

Reconnaissance et exécution des jugements étrangers

Document	Document de référence de mai 2018
Titre	Traitement des jugements en matière de propriété intellectuelle en vertu du projet de Convention de novembre 2017
Auteur	Co-Rapporteurs du projet de Convention (Professeur Francisco J. Garcimartín Alférez, <i>Universidad Autónoma de Madrid</i> , Espagne et Geneviève Saumier, McGill University, Canada) et le Bureau Permanent
Point de l'ordre du jour	
Mandat	
Objectif	Faciliter les consultations et les discussions concernant les questions de propriété intellectuelle en vertu du projet de Convention de novembre 2017 Veillez noter que le présent document <u>ne fera pas</u> l'objet de discussions lors de la réunion de la Commission spéciale de mai 2018
Mesure(s) à prendre	Pour approbation <input type="checkbox"/> Pour décision <input type="checkbox"/> Pour information <input checked="" type="checkbox"/>
Annexe(s)	Annexe : Extrait du Rapport explicatif sur la Convention Élection de for de 2005 par les Professeurs Trevor Hartley et Masato Dogauchi
Document(s) connexe(s)	

A Introduction¹

1. Depuis 1992, la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après, la « Conférence de La Haye ») a entrepris des travaux dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers (ci-après, le « projet Jugements »). La phase initiale du projet s'est soldée par la conclusion de la *Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for* (ci-après, la « Convention Élection de for de 2005 »). La deuxième phase du projet Jugements, qui a abouti en août 2013 à la décision d'élaborer une nouvelle Convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (ci-après, la « Convention Jugements ») a désormais atteint la phase des négociations au niveau international : une Commission spéciale, se fondant sur les travaux préparatoires menés à bien par un Groupe de travail, s'est réunie à trois reprises, en juin 2016, en février et novembre 2017 et dont ont découlé plusieurs projets de Convention². Le projet de Convention de novembre 2017, issu de la Troisième réunion, sert de fondement aux discussions du présent document (ci-après, le « projet de Convention »)³.

2. Les droits de propriété intellectuelle représentent un facteur économique important de sorte qu'il est essentiel de disposer d'un cadre juridique sûr pour les litiges transfrontières. Bien que les droits de propriété intellectuelle en tant que tels soient territoriaux, il existe de nombreuses situations transfrontières qui pourraient nécessiter la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement relatif à la propriété intellectuelle dans un autre État. En conséquence, les questions relevant de la propriété intellectuelle ont toujours revêtu une importance particulière dans le cadre des discussions intervenues lors des réunions du Groupe de travail et de la Commission spéciale. Dans l'optique de faire avancer les discussions, le Bureau Permanent a contribué à l'organisation de travaux intersessions sur les questions liées à la propriété intellectuelle en vue de la préparation de la Deuxième réunion de la Commission spéciale⁴ et l'Union européenne (UE) a préparé un Document de réflexion sur le fonctionnement de la future Convention de La Haye sur les jugements en matière de propriété intellectuelle (ci-après, le « Document de réflexion de l'UE sur la propriété intellectuelle ») fondé sur le projet de Convention de février 2017⁵.

3. Lors de sa Troisième réunion, la Commission spéciale a évoqué de manière circonstanciée le traitement des jugements en matière de propriété intellectuelle, tant en séances plénières que lors des réunions distinctes du Groupe de travail informel, et s'est interrogée sur le caractère souhaitable d'un éventail de démarches, notamment :

- la possibilité d'exclure totalement les questions de propriété intellectuelle du champ d'application du projet de Convention de novembre 2017 et, auquel cas, comment formuler une telle exclusion ; et
- la possibilité d'inclure les questions de propriété intellectuelle dans le champ d'application du projet de Convention de novembre 2017 et, auquel cas, dans quelle mesure, et comment formuler les dispositions relatives à la circulation des jugements en la matière et les garanties à cet égard⁶.

¹ Le présent document vise à faciliter les consultations sur les questions de propriété intellectuelle en vue de la Session diplomatique, qui se tiendra à la mi-2019. À l'exception des décisions des autorités compétentes en matière de validité de droits de propriété intellectuelle, la Quatrième réunion de la Commission spéciale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, qui se tiendra du 24 au 29 mai 2018, n'abordera pas les questions de propriété intellectuelle.

² Pour plus d'informations sur le projet Jugements, veuillez consulter le site web de la Conférence de La Haye, à l'adresse : < www.hcch.net >, sous la rubrique « Jugements ».

³ Les auteurs tiennent à remercier l'Union européenne pour sa contribution dans le cadre de la rédaction du présent document.

⁴ « Aperçu du travail intersessionnel concernant la propriété intellectuelle », établi par le Bureau Permanent, Doc. info. No 6 de janvier 2017 à l'attention de la Commission spéciale de février 2017 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, disponible sur le site web de la Conférence de La Haye, à l'adresse : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Membres et Parties », « Portail sécurisé », puis « Réunions de la Commission spéciale », et « Commission spéciale sur le projet Jugements ».

⁵ Doc. info. No 10 révisé de décembre 2017, disponible sur le site web de la Conférence de La Haye (chemin indiqué en note 4).

⁶ Aide-mémoire du Président de la Commission spéciale (du 13 au 17 novembre 2017), para. 19. L'aide-mémoire est disponible sur le site web de la Conférence de La Haye (chemin indiqué en note 4).

4. En raison de la complexité de la matière et de la diversité des points de vue exprimés, les Membres de la Conférence de La Haye ont estimé qu'il était nécessaire d'organiser des consultations plus approfondies sur les questions relevant de la propriété intellectuelle. Ces questions feront par la suite l'objet de discussions lors d'une Session diplomatique. À cette fin, la Commission spéciale a décidé de prévoir les deux options, autrement dit, d'inclure des dispositions traduisant l'éventuelle inclusion ou exclusion des questions de propriété intellectuelle (art. 2(1)(m), 5(3), 6(a), 7(1)(g), 8(3) et 11) dans le projet de Convention de novembre 2017 ; les crochets indiquent l'absence d'accord et la nécessité de procéder à des consultations et réflexions plus approfondies. En outre, d'autres crochets ont été ajoutés au sein des crochets principaux pour indiquer les questions spécifiques nécessitant plus amples réflexions.

5. Au vu de ce qui précède, le présent document, qui se fonde sur le Document de réflexion de l'UE sur la propriété intellectuelle lequel constitue une base de travail, explique en termes généraux le fonctionnement envisagé du projet de Convention de novembre 2017 et son impact sur le contentieux en matière de propriété intellectuelle dans l'éventualité d'une inclusion dans le projet de Convention. Ainsi, il commence par une description générale du fonctionnement du projet de Convention (section B), suivie d'une explication du fonctionnement de deux options alternatives en vertu du projet de Convention, soutenue par des exemples (sections C et D). Les commentaires portant sur la version antérieure de l'avant-projet de Convention transmis par le Secrétariat de l'OMPI (Doc. trav. No 77)⁷ présentent des considérations supplémentaires concernant spécifiquement la propriété intellectuelle.

B Aperçu général : le fonctionnement du projet de Convention

6. La future Convention Jugements est un instrument de droit international privé en matière civile ou commerciale. Elle ne couvre cependant qu'un seul aspect des trois domaines du droit international privé, à savoir la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers (art. 1(2))⁸. Cela signifie que les États devenant Parties à la Convention resteraient libres de fixer et d'appliquer leurs propres règles, que ce soit dans leur droit interne ou dans d'autres instruments bilatéraux ou multilatéraux, notamment des instruments régionaux, en ce qui concerne la juridiction compétente pour statuer sur des litiges en matière civile et commerciale (y compris en matière de propriété intellectuelle), c'est-à-dire qu'ils seraient libres de déterminer l'État dont les tribunaux sont compétents pour traiter une affaire donnée, notamment des affaires présentant des liens de rattachement avec plusieurs États, ainsi que la loi applicable dans celles-ci.

Exemple 1 : un exemple tiré du monde de la propriété intellectuelle serait une situation dans laquelle un titulaire de droits vit dans l'État X et détient un droit de propriété intellectuelle (par ex. une marque enregistrée) qui bénéficie d'une protection en vertu du droit de l'État Y. Le titulaire souhaite à présent poursuivre en justice le défendeur qui vit dans l'État Z pour obtenir réparation en raison d'une atteinte présumée portée à cette marque sur le territoire de l'État Y. Que le demandeur poursuive le défendeur en justice dans l'État X, Y ou Z et même si les questions de propriété intellectuelle relèvent de la Convention Jugements, cette dernière ne sera pas applicable pour déterminer l'État dont les tribunaux jouissent d'une compétence internationale. Pour régler cette question, il faudra se référer au droit interne de l'État du tribunal saisi ou à tout instrument régional ou international en vigueur dans cet État. De même, il reviendra au tribunal saisi de décider, en vertu de son propre droit interne ou, le cas échéant, de tout instrument bilatéral ou multilatéral en vigueur dans cet État, quel droit matériel est applicable à l'affaire⁹. Tant que le jugement qui en résulte n'est exécuté que dans l'État où il a été

⁷ Doc. trav. No 77 de septembre 2016, « Comments by the Secretariat of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on the 2016 Preliminary Draft Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments » (en anglais uniquement), à l'attention de la Deuxième réunion de la Commission spéciale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers (du 16 au 24 février 2017). Ce document est disponible sur le site web de la Conférence de La Haye (chemin indiqué en note 4).

⁸ Au sens large, les deux autres domaines du droit international privé sont la compétence pour statuer (c.-à-d. les règles déterminant l'État dont les tribunaux sont compétents pour prendre des décisions dans une affaire de droit privé ayant un lien avec plusieurs États) et la détermination de la loi applicable à l'objet du litige (parfois appelé droit international privé au sens strict, ou conflit de lois).

⁹ De manière générale, la règle de conflit de lois qui prévaut dans le domaine de la propriété intellectuelle dispose que dans les litiges en matière d'atteinte, c'est la loi de l'État pour lequel la protection est réclamée (*lex loci protectionis*) qui s'applique. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que les tribunaux des États X, Y

rendu, la Convention Jugements n'entrera pas en jeu. Cette dernière s'appliquera néanmoins dès que se posera une question relative à la reconnaissance ou à l'exécution transfrontières du jugement, à condition qu'elle couvre les questions relevant de la propriété intellectuelle.

7. Le projet de Convention s'applique aux jugements en matière civile ou commerciale ; il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (art. premier) et une liste de matières énumérées à l'article 2(1). Comme indiqué à la section A, le projet de Convention dans sa forme actuelle comprend une option permettant d'exclure « la propriété intellectuelle [et les matières analogues] » de son champ d'application (voir, *infra*, section C).

8. L'article 4 pose le principe de la reconnaissance et de l'exécution mutuelles des jugements entre les États contractants ; en vertu de ce principe, un jugement rendu par le tribunal d'un État contractant (ci-après, l'« État d'origine ») est reconnu et exécuté dans un autre État contractant (ci-après, l'« État requis ») conformément aux dispositions du chapitre II de la Convention.

9. L'article 5 (Fondements de la reconnaissance et de l'exécution) représente la principale disposition à appliquer pour le tribunal de l'État requis lorsqu'une demande de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement en matière civile ou commerciale rendu dans un autre État contractant lui est soumise. Il énonce les fondements admissibles (ou « critères de compétence ») par rapport auxquels l'État requis doit apprécier le jugement rendu dans l'État d'origine. Si l'État d'origine a fondé sa compétence sur l'un de ces critères, le jugement sera, en principe, susceptible d'être reconnu ou exécuté en vertu de la Convention. Ces critères de compétence sont limités par les fondements exclusifs de compétence énumérés à l'article 6. Lorsqu'un jugement satisfait aux exigences des articles 4, 5 et, le cas échéant, 6, les seuls motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution sont prévus aux articles 7 et 10. L'article 7 dresse la liste exhaustive des motifs de refus qui autorisent l'État requis, sans l'y obliger¹⁰, à refuser la reconnaissance et l'exécution. Il convient de souligner d'emblée que l'article 16 réserve à un État requis le droit de reconnaître ou d'exécuter un jugement étranger en vertu de son droit interne, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 6.

C Fonctionnement des dispositions consacrées à la propriété intellectuelle en vertu du projet de Convention (option de l'exclusion des jugements portant sur la propriété intellectuelle)

10. Le projet de Convention de novembre 2017 comprend une option en faveur de l'exclusion des jugements rendus en matière de propriété intellectuelle de son champ d'application. L'article 2(1)(m) énonce le champ de l'exclusion : la propriété intellectuelle [et les matières analogues].

11. Le champ de l'exclusion a fait l'objet de discussions approfondies lors de la réunion de la Commission spéciale de novembre 2017. Il a été proposé d'inclure une liste détaillée mais non exhaustive des différends exclus en matière de propriété intellectuelle, mais des préférences se sont également exprimées pour une clause ouverte sans énumérer de types spécifiques de matières. En particulier, les discussions ont porté sur la manière d'exclure les droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas universellement reconnus. La solution qui a ensuite été trouvée consistait à utiliser l'expression « matières analogues », qui englobe un large éventail de questions qui relèvent des droits de la propriété intellectuelle selon certains droits nationaux mais pas d'autres, à l'instar des connaissances traditionnelles, des ressources génétiques et des expressions culturelles traditionnelles. En raison des discussions toujours en cours concernant la portée de l'expression « matières analogues » et s'il convient de la définir plus avant ou si elle représente la meilleure description compte tenu de l'objectif visé, cette expression a été placée entre crochets aux fins de consultations ultérieures. Il convient de préciser qu'une expression similaire, « droits analogues », se trouve à l'article 5(3)¹¹.

et Z sont tous susceptibles d'appliquer la loi de l'État Y à l'action intentée pour atteinte, à condition que les États X et Z se déclarent compétents en vertu de leur droit interne.

¹⁰ Les États contractants sont néanmoins libres d'arrêter, dans leur propre loi de mise en œuvre de la Convention, que les tribunaux sont tenus de refuser de reconnaître et d'exécuter le jugement si l'un des critères énoncés à l'art. 7 est rempli.

¹¹ Voir, *infra*, para. 32.

12. En cas **d'exclusion** des jugements portant sur la propriété intellectuelle du champ d'application du projet de Convention, il reviendra uniquement au droit interne de chaque État ou à tout autre instrument bilatéral ou multilatéral adopté par les États en matière de reconnaissance et d'exécution de déterminer si, et de quelle manière, ces jugements peuvent être reconnus et exécutés. Néanmoins, le projet de Convention jouera un rôle en termes d'application de l'article 8(3). Comme susmentionné à la section D.5, les jugements portant sur des différends contractuels relèvent du projet de Convention, y compris ceux ayant trait à un contrat de licences ou à un transfert de propriété intellectuelle. Dans le cadre de tels différends, l'invalidité des droits de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement peut être soulevée au titre d'un moyen de défense (et donc au titre d'une question préalable) ; dans ce contexte, l'article 8(3) devient pertinent pour le tribunal requis aux fins de décision concernant la reconnaissance ou l'exécution du jugement portant sur le différend contractuel¹².

D Fonctionnement des dispositions consacrées à la propriété intellectuelle en vertu du projet de Convention (option de l'inclusion des jugements portant sur la propriété intellectuelle)

13. En cas **d'inclusion** des jugements rendus en matière de propriété intellectuelle dans le champ d'application du projet de Convention¹³, les critères de compétence des articles 5(3) et 6(a) s'avèreraient particulièrement pertinents. Il conviendrait de porter une attention particulière aux garanties énumérées aux articles 7(1)(g) et 8, ainsi qu'à la limite introduite à l'article 11, qui restreint le champ d'application du projet de Convention aux « Réparations non pécuniaires en matière de propriété intellectuelle ». Considérant que certaines clauses générales et finales joueront également un rôle en cas d'inclusion des questions de propriété intellectuelle, il est utile d'évoquer ces dispositions.

14. Considérant que de nombreuses règles du projet de Convention sont relativement techniques, leur fonctionnement sera illustré par des exemples. Avant tout, il est important de s'intéresser à tous les types de jugements susceptibles de relever du champ d'application du projet de Convention, dans l'éventualité où celui-ci couvrirait le contentieux en matière de propriété intellectuelle sans exclure un quelconque type de procédures ou de droits de propriété intellectuelle.

1. Types de jugements en matière de propriété intellectuelle concernés

15. Les types de jugements concernés relèvent, en particulier, des catégories suivantes :

- 1) jugements portant sur la validité des droits de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement ;
- 2) jugements portant sur la validité de marques ou dessins et modèles industriels non enregistrés ;
- 3) jugements portant sur la titularité ou l'existence de droits d'auteur ou de droits voisins ;
- 4) jugements faisant état de l'(absence d')atteinte portée au droit de propriété intellectuelle ;
- 5) jugements accordant des dommages et intérêts pour atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle ;
- 6) injonction (sur le fond) de mettre fin à un comportement constituant une atteinte à un droit d'auteur ou de s'abstenir d'adopter un tel comportement.

