question à titre incident de licéité d'un partage de biens selon un testament (oui); la validité d'un brevet comme question à titre incident dans un litige portant sur la violation du droit (non, parce que la validité et la violation sont si étroitement liées que cette question est considérée se poser à titre principal et non incident); la validité d'un brevet dans un litige ayant pour objet un contrat de licence (oui ou non, en fonction des circonstances).

La notion de "question à titre incident" ne pose pas de problème particulier à un civiliste, puisqu'un tel jugement n'a pas d'effets *erga omnes* et puisque ce point peut toujours être rejugé à un stade ultérieur par un autre juge. Un expert demande quel serait l'effet d'une décision à titre incident sur la validité dans l'Etat d'enregistrement du droit de PI. Il est d'avis que le tribunal saisi d'une action portant sur la violation du droit devrait pouvoir suspendre l'instance et attendre la décision sur la validité rendue par le tribunal du lieu d'enregistrement du droit. De plus, certains experts prévoient des problèmes de droit de la concurrence si, sur le même marché, un droit appartenant à l'ayant droit X est invalidé ou annulé (à titre incident, et par conséquent avec effet entre les parties uniquement) dans les relations entre X et Y (suite à une procédure les opposant sur la question de la violation du droit), alors que le même droit est considéré valable dans les relations entre X et n'importe quel tiers.

Les experts ne sont parvenus à aucune conclusion en ce qui concerne l'article 12(6).

Autres chefs de compétence (en particulier l'article 10)

Le critère de la prévisibilité posé à l'article 10(1)(b) est discuté en relation avec le principe de territorialité des droits de PI. A cet égard, plusieurs experts indiquent que le critère de la prévisibilité pourrait poser problème, par ex. dans les cas de responsabilité

objective. En réponse à cette remarque, d'autres délégations font observer que dans ces cas, le critère de la prévisibilité est tout simplement superflu.

Selon un expert, en raison de la territorialité des droits de PI, la violation du droit et le dommage se produiront toujours dans le même Etat, sauf peut-être en ce qui concerne l'Internet. Le critère de la prévisibilité devient seulement pertinent si l'on suit l'approche contraire, c'est à dire dans les cas où l'application des critères des sous-sections (a) et (b) mèneraient à des juridictions différentes. Certains experts craignent qu'une interprétation extensive de l'article 10(1)(b) pourrait avoir comme conséquence qu'un dommage purement économique constituerait un rattachement pour la compétence et soulignent qu'une telle interprétation n'est pas souhaitable. La Présidente fait référence au Rapport Nygh/Pocar, p. 59-60, qui explique que l'article 10(1)(b) exclut le dommage indirect.

Un expert pose la question de savoir si le champ d'application de l'article 10(1) ne devrait pas être limité pour ce qui concerne la violation des droits de PI par le biais de l'Internet. A cet égard, on fait remarquer qu'une personne qui rend quelque chose accessible sur le web, qui est légale dans son pays, ne peut pas prévoir que cette même chose sera illégale dans un autre pays, par ex. le pays où le téléchargement a lieu.

La Présidente conclut qu'à ce stade de la discussion un consensus semble se dessiner sur le fait que dans les cas de violation de droits de PI l'acte et le dommage se produisent au même endroit, dans le même Etat, et que par conséquent, le critère de la prévisibilité s'avère superflu. Cette conclusion est contestée par une délégation. La Présidente indique que les opinions semblent cependant partagées sur la question de l'Internet et que peut-être des "*safe harbour clauses*" seraient une option à considérer.

3. Les règles de compétence en matière de droits d'auteur

Les experts discutent l'opportunité d'étendre aux droits d'auteur le champ d'application de la compétence exclusive prévue par l'article 12(4) de l'avant-projet de Convention. Un expert fait observer qu'en matière de droits d'auteur, les questions de compétence et de droit applicable sont très étroitement liées et que le principe de l'Etat de protection ("*country of protection principle*") n'est pas reconnu aussi largement en matière de droits d'auteur qu'il l'est en matière de brevets et marques. Dans certains Etats, les droits d'auteur doivent être enregistrés, dans d'autres ils sont créés de plein droit mais peuvent faire l'objet d'un enregistrement (par ex. aux Etats-Unis). Enfin, dans un troisième groupe de pays, les droits d'auteur sont créés et existent sans aucune formalité ou enregistrement. A cet égard, un expert indique qu'il est difficile de localiser des droits d'auteur non enregistrés, dans la mesure où ils n'ont pas de rattachement visible. Une fois qu'un droit d'auteur existe dans un Etat (qu'il soit enregistré ou non), il existe aussi dans les autres Etats par l'effet de conventions internationales (Convention de Berne) et de principes coutumiers. D'où l'importance de regrouper toutes les actions initiées à l'encontre d'un contrefacteur en vertu de droits différents auprès d'un seul tribunal.

