

Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence - mars 2019

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Document | Document préliminaire <input checked="" type="checkbox"/> Document d'information <input type="checkbox"/> | No 5 de janvier 2019 |
| Titre | Guide OMPI-HCCH « Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Un guide à l'intention des juges » – version 3 | |
| Auteur | Bureau Permanent | |
| Point de l'ordre