16. Tout différend relatif à un contrat de licence sera, dans la mesure où il porte sur l'étendue et l'exécution des obligations qui en découlent, considéré comme un différend contractuel (et qui ne présente donc aucun lien avec la propriété intellectuelle) aux termes du présent document. Toutefois, lorsque l'invalidité du droit de propriété intellectuelle est soulevée par le titulaire de la licence comme moyen de défense et que le tribunal doit trancher cette question à titre préalable, cela déclenchera l'application de règles portant sur la propriété intellectuelle expliquées dans le présent document, notamment l'article 8(3).

¹² Pour plus d'informations, voir, *infra*, para. 52-55 et l'exemple.

¹³ Autrement dit, partant du principe que l'exclusion des jugements en matière de propriété intellectuelle du champ d'application de la Convention, telle qu'actuellement réglée (ou énumérée ou mentionnée) à l'art. 2(1)(l) du projet de Convention, n'est pas adoptée.

a. Tribunaux et bureaux de la propriété intellectuelle

17. Dans ce contexte, il est tout d'abord important de préciser que le projet de Convention de novembre 2017 ne s'applique qu'aux jugements rendus par des « tribunaux ». Selon cette approche, les décisions rendues par des bureaux de la propriété intellectuelle, et même par des instances d'appel éventuellement mises en place au sein de ces bureaux, ne seraient pas reconnues et exécutées en vertu de la Convention. Ces décisions peuvent toutefois être prises en compte par le tribunal requis si elles sont incompatibles avec une décision rendue par le tribunal d'origine en vue de rendre son jugement définitif. Plus précisément, si au cours de la procédure dans l'État d'origine sur des questions autres que la validité en tant que telle, la validité (ou l'invalidité) du droit de propriété intellectuelle en cause a été soulevée au titre d'un moyen de défense, c'est-à-dire au titre d'une « question préalable » en vertu du projet de Convention, et que la décision sur la question préalable rendue par le tribunal d'origine était incompatible avec une décision d'une autorité compétente rendue dans l'État où le droit de propriété intellectuelle devait être délivré, octroyé ou enregistré, alors la reconnaissance et l'exécution d'un jugement en vertu du projet de Convention peuvent être contestées en vertu de l'article 8(3). Cela sera expliqué plus en détail ci-dessous.

18. Néanmoins, lors de la réunion de la Commission spéciale de novembre 2017, une inquiétude a été soulevée quant au fait qu'il existe des ordres juridiques dans lesquels seuls les bureaux de la propriété intellectuelle seraient compétents pour statuer sur la validité des droits de propriété intellectuelle, et non les tribunaux. Un appel a donc été lancé en vue de discussions quant à l'extension du champ d'application de la Convention aux décisions rendues par des bureaux de la propriété intellectuelle concernant la validité de ces droits. La Commission spéciale a pris acte de l'importance de cette question ; il ne serait effectivement pas logique que les décisions portant sur la validité de droits de propriété intellectuelle rendues dans certains systèmes juridiques soient reconnues (parce que rendues par des tribunaux), alors que celles rendues dans d'autres systèmes ne le seraient pas (parce que rendues par des bureaux de la propriété intellectuelle). La Commission spéciale a décidé d'organiser des travaux intersessions pour déterminer si l'on peut, et dans l'affirmative de quelle manière, traiter les décisions des autorités compétentes en matière de validité de droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le contexte de l'article 8(3) du projet de Convention. Cette question fera l'objet d'un examen plus approfondi lors de la réunion de la Commission spéciale de mai 2018.

b. Mesures provisoires et conservatoires

19. La Convention Jugements ne s'applique pas aux mesures provisoires et conservatoires, aux jugements interlocutoires ni à aucune ordonnance à l'appui de la procédure au fond. Comme l'indique clairement la définition du terme « jugement » figurant à l'article 3(1)(b), ce terme ne couvre que les décisions sur le fond et « [l]es mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements ». Si les mesures provisoires et conservatoires sont très importantes pour garantir la protection des droits de propriété intellectuelle et de leurs titulaires, et si le fait de pouvoir obtenir une telle protection provisoire dans un seul for pour plusieurs droits territoriaux et de pouvoir la faire reconnaître et exécuter dans d'autres renforcerait sans aucun doute l'application de la propriété intellectuelle, le Groupe de travail, et par après la Commission spéciale, ont considéré que les types de mesures provisoires et conservatoires, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être obtenues, diffèrent considérablement d'un État à l'autre et peuvent soulever d'autres préoccupations concernant le procès équitable et la protection des droits de la défense. Ils ont donc estimé que ces mesures ne devraient pas circuler en vertu de la Convention. Il convient plutôt de les obtenir de manière distincte dans les différents États concernés, pour chaque droit de propriété intellectuelle dont il est question.

2. Droits de propriété intellectuelle concernés

20. Le projet de Convention fait la distinction entre les droits de propriété intellectuelle qui nécessitent délivrance, octroi ou enregistrement (voir art. 5(3)(a) et 6(a)) et ceux qui n'impliquent aucune formalité. Comme l'indique expressément le projet de Convention (art. 5(3)(b) et (c)), les types de droits de propriété intellectuelle « non enregistrés » couverts par celui-ci sont les droits d'auteur et droits voisins, les marques ou dessins et modèles industriels non enregistrés. Les autres types de droits de propriété intellectuelle « non enregistrés » ne sont pas couverts par le projet de Convention.

a. Droits de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement

21. Les articles 5(3)(a) et 6(a) comprennent une disposition ouverte qui renvoie aux droits de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement, notamment, les brevets, les marques enregistrées, les dessins et modèles enregistrés¹⁴, les droits d'obtention végétale (également connus sous le nom d'obtentions végétales)¹⁵, les indications géographiques enregistrées ou reconnues, les certificats complémentaires de protection émis pour un produit couvert par un brevet¹⁶, les modèles d'utilité (petits brevets), etc. Le recours à une disposition non exhaustive permet d'inclure tout futur droit de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement.

b. Droits de propriété intellectuelle n'exigeant pas délivrance, octroi ou enregistrement

22. L'article 5(3)(b) et (c), consacré aux droits de propriété intellectuelle qui n'exigent pas d'enregistrement, propose une autre démarche. Les droits de propriété intellectuelle non enregistrés qui sont couverts par la Convention sont énoncés de manière expresse aux alinéas (b) et (c) ; la liste est exhaustive. Cette liste ne comprend que les droits de propriété intellectuelle « non enregistrés » suivants, qui sont largement reconnus : les droits d'auteur et droits voisins, les marques non enregistrées, ainsi que les dessins ou modèles industriels non enregistrés. Elle exclut ainsi tous les autres types de droits de propriété intellectuelle non enregistrés susceptibles d'exister en vertu du droit de l'État contractant, à l'heure actuelle et à l'avenir. Le fait que différents droits nationaux reconnaissent différents droits de propriété intellectuelle non enregistrés et que de nouveaux droits sont susceptibles d'émerger à l'avenir justifie de recourir à une liste exhaustive. En l'absence d'enregistrement obligatoire ou d'un autre acte d'État, précédé d'un examen ou d'une procédure d'opposition, il peut être très difficile pour l'État requis de déterminer, par exemple à partir d'un jugement pécuniaire, si un certain type de droits de propriété intellectuelle existe effectivement en vertu du droit d'autres Parties, et des problèmes risquent de se poser, en particulier si le droit de propriété intellectuelle concerné n'est pas reconnu par le droit de l'État dans lequel l'exécution est demandée. À titre d'exemple, les avis divergent quant à savoir si les secrets d'affaires (informations commerciales non divulguées) sont des « **droits** de propriété intellectuelle ». Si l'accord sur les APDIC définit le terme « propriété intellectuelle » dans son article premier, il ne définit pas ce qu'est un **droit** de propriété intellectuelle. Une liste exhaustive de certains droits de propriété intellectuelle non enregistrés universellement reconnus permettrait une plus grande transparence et une meilleure prévisibilité pour les parties au litige quant à l'applicabilité des critères de compétence de l'article 5(3)(b) et (c)¹⁷.

c. Droits de propriété intellectuelle à effet unitaire

23. La plupart des droits de propriété intellectuelle sont liés au territoire d'un État. Cependant, au sein de l'UE, il existe également plusieurs « droits de propriété intellectuelle à effet unitaire » offrant une protection sur l'ensemble du territoire de l'UE. À l'heure actuelle, il s'agit de la

¹⁴ Le terme « dessins et modèles industriels » est employé dans la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye, le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958, à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979* (art. 4 et 5 *quinquies*) et l'*Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (OMC) (1994) (ci-après, l'« Accord sur les ADPIC ») (art. 25 et 26).

¹⁵ La protection des droits d'obtention végétale est envisagée dans l'Accord sur les ADPIC par des brevets, par un système *sui generis* efficace ou par une combinaison de ces deux moyens ; voir art. 27(3)(b). La plupart des États ont instauré un système de protection des variétés végétales en vertu de la *Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961*, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991.

¹⁶ Les « certificats complémentaires de protection », qui sont protégés par le droit de l'UE et au sein de l'Espace économique européen, sont des droits de propriété intellectuelle *sui generis* qui servent à prolonger un brevet lorsque la durée de protection conférée par celui-ci a expiré afin de compenser le délai d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du produit. Dans d'autres systèmes juridiques, des résultats comparables sont obtenus par les opérations de « prorogation de délai d'un brevet » ou de « rétablissement de la durée d'un brevet », lesquelles devraient également être incluses.

¹⁷ Note : il est entendu par les co-Rapporteurs et le Bureau Permanent que le projet de Convention s'applique lorsque ces « droits intangibles » sont protégés par d'autres règles – à savoir, non pas en tant que droits de propriété intellectuelle –, par ex., par des règles relatives à la concurrence déloyale ou l'enrichissement sans cause. Des précisions de la Commission spéciale sont néanmoins nécessaires sur ce point.

marque de l'Union¹⁸, des dessins ou modèles communautaires¹⁹ et du régime de protection communautaire des obtentions végétales²⁰, qui nécessitent tous délivrance, octroi ou enregistrement. À l'avenir, ces droits seront complétés par un brevet européen à effet unitaire en vertu de deux Règlements²¹ mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine des brevets, qui pourrait couvrir²² tous les États membres de l'UE (à l'exception de ceux qui ne participent pas à la coopération renforcée, à savoir, la Croatie et l'Espagne)²³. En vertu de ce régime, l'effet unitaire sera enregistré pour les brevets européens récemment délivrés au titre de la Convention sur le brevet européen (qui représentent jusqu'à présent un faisceau de brevets nationaux et non un brevet à effet unitaire)²⁴. Cette possibilité s'étendra aux États membres²⁵ de l'UE participants pour lesquels l'Accord portant création d'une Juridiction unifiée du brevet était en vigueur au moment de l'enregistrement²⁶ du brevet à effet unitaire. En cas d'inclusion des jugements en matière de propriété intellectuelle dans le champ d'application de la Convention, celle-ci s'appliquera également à ces brevets à effet unitaire.

3. Fondement de la reconnaissance et de l'exécution de jugements en matière de propriété intellectuelle

a. Article 5(3) – Fondements de la reconnaissance et de l'exécution (droits de propriété intellectuelle)

24. Lorsque les deux États concernés sont Parties à la Convention Jugements, le demandeur peut demander la reconnaissance et l'exécution du jugement en vertu de la Convention²⁷. Aux fins de circulation, un jugement en matière de propriété intellectuelle doit satisfaire à des critères de compétence spécifiques aux jugements en matière de propriété intellectuelle énumérés dans le projet de Convention.

25. Il convient de garder à l'esprit que, par rapport aux critères de compétence en matière de propriété intellectuelle établis dans de précédentes versions du projet de Convention, le projet de novembre 2017 met en place un régime distinct sur-mesure pour certains jugements rendus en matière de propriété intellectuelle. L'article 5(3) indique expressément que les critères de compétence énumérés à l'article 5(1) ne s'appliquent pas aux jugements portant sur des droits de propriété intellectuelle ou des droits analogues ; ils ne sont en outre susceptibles

¹⁸ Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, tel qu'amendé par le Règlement (UE) No 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, remplacé par le Règlement (UE) No 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (codification) le premier octobre 2017.

¹⁹ Règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (la terminologie n'a pas encore été adaptée à l'« Union »).

²⁰ *Id.* Le Règlement (CE) No 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales institue, comme son nom l'indique, un régime de protection communautaire des obtentions végétales sur l'ensemble du territoire de l'UE. Cependant, lorsque la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour une variété faisant déjà l'objet d'une protection nationale ou d'un brevet, cette protection ou ce brevet est dépourvu d'effet aussi longtemps que la protection communautaire est maintenue en vigueur (art. 92 du règlement (CE) No 2100/94).

²¹ Règlement (UE) No 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et Règlement (UE) No 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

²² Une fois que le système sera devenu opérationnel (lorsque 13 États membres auront ratifié l'Accord portant création d'une Juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013), le brevet à effet unitaire déploiera progressivement ses effets sur le territoire des États membres ayant ratifié l'Accord portant création d'une Juridiction unifiée du brevet, après l'entrée en vigueur du train de mesures relatif au brevet à effet unitaire.

²³ Ce sera le cas dès que l'Accord portant création d'une Juridiction unifiée du brevet entrera en vigueur dans certains États.

²⁴ Ce sera également le cas dès que l'Accord portant création d'une Juridiction unifiée du brevet entrera en vigueur dans certains États.

²⁵ Mais pas à l'Albanie, à l'Islande, au Liechtenstein, à Monaco, à la Norvège, à Saint-Marin, à la Serbie, à la Suisse, à la Turquie et à l'Ex-République yougoslave de Macédoine, qui sont également Parties à la Convention sur le brevet européen.

²⁶ Il existe une différence entre la délivrance d'un brevet européen et l'enregistrement de son effet unitaire. Une fois le brevet européen délivré, le titulaire du brevet peut demander une protection unitaire (brevet à effet unitaire) dans un délai d'un mois auprès de l'Office européen des brevets si les conditions formelles sont remplies. Voir art. 18(2) deuxième alinéa, du règlement (UE) No 1257/2012.

²⁷ La Convention autorise également la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger en application du droit interne même dans le cadre des relations entre États contractants, sous réserve du respect des chefs de compétence exclusifs définis à l'article 6 (art. 16).

d'être reconnus ou exécutés que s'ils satisfont à l'un des critères de compétence de l'article 5(3). En conséquence, les critères de compétence généraux de l'article 5(1), qui servaient de solution de rechange dans les précédentes versions du projet de Convention, ne peuvent plus s'appliquer aux jugements rendus en matière de propriété intellectuelle en application de la version actuelle du projet.

26. En ce sens, l'article 5(3) prévoit des chefs de compétence « exclusifs » dans le cadre du projet de Convention. Les jugements en matière de propriété intellectuelle ne sont susceptibles d'être reconnus et exécutés en application du projet de Convention que s'ils sont rendus par un tribunal d'un État en vertu du droit duquel le droit de propriété intellectuelle est protégé. En ce qui concerne les jugements portant sur la jonction d'instances en matière d'atteinte portée à des droits de propriété intellectuelle dans plusieurs États, le projet de Convention ne couvre que la partie dissociable des jugements portant sur une atteinte portée au droit de propriété intellectuelle enregistré dans l'État d'origine (s'ils portent également sur des droits enregistrés dans d'autres États, l'art. 9 peut trouver à s'appliquer). Ainsi, lorsqu'un acte porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé dans plus d'un État, le jugement portant sur le différend ne sera susceptible d'être reconnu et exécuté en vertu du projet de Convention que dans la mesure où il porte sur une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle protégé dans l'État d'origine du jugement (s'il porte également sur des droits protégés dans d'autres États, l'art. 9 peut trouver à s'appliquer). Il importe néanmoins de préciser qu'il existe une petite différence entre l'exclusivité de l'article 5(3)(a) et de l'article 6(a) : l'article 6(a) exclut la reconnaissance et l'exécution en vertu du droit interne, tel qu'énoncé à l'article 16, ce qui n'est pas le cas de l'article 5(3)(a) (pour plus d'explications, voir *infra*, para. 47).