Les experts discutent brièvement l'incidence des articles 4, 6 et 10 de l'avant-projet de Convention sur les droits d'auteur.

La Présidente résume la discussion en notant qu'aucun expert n'a exprimé son soutien en faveur d'une compétence exclusive en matière de droits d'auteur, enregistrés ou non.

4. Autres questions

a) *Mesures provisoires et conservatoires (article 13)*

Les experts se demandent si des questions particulières de PI se posent en rapport avec l'article 13. Il est souligné que la notion de "bien" dans le libellé actuel de l'article 13 (2) n'est pas définie. Selon certains experts, la notion de "bien" doit être interprétée largement, incluant tant les biens matériels que les biens immatériels. L'article 13 s'appliquerait alors aussi aux droits de PI. Un expert est d'avis que la possibilité d'obtenir des mesures provisionnelles à l'encontre d'un fournisseur de service devrait être incluse dans l'article 13. Un autre expert suggère de remplacer "et" par "ou" à la fin de l'article 13(3)(a).

b) *Article 37*

Les experts de la Commission européenne rappellent que, suite au remplacement de la Convention de Bruxelles I par les dispositions générales d'un Règlement du Conseil, toute clause de déconnexion devra couvrir les régimes spécifiques concernant la compétence internationale prévus par la législation communautaire secondaire, en particulier ceux qui traitent de droits de PI communautaires (Marque communautaire, Droit communautaire de l'horticulteur ou du pépiniériste qui a créé une nouvelle variété de plante et, dans un proche avenir, le Dessin communautaire et le Brevet communautaire).

A titre d'exemple, le Règlement du Conseil (EC) n. 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire prévoit que le Bureau pour l'harmonisation du marché intérieur (BHMI), une institution communautaire basée à Alicante (Espagne), est compétent pour juger des actions directes concernant la résiliation ou l'invalidité d'une marque communautaire. Ces décisions sont sujettes à recours auprès du Tribunal de Première Instance et, pour des questions de droit uniquement, à un recours supérieur auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes. Toutefois, en l'absence de tout recours, ces décisions ont valeur de chose jugée dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Un nombre limité de tribunaux spécialisés des Etats membres s'est vu conférer la compétence de connaître des actions portant sur la violation d'une marque communautaire selon un ensemble de règles de conflit qui permet au demandeur de choisir dans chaque cas un des deux fors suivants:

- le tribunal du lieu où les actes constituant la violation ont été commis, dont la compétence territoriale est limitée au pays du tribunal saisi, ou
- le tribunal de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié, dont la compétence s'étend à tout le territoire de l'Union européenne. Si le défendeur n'est pas domicilié dans l'Union européenne, des règles de compétences subsidiaires mènent dans chaque cas à la désignation d'un tribunal qui dispose de cette compétence étendue (dans l'Etat membre dans lequel le défendeur a un établissement; si ceci n'est pas applicable, dans l'Etat membre dans lequel le demandeur est domicilié; si ceci n'est pas applicable, dans l'Etat membre dans lequel le demandeur a un établissement; finalement, si aucun de ces critères ne s'applique, les tribunaux espagnols sont compétents, l'Espagne étant le pays où est établi le BHMI).

Ces règles s'appliquent également aux défendeurs domiciliés dans des pays tiers. Tous les tribunaux compétents pour juger d'une action en violation du droit, que cette compétence soit limitée territorialement ou non, sont également compétents pour décider de la validité d'une marque communautaire, si la question est soulevée par demande reconventionnelle à l'action portant sur la violation. Une décision de résiliation ou invalidation de la marque a un effet *erga omnes* sur tout le territoire de l'Union européenne. Les clauses d'élection de for ou l'acceptation tacite de la compétence par le défendeur qui se présente devant un tribunal qui n'est pas compétent selon les règles précitées sont possibles, mais uniquement devant l'un des tribunaux spécialisés désignés par les Etats membres. Ces tribunaux sont également compétents pour juger

de la validité de la marque communautaire, si la question est soulevée dans une demande reconventionnelle, avec effet *erga omnes* et pour tout le territoire de l'UE.