Exemple 2 : A (le demandeur) poursuit B (le défendeur) en justice pour atteinte portée à une marque enregistrée dans l'État Y, au lieu de la résidence habituelle de B dans l'État Z en application de l'article 5(1)(a), qu'aucun moyen de défense fondé sur l'invalidité n'a été invoqué, que des dommages et intérêts sont octroyés et que l'on s'aperçoit *a posteriori* que B détient plus d'actifs dans l'État X, où vit A, ce dernier ne pourra pas obtenir, en application du projet de Convention de novembre 2017, la reconnaissance et l'exécution dans l'État X du jugement rendu dans l'État Z (mais cela serait éventuellement possible en vertu du droit de l'État X – la Convention Jugements ne l'interdit pas (art. 16)). Il en va de même, par exemple, si la compétence de l'État Z se fondait sur le consentement de B en application de l'article 5(1)(e) ou (f).

À l'inverse, si A devait intenter une action dans l'État Y, qui correspond à l'État dans lequel la marque est enregistrée, le jugement pourra être reconnu et exécuté en vertu de l'article 5(3)(a).

27. Conformément à l'article 5(3) du projet de Convention de novembre 2017, les jugements suivants sont susceptibles d'être reconnus ou exécutés (sous réserve de la question du « ciblage », voir *infra*, para. 33 à 37) :

- **un jugement portant sur une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement**²⁸ pourra être reconnu ou exécuté en vertu de l'article 5(3)(a) s'il a été rendu par un tribunal de l'État dans lequel la délivrance, l'octroi ou l'enregistrement du droit en question a été effectué, ou est réputé avoir été effectué conformément aux dispositions d'un instrument international ou régional, et que l'atteinte est survenue dans cet État²⁹ ;
- **un jugement portant sur la contrefaçon d'un droit d'auteur ou droit voisin, d'une marque non enregistrée ou d'un dessin ou modèle industriel non enregistré** pourra être reconnu ou exécuté en vertu de l'article 5(3)(b) si l'atteinte est survenue dans l'État d'origine et qu'il a été rendu par un tribunal de l'État pour lequel la protection était revendiquée ;

²⁸ Lorsque ces droits de propriété intellectuelle existent également sous une forme non enregistrée (comme c'est le cas des marques et des dessins ou modèles industriels), l'art. 5(3)(a) ne s'appliquera pas aux jugements portant sur ces droits non enregistrés. En revanche, les jugements portant sur l'atteinte portée à une marque ou un dessin ou modèle industriel non enregistré ou sa validité sont couverts par les critères de l'art. 5(3)(b) et (c).

²⁹ Cette règle comporte d'autres nuances qui seront examinées à l'art. 6 ci-dessous (« est réputé »).

- **un jugement portant sur la validité [, l'existence ou la titularité], dans l'État d'origine, d'un droit d'auteur ou droit voisin, d'une marque non enregistrée ou d'un dessin ou modèle industriel non enregistré** pourra être reconnu ou exécuté en vertu de l'article 5(3)(c) s'il a été rendu par un tribunal de l'État pour lequel la protection était revendiquée.

Exemple 3 : Si A, le titulaire de droits, intente une action contre B dans l'État X concernant la validité d'une marque non enregistrée protégée par le droit de cet État, le jugement qui en découle pourra être reconnu dans tout État requis en application de l'article 5(3)(c). Cela s'explique du fait que le tribunal d'origine est le tribunal de l'État dont la loi régit le droit en question et sur le territoire duquel la protection est revendiquée.

28. S'il est adopté, ce nouveau régime pour les jugements en matière de droit de propriété intellectuelle constituerait un compromis entre différentes approches de la portée appropriée de la reconnaissance et de l'exécution des jugements en matière de propriété intellectuelle. Certaines délégations ont indiqué qu'en cas d'inclusion des droits de propriété intellectuelle dans le champ d'application de la Convention, il convenait de les soumettre à une *stricte* application du principe de territorialité, traduisant effectivement la nature territoriale de ces droits ; autrement dit, l'existence d'un droit de propriété intellectuelle et les prérogatives accordées à son titulaire se limitent au territoire de l'État qui octroie ce droit.

29. La nature territoriale de ces droits a un impact évident sur les conflits de lois. L'existence et le contenu d'un droit de propriété intellectuelle ne peuvent être déterminés que par la loi de l'État qui le consent, et il en va de même des prérogatives du titulaire du droit et de toutes les atteintes portées à ce droit. Une atteinte ne peut être portée à un droit de propriété intellectuelle que dans l'État où il existe et est protégé. La contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle enregistré dans l'État X ne peut intervenir que dans l'État X ; il est inconcevable qu'une atteinte puisse être portée, dans l'État Y, à un droit de propriété intellectuelle enregistré dans l'État X. En termes de conflit de lois, le principe de territorialité implique l'application de la *lex loci protectionis* aux fins de détermination de l'existence, du contenu des droits de propriété intellectuelle et de l'atteinte portée à ceux-ci, autrement dit, de la loi de l'État pour lequel la protection était réclamée (concernant le principe de territorialité eu égard à la contrefaçon en ligne de droits de propriété intellectuelle, voir para. 33 et 34).

30. Le projet de Convention reflète ce principe en termes de compétence. Un jugement en matière de propriété intellectuelle ne serait susceptible de circuler en vertu du projet de Convention qu'à condition d'avoir été rendu par le tribunal de l'État en vertu de la loi duquel le droit de propriété intellectuelle est protégé (*lex loci protectionis*). Cela vaut à la fois pour les jugements portant sur la validité d'un droit de propriété intellectuelle et ceux portant sur toute atteinte portée à ce droit. Cela garantit le parallélisme entre la compétence et le droit applicable. En droit comparé, les différends relatifs à la validité d'un droit de propriété intellectuelle octroyé en vertu du droit matériel de l'État X relèvent actuellement exclusivement de la compétence des tribunaux de cet État. Cependant, en matière de contrefaçon, certains États exercent leur compétence pour juger les demandes en matière d'atteinte portée à des droits de propriété intellectuelle étrangers et appliquent le droit étranger à cet effet ; les jugements qui en découleraient ne pourraient pas circuler en vertu du projet de Convention, tandis que les jugements rendus par l'État qui a octroyé le droit de propriété intellectuelle en question circuleraient. Ainsi, en principe, l'État d'origine du jugement susceptible d'être reconnu et exécuté en application de la Convention coïncide avec la *lex loci protectionis*, autrement dit, l'État en vertu du droit duquel le droit existe et est protégé. Cette solution apaise les préoccupations de plusieurs délégations concernant l'application des chefs de compétence établis à l'article 5(1) en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de précédentes versions du projet de Convention, à l'instar de la résidence habituelle du défendeur, la compétence relative aux succursales ou fondée sur le lieu d'établissement principal, qui permettait également une jonction des instances relatives à des droits de propriété intellectuelle protégés par le droit d'autres États. L'application de ce paragraphe impliquerait la reconnaissance et l'exécution des jugements en vertu du projet de Convention dans les cas où le tribunal de l'État d'origine applique un droit étranger. Considérant que les aspects juridiques et techniques des droits de propriété intellectuelle sont étroitement liés dans le cadre d'un litige, les préoccupations de ces délégations portaient sur le fait que le tribunal d'origine puisse être en mesure d'appliquer à tort, à des droits de propriété intellectuelle étrangers, son propre droit ou un droit étranger. L'article 7(1)(g), qui permet aux États de refuser la reconnaissance et

l'exécution si un droit différent était appliqué, renforce encore la garantie que l'État d'origine du jugement a bien appliqué le « droit approprié »³⁰.

31. L'actuel projet de Convention se distingue également des précédents en termes d'étendue des droits de propriété intellectuelle couverts. Le chapeau de l'article 5(3) renvoie aux droits de propriété intellectuelle ou droits analogues. Ces termes englobent (i) les droits de propriété intellectuelle universellement reconnus en vertu de l'Accord sur les ADPIC et sur base de l'adhésion en qualité de Membre de l'OMC mais également (ii) d'autres droits qui ne sont pas universellement reconnus, mais seulement dans le cadre de certains ordres juridiques internes, à l'instar des connaissances ou expressions culturelles traditionnelles. Tous les jugements portant sur ce type de droits sont exclus du champ d'application de l'article 5(1). À l'inverse, à l'article 5(3)(a), (b) et (c), les chefs de compétence en matière de droits de propriété intellectuelle sont énumérés dans le cadre d'une liste semi-exhaustive : ils comptent tous les droits de propriété intellectuelle qui nécessitent dépôt, octroi ou enregistrement (alinéa (a)), et, parmi les droits non enregistrés, uniquement les droits d'auteur et droits voisins, les marques non enregistrées ou les dessins ou modèles industriels non enregistrés (alinéas (b) et (c)). En conséquence de cette différence entre l'exclusion ouverte du chapeau et la liste fermée des trois alinéas, les jugements portant sur des droits de propriété intellectuelle ou analogues qui ne sont pas énumérés à l'article 5(3)(a), (b) et (c) ne pourront circuler en vertu du projet de Convention.

32. L'expression « droits analogues » nécessite également une certaine attention. Si l'on inclut cette expression, les jugements concernant des droits qui ne sont pas protégés en tant que droits de propriété intellectuelle mais comme droits analogues dans certains ordres juridiques internes relèveraient également de l'article 5(3) ; ils seraient donc, en conséquence de l'analyse susmentionnée, exclus du champ du projet de Convention. À l'inverse, si on n'inclut pas cette expression à l'article 5(3), ces jugements seraient toujours, potentiellement, susceptibles d'être reconnus et exécutés en vertu de l'article 5(1). Cela soulève également la question de l'interprétation des « droits analogues » : cette expression doit-elle être interprétée par le tribunal de l'État requis en vertu de son propre droit ou de manière autonome ? En outre, il convient de garder à l'esprit que l'utilisation de l'expression « droits analogues » plutôt que « matières analogues » à l'article 2(1)(m) signifie que les questions contractuelles relatives aux droits de propriété intellectuelle ne relèvent pas de l'article 5(3) mais seraient soumises aux filtres prévus à l'article 5(1), le cas échéant.

- **Atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans le monde numérique**

33. Dans l'environnement numérique actuel, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur internet sont devenues plus fréquentes. En effet, en raison de la territorialité des droits de propriété intellectuelle, une marque ou un dessin ou modèle spécifique peut être détenu par une personne A sur le territoire d'un État X et par une personne B sur le territoire d'un État Y. Toutefois, il est possible que ces deux personnes souhaitent utiliser la marque sur leurs sites web respectifs consultables dans le monde entier. A peut avancer que B porte atteinte à sa marque protégée dans l'État X, au motif que le site internet de B, qui utilise la marque détenue par celui-ci dans l'État Y, est également consultable dans l'État X.

34. L'application des droits de propriété intellectuelle en cas d'atteintes présumées commises dans l'environnement numérique requiert donc certaines adaptations du principe traditionnel de territorialité en raison de l'omniprésence d'internet, et ce afin d'empêcher que les défendeurs (contrevenants présumés) ne soient poursuivis en justice dans l'État où l'atteinte est prétendument survenue, dans les situations où ils n'auraient pu la prévoir.

35. C'est la raison pour laquelle les alinéas (a) et (b) de l'article 5(3), consacrés aux atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle, contiennent des précisions entre crochets : [, sauf si le défendeur n'a pas agi dans cet État aux fins d'initier ou de poursuivre la contrefaçon ou que son activité ne peut raisonnablement être considérée comme ayant spécifiquement visé cet État]. Le texte contenu entre crochets fonctionne comme une exception aux critères : autrement dit, même si le jugement a été rendu dans l'État d'enregistrement du droit concerné, il ne sera pas susceptible d'être reconnu et exécuté en vertu du projet de Convention si le défendeur n'a pas agi dans l'État d'origine du jugement aux fins d'initier ou de poursuivre la

³⁰ La section D.4 présente, à renfort d'exemples, l'application de l'art. 7(1)(g).

contrefaçon ou que son activité ne peut raisonnablement être considérée comme ayant spécifiquement visé cet État.

36. Cette formule traduit une solution proposée dans le droit non contraignant élaboré par plusieurs groupes d'experts internationaux du monde entier, notamment les Principes CLIP³¹, les Principes ALI³² et la Proposition du *Waseda Global COE*³³. Comme l'explique ci-dessous le Professeur Annette Kur, membre du Groupe CLIP, la disposition proposée³⁴ :

« garantit qu'une personne ne pourra être atraite en justice dans un État où l'atteinte présumée a lieu par "débordement", par exemple si une marque est affichée sur internet et peut donc être visualisée dans le monde entier, sans que le message ne soit envoyé depuis, ou destiné à, un ou plusieurs autres États dans le(s)quel(s) la même marque ou une marque similaire existe. Cette règle s'inspire de la recommandation de l'OMPI concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes sur internet. Les propositions formulées dans le cadre des autres projets contiennent également des règles similaires. » .

37. Appliquée à l'exemple susmentionné, cette disposition aurait pour conséquence :

Exemple 4 : si B (le défendeur) utilise uniquement sa marque enregistrée dans l'État Y sur son site internet exploité à partir de cet État, si le site internet est rédigé dans une langue qui n'est pas parlée dans l'État X dans lequel A (le demandeur) est titulaire d'une marque identique, si B ne vend pas ses produits aux clients de l'État X, et si le numéro de téléphone renseigné sur son site internet ne comporte pas de code international, un jugement rendu contre lui dans l'État X pour atteinte à la marque du demandeur protégée par le droit de cet État ne pourra être reconnu dans l'État Y en vertu de l'article 5(1)(k), si la disposition entre crochets est incluse. Sans cette formule, le jugement est susceptible d'être reconnu. Dans les deux cas, il reviendra au droit matériel de l'État X de déterminer si les actions du défendeur ont effectivement porté atteinte à la marque du demandeur protégée dans cet État.

³¹ *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property* (Principes de conflit de lois en matière de propriété intellectuelle), élaborés par le Groupe sur le conflit de lois en matière de propriété intellectuelle de l'Institut européen Max-Planck, premier décembre 2011, Principe 2 : 202 – Atteinte :

Dans le cadre de différends portant sur une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, une personne peut être atraite devant les tribunaux de l'État dans lequel l'atteinte présumée est survenue ou est susceptible de survenir, sauf si le contrevenant présumé n'a pas agi dans cet État aux fins d'initier ou de poursuivre l'atteinte ou que son activité ne peut raisonnablement être considérée comme ayant spécifiquement visé cet État. [traduction du Bureau Permanent]

³² *Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (Propriété intellectuelle : Principes régissant la compétence, le choix de la loi et les jugements dans les différends transnationaux), élaborés par l'*American Law Institute*, 2008 :

§ 204. Atteinte par un défendeur qui ne réside pas dans l'État du for

(1) Une personne peut être atraite en justice dans tout État dans lequel elle a agi concrètement ou a effectué d'importants actes préparatoires afin d'initier ou de poursuivre l'atteinte. La compétence du tribunal s'étend aux demandes concernant tout dommage, dans l'État, découlant du comportement qui initie ou poursuit l'atteinte présumée, peu importe le moment où le dommage survient.

(2) Une personne peut être atraite en justice dans tout État dans lequel ses activités donnent lieu à un recours pour atteinte, à condition que les activités de cette personne aient été dirigées vers cet État. La compétence du tribunal s'étend aux demandes concernant tout dommage survenu dans cet État (...). [traduction du Bureau Permanent]

³³ *Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights* (Principes de droit international privé en matière de droits de propriété intellectuelle) (Proposition conjointe rédigée par les Membres de l'Association de droit international privé de Corée et du Japon) (Projet du *Waseda University Global COE*) du 14 octobre 2010 :

Article 203 - Atteinte

(1) En cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une personne peut être atraite devant les tribunaux de tout État où l'atteinte présumée survient. Pour autant que les dommages surviennent dans plusieurs États, peu importe leurs conséquences, la personne dont l'activité est à l'origine de ces dommages peut être atraite devant les tribunaux de l'État dans lequel elle a exercé la majeure partie de ces activités à l'origine de l'atteinte. La compétence judiciaire internationale du tribunal s'étend aux demandes concernant tous les dommages découlant des activités au sein de cet État, qui sont à l'origine de l'atteinte présumée, peu importe où le dommage survient.

(2) Lorsqu'une atteinte présumée à un droit de propriété intellectuelle vise un État en particulier, le tribunal de cet État peut disposer de la compétence judiciaire internationale uniquement à l'égard des demandes portant sur les dommages subis dans cet État. [traduction du Bureau Permanent]

³⁴ A. Kur, « The CLIP Principles – Summary of the Project », *The quarterly review of corporation law and society* 12 (2011), 202 à 215. [traduction du Bureau Permanent]

b. Article 5(1)(g) – Fondement supplémentaire de la reconnaissance ou de l'exécution (contrats en matière de propriété intellectuelle)

38. Cette disposition énonce un chef de compétence pour la reconnaissance et l'exécution des jugements portant sur des obligations contractuelles, elle est donc pertinente pour les jugements tranchant des litiges contractuels en matière de propriété intellectuelle, à l'instar de contrats de licence ou de transferts de droits de propriété intellectuelle³⁵. Comme l'indique la disposition, un jugement statuant sur une obligation contractuelle est susceptible d'être reconnu et exécuté en vertu du projet de Convention à condition d'avoir été rendu dans l'État d'exécution de cette obligation en particulier. À titre d'exemple, si le donneur de licence dépose un recours en paiement de redevances en vertu d'un contrat de licence d'une marque, le jugement en découlant sera susceptible d'être reconnu et exécuté en application de l'article 5(1)(g) à condition d'avoir été rendu par un tribunal de l'État contractant où le paiement est dû.