La clause de déconnexion devrait aussi protéger les développements futurs comme la proposition actuelle de la Commission d'un règlement sur le brevet européen, qui prévoit, à la place des tribunaux nationaux, la création de nouveaux tribunaux communautaires qui seraient exclusivement compétents pour juger des actions portant sur la validité et la violation des futurs brevets communautaires.

Il est également rappelé que, à part de protéger le fonctionnement du système interne communautaire, la clause de déconnexion couvrirait également d'autres systèmes régionaux comme la Convention de Lugano en Europe ou d'autres accords conclus dans d'autres régions du monde (par ex. Mercosur).

Les experts discutent de la Convention sur le brevet européen. Cet instrument, auquel vingt Etats européens sont parties aujourd'hui, prévoit la création d'un brevet européen au terme d'une procédure centralisée auprès du Bureau européen des brevets à Munich. Une fois accordé, le brevet se présente comme un faisceau de brevets nationaux dans chacun des Etats désignés. Pour les procédures portant sur la validité du brevet, le demandeur doit agir dans chaque juridiction désignée dans le brevet. La compétence pour juger d'une action portant sur la violation d'un brevet européen est régie dans les pays de l'UE et de l'AELE par les Conventions parallèles de Bruxelles et Lugano. En cas de violation du brevet dans plusieurs Etats, les causes peuvent être jointes devant le tribunal du domicile du défendeur, ou, s'il y a plusieurs co-défendeurs, devant le tribunal du siège du défendeur principal selon la formule de "la toile d'araignée" ("*spider in the web*"). Un protocole additionnel à la Convention sur le brevet européen est actuellement en cours de négociation. L'idée est d'instaurer à l'avenir un tribunal international commun qui serait compétent pour juger des questions de validité et de violation des brevets européens. La participation à ce tribunal commun serait facultative pour les Etats parties à la Convention sur le brevet européen.

A la demande de la délégation des Etats-Unis, les experts de la Commission européenne et du Conseil de l'UE s'engagent à envoyer au Bureau Permanent une liste de tous les instruments européens pertinents dans ce domaine ainsi que le texte de ces instruments en langues anglaise et française. A la demande de la délégation allemande, la Présidente rappelle à toutes les délégations nationales de fournir au Bureau Permanent le texte de tous les instruments pertinents auxquels leur Etat est partie et qu'il souhaite voir pris en compte dans le cadre d'une clause de déconnexion. La délégation des Etats-Unis demande aux autres délégations d'indiquer aussi *comment* ils envisagent une telle clause de déconnexion.

5. Champ d'application de l'avant-projet de Convention et droits de propriété intellectuelle

La Présidente demande aux experts si, en conclusion, les droits de PI doivent entrer dans le champ d'application de l'avant-projet de Convention.

Un expert du Royaume-Uni indique que son pays est très inquiet à l'idée d'une division des compétences en matière de validité d'une part et de violation du droit d'autre part, en particulier pour ce qui concerne les brevets. Selon lui, si une approche uniforme pour les brevets s'avère impossible, toute la question de la propriété intellectuelle devrait être exclue du projet de Convention.

Plusieurs experts (de la Suisse, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la France et de la CCI) soutiennent l'idée de garder les droits de PI à l'ordre du jour et de les inclure dans le champ d'application de l'avant-projet de Convention. Leurs arguments principaux à l'appui d'une inclusion des droits de PI dans l'avant-projet de Convention sont les suivants: la propriété intellectuelle joue un rôle de plus en plus important dans la pratique et, parce que les questions de PI sont si étroitement liées à d'autres questions

comme le droit des contrats ou le droit commercial, l'exclusion de cette matière de l'avant-projet de Convention mènerait de grandes difficultés dans l'application de la Convention².

6. Travaux futurs

Les experts discutent de la planification des travaux futurs, en vue de la réunion qui aura lieu à Ottawa du 26 février au 2 mars 2001. Les experts suggèrent qu'outre le commerce électronique, les sujets suivants soient abordés à Ottawa:

- les droits de propriété intellectuelle;
- les mesures provisoires et conservatoires;
- la compétence fondée sur l'activité;
- la clause de déconnexion de l'article 37.

Les experts sont invités à présenter leurs suggestions et/ou des documents de travail en préparation de la prochaine réunion.