39. Le projet de Convention envisage deux possibilités distinctes quant à l'établissement du lieu d'exécution des obligations contractuelles. La première situation intervient lorsque les termes du contrat précisent le lieu d'exécution des obligations contractuelles. Ainsi, on considérera qu'un jugement rendu par un tribunal de l'État contractant de ce lieu d'exécution satisfait au critère de l'article 5(1)(g)(i), que l'exécution ait effectivement eu lieu à cet endroit ou non. En d'autres termes, l'accord des parties quant au lieu d'exécution des obligations contractuelles est déterminant. En pratique, il est très fréquent que le lieu d'exécution soit prévu dans les conditions contractuelles générales d'une des parties (ou des deux).

40. La deuxième situation se produit en l'absence d'accord sur le lieu d'exécution des obligations contractuelles ; en d'autres termes, le contrat est silencieux sur ce point. Il en va de même en cas d'invalidité de l'accord portant sur le lieu d'exécution. Dans les deux cas, le lieu d'exécution devra être déterminé conformément à la loi applicable au contrat. Le projet de Convention ne précise pas comment identifier cette loi et laisse donc cette détermination à la loi de l'État requis, y compris à ses règles de droit international privé.

Exemple 5 : A intente contre B, dans l'État X, une action en demande de paiement de redevances. Si A et B se sont mis d'accord, dans leur contrat, sur le fait que l'État X constitue le lieu d'exécution des obligations contractuelles, le jugement qui en découle sera donc susceptible d'être reconnu et exécuté en vertu de l'article 5(1)(g).

Toutefois, si les parties n'ont pas mentionné le lieu d'exécution des obligations dans leur contrat, le jugement ne sera reconnu et exécuté en vertu de l'article 5(1)(g), conformément au droit applicable au contrat, qu'à condition que l'État X corresponde bien au lieu où le paiement des redevances était dû. Le droit de l'État requis, y compris ses règles de droit international privé, déterminera la loi applicable au contrat. Si le droit applicable au contrat renvoie à l'État Z comme lieu d'exécution, le jugement ne pourra être reconnu et exécuté en vertu de l'article 5(1)(g). Néanmoins, il est susceptible d'être reconnu ou exécuté s'il satisfait à des critères subsidiaires énumérés à l'article 5, à titre d'exemple, à l'article 5(1)(a), la résidence habituelle de B dans l'État X ou à l'article 5(1)(e), si B a accepté la compétence du tribunal d'origine dans l'État X.

41. Il convient de garder à l'esprit que l'article 5(1)(g) apporte une garantie qui permet au défendeur de s'opposer à la reconnaissance et l'exécution d'un jugement rendu dans l'État d'exécution des obligations contractuelles au motif que ses activités dans le cadre du contrat ne présentaient aucun lien intentionnel et substantiel avec cet État. La formulation de cette condition fait peser la charge de la preuve sur le défendeur (« à moins que ») et impose un seuil très élevé (« ne présentaient manifestement pas »)³⁶. L'adjonction de cette garantie vise à apporter une certaine équité au profit du défendeur, dans le cas où le lieu d'exécution des obligations contractuelles désigné par les parties ou la loi applicable se révèle arbitraire, aléatoire ou ne fait pas état de liens suffisants avec la transaction des parties ou lorsque le lieu

³⁵ Il convient de noter que d'autres chefs de compétence subsidiaires en vertu de l'art. 5(1) peuvent s'appliquer aux jugements portant sur des obligations contractuelles, notamment l'art. 5(1)(a) à (g), (l) et (m).

³⁶ Pour plus d'informations sur cette condition, voir R.A. Brand et C.M. Mariottini, « Note sur le concept de « lien intentionnel et substantiel » visé à l'article 5(1)(g) et 5(1)(n)(ii) du projet de Convention de février 2017 », Doc. pré-l. No 6 de septembre 2017 à l'attention de la Troisième réunion de la Commission spéciale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers (du 13 au 17 novembre 2017) (disponible sur le site web de la Conférence de La Haye, chemin indiqué en note 4).

d'exécution désigné ne présente que des liens fictifs, et donc insuffisants, avec l'État d'origine, par exemple, dans le cas de l'exécution en ligne du contrat.

c. Article 6 – Fondements exclusifs de la reconnaissance ou de l'exécution

42. L'article 6 représente une autre garantie spécifique aux jugements portant sur la propriété intellectuelle. Son alinéa (a) édicte une règle spéciale qui exclut l'application de tous les critères établis à l'article 5(3) aux jugements portant sur [l'enregistrement ou] la validité des droits de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement. Un jugement portant sur [l'enregistrement ou] la validité d'un droit de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement n'est reconnu et exécuté **qu'à condition que** l'État d'origine soit celui dans lequel la délivrance, l'octroi ou l'enregistrement a été effectué. Cette règle spéciale a été introduite considérant que [l'enregistrement ou] la validité des droits de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement relève[nt] concrètement de la compétence exclusive de l'État d'enregistrement en vertu de tous les droits nationaux et de tous les instruments internationaux ; la Convention Jugements vise à asseoir et renforcer cette règle.

43. L'article 6(a) s'applique également aux jugements rendus par un État contractant lorsque la délivrance, l'octroi ou l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle **est réputé** avoir été effectué conformément aux dispositions d'un instrument international ou régional. Cette règle tient compte des règles établies par plusieurs instruments internationaux et supranationaux. Comme l'a expliqué l'OMPI dans le Document de travail No 77 :

« 18. Selon la *Note explicative* (para. 155), cette disposition tient compte des droits enregistrés dérivés d'instruments internationaux et régionaux, et comprend (1) les instruments qui facilitent la délivrance ou l'octroi de droits (nationaux) dans plusieurs États au moyen d'un seul enregistrement (international) ; (2) les instruments qui octroient des droits "supranationaux" à effet unitaire au moyen d'un seul enregistrement.

19. Le premier type d'instruments inclut le Traité de coopération de l'OMPI en matière de brevets, les systèmes de Madrid, de La Haye et de Lisbonne¹³, ainsi que des instruments régionaux tels que le Protocole d'Harare relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels, le Protocole de Banjul relatif aux marques et le Protocole d'Arusha pour la protection des obtentions végétales administrés par l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)¹⁴. En vertu de ces instruments, "un tribunal de l'État dans lequel [le dépôt ou] l'enregistrement du droit [...] est réputé avoir été effectué en vertu d'un instrument international ou régional" [...] sera généralement le tribunal de l'État pour le territoire duquel la protection est octroyée et non le tribunal de l'État dans lequel a eu lieu l'enregistrement du droit en question ou le dépôt de la demande.

20. Le second type d'instruments inclut ceux régissant les marques de l'Union européenne (UE), les dessins ou modèles communautaires et la protection communautaire des obtentions végétales¹⁵, ainsi que l'accord de Bangui administré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)¹⁶. En vertu de ces instruments, qui prévoient un seul enregistrement avec effet dans plusieurs États, le lieu d'enregistrement (ou le lieu où se situe l'autorité chargée de l'administration) peut ne pas être l'élément déterminant lorsqu'il s'agit de définir les limites territoriales de la protection. »

44. En d'autres termes, les instruments régionaux et internationaux qui facilitent l'octroi d'un ensemble de droits nationaux dans plusieurs États au moyen d'un enregistrement unique (par ex., le brevet européen en vertu de la Convention sur le brevet européen), ou qui octroient des droits supranationaux à effet unitaire au moyen d'un enregistrement unique, contiennent généralement des règles qui établissent où le droit concerné est « réputé » avoir été délivré, octroyé ou enregistré ; le projet de Convention admet cette détermination comme étant péremptoire.

45. Il convient de relever que les termes « enregistrement ou » sont présentés entre crochets considérant que les discussions sont en cours sur la nécessité de mentionner à la fois « l'enregistrement » et « la validité ». Comme cela a été mis en avant lors des réunions de la Commission spéciale, ces deux termes peuvent apparaître en tandem dans d'autres instruments, ils sont étroitement liés bien que ne désignant pas la même chose. D'autres

experts estiment quant à eux que la « validité » englobe « l'enregistrement ».

46. En outre, il convient de garder à l'esprit que, même si ce n'est pas expressément mentionné, la disposition actuelle couvre également les étapes préliminaires qui mènent à la délivrance, à l'octroi ou à l'enregistrement du droit ; à titre d'exemple, le « dépôt » est un prérequis à l'acquisition de certains types de droits de propriété intellectuelle dans divers ordres juridiques³⁷. Il en va de même pour l'article 5(3)(a).

47. Comme évoqué brièvement au paragraphe 26 du présent document, l'article 6(a) se distingue de l'article 5(3) en termes d'« exclusivité » de leurs critères de compétence respectifs. Ces deux dispositions portent sur les droits de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement : l'article 5(3)(a) a trait aux jugements statuant sur toute *atteinte* portée à ces droits ; l'article 6(a) se concentre quant à lui sur les jugements concernant leur [enregistrement ou] validité. Si l'élément de rattachement est le même dans le cadre de ces deux dispositions (l'État d'origine est celui dans lequel la délivrance, l'octroi ou l'enregistrement a été effectué, ou est réputé avoir été effectué conformément aux dispositions d'un instrument international ou régional), la principale différence tient au fait que, comme indiqué à l'article 16, l'article 6(a) exclut la possibilité de reconnaissance et d'exécution en vertu du droit interne pour les jugements qui ne sont pas rendus dans l'État dans lequel le droit a été octroyé, à l'inverse de l'article 5(3)(a).

Exemple 6 : A intente une action contre B dans l'État X, arguant d'une atteinte portée à un brevet octroyé dans l'État Y. Le jugement qui en découle ne sera pas susceptible d'être reconnu et exécuté en vertu de l'article 5(3)(a), considérant que le tribunal d'origine n'est pas le tribunal de l'État dans lequel le brevet a été octroyé. Néanmoins, le jugement pourra tout de même être reconnu et exécuté en vertu du droit interne de l'État requis.

En revanche, si le différend porte sur la validité du brevet (en tant qu'objet de la procédure et non comme question préalable), le jugement subséquent de l'État X ne pourra être reconnu et exécuté, ni en vertu de l'article 6(a) considérant que le tribunal d'origine n'est pas le tribunal de l'État dans lequel le brevet est octroyé, ni en vertu du droit interne de l'État requis.

4. Article 7 – Refus de reconnaissance et d'exécution

48. Conformément à l'article 4(1), la reconnaissance et l'exécution d'un jugement, envisageables sur le fondement des articles 5 ou 6, ne peuvent être refusées que pour des motifs expressément énoncés dans la Convention Jugements. Ces motifs sont énumérés à l'article 7³⁸. La plupart sont de nature générale et s'appliquent à tous les jugements, y compris ceux portant sur la propriété intellectuelle. L'article 7(1)(g) prévoit néanmoins un motif de refus spécifique à la propriété intellectuelle, applicable si le jugement porte sur la contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle et que le tribunal d'origine a appliqué à ce droit / cette contrefaçon un autre droit que son droit interne. Ce motif de refus vise à assurer le respect du principe de territorialité, en particulier, l'application de la *lex loci protectionis* par les tribunaux de l'État d'origine. Il a été introduit dans le projet de Convention de février 2017 qui permettait toutefois la reconnaissance et l'exécution des jugements portant sur un droit de propriété intellectuelle rendu dans un État autre que l'État en vertu du droit duquel la protection était revendiquée. À titre d'exemple, lorsque le différend porte sur la contrefaçon, dans plusieurs États, de marques identiques protégées par le droit de plusieurs États et qu'il y a jonction des instances dans l'État de résidence habituelle du défendeur, le tribunal compétent pour connaître de l'affaire est tenu d'appliquer aux parties respectives de sa décision les différents droits des marques des États concernés. S'il ne se conforme pas à cette obligation, l'article 7(1)(g) du projet de Convention de février 2017 énonçait un motif de refus de reconnaissance et d'exécution des parties concernées du jugement. Toutefois, malgré cette règle, les parties

³⁷ Il existe, même s'ils ne sont pas légion, des systèmes dans lesquels le droit de propriété intellectuelle concerné, en principe un dessin industriel, est acquis grâce à un « dépôt ». Dans ces systèmes, le dépôt sera par la suite consigné / pourra par la suite être consigné dans un registre public, mais il reste l'acte pertinent en termes d'effet juridique. [Note des auteurs : ne pouvant pas assurer qu'un « dépôt » soit toujours par la suite consigné dans un registre, il a été décidé de maintenir l'option « sera / pourra ». Dans le cas où les questions en matière de propriété intellectuelle seront incluses dans le champ d'application de la Convention, la version définitive du Rapport explicatif clarifiera ce point.]

³⁸ Sous réserve de certaines garanties supplémentaires, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle, listées à l'art. 8, comme indiqué ci-dessous.

prenantes ont soulevé des inquiétudes quant aux cas dans lesquels le tribunal appliquerait le droit approprié, mais de manière erronée. Cela a ainsi abouti à la restriction des critères de compétence en matière de propriété intellectuelle énumérés à l'article 5(3) du projet de Convention de novembre 2017, en vertu desquels il n'est plus possible d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de jugements découlant d'instances jointes dans un même État concernant des actes de contrefaçon dans plusieurs États. Désormais, seuls les jugements en matière de propriété intellectuelle émanant d'un État contractant en vertu du droit duquel le droit de propriété intellectuelle en question est protégé est susceptible de circuler en vertu du projet de Convention. Au vu de ce qui précède et étant donné que l'on peut naturellement supposer que ce tribunal appliquera son propre droit, des discussions sont intervenues lors de la réunion de la Commission spéciale de novembre 2017 quant à établir s'il convient de conserver l'article 7(1)(g). Aucun consensus n'a encore été trouvé sur cette question.

49. Cette disposition ne s'applique qu'aux jugements relatifs aux atteintes portées à des droits de propriété intellectuelle. Les crochets autour des termes « ce droit / cette contrefaçon » s'expliquent par les deux règles de conflit de lois distinctes applicables, en fonction des États, à ces deux questions dans les affaires de droits d'auteur. Dans les cas d'atteintes portées à un droit d'auteur, la *lex loci protectionis* constitue la règle de conflit de lois typique en vertu du droit de la plupart des États. Néanmoins, certains États appliquent, à la question de la titularité initiale, la *lex originis* (la loi de l'État d'origine, autrement dit, l'État dans lequel l'œuvre a été publiée pour la première fois). Chaque règle de conflit de lois peut ainsi aboutir à l'application de différentes lois nationales. Compte tenu de cette différence, la Commission spéciale a décidé de se donner le temps de la réflexion. Le souci majeur quant au choix à opérer entre « droit » et « contrefaçon » tient à la loi applicable à la question de la titularité initiale du droit d'auteur. Si le tribunal de l'État d'origine du jugement applique la *lex loci protectionis* à cette question (et au litige en contrefaçon), qui est son propre droit, alors le jugement pourrait circuler en vertu du projet de Convention, peu importe le terme choisi. Toutefois, si le tribunal de l'État d'origine du jugement applique la *lex originis* à la question de la titularité initiale, à savoir le droit de l'État dans lequel le livre a été publié pour la première fois, qui n'est pas son propre droit, et si le terme « droit » est choisi pour l'article 7(1)(g), le jugement pourrait n'être ni reconnu, ni exécuté en vertu de cet article, même si le litige en contrefaçon est tranché par la *lex loci protectionis*. En revanche, si le terme « contrefaçon » est adopté ici, quelle que soit la loi appliquée à la question de la titularité principale (même s'il s'agit d'une loi différente de celle de l'État d'origine du jugement), le jugement pourrait circuler en vertu du projet de Convention s'il a été réglé selon le droit de l'État d'origine du jugement, reposant sur l'application de la *lex loci protectionis* à l'affaire. Le choix politique revient donc à choisir le terme le plus adéquat.

50. Il convient de préciser ici que l'expression « le droit interne » de l'État d'origine vise à préciser qu'il s'agit du droit matériel de l'État d'origine qui s'applique au droit de propriété intellectuelle ou à sa contrefaçon ; l'application par le tribunal d'origine de ses règles de « conflit de lois » entraînerait en effet le refus de la reconnaissance ou de l'exécution si ces règles renvoieraient au droit matériel d'autres États.