La Présidente confirme la déclaration de la délégation française selon laquelle ces sujets doivent être traités en se fondant sur le texte de l'avant-projet de Convention de 1999. La délégation des Etats-Unis émet son objection à cette suggestion en rappelant aux experts que la décision de la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de mai 2000 de continuer les travaux jusqu'en juin 2001 sur une base consensuelle ne s'accorde pas avec la négociation des termes d'un texte non consensuel, et que pour parvenir à un consensus, toutes les délégations doivent travailler ensemble à la rédaction d'un texte de Convention qui recueille un soutien plus large.

La Présidente conclut la discussion en notant qu'à son avis les deux positions sont conciliables, puisqu'en définitive, cela ne fera aucune différence de prendre l'avant-projet de 1999 comme point de départ pour ensuite supprimer les passages sur lesquels un consensus ne s'est pas fait, ou de partir de rien, comme le suggère la délégation US, mais en utilisant les éléments de l'avant-projet de 1999 sur lesquels il y a consensus.

² La délégation des Etats-Unis d'Amérique a demandé qu'il soit noté ici que la plupart des commentaires du secteur privé qu'elle a reçus et distribués expriment une opposition à l'inclusion des droits de la PI dans le champ d'application de la Convention (voir *supra*, Commentaires généraux).

O R D R E D U J O U R P R O V I S O I R E

1. Observations générales

2. Compétence exclusive en matière de droits de propriété intellectuelle enregistrés (brevets, marques, dessins et modèles)

a) Article 12 – à examiner séparément pour (1) les brevets et (2) les marques (qui doivent être enregistrés ou non)

?? Champ d'application de l'article 12 (4)

- Faut-il assimiler « résiliation » à « validité, nullité »?
- Faut-il inclure les actions portant sur une violation?

?? Article 12 (5) and (6)

- Rapport entre les deux paragraphes?
- Problème de la question incidente (par ex. en cas de violation et en cas de litige portant sur une licence) – demande reconventionnelle.
- Solutions possibles si la validité est soulevée à titre incident:
 - Tribunal de la violation refuse d'exercer sa compétence en faveur d'un tribunal de l'Etat de l'enregistrement.
 - Tribunal de la violation suspend la procédure et demande aux parties d'intenter une action relative à la validité dans l'Etat de l'enregistrement.
 - Tribunal de la violation statue également sur la question incidente (effets sur la l'autorité de la chose jugée: aucun/*inter partes/erga omnes* en fonction du droit national de la procédure civile).

b) Autres chefs de compétence (notamment les articles 10, 6 et 3)

- Article 10: lieu de l'acte/du dommage (territorialité).
- Test de la prévisibilité.

En fonction du temps à disposition:

- Limitation par l'article 10 (4)?
- Compétence préventive (Article 10 (3)).
- Article 6.
- Article 3.

2. Règles de compétence pour les droits d'auteurs

- Pas de compétence exclusive.
- Article 10: lieu de l'acte/du dommage.
- Article 4: Clauses d'élection de for.

3. Autres questions (en fonction du temps disponible)

a) *Litispendance* / forum non conveniens

b) Mesures provisoires et conservatoires

- L'article 13 dans sa version actuelle, peut-il servir de base?
- Alternatives possibles?

c) Article 37

Problèmes à garder à l'esprit:

- Marque communautaire.
- Marque BeNeLux.
- Brevet communautaire et Convention sur le brevet européen.
- Autres?

5. Champ d'application de l'avant-projet de Convention et les droits de propriété intellectuelle

- Inclure/exclure tous/quelques droits de propriété intellectuelle du champs d'application?
- Comment? (limitation/délimitation)

ANNEXE 2**Liste des participants
List of participants**

*Réunion d'experts du 1er février 2001
Meeting of experts of 1 February 2001*

**REPRESENTANTS D'ÉTATS MEMBERS DE LA CONFERENCE
REPRESENTATIVES FOR MEMBER STATES OF THE CONFERENCE****Allemagne / Germany**

Mr *Rolf Wagner*, Ministerialrat; Federal Ministry of Justice, Berlin
Mr *Dietrich Welp*, Ministerialrat; Federal Ministry of Justice, Berlin
Ms *Andrea Schulz*, Regierungsdirektorin, Federal Ministry of Justice, Berlin

Australie / Australia

Mr *David Bennett*, Solicitor-General of Australia, Sydney
Ms *Jessica Wyers*, Assistant Director, Development & Legislation, IP Australia, Woden
Ms *Annabelle Bennett*, Barrister, Sydney

Belgique / Belgium

Monsieur *Jean-Pierre Bedin*, Conseiller Adjoint, Administration de la Législation civile et des Cultes, Ministère de la Justice, Bruxelles