5. Article 8 – Questions préalables

51. L'article 8 contient une autre garantie pour les jugements en général et une règle spécifique aux droits de la propriété intellectuelle qui permet, dans certains cas, de refuser la reconnaissance et l'exécution d'un jugement. Dans le projet de Convention de février 2017, cette disposition était principalement pertinente dans le cadre des litiges en contrefaçon, lorsque l'invalidité du droit de propriété intellectuelle était invoquée comme moyen de défense devant un tribunal hors de l'État en vertu du droit duquel ce droit avait été octroyé ou était autrement protégé. En raison de la nouvelle manière d'aborder les litiges en contrefaçon fondée sur la territorialité, illustrée à l'article 5(3)(a) du projet de Convention de novembre 2017, le nombre de situations dans lesquelles l'article 8(3) trouvera à s'appliquer sera réduit de manière drastique ; les jugements en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle ne sont en effet susceptibles d'être reconnus et exécutés en vertu de la Convention que s'ils ont été rendus dans l'État contractant dans lequel le droit a été octroyé ou est autrement protégé.

52. Cependant, dans les différends contractuels en matière de droits de propriété intellectuelle, par exemple, les licences ou le transfert de propriété intellectuelle, l'invalidité du droit concerné peut également être invoquée sous forme de question préalable ; il s'agit donc d'un argument en faveur du maintien des règles de l'article 8 concernant la propriété

intellectuelle, notamment son paragraphe 3. En d'autres termes, avant de statuer sur l'existence d'une violation du contrat, le tribunal d'origine aura tranché la question préalable et établi l'existence (la validité) du droit. L'article 8 est donc pertinent dans de tels cas. Toute décision sur la validité relève normalement de la compétence exclusive de l'État dans lequel le droit a été délivré, octroyé ou enregistré (comme le montre l'art. 6(a)) – à tout le moins s'il s'agit de l'**objet** de la procédure. Néanmoins, dans de nombreux ordres juridiques nationaux, il est possible de trancher la question « en passant », dans le cadre de la détermination de la question contractuelle qui constitue l'objet de la procédure, et d'aboutir à une conclusion « préalable » ou « incidente » concernant la validité du droit de propriété intellectuelle. Une telle conclusion (dénommée « décision » à l'art. 8) ne disposera d'aucun effet transfrontière³⁹ en application du projet de Convention (art. 8(1)) et seul le jugement pécuniaire octroyant ce qui était exigé dans le cadre du litige contractuel (par ex., le paiement de redevances) sera susceptible d'être reconnu et exécuté à l'étranger⁴⁰. Toutefois, même ce jugement pécuniaire est susceptible de se voir refuser la reconnaissance et l'exécution transfrontières s'il est fondé sur une décision portant sur la validité (ou l'invalidité) d'un droit de propriété intellectuelle et qu'il a été rendu par un tribunal **autre que** celui évoqué à l'article 6(a), mais cela n'interviendra **uniquement** que si la décision est effectivement incompatible avec une décision ou un jugement d'une autorité compétente⁴¹ de l'État mentionné à l'article 6(a) ou lorsqu'une procédure portant sur la validité de ce droit est pendante dans cet État (art. 8(3)). Ainsi, le principe fondamental de l'article 8(3) implique que l'État d'origine du jugement est différent de l'État d'enregistrement du droit.

53. L'application de l'article 8(3) implique qu'une partie à un contrat qui a obtenu d'un tribunal hors de l'État d'enregistrement du droit en question, par exemple l'État dans lequel l'obligation a été ou aurait dû être exécutée (art. 5(1)(g)), un jugement ordonnant le paiement de redevances ou octroyant des dommages et intérêts pour violation du contrat concernant un droit de propriété intellectuelle enregistré peut aussi obtenir l'exécution du jugement pécuniaire dans d'autres États contractants, bien que la question de la validité (la décision sur la question préalable) ait été tranchée en dehors de l'État d'enregistrement du droit. La seule exception à cette règle intervient lorsqu'il existe effectivement un jugement ou une décision incompatible sur la validité rendue par l'autorité compétente du « for approprié », autrement dit, l'État d'enregistrement, ou lorsqu'une procédure est pendante dans cet État concernant la validité. En pratique, cela signifie également que, dans une procédure contractuelle, le défendeur qui n'a pas obtenu gain de cause eu égard à son moyen de défense fondé sur l'invalidité peut néanmoins entraver la reconnaissance et l'exécution de la décision octroyant des dommages et intérêts découlant de la même procédure, à condition d'avoir contesté la validité du droit de propriété intellectuelle dans le for approprié. D'un autre côté, si le défendeur dont le moyen de défense a été négligé dans la procédure initiale ne tente même pas de faire invalider le droit *erga omnes*, il sera lié au jugement et exposé à sa reconnaissance et exécution en vertu de la Convention.

Exemple 7 : Prenons l'exemple d'un jugement rendu dans l'État X, où le défendeur a sa résidence habituelle, ordonnant à celui-ci de s'acquitter du paiement de redevances en vertu d'un contrat de licence de brevet. Le jugement porte également, à titre préalable, sur la validité du brevet enregistré dans l'État Y. La décision conclut à la validité du brevet, en conséquence de quoi, le jugement ordonne au défendeur le paiement de redevances au créancier. La décision sur cette question préalable de la validité ne sera pas reconnue en vertu du projet de Convention, comme stipulé à l'article 8(1). Naturellement, le

³⁹ À l'instar de la reconnaissance ou de la préclusion pour question déjà tranchée.

⁴⁰ En matière de propriété intellectuelle, voir art. 11 ci-dessous quant à savoir si le projet de Convention prévoit la reconnaissance et l'exécution de la seule réparation pécuniaire ou également de jugements ordonnant une injonction.

⁴¹ Concernant les décisions des bureaux de la propriété intellectuelle, voir, *supra*, para. 18. Il est important de préciser qu'en vertu du texte actuel, les décisions des offices de brevets, de variétés végétales et de marques (autorités compétentes) et leur éventuel organe d'appel ne sont couverts que par l'**art. 8(3)** de la Convention – non pas dans le sens où ils rendent des jugements susceptibles de circuler en vertu de la Convention, mais le cas échéant, leur décision quant à la validité d'un droit de propriété intellectuelle sera déterminante pour établir si, par ex., un jugement pécuniaire peut être reconnu et exécuté en application de la Convention si l'invalidité du droit en question a été invoquée comme moyen de défense au cours de la procédure menant au jugement pécuniaire. Un Groupe de travail informel a été constitué en vue d'aborder le traitement des décisions des autorités compétentes en matière de validité des droits de propriété intellectuelle en général.

tribunal de l'État requis est tenu, conformément au projet de Convention, de reconnaître et d'exécuter la décision principale, autrement dit, le jugement portant sur le paiement des redevances ; il n'est néanmoins pas tenu de donner effet à la décision sur la question préalable. (Il convient de noter que cela ne serait pas le cas si l'art. 8(2) était appliqué isolément, mais l'art. 8(3) limite l'application de l'article 8(2) aux questions liées à la propriété intellectuelle.) Cela implique en outre, selon le droit interne de l'État concerné, que le jugement étranger n'empêche pas nécessairement (en raison de la préclusion pour question déjà tranchée ou d'une autre doctrine) le lancement d'une nouvelle procédure dans l'État dont les tribunaux disposent d'une compétence exclusive concernant la validité du brevet concerné.

Ainsi, si le défendeur, qui se trouve dans l'État X, intente une action dans l'État Y concernant, à titre principal, la validité du brevet et que les tribunaux de l'État Y concluent à l'invalidité du brevet, les tribunaux de l'État requis (l'État Y ou tout autre État contractant) sont, en application de l'article 8(3)(a), en mesure de refuser de reconnaître et d'exécuter le jugement octroyant des dommages et intérêts rendu dans l'État X⁴².

54. Cette disposition n'est en principe pas pertinente pour les jugements portant sur la *contrefaçon* d'un droit de propriété intellectuelle enregistré lorsque l'invalidité du droit est invoquée comme un moyen de défense. Comme susmentionné, l'article 8(3)(a) tend à s'appliquer aux situations dans lesquelles l'État d'origine du jugement est distinct de l'État d'enregistrement du droit de propriété intellectuelle en question. Considérant que le projet de Convention établit un motif *quasi*-exclusif de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle enregistrés (art. 5(3)(a)), exigeant que l'État d'origine du jugement soit l'État dans lequel le droit est enregistré, et que ce motif coïncide avec le critère exclusif de compétence énoncé à l'article 6(a) en matière de validité des droits de propriété intellectuelle enregistrés, l'article 8(3) ne sera en principe pas pertinent puisque le tribunal de l'État d'enregistrement, soit l'État d'origine du jugement sur la contrefaçon et du jugement sur la validité des droits de propriété intellectuelle enregistrés, statuera sur le moyen de défense fondé sur l'invalidité au moment d'établir la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle enregistrés.

55. Il importe de garder à l'esprit que cette disposition peut s'avérer pertinente⁴³, peu importe que la propriété intellectuelle soit exclue du champ d'application de la Convention ou non ; en effet, les différends contractuels portant sur les licences ou le transfert de propriété intellectuelle relèvent du champ d'application de la Convention, même dans le cas où certains litiges en matière de propriété intellectuelle seraient exclus.

6. Article 11 – Mesures non pécuniaires en matière de propriété intellectuelle

56. Si l'on part du postulat qu'il convient d'inclure les jugements en matière de propriété intellectuelle dans le champ d'application de la Convention, il conviendra de trancher la question de savoir si l'**exécution** transfrontière doit se limiter strictement aux jugements pécuniaires. Si c'est le choix politique qui est fait, cet article exclurait l'exécution (et peut-être même la reconnaissance), en vertu de la Convention, des jugements non pécuniaires portant sur la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. Dans ce domaine, cela couvrirait tant les droits de propriété intellectuelle enregistrés que non enregistrés. Les réparations non pécuniaires, qui constituent des réparations autres que le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, comprennent généralement les injonctions de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose ou les ordonnances d'exécution en nature. Dans le cadre des droits de propriété intellectuelle, ils couvrent, à titre d'exemple, les injonctions interdisant la production ou commercialisation de biens, l'utilisation de procédés de fabrication protégés ou les ordonnances de remise et de livraison de biens portant atteinte à un droit⁴⁴. Toutefois, dans ce contexte, il est important d'insister sur le fait que le projet de Convention dans son ensemble s'applique uniquement aux jugements rendus quant au fond, autrement dit, il ne s'applique pas à ce que l'on appelle dans certains ordres juridiques les mesures provisoires et conservatoires, mesures

⁴² Veuillez noter que, dans cet exemple, l'art. 7(1)(f) ne trouverait pas à s'appliquer considérant que le jugement de l'État Y a été rendu après celui de l'État X.

⁴³ Sous réserve de certaines adaptations, considérant que l'art. 6(a) sera certainement supprimé si la propriété intellectuelle est exclue du champ d'application de la Convention.

⁴⁴ Concernant les réparations en cas d'atteintes portées à des droits de propriété intellectuelle, voir les art. 44 à 48 de l'Accord sur les ADPIC.

de protection, injonctions provisoires, décisions interlocutoires, etc.⁴⁵. Bien qu'en cas d'introduction de l'article 11, le projet de Convention ne s'applique pas aux jugements quant au fond octroyant ces réparations, ces derniers seraient tout de même susceptibles d'être reconnus ou exécutés en vertu du droit national (art. 16).

57. L'article 11 résulte de la réunion de la Commission spéciale de février 2017 et a été introduit en vue de répondre aux inquiétudes de certains États ; ils ne voulaient pas être contraints d'exécuter sur leur territoire des jugements autres que pécuniaires dont l'objet était de protéger un droit de propriété intellectuelle étranger. Ils ont donc proposé de restreindre le champ d'application du projet de Convention quant aux questions de propriété intellectuelle à l'exécution des jugements pécuniaires. D'autres États se sont néanmoins opposés à l'idée qu'il serait nécessaire d'exécuter des jugements non pécuniaires en matière d'atteintes à des droits de propriété intellectuelle survenues dans le monde traditionnel⁴⁶ et dans l'environnement numérique⁴⁷.

58. Lors de la réunion de la Commission spéciale de novembre 2017, même si l'article 5(3)(a) et (b) limite l'exécution d'un jugement portant sur la contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle aux cas de « contrefaçons dans l'État d'origine », certains États ont estimé qu'il était nécessaire de renforcer encore davantage le principe de territorialité en matière de propriété intellectuelle et d'insister sur le fait que même les jugements pécuniaires, s'ils portent sur un préjudice subi dans un État autre que l'État d'origine, ne seront pas reconnus et exécutés en vertu du projet de Convention.

59. En outre, lors de cette réunion, certaines délégations se sont interrogées quant à savoir s'il convenait d'exclure également la reconnaissance des jugements non pécuniaires. Dans le cadre d'un jugement portant sur la validité d'un droit de propriété intellectuelle ou d'un jugement étranger établissant une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, si l'on exclut l'exécution des jugements non pécuniaires et non leur reconnaissance, ces derniers acquerront en vertu du projet de Convention, par exemple, l'autorité de la chose jugée dans d'autres États s'ils se conforment aux articles 5(3) et 6(a). En revanche, la reconnaissance en vertu du projet de Convention de jugements non pécuniaires qui ne nécessitent pas d'être exécutés, à l'instar des déclarations de contrefaçon ou d'absence de contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle, renforcerait l'administration universelle de la justice en ce que cela permettrait d'éviter l'existence de tout jugement incompatible. En l'absence de consensus sur la question, il a été décidé de placer le terme « reconnaissance » entre crochets aux fins de consultations ultérieures (voir para. 90 pour un exemple).

60. Les dispositions susmentionnées ont spécifiquement trait aux questions de propriété intellectuelle. Il y a néanmoins d'autres dispositions de nature générale qu'il importe de mentionner dans le présent document en raison de leur pertinence en matière de propriété intellectuelle.

7. Article 9 – Divisibilité

61. L'article 9 prévoit que lorsqu'une part dissociable du jugement n'est pas susceptible d'être reconnue ou exécutée en application du projet de Convention, par exemple, dans le cadre des jugements rendus en matière de propriété intellectuelle, parce qu'elle ne satisfait pas aux critères de l'article 5(3), ou en raison de l'application de l'article 7(1)(g) ou de l'article 11 (sous réserve de leur maintien dans le projet de Convention), le reste du jugement doit tout de même être reconnu et exécuté en application du projet de Convention. Il en va de même dans les cas où la reconnaissance et l'exécution ne concernent qu'une part dissociable du jugement.

⁴⁵ Art. 3(1)(b) : « Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements ».

⁴⁶ À titre d'exemple, un tribunal de l'État X a rendu une décision contre B (le défendeur) qui réside dans l'État Y, lui enjoignant d'arrêter de vendre des biens contrefaits dans l'État X, où la marque concernée est protégée. B n'interrompt toutefois pas ses activités et A (le demandeur) demande des mesures d'exécution de la décision dans l'État Y (par ex., le prononcé d'une amende contre B pour non-respect de la décision).

⁴⁷ À titre d'exemple, il est nécessaire d'obtenir l'exécution d'une injonction : un jugement de l'État X ordonne à B (le défendeur) de clôturer son site web en ce qu'il porte atteinte au droit de propriété intellectuelle de A, protégé dans l'État X. Dans l'État Y où B réside, son site web est légal. Considérant que le tribunal de l'État X a conclu que les activités de B visaient spécifiquement cet État, le jugement pourra être reconnu et exécuté en application de l'art. 5(3)(a) ou (b).

8. Article 10 – Dommages et intérêts

62. L'article 10 constitue une disposition d'une pertinence particulière pour les jugements portant sur la propriété intellectuelle. Dans de nombreux États, les dommages et intérêts octroyés dans des affaires d'atteintes à des droits de propriété intellectuelle peuvent contenir des dommages et intérêts compensatoires destinés à compenser les pertes réelles subies (y compris les pertes futures) par le demandeur ainsi que des dommages et intérêts destinés à punir le défendeur et à dissuader toute contrefaçon similaire à l'avenir. À l'heure actuelle, les jugements accordant des dommages-intérêts punitifs / non compensatoires se voient souvent refuser la reconnaissance et l'exécution à l'étranger, pour des motifs d'ordre public ou autres. L'article 10 cherche à établir un équilibre entre l'obligation de reconnaître et d'exécuter et le refus intégral lorsque le jugement octroie également des dommages et intérêts non compensatoires. L'article 10 réitère l'obligation de reconnaître et d'exécuter la part compensatoire et fournit un motif discrétionnaire et non obligatoire de refus de reconnaissance et d'exécution de la part non compensatoire des dommages et intérêts accordés.