Bulgarie / Bulgaria

Mrs *Simona Takova*, Head of Private International Law Department, Ministry of Foreign Affairs, Sofia

Canada

Ms *Anna Marie Labelle*, Industry Canada, Legal Services, Commercial Law Division, Ottawa

Chine / China

Mr *Hu Bin*, Third Secretary, Treaty and Law Department, Ministry of Foreign Affairs, Beijing
Ms *Liu Xiaoyan*, Official, Treaty And Law Department, Ministry of Foreign Affairs, Beijing
Ms *Wang Yanhong*, Official, National Bureau of Intellectual Property, Beijing
Ms *Leung Ka-Lai Ada*, Senior Solicitor, Intellectual Property Department, Hong Kong Special Administrative Region

République de Corée / Republic of Korea

Mr *Suk Kwang Hyun*, Professor, College of Law, Hanyang University, Seoul

Croatie / Croatia

Mr *Krešimir Sajko*, Professor, Chair of Private International Law at the Zagreb Faculty of Law; Director of the Institute of International and Comparative Law

Espagne / Spain

Ms *Cristina González Beilfuss*, Professor of Private International Law, Barcelona University
Ms *Ana Parades Prieto*, Counsellor, Spanish Mission

Etats-Unis d'Amérique / United States of America

Ms *Jennifer Lucas*, Office of Legislative and International Affairs, U.S. Patent and Trademark Office, Arlington, Virginia
 Mr *Michael S. Keplinger*, Office of Legislative and International Affairs, U.S. Patent and Trademark Office, Arlington, Virginia
 Mr *Michael Donohue*, Federal Trade Commission, Washington, D.C.
 Mr *Ronald Brand*, Professor, University of Pittsburgh Law School
 Mr *Marc Pearl*, Shaw Pittman, Washington, D.C.
 Ms *Manon Ress*, Essential Information, Washington, D.C.
 Ms *Marla C. Poor*, U.S. Copyright Office, Office of Policy and International Affairs, Library of Congress, Washington, D.C.

Finlande / Finland

Mr *Justice Gustaf Möller*, Supreme Court Of Finland, Helsinki

France

M. *Olivier Tell*, magistrat à l'administration centrale du Ministère de la Justice, Service des Affaires européennes et Internationales, Paris
 Mme *Anne Verron*, Chargée De Mission, Service du Droit international et communautaire
 Mme *Michèle Weil-Guthmann*, Conseiller à la Représentation Permanente de la France auprès de l'Office des Nations-Unies
 Mme *Anne le Morvan*, Chargée de mission au Bureau de la propriété littéraire et artistique, Ministère de la Culture, Paris

Irlande / Ireland

Mr *Feargal O'Dubhghaill*, Office of the Attorney General, Dublin

Japon / Japan

Mr *Masato Dogauchi*, Professor, Faculty of Law, University of Tokyo
 Mr *Shunichi Enomoto*, Deputy Director, Industrial Property Legislation Office, Patent Office
 Mr *Kentaro Endo*, Deputy Director, International Affairs Division, Copyright Office, Agency For Cultural Affairs
 Mr *Hidetaka Kinami*, Official, International Affairs Division, Copyright Office, Agency for Cultural Affairs
 Mr *Takashi Yamashita*, First Secretary, Permanent Mission of Japan to the International Organization in Geneva, Geneva
 Mr *Toru Sato*, First Secretary, Permanent Mission of Japan to the International Organization in Geneva, Geneva

Norvège / Norway

Mr *Jostein Sandvik*, Legal Advisor, Norwegian Patent Office, Oslo

Pays-Bas / Netherlands

M. *Antoon (Teun) V.M. Struycken*, professeur à la Faculté de droit de l'Université catholique de Nimègue; président de la Commission d'Etat néerlandaise de droit international privé
 M. *Frans J.A. van der Velden*, conseiller au Ministère de la Justice, La Haye
 Mr *Ton Heukels*, Co-ordinating Legal Adviser, Ministry of Justice, The Hague

Roumanie / Romania

Mrs *Rodica Parvu*, Director General, Romanian Office for Copyright, Bucharest
 Mrs *Constanta Moraru*, Head of International Co-operation Department, Romanian State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest

**Royaume-Uni de Grande-Bretagne et D'Irlande du Nord
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Mr *Justice Laddie*, Royal Courts of Justice, London
 Mr *Trevor C. Hartley*, Professor of Law, London School of Economics and Political Science
 Mr *Peter M. Beaton*, Head of Civil Justice and International Division, Scottish Executive Justice Department, Edinburgh
 Mr *Oliver Parker*, Legal Adviser, Lord Chancellor's Department, London
 Ms *Liz Coleman*, Deputy Director, Intellectual Property Policy Directorate, Patent Office, London
 Mr *W.R. Cornish*, Professor, Magdalene College, Cambridge

Slovénie / Slovenia

Mr *Kreso Puharic*, Professor, Faculty of Economics; Chair of Law Department, Ljubljana

Suède / Sweden

Ms *Cecilia Renfors*, Director, Division of Procedural Law and Civil Enforcement, Ministry of Justice, Stockholm
 Mr *Henry Olsson*, Special Government Adviser, Ministry of Justice, Stockholm
 Mr *Michael Hellner*, Special Adviser, Ministry of Justice, Stockholm

Suisse / Switzerland

M. *Alexander R. Markus*, chef de Section du droit international privé, Office fédéral de la Justice, Berne
 M. *Andreas Bucher*, professeur à l'Université de Genève
 M. *Stefan Luginbuhl*, Conseiller juridique, Division Droit & Affaires internationales, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne

Turquie / Turkey

Mrs *Hülya Çetin*, Inspection Judge at the European Union Co-ordination Department, Ministry of Justice, Ankara

Observateurs / Observers

**REPRÉSENTANTS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
REPRESENTATIVES FOR INTERGOVERNMENTAL ORGANISATIONS**

**Organisation Mondiale De La Propriété Intellectuelle (OMPI)
World Intellectual Property Organization**

Ms *Joëlle M. Rogé*, Director-Advisor, Sector for Progressive Development of International Intellectual Property Law, WIPO, Geneva
 Mr *Alan Datri*, Head, Industrial Property Law Enforcement Section, Industrial Property Law Division, WIPO, Geneva
 Mr *Philippe Berchtold*, Head Patent Law Section, Industrial Property Law Division, WIPO, Geneva
 Mr *Christian Wichard*, Senior Legal Officer, Trademark Law Section, Industrial Property Law Division, WIPO, Geneva

**Commission Européenne
European Commission**

Mme *Anne-Marie Rouchaud*, administrateur principal, Service juridique, Commission européenne, Bruxelles

Mme *Mirjam Söderholm*, administrateur principal, D.G. Markt, Commission européenne, Bruxelles

Mr *Michael Wilderspin*, Administrator in the Unit "Judicial cooperation in civil matters", European Commission, Brussels

Mr *Christian Auinger*, expert national, D.G. Markt, Commission européenne, Bruxelles

Mr *Vincenzo Scordamaglia*, Expert, Athens

**Conseil De L'union Européenne
Council Of The European Union**

M. *Fernando R. Paulino Pereira*, Administrateur Principal à la Direction générale "H" (Justice et Affaires Intérieures), Secrétariat général, Bruxelles

**REPRÉSENTANTS D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
REPRESENTATIVES FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS**

**Chambre De Commerce Internationale (CCI)
International Chamber Of Commerce**

Mr *Stefan Bernhard*, Senior Partner, Lagerlöf & Leman, Stockholm

International Trademark Association (INTA)

Ms *Judith Sapp*, Preti, Flaherty, Beliveau, Pachios & Haley, Llc, Portland, ME

Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Industrielle (AIPPI)

Mr *Sierd J. Schaafsma*, De Brauw Linklaters & Alliance, The Hague, Netherlands

International Federation Of The Phonographic Industry (IFPI)

Ms *Maria Martin-Prat*, Deputy General Counsel, Director of Legal Policy, International Federation of the Phonographic Industry, London

Ms *Ute Decker*, Legal Advisor, Legal Policy Department, International Federation of the Phonographic Industry, London

Ms *Shira Perlmutter*, Vice-President and Associate General Counsel, Intellectual Property Policy, AOL Time Warner Inc, New York

Mr *Yoshio Kumakura*, Chairman of the Committee of the draft Hague Convention, Japan Patent Attorneys Association (JPAA), Tokyo

Présidente de la Réunion / Chair of the Meeting

Ms *Andrea Schulz*, Regierungsdirektorin, Federal Ministry of Justice, Berlin

**SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE
HAGUE CONFERENCE SECRETARIAT**

M. *Hans Van Loon*, Secrétaire Général / Secretary General

M. *Christophe Bernasconi*, Premier Secrétaire / First Secretary

Secrétaire Rédacteur / Recording Secretary

Mme *Alexandra Schluep*