63. Cette disposition reprend l'article 11 de la Convention Élection de for de 2005. Au cours des négociations qui ont mené à l'adoption de cette Convention, cet article et le texte du Rapport explicatif⁴⁸ y afférent, rédigés pour la majeure partie par un Groupe de travail et adoptés par la Session diplomatique au moment de l'adoption de la Convention, ont été rédigés avec un soin tout particulier. Ils contiennent d'importantes directives en termes d'interprétation et d'application de cette règle, notamment eu égard aux dommages et intérêts légaux et conventionnels, qui doivent être considérés comme une compensation pour une perte ou un préjudice réel. Un extrait du Rapport explicatif portant sur la Convention Élection de for de 2005, rédigé par les Professeurs Trevor Hartley et Masato Dogauchi, est donc reproduit en annexe au présent document. Au cours de la réunion de la Commission spéciale de février 2017, il a été suggéré de retranscrire ce texte, sous réserve des adaptations nécessaires, dans le Rapport explicatif de la Convention Jugements. Aucune révision n'a été apportée lors de la réunion de la Commission spéciale de novembre 2017.

9. Article 21 – Tribunaux communs

64. Au cours de la réunion de la Commission spéciale de février 2017, le maintien de la disposition présentée à l'article 22 du projet de Convention de février 2017 dans l'optique d'établir, dans la Convention, un mécanisme visant à inclure de manière expresse les jugements rendus par des tribunaux communs à deux ou plusieurs États contractants a recueilli un important soutien⁴⁹. Il s'agit d'un point d'une importance particulière en la matière, considérant que la majeure partie des tribunaux communs existants ont trait à la propriété intellectuelle. La Commission spéciale a estimé que de plus amples réflexions étaient nécessaires sur ce point, le Bureau Permanent a donc préparé une note sur la question, en amont de la réunion de la Commission spéciale de novembre 2017⁵⁰.

65. La Commission spéciale de novembre 2017 a évoqué un large éventail de démarches distinctes quant aux tribunaux communs, y compris :

- l'introduction d'une référence aux tribunaux communs dans la définition de « tribunal » à l'article 3(1) ;
- l'introduction d'une référence aux jugements rendus par les tribunaux communs à l'article 4 ;
- l'apport de modifications à l'article 22 du projet de Convention de février 2017, y compris en prévoyant des déclarations plus précises et un certain type de

⁴⁸ T. Hartley et M. Dogauchy, « Rapport explicatif sur la Convention Élection de for de 2005 », in *Actes et documents de la Vingtième session (2005)*, tome III, *Élection de for*, Anvers/Oxford/Portland, Intersentia, 2010, p. 784-862. Également disponible sur le site web de la Conférence de La Haye, à l'adresse : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Instruments », puis « Conventions, Protocoles et Principes », « Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for » et « Rapport explicatif ».

⁴⁹ Aide-mémoire du Président de la Commission spéciale (du 16 au 24 février 2017), para. 22, disponible sur le Portail sécurisé du site web de la Conférence de La Haye (chemin indiqué en note 4).

⁵⁰ Voir « Note concernant les « tribunaux communs » visés à l'article 22 du projet de Convention de février 2017 », Doc. pré-l. No 9 d'octobre 2017 à l'attention de la Troisième réunion de la Commission spéciale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers (du 13 au 17 novembre 2017) (ci-après, la « Note sur les tribunaux communs »), disponible sur le site web de la Conférence de La Haye, (chemin indiqué en note 4).

- mécanisme de bilatéralisation ;
- l'omission de toute référence aux tribunaux communs dans le projet de Convention (considérant la complexité de la disposition) et l'ajout d'une explication dans le Rapport explicatif quant à savoir si les jugements des tribunaux communs sont susceptibles de circuler en application du projet de Convention et sur quel fondement.

66. L'adjonction d'une référence aux jugements rendus par des tribunaux communs à l'article 4 permettrait de simplifier le mécanisme de déclaration prévu à l'article 21 (anciennement art. 22 du projet de Convention de février 2017), mécanisme relativement complexe en ce qu'il établit une distinction entre les différents types de tribunaux et leurs attributions de première instance et d'appel⁵¹. Le principe politique sous-tendant cette démarche a trait au fait qu'un jugement rendu par un tribunal commun devrait être traité comme un jugement rendu par un État contractant aux fins de reconnaissance et d'exécution, à condition qu'il ait un lien avec des États contractants à la Convention. Autrement dit, les jugements rendus par des tribunaux communs ne sont susceptibles d'être reconnus et exécutés en application du projet de Convention que s'ils remplissent les critères de compétence établis à l'article 5 ou 6, dans un État contractant dans lequel la compétence en la matière relève du tribunal commun. Cette référence aux critères établis aux articles 5 et 6 représente un moyen de s'attaquer au problème de l'État « profiteur » (État qui tire profit de la Convention sans en être Partie), qui intervient lorsque les États qui ont établi le tribunal commun ne sont pas tous Parties à la Convention ; si elle ne règle pas le problème, la Convention pourrait alors s'appliquer aux jugements qui présentent un lien avec des États non contractants, sans qu'il n'y ait une quelconque réciprocité.

67. Compte tenu de la diversité des types de tribunaux susceptibles d'être couverts par l'article 21, les amendements proposés à l'établissement d'un mécanisme de déclaration bilatéral de celui-ci répondraient aux besoins de certains États de disposer d'une plus grande autonomie pour accepter ou rejeter l'inclusion de certains tribunaux communs. Selon cette démarche, les États contractants qui mettent en place un tribunal commun seront tenus de faire une déclaration indiquant sa compétence, ses fonctions, etc. Une telle exigence assurera la transparence, permettant aux États contractants de comprendre le rôle du tribunal commun concerné. En outre, les amendements proposés prévoient un mécanisme de bilatéralisation, exigeant de l'État requis censé reconnaître ou exécuter les jugements rendus par un tribunal commun qu'il accepte (ou rejette) la déclaration faite par un autre État contractant concernant ce tribunal. Cela permettrait aux États requis de contrôler, dans une certaine mesure, les types de tribunal commun dont ils seront tenus d'accepter les jugements.

68. Si la Commission spéciale n'a atteint aucun consensus sur la question, elle a décidé de poursuivre en conservant le texte de l'article 21 entre crochets de sorte à faciliter de plus amples considérations. Les travaux intersessions sont en cours en vue de mener des recherches supplémentaires sur la question.

10. Article 14 - Procédure

69. Si l'article 14 ne porte pas exclusivement sur les questions de propriété intellectuelle, il est important et utile de souligner la manière dont la procédure de reconnaissance et d'exécution est réglementée dans le projet de Convention. Sous réserve de l'article 13, le projet de Convention laisse la procédure à la discrétion du droit interne (art. 14). Ce droit interne déterminera, par exemple, s'il convient de déposer une demande aux fins de reconnaissance et si celle-ci sera accordée par suite d'une **procédure** interne ou si elle interviendra de plein droit. Il peut également établir si les tribunaux d'un État contractant en particulier peuvent être **tenus**, en vertu de leur droit interne, de refuser la reconnaissance ou l'exécution en application du projet de Convention, s'il est satisfait à l'un des motifs de refus énoncés à l'article 7⁵².

⁵¹ Quant au fonctionnement de l'art. 21, voir section B de la Note sur les tribunaux communs (*op. cit.*, note 45) et para. 36 et 37 du Document de réflexion de l'UE en matière de propriété intellectuelle (*op. cit.*, note 1).

⁵² L'art. 7 constitue une disposition « conditionnelle », se contentant d'autoriser, mais n'obligeant pas, à refuser de reconnaître ou d'exécuter un jugement en vertu du projet de Convention.

70. Quant à l'exécution, cet article fait la distinction entre, d'un côté, l'exequatur ou l'enregistrement aux fins d'exécution et, de l'autre, l'exécution en tant que telle⁵³. Le premier terme renvoie à la procédure d'exequatur, autrement dit la procédure spéciale en vertu de laquelle l'autorité compétente de l'État requis confirme ou déclare que le jugement étranger est exécutoire sur son territoire. La deuxième expression renvoie à la procédure juridique en vertu de laquelle les tribunaux de l'État requis (ou toute autre autorité compétente de cet État) s'assurent que le défendeur se conforme au jugement étranger ; cela recouvre des mesures telles que l'amende, la saisie, la confiscation, la saisie-arrêt, etc. (voir aussi *infra* para. 71). L'exécution d'un jugement étranger présuppose l'exequatur ou l'enregistrement aux fins d'exécution. Conformément à cet article, ces deux procédures sont régies par le droit procédural interne de l'État requis.

11. Reconnaissance et exécution

71. **L'exécution** (qui n'intervient que pour les jugements mentionnés dans les catégories 5 et 6 de la section D.1 ci-dessus) constitue probablement le premier élément qui vient à l'esprit des avocats spécialisés en matière de propriété intellectuelle dans des affaires transfrontières. Considérant que le terme « exécution » a plusieurs significations distinctes, il importe de mentionner que dans le contexte du projet de Convention, il implique l'application de mesures d'exécution coercitives (par ex., les amendes, l'arrestation, des actions menées par les forces de l'ordre, notamment, les saisies, etc.) au nom de l'État dans lequel l'exécution est sollicitée de sorte à garantir le respect du jugement par le débiteur.

72. Cependant, comme le montrent les exemples ci-après, la simple **reconnaissance** peut également s'avérer importante dans les affaires transfrontières relatives à la propriété intellectuelle, nonobstant le fait qu'un droit de propriété intellectuelle en tant que tel, son existence et sa validité, sont de nature territoriale et que tout jugement y afférent n'est donc pas nécessairement susceptible d'exiger une reconnaissance transfrontière. De nombreux États se déclarent compétents pour connaître de litiges contractuels en matière de propriété intellectuelle, même lorsque la validité du droit de propriété intellectuelle concerné est susceptible d'être contestée ultérieurement dans le cadre d'un moyen de défense, comme susmentionné concernant l'article 8 (voir, *supra*, para. 51 à 55). Dans ce cas-là, la cohérence du système juridique international s'en trouverait renforcée si le tribunal statuant sur le litige contractuel était tenu par un jugement portant, à titre principal, sur la validité du droit en question, rendu par le « for approprié » universellement reconnu tel qu'établi à l'article 6(a). En réalité, cette reconnaissance du jugement portant sur la validité renforcera également la circulation subséquente du jugement accordant des dommages et intérêts pour violation du contrat rendu dans un autre État contractant (par ex., l'État de la résidence habituelle du défendeur (art. 5(1)(a))), considérant que la décision préalable ou incidente en matière de validité est conforme au jugement antérieur de l'État d'octroi ou d'enregistrement, comme l'exige l'article 8(2) et (3). Par conséquent, la reconnaissance et l'exécution du jugement pécuniaire octroyant des dommages et intérêts sont assurées.

73. De plus, la reconnaissance peut également s'avérer importante lorsqu'un jugement est susceptible de circuler en application de l'article 5(3) du projet de Convention et qu'une partie cherche à faire rejurer le litige devant un tribunal d'un autre État contractant.

Exemple 8 : A intente, dans l'État X, une action en contrefaçon d'une marque enregistrée dans cet État contre B. A est débouté au motif que le comportement de B n'est pas constitutif d'une atteinte à sa marque ; ce jugement est susceptible de circuler en vertu du projet de Convention (pour autant que la formulation de l'art. 11 qui limiterait la reconnaissance en vertu du projet de Convention ne soit pas retenue). Si, ultérieurement, A intente une nouvelle action fondée sur les mêmes faits devant les tribunaux de l'État Y, où B a sa résidence habituelle, ce dernier peut se prévaloir de la reconnaissance du premier jugement en application du projet de Convention et invoquer, comme moyen de défense, l'*issue preclusion* ou l'autorité de la chose jugée.

⁵³ Veuillez toutefois noter que dans d'autres dispositions du projet de Convention, le terme « exécution » renvoie à « l'exequatur ou l'enregistrement aux fins d'exécution » (voir par ex., art. 5 ou 7).

12. Clauses générales et finales

a. Article 19 – Déclarations relatives à des matières particulières

74. Afin de s'assurer que l'adhésion à la Convention se révèle la plus large possible, l'article 19 autorise les déclarations visant à exclure l'application du projet de Convention à des « matières spécifiques ». De telles déclarations auront un effet réciproque eu égard aux autres États contractants. Si l'on aboutit à l'introduction de la propriété intellectuelle dans le champ d'application du projet de Convention, un État s'inquiétant tout particulièrement des brevets peut, par exemple, exclure du champ d'application du projet de Convention tout différé en la matière. Il serait également possible d'exclure intégralement la propriété intellectuelle.

b. Article 25 – Rapport avec d'autres instruments internationaux

75. L'article 25 régit le rapport entre la Convention Jugements et les autres instruments internationaux. Lors de la réunion de la Commission spéciale de novembre 2017, les experts ont conclu que des travaux supplémentaires étaient nécessaires quant à cet article, considérant que certains éléments requéraient de plus amples considérations et qu'il convenait de mener des travaux intersessions aux fins de préparation des discussions lors d'une prochaine réunion de la Commission spéciale⁵⁴. Le texte actuel énonce une politique généreuse en termes de rapports avec les autres instruments internationaux. Il distingue le traitement d'instruments internationaux selon qu'ils ont été conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'État contractant concerné. Pour les instruments conclus avant l'entrée en vigueur de la Convention dans cet État, le paragraphe 2 garantit que la Convention n'affecte pas les obligations internationales de cet État en vertu d'autres instruments de droit international public⁵⁵. En revanche, pour les instruments conclus après l'entrée en vigueur de la Convention Jugements pour l'État concerné, le projet de Convention leur donne la priorité aux fins de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'un État contractant qui est également Partie à un tel instrument. Il convient néanmoins de s'interroger sur la manière de traiter les situations dans lesquelles la reconnaissance et l'exécution d'un jugement en vertu d'un instrument plus récent sont susceptibles d'affecter les obligations prévues à l'article 6 du projet de Convention. Une phrase a été introduite entre crochets de sorte à favoriser des consultations supplémentaires. Il convient également de réfléchir plus avant à l'introduction d'un mécanisme de déclaration permettant aux États contractants de déclarer que le projet de Convention n'affecte pas les instruments internationaux énumérés dans cette déclaration.

76. Quant au rapport entre la Convention Jugements et les règles d'une Organisation régionale d'intégration économique (ORIE) Partie à celle-ci, la Convention n'affecte pas non plus les règles de l'ORIE – qu'elles aient été adoptées avant ou après la Convention Jugements – en termes de reconnaissance et d'exécution des jugements entre ses États membres. L'UE sera donc en mesure de continuer à appliquer ses propres règles internes régissant la reconnaissance et l'exécution des jugements entre ses États membres ainsi que ses instruments spécifiques en matière de propriété intellectuelle qui régissent la reconnaissance et l'exécution des jugements.

77. Il convient de garder à l'esprit que le texte actuel s'applique également aux traités ou instruments internationaux consacrés à la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile ou commerciale applicables à la propriété intellectuelle. En conséquence, si les jugements portant sur la propriété intellectuelle relèvent de la Convention Jugements, les dispositions susmentionnées s'appliqueront aux conflits entre celle-ci et les autres traités ou instruments internationaux et ces derniers prévaudront.

⁵⁴ Aide-mémoire du Président, *op. cit.* note 6, para. 27.

⁵⁵ Et ce, peu importe la date d'entrée en vigueur de l'autre Traité pour l'un quelconque des États concernés. En effet, en droit international des traités, sauf mention contraire expresse, c'est la date d'adoption du texte d'un Traité multilatéral (sa conclusion) qui est déterminante, et non son entrée en vigueur (voir Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2^eéd. 1984, p. 98; Zuleeg, *Vertragskonkurrenz im Völkerrecht, Teil I: Verträge zwischen souveränen Staaten, German Yearbook of International Law (GYIL)* 20 (1977), p. 246 (256)).

13. Exemples illustrant le fonctionnement du projet de Convention en matière de jugements portant sur la propriété intellectuelle

78. Les exemples hypothétiques ci-après illustrent la manière dont les dispositions du projet de Convention fonctionneront eu égard à certains jugements en matière de propriété intellectuelle. L'on part du postulat que tous les États mentionnés sont Parties au projet de Convention.

a. Cas classique en matière de brevet⁵⁶

79. A (le demandeur) vit dans l'État X, dans lequel il a obtenu un brevet pour une invention. B (le défendeur), qui réside également dans l'État X, fabrique, dans cet État, un produit extrêmement similaire à l'invention de A, qu'il vend exclusivement dans cet État.

80. A intente une action en justice contre B dans l'État X. Il obtient un jugement lui octroyant des dommages et intérêts pour contrefaçon d'un brevet sur base du droit des brevets de l'État X, ainsi qu'une injonction (quant au fond et non seulement une mesure provisoire et conservatoire) interdisant à B de poursuivre son comportement contrevenant dans l'État X. B ne s'acquiesce pas du paiement des dommages et intérêts. En conséquence, A souhaite demander l'exécution du jugement. Considérant que B a déménagé ses actifs dans l'État Y, A dépose une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution du jugement dans l'État Y. Le jugement est en principe couvert par les critères de compétence de l'article 5(3)(a) considérant que la contrefaçon est survenue dans l'État X (État d'origine du jugement) et que le jugement a été rendu dans cet État (État dans lequel le brevet a été octroyé, délivré ou enregistré). En l'espèce, l'invalidité du brevet n'a pas été invoquée comme moyen de défense. Si l'article 7(1)(g) est adopté, le tribunal requis dans l'État Y appliquera la garantie qu'il prévoit et vérifiera que le tribunal d'origine a bel et bien appliqué le droit des brevets de l'État X [au brevet / à la contrefaçon]. Considérant qu'aucune des garanties / restrictions des articles 6(a) et 8 ne s'applique, la part du jugement octroyant des dommages et intérêts à A peut être exécutée sur les actifs de B dans l'État Y.

Variante 1 : Exécution d'injonctions hors de l'État d'origine

81. Cette variante part du postulat que le projet de Convention n'exclut pas l'exécution des jugements non pécuniaires, autrement dit que l'article 11 n'est pas adopté. Supposons que B a déménagé sa résidence habituelle dans l'État Y et ne se conforme pas à l'injonction rendue dans l'État X de s'abstenir de tout comportement contrevenant dans cet État, A pourra légitimement demander l'exécution de l'injonction dans l'État Y⁵⁷. En l'espèce, le tribunal requis peut ordonner à B de verser une somme d'argent⁵⁸ de sorte à l'encourager à se conformer à la décision ou peut ordonner d'autres mesures disponibles dans l'État requis en vue de l'exécution de décisions de cette nature. Il s'agit d'une mesure d'exécution prise dans l'État Y pour faire exécuter le jugement rendu dans l'État X.

82. La situation est différente si le jugement lui-même contient également d'autres sanctions pécuniaires susceptibles de s'appliquer à B s'il ne se conforme pas à l'injonction. En l'espèce, ces sanctions pécuniaires sont dissociables de la partie du jugement ordonnant une injonction. Concernant la nature des sanctions pécuniaires, dans certains États, elles sont dues aux tribunaux ou aux autorités fiscales, tandis que dans d'autres, elles sont dues au créancier. Dans ce dernier cas, ces sanctions ne relèvent pas du projet de Convention puisqu'elles ne relèvent pas de la matière civile ou commerciale. Dans le premier cas, en principe, elles sont susceptibles de relever du champ d'application du projet de Convention, si elles visent à compenser le créancier de tout retard dans l'exécution de l'injonction. L'article 10 est susceptible de s'appliquer dans ce cas.

⁵⁶ Ces exemples sont susceptibles de s'appliquer, *mutatis mutandis*, aux droits d'obtention végétale – il s'agit en effet de droits similaires aux brevets –, ainsi qu'à d'autres droits de propriété intellectuelle exigeant octroi, délivrance ou enregistrement.

⁵⁷ Si B venait à produire et commercialiser son produit contenant l'invention brevetée de A dans l'État Y, cela ne porterait pas atteinte au brevet octroyé dans l'État X. En dehors de l'État dans lequel le brevet a été octroyé, délivré ou enregistré, à savoir l'État X, le comportement de B est légal. En revanche, s'il continue à commercialiser son produit dans l'État X, il sera alors en infraction par rapport à l'injonction.

⁵⁸ Veuillez noter que la « sanction » peut consister en une somme déterminée, par ex., une amende civile ou une astreinte due pour chaque jour de retard.

83. [Autre formulation : les astreintes qui accompagnent une injonction ne sont pas des décisions au fond et ne répondent donc pas à la définition du terme jugement aux fins du projet de Convention, peu importe qu'elles soient dues à l'autorité publique ou au créancier du jugement. On peut également évaluer la cohérence de cette formulation avec le concept d'une décision sur le fond, puisque le jugement dans son ensemble est une décision sur le fond, et c'est un aspect de la réparation ordonnée dans le cadre de la détermination du fond du litige⁵⁹.]

Variante 2 : Défense fondée sur l'invalidité

84. A (le demandeur) vit dans l'État X, dans lequel il a obtenu un brevet pour une invention. B (le défendeur), qui vit dans l'État Y, a conclu un contrat de licence avec A en vue de fabriquer et de commercialiser le produit breveté de A dans l'État X.

85. A intente une action contre B dans l'État de sa résidence habituelle, soit l'État Y. Il fait valoir que B n'a pas payé les droits de licence mentionnés dans le contrat. Au cours de la procédure, B invoque l'invalidité du brevet comme moyen de défense. Afin de statuer sur la demande concernant la violation du contrat, le tribunal doit d'abord déterminer comment aborder le moyen de défense fondé sur l'invalidité. Conformément au droit de l'État Y, le tribunal peut se prononcer sur une telle question préalable en vue du jugement ; cette décision n'aura d'effet qu'*inter partes*. En l'espèce, le tribunal de l'État Y conclut que le brevet a été valablement délivré en vertu du droit de l'État X et que le comportement de B a contrevenu à son obligation contractuelle de payer. Le tribunal rend donc un jugement ordonnant le paiement de dommages et intérêts pour violation du contrat.

86. A souhaite désormais obtenir l'exécution du jugement pécuniaire dans l'État Z, dans lequel B a déménagé ses actifs au cours de la procédure. Le critère de l'article 5(1)(a) s'applique. La restriction prévue à l'article 6(a) ne s'appliquera pas considérant que l'objet sous-jacent de cette disposition est de couvrir uniquement les jugements qui portent, à titre principal, sur l'enregistrement ou la validité d'un droit de propriété intellectuelle. Toutefois, dans le présent exemple, l'objet de la procédure, tel qu'établi par l'action intentée par A, est le paiement (autrement dit, l'exécution du contrat) et non la validité du brevet⁶⁰. Dans ces cas-là, l'article 8 est pertinent. La règle générale de l'article 8(1), qui n'est pas spécifique à la propriété intellectuelle, énonce que la décision concernant la défense fondée sur l'invalidité (la « décision » sur la question « préalable » de la validité du brevet) ne peut être reconnue ou exécutée en vertu du projet de Convention⁶¹. Seule la « décision » au sens strict du terme, autrement dit, la partie du jugement qui ordonne à B de payer les redevances à A est susceptible d'être reconnue ou exécutée en vertu du projet de Convention. Néanmoins, eu égard à cette partie, il peut également y avoir certaines limites. L'article 8(2) (qui n'est pas non plus spécifique à la propriété intellectuelle) dispose que la reconnaissance et l'exécution d'un jugement peuvent être refusées si, et dans la mesure où, celui-ci se fonde sur une décision portant sur une matière visée à l'article 6 sur laquelle l'autre tribunal évoqué dans cet article a statué. Appliquée à cet exemple, cette règle générale implique que les tribunaux de l'État Z pourraient refuser la reconnaissance et l'exécution de la décision ordonnant le paiement de dommages et intérêts pour violation du contrat de licence concernant le brevet délivré dans l'État X, rendue par le tribunal de l'État Y, au motif que le jugement (autrement dit, la condamnation au paiement de dommages et intérêts) se fondait sur une décision relative à la validité du brevet (« une matière visée à l'article 6 ») et qu'un tribunal autre qu'un tribunal de l'État X (à savoir un tribunal de l'État Y) s'est prononcé sur cette question. Cependant, en matière de propriété intellectuelle, l'article 8(3) restreint cette règle générale au profit du titulaire du droit. Appliqué à l'exemple susmentionné, il prévoit que la reconnaissance et l'exécution du jugement ordonnant des dommages et intérêts ne peuvent être refusées en application du paragraphe 2 que lorsque la décision (incidente ou préalable) portant sur la validité est incompatible avec un jugement ou une décision d'une autorité compétente de l'État X (l'État qui a délivré le brevet) ou si la procédure relative à la validité est toujours pendante dans cet État. En d'autres termes, si B veut s'assurer du refus de reconnaissance et d'exécution de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en application du projet

⁵⁹ Comme mentionné au para. 76 du Doc. prélim. No 10 d'avril 2018 « Convention Jugements : Projet révisé de Rapport explicatif », établi par F. Garcimartín et G. Saumier, cette interprétation nécessite des clarifications de la part de la Commission spéciale.

⁶⁰ La formulation de cette règle s'inspire de l'art. 10 de la Convention Élection de for.

⁶¹ Comme c'est le cas sans la Convention, tout effet transfrontière de cette conclusion sur la question préalable de validité (préclusion pour question déjà tranchée, etc.) relèvera du droit national des États concernés.

de Convention puisqu'il estime que le brevet de l'État X est invalide, il doit le contester dans l'État X ; en effet, seule une décision de l'État X est susceptible de reconnaître la nullité du brevet avec un effet *erga omnes*. Si B se contente d'invoquer l'invalidité du brevet comme moyen de défense dans un État autre que l'État X et que le tribunal saisi conclut que ce moyen de défense n'est pas pertinent, le jugement pécuniaire sera susceptible d'être reconnu ou exécuté conformément au projet de Convention. Le système protège la compétence exclusive du « for approprié » pour les différends relatifs à la validité et encourage effectivement les parties ayant un doute quant à la validité à saisir le for approprié.

Variante 3 : Simple reconnaissance

87. Cette variante part du postulat que le projet de Convention n'exclut pas l'exécution des jugements non pécuniaires, autrement dit que l'article 11 n'est pas adopté. Partons du principe que B a été le premier à lancer une procédure et qu'il l'a fait dans l'État X en vue de l'établissement de l'invalidité du brevet délivré à A dans cet État. Toutefois, il a été débouté et le tribunal a conclu à la validité du brevet. Dans l'éventualité où A intente une action contre B pour non-paiement des droits de licence dans l'État Y (résidence habituelle de B) et que ce dernier invoque une défense fondée sur l'invalidité, le tribunal de l'État Y sera tenu de reconnaître le jugement rendu par le tribunal⁶² du for approprié en vertu de l'article 6(a) concernant la validité et ne pourra pas se prononcer différemment sur la question préalable de la validité, sous réserve que la reconnaissance des jugements non pécuniaires ne soit pas exclue du projet de Convention. Le tribunal devra aboutir à sa propre conclusion quant à savoir si B a manqué à son obligation de paiement de droits de licence à A, telle qu'énoncée dans le contrat, et quant au calcul du montant des dommages et intérêts.

b. Cas classique en matière de marques : reconnaissance d'un jugement d'invalidité

88. A possède une marque enregistrée dans les États X, Y et Z. B, qui réside dans l'État W et craint d'être poursuivi en dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque de A dans l'État X, intente une action dans l'État X aux fins de constatation de l'invalidité de la marque de A dans cet État. Ce jugement est ainsi rendu par un tribunal de l'État X et applique le droit interne.

89. Si la procédure sur la validité de la marque est toujours pendante, A a déjà intenté une action en dommages et intérêts fondée sur une contrefaçon alléguée de la marque enregistrée dans l'État X. Cette action a été intentée dans l'État W, l'État de résidence habituelle de B. Au cours de la procédure en contrefaçon, le tribunal de l'État X rend le jugement susmentionné, constatant l'invalidité de la marque de A dans l'État X.

90. Le projet de Convention garantira que le tribunal de l'État W, saisi de la procédure en contrefaçon, reconnaîtra le jugement portant sur l'invalidité rendu dans l'État X, État d'enregistrement de la marque. En conséquence, A sera débouté de son action en dommages et intérêts intentée contre B.

91. La reconnaissance du jugement d'invalidité sera fondée sur l'article 6(a) du projet de Convention (pour autant que la formulation de l'art. 11 qui limiterait la reconnaissance en vertu du projet de Convention ne soit pas retenue). En raison de l'importance significative des questions de validité et du fait qu'elles sont étroitement liées à l'octroi, la délivrance ou l'enregistrement, considérant que ces droits de propriété intellectuelle exigent d'être octroyés, délivrés ou enregistrés, en pratique, tous les systèmes juridiques estiment que la compétence de l'État d'enregistrement est exclusive. Ainsi, l'article 6(a) dispose que nonobstant l'article 5, un jugement statuant sur l'enregistrement ou la validité d'un droit de propriété intellectuelle nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement n'est reconnu ou exécuté que si l'État d'origine du jugement est celui dans lequel la délivrance, l'octroi ou l'enregistrement a été effectué, ou est réputé avoir été effectué conformément aux dispositions d'un instrument international ou régional.

⁶² Il convient de noter que l'on examine actuellement la question de savoir si une décision d'un office de brevets, établissant l'invalidité du brevet dans l'État X, pourrait circuler en vertu du projet de Convention.

Variante 1 : Reconnaissance d'un jugement sur la validité

92. Partons du postulat que, dans l'exemple susmentionné, B poursuit A en justice dans l'État X aux fins d'obtention d'un jugement constatant l'invalidité de la marque de A dans cet État. Néanmoins, comme exigé par le droit de l'État X, A répond en déposant une demande reconventionnelle aux fins d'obtention d'un jugement constatant la validité de la marque. Dans l'éventualité où le tribunal déboute B de sa demande et fait droit à la demande reconventionnelle présentée par A, constatant la validité de la marque dans l'État X, ce jugement relèverait théoriquement du critère de compétence évoqué à l'article 5(1)(l)(i) (jugement portant sur la demande reconventionnelle et favorable au demandeur reconventionnel). Là encore néanmoins, l'article 6 énonce une règle spécifique aux jugements portant sur la validité des droits de propriété intellectuelle nécessitant octroi, délivrance ou enregistrement, l'emportant sur toutes les règles énumérées à l'article 5, y compris l'article 5(1)(l)(i). Tout comme dans l'exemple susmentionné, le jugement portant sur la validité en faveur de A sera reconnu dans d'autres États contractants en vertu du projet de Convention (pour autant que la formulation de l'art. 11 qui limiterait la reconnaissance en vertu du projet de Convention ne soit pas retenue). Il s'agit d'une règle utile considérant qu'en vertu de nombreuses lois internes, les actions en contrefaçon ne doivent pas nécessairement être intentées dans l'État en vertu du droit duquel le droit de propriété intellectuelle est protégé ou a été octroyé, délivré ou enregistré. Dans de nombreux États, il est possible d'intenter une telle action dans le for du défendeur. Ainsi, si A intente, dans l'État W où B a sa résidence habituelle, une action en dommages et intérêts contre B sur le fondement d'une atteinte portée à la marque enregistrée dans l'État X, les tribunaux de l'État W ne seront pas en mesure d'accepter une quelconque défense de B fondée sur l'invalidité supposée de la marque, considérant qu'ils auront reconnu le jugement sur la validité émanant de l'État X en application de l'article 6(a).

93. Il importe néanmoins de préciser que dans l'éventualité où, dans l'exemple susmentionné, un tribunal de l'État W rendait un jugement portant sur la contrefaçon de la marque enregistrée dans l'État X, celui-ci ne serait pas susceptible d'être reconnu et exécuté dans d'autres États en application du projet de Convention ; en effet, le projet de Convention prévoit, à l'article 5(3)(a), un critère de compétence spécifique en matière d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle nécessitant octroi, délivrance ou enregistrement : un tel jugement n'est susceptible d'être reconnu et exécuté en vertu du projet de Convention qu'à condition qu'il émane d'un tribunal de l'État dans lequel la délivrance, l'octroi ou l'enregistrement du droit en question a été effectué ; autrement dit, dans le présent exemple, il doit émaner d'un tribunal de l'État X. Les autres États, y compris l'État W qui constitue l'État de résidence habituelle de B, ne sont pas des « fors appropriés » aux fins de la reconnaissance et de l'exécution en application du projet de Convention. Le projet de Convention n'interdit néanmoins pas aux États contractants de reconnaître et d'exécuter de tels jugements en contrefaçon en vertu de leur droit interne, peu importe que la validité du droit en question ait été contestée dans le cadre d'un *moyen de défense* au cours de la procédure. En revanche, lorsque la validité constitue *l'objet* de la procédure, les articles 6(a) et 16 interdisent la reconnaissance en vertu du droit interne si le jugement n'émane pas de l'État d'enregistrement.

Variante 2 : Reconnaissance d'un jugement constatant la validité dans le cadre d'une procédure en contrefaçon multi-États et exécution d'un jugement donnant droit à des demandes de dommages et intérêts.

94. L'effet décrit ci-dessus est également utile dans une autre situation. Au début de l'exemple b, l'on indique que A est titulaire d'une marque enregistrée dans les États X, Y et Z. B réside et commercialise dans l'État W, où il administre également un site web sur lequel apparaît le logo enregistré par A dans les États X, Y et Z. Par conséquent, si A souhaite désormais intenter une action en dommages et intérêts contre B résultant d'une atteinte portée à sa marque dans l'État X, les tribunaux des États Y, Z et W seront tenus par le projet de Convention de reconnaître le jugement déjà rendu par les tribunaux de l'État X en faveur de A concernant la validité de cette marque. Les tribunaux des États Y et Z ne peuvent se prononcer sur la validité, dans la mesure où l'invalidité est soulevée au titre d'un moyen de défense, qu'en regard à la marque enregistrée dans leur État respectif.

95. Eu égard aux différends en matière de contrefaçon, les jugements rendus par un tribunal de l'État X statuant sur la contrefaçon, dans l'État X, de la marque enregistrée dans ce même État pourront être reconnus et exécutés dans d'autres États contractants (art. 5(3)(a)) ; toutefois si le tribunal de l'État X n'a pas appliqué son droit matériel à cette [marque /

contrefaçon], la reconnaissance et l'exécution de ses jugements peuvent être refusées, sous réserve que l'article 7(1)(g) soit adopté. De même, le projet de Convention s'applique aux jugements rendus par un tribunal de l'État Y statuant sur la contrefaçon, dans l'État Y, d'une marque enregistrée dans cet État ; la reconnaissance et l'exécution de ces derniers peuvent donc être refusées si le tribunal n'a pas appliqué le droit matériel de l'État Y. En outre, selon que l'on décide ou non d'inclure à l'article 5(3)(a) les termes entre crochets, la reconnaissance et l'exécution du jugement en vertu du projet de Convention peuvent être soumises à la question de savoir si l'activité de B visait spécifiquement, par exemple, l'État Y⁶³.

c. Cas classique d'atteinte aux droits d'auteur

96. A écrit un roman en lumiaïen, une langue presque exclusivement parlée dans le petit État de Lumia ; il publie son livre en Lumia, État membre de l'Union de Berne. Sans en informer A, B traduit le livre dans la langue de Ruritanie, beaucoup plus usitée que le lumiaïen, puis le met en vente sur internet par l'intermédiaire d'une librairie en ligne dont le site est rédigé en langue de Ruritanie mais qui livre dans le monde entier. Partant du principe qu'une fois l'œuvre publiée en Lumia, la Ruritanie, qui est aussi Membre de l'Union de Berne, est compétente en matière d'atteintes portées à tous les droits d'auteur nationaux découlant du droit interne des États membres de l'Union de Berne en vertu de l'article 5 de la Convention de Berne⁶⁴, A décide d'intenter, dans l'État de résidence de B, la Ruritanie, une action contre ce dernier pour atteinte à son droit d'auteur. En d'autres termes, il sera possible de joindre les instances en matière d'atteintes devant un tribunal de Ruritanie. Dans ce contexte, A peut établir à quels droits d'auteur nationaux il souhaite étendre son action. Le jugement en découlant ordonne ensuite à B d'arrêter de vendre les livres dans tous les États couverts par la demande et octroie des dommages et intérêts à A. Cependant, étant donné que l'article 5(3) du projet de Convention ne prévoit pas la reconnaissance et l'exécution des jugements portant sur la jonction d'instances dans leur ensemble (à savoir, pour tous les droits territoriaux protégés par la loi de l'État du for et par les lois des autres États), si A souhaite faire exécuter ce jugement dans un autre État, seule la partie du jugement statuant sur l'atteinte en Ruritanie peut être reconnue dans d'autres États contractants en application de l'article 5(3)(b) de la Convention.

Variante : Activité transfrontière et État(s) visé(s)

97. Imaginons la situation inverse ; A a écrit le livre dans la langue très usitée de Ruritanie et l'a publié, pour la première fois, dans cet État. B le traduit ensuite en lumiaïen, qui n'est parlé que par quelques personnes en dehors de l'État de Lumia et le vend par l'intermédiaire de son propre site internet rédigé en lumiaïen. Il est possible de commander ce livre si l'on possède une adresse postale en Lumia, par adresse électronique qui se finit par '.lum' ou par téléphone, à un numéro de Lumia, présenté sans code international sur le site. A poursuit B dans son propre État de résidence habituelle en Ruritanie (État du demandeur). Il appartient au droit de Ruritanie d'établir son éventuelle compétence. La plupart des lois internes octroient la compétence si la contrefaçon présumée est intervenue dans cet État (c.-à-d., le préjudice a été subi dans cet État). Dans de nombreux États, une telle compétence ne s'étendra qu'à l'atteinte portée au droit d'auteur protégé par son propre droit. Dans ce cas, si les tribunaux de Ruritanie se déclarent compétents pour statuer sur l'action relative à l'atteinte portée au droit d'auteur ruritanien de A, il appartient au droit interne de Ruritanie d'établir si B a effectivement porté atteinte à ce droit. Si les règles de compétence de Ruritanie sont plus larges et accordent la compétence aux tribunaux ruritanien pour ce qui est de la contrefaçon du droit d'auteur de A protégé par le droit d'un autre État de l'Union de Berne, lesdits tribunaux appliqueront alors le droit de ces États eu égard aux différentes parties de l'action.

98. Tout jugement émanant en conséquence des tribunaux de Ruritanie et ordonnant à B de mettre un terme à son comportement contrevenant ou de payer des dommages et intérêts circulera en vertu de l'article 5(3)(b) de la Convention, dans la mesure où il a trait au droit d'auteur protégé par le droit de Ruritanie. En outre, selon que l'on décide d'inclure ou non les termes entre crochets à l'alinéa (b), la reconnaissance et l'exécution du jugement en vertu du

⁶³ Concernant le fonctionnement de la disposition relative à l'État visé, voir ci-dessous l'exemple c consacré aux atteintes aux droits d'auteur et sa variante.

⁶⁴ *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.*

projet de Convention peuvent être soumises à la question de savoir si l'activité de B visait spécifiquement la Ruritanie ; en l'espèce, cela ne semble pas être le cas.

E Conclusion

99. Le présent document vise à faciliter les discussions concernant les jugements portant sur la propriété intellectuelle dans le projet de Convention en vue d'une Session diplomatique sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Il explique le fonctionnement du projet de Convention de manière générale, insistant sur son objectif de renforcer la circulation des jugements à l'étranger et non de réguler les règles de compétence et de choix de la loi des États. Ce document montre également le traitement des jugements portant sur la propriété intellectuelle en fonction de deux options : l'inclusion ou l'exclusion de la Convention. La première option – inclusion des jugements relatifs à la propriété intellectuelle – montre que le projet actuel tient compte de la nature territoriale des droits de propriété intellectuelle : il prévoit des critères de compétence spécifiques aux jugements en la matière et énonce des garanties supplémentaires pour la reconnaissance et l'exécution de ces derniers (garanties rédigées au moment où les critères de compétence permettaient encore la reconnaissance et l'exécution des jugements portant sur la validité ou la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle rendus par des tribunaux d'États contractants autres que ceux de l'État en vertu du droit duquel la protection était revendiquée). En réalité, en vertu du projet de Convention de novembre 2017, la circulation des jugements portant sur des droits de propriété intellectuelle ne changera ni n'affectera la territorialité de ces derniers. Si cette option obtient la préférence, les questions qui se trouvent entre des crochets supplémentaires nécessiteront de plus amples réflexions, comme démontré ci-dessus. De même, si les considérations d'ordre politique poussaient à préférer la deuxième option (l'exclusion des jugements portant sur la propriété intellectuelle), il conviendrait de se pencher sur la manière de formuler l'exclusion et si l'expression « matières analogues » est appropriée. Dans tous les cas, l'on espère que le présent document constituera une base utile pour les consultations avec les parties prenantes de la propriété intellectuelle et contribuera aux discussions concernant la manière de traiter les jugements en la matière dans le projet de Convention.

A N N E X E

Extrait du Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for par les Professeurs Trevor Hartley et Masato Dogauchi, Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la XXe session, Tome III, p. 783 (833 et s.)

Article 11

Article 11 – Dommages et intérêts

203 L'article 11 traite des dommages et intérêts. Il permet au tribunal requis de refuser de reconnaître ou exécuter un jugement si, et dans la mesure où, il accorde des dommages et intérêts qui ne compensent pas le demandeur pour la perte ou le préjudice réels subis. La disposition équivalente du projet de Convention 2004 était contenue à l'article 15, avec une formulation plus détaillée et plus complexe²⁴¹. Lors de la Session diplomatique de 2005, il a été convenu de supprimer cette disposition et de la remplacer par les dispositions plus simples de l'article 11. Les raisons sont exposées ci-dessous dans la déclaration du Groupe de travail qui l'a rédigé.

204 L'article 11 vise les dommages et intérêts exemplaires et punitifs. Ces deux termes désignent la même chose : ils visent les dommages et intérêts destinés à punir le défendeur et le dissuader ainsi que d'autres de commettre de tels actes pour l'avenir. Ils sont à contraster avec les dommages et intérêts compensatoires, destinés à compenser la perte subie par le demandeur, c'est-à-dire le rétablir dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de l'acte fautif.

205 Lors de la Session diplomatique de 2005, les membres du Groupe de travail ayant rédigé l'article 11 sont convenus de la déclaration suivante, adoptée par la Session²⁴² :

« (a) Partons d'un principe élémentaire et constant : les jugements accordant des dommages et intérêts relèvent du champ d'application de la Convention. Un jugement rendu par un tribunal

²⁴¹ Les dispositions de l'art. 15 du projet de Convention 2004, auquel il est fait référence au para. 205 ci-dessous, sont les suivantes :

« Article 15 – Dommages et intérêts

1. Un jugement accordant des dommages et intérêts non compensatoires, y compris les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, est reconnu et exécuté dans la mesure où des dommages et intérêts similaires ou comparables auraient pu être accordés par un tribunal de l'État requis. Ce paragraphe n'exclut pas la reconnaissance et l'exécution du jugement, selon le droit du tribunal requis, jusqu'au montant total des dommages et intérêts accordés par le tribunal d'origine.

2. a) Lorsque le débiteur convainc le tribunal requis, après que le créancier a eu la possibilité d'être entendu, que dans les circonstances en ce compris celles existant dans l'État d'origine, des dommages et intérêts manifestement excessifs ont été accordés, la reconnaissance et l'exécution peuvent être accordées pour un montant inférieur.

b) En aucun cas, le tribunal requis ne peut reconnaître ou exécuter le jugement pour un montant inférieur à celui qui aurait pu être accordé par les tribunaux de l'État requis, dans les mêmes circonstances, en prenant en considération également celles existant dans l'État d'origine.

3. Pour l'application des paragraphes précédents, le tribunal requis prend en considération le montant éventuellement accordé par le tribunal d'origine pour couvrir les frais et dépens du procès ».

²⁴² Voir le Procès-verbal No 19 de la Vingtième session, Commission II, para. 13 et 14. Les membres du Groupe de travail étaient des délégués et représentants de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de la Chine, de la Communauté européenne, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie et de la Suisse. Le Président était M. Gottfried Musger (Autriche). Dans le texte qui suit, les mentions d'articles particuliers (initialement fondées sur le projet de Convention 2004) ont été modifiées pour les adapter à la numérotation adoptée dans le texte définitif.

désigné dans un accord exclusif d'élection de for et qui, en tout ou partie, accorde des dommages et intérêts au demandeur, sera reconnu et exécuté dans tous les États contractants en vertu de la Convention. De tels jugements n'étant pas différents d'autres décisions relevant du champ d'application de la Convention, l'article 8 s'applique sans réserve. Cela vise à la fois l'obligation de reconnaissance et d'exécution et tous les motifs de refus.

(b) Au cours des négociations, il est apparu que les jugements accordant des dommages et intérêts allant bien au-delà du préjudice réel subi par le demandeur posaient un problème à certaines délégations. Les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs en sont un exemple important. Certaines délégations étaient d'avis que l'exception d'ordre public de l'article 9 e) permettait de régler ces problèmes, mais d'autres ont clairement indiqué que cela n'était pas possible selon leur concept limité de l'ordre public. Il a donc été convenu qu'il devrait y avoir un motif supplémentaire de refus pour les jugements sur les dommages et intérêts. C'est le nouvel article 11. Comme pour tous les autres motifs de refus, cette disposition devrait être interprétée et appliquée de manière aussi restrictive que possible.

(c) L'article 11 est fondé sur la fonction principale incontestée des dommages et intérêts : ils doivent compenser le préjudice réel. Le nouvel article 11(1) indique donc que la reconnaissance et l'exécution d'un jugement peuvent être refusées si, et dans la mesure où, les dommages et intérêts ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis. Il convient de mentionner que le mot anglais « actual » a un sens différent du français « actuel » (qui ne figure pas dans le texte français) ; de sorte que les pertes futures sont également couvertes.

(d) Cela ne signifie pas que le tribunal requis est autorisé à examiner s'il aurait pu accorder ou non la même somme de dommages et intérêts. Le seuil est bien plus élevé. L'article 11 ne fonctionne que lorsqu'il résulte manifestement du jugement que la condamnation semble aller au-delà de la perte ou du préjudice réels subis. Cela concerne notamment les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs. Ces types de dommages et intérêts sont donc expressément mentionnés. Mais dans des cas exceptionnels, des dommages et intérêts qualifiés de compensatoires par le tribunal d'origine pourraient également relever de cette disposition.

(e) Cette disposition considère également comme compensant la perte ou le préjudice réels subis les dommages et intérêts accordés dans le cadre d'un accord entre les parties (dommages et intérêts conventionnels) ou d'une loi (dommages et intérêts légaux). À l'égard de tels dommages et intérêts, le tribunal requis ne pourrait refuser la reconnaissance et l'exécution que si et dans la mesure où ces dommages et intérêts sont destinés à punir le défendeur plutôt qu'évaluer équitablement le niveau d'indemnisation approprié.

(f) Il serait faux de demander si le tribunal requis doit appliquer la loi de l'État d'origine ou la loi de l'État requis. L'article 11 comporte un concept autonome. C'est bien entendu le tribunal requis qui applique cette disposition, mais cette application n'entraîne pas une simple application de la loi de l'État requis en matière de dommages et intérêts.

(g) La reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que dans la mesure où le jugement va au-delà de la perte ou du préjudice réels subis. Selon la plupart des délégations, cela pourrait déjà découler logiquement de l'objet limité de cette disposition. Toutefois, il est utile de l'indiquer expressément. Cela évite une éventuelle démarche de « tout ou rien » appliquée par certains systèmes de droit pour l'exception d'ordre public.

(h) Le paragraphe premier ainsi que le paragraphe 2 de l'ancien article 15 comportaient des règles très élaborées quant à la mesure dans laquelle les dommages et intérêts accordés par le tribunal d'origine devaient être reconnus et exécutés dans tous les cas. Le Groupe de travail a été d'avis que cela pourrait être compris comme donnant une impression erronée. L'article 11 ne permet qu'un examen aux fins de savoir si le jugement accorde des dommages et intérêts ne compensant pas la perte réelle ; il ne permet aucun autre examen de l'affaire au fond. Comme tous les autres motifs de refus, il ne s'appliquera que dans des circonstances exceptionnelles. Un excès de rédaction pour ces affaires leur aurait attribué un poids politique excessif.

(i) L'article 11 n'oblige pas le tribunal à refuser la reconnaissance et l'exécution. C'est une conséquence manifeste de sa formulation – le tribunal peut refuser – et conforme à la démarche globale de l'article 9. La disposition ne limite donc en aucune manière la reconnaissance et l'exécution des dommages et intérêts en vertu du droit national ou d'autres instruments internationaux, et permet (mais n'impose pas) la reconnaissance et l'exécution en vertu de la Convention. Là encore, le Groupe de travail a été d'avis qu'une disposition expresse aurait constitué un excès de rédaction accordant trop de poids à la question des dommages et intérêts.

(j) L'article 11(2) est l'ancien article 15(3). En vertu de l'article 11(1), on pourrait prétendre que les dommages et intérêts destinés à couvrir les frais de l'instance ne sont pas destinés à compenser une perte réelle. Cela serait naturellement erroné dans une perspective comparative. Mais il est néanmoins raisonnable d'inclure une mention expresse de cette difficulté dans la disposition. Cette mention ne comporte pas une règle stricte ; le fait que les dommages et intérêts sont destinés à couvrir les frais et dépens doit seulement être pris en considération.

(k) En résumé : le nouvel article 11 est plus court que l'ancien article 15, il est mieux aligné sur la rédaction d'ensemble de la Convention, et il traite des questions réelles sans ajouter de règles complexes et élaborées susceptibles d'être mal comprises. Le Groupe de travail propose donc l'adoption de cette disposition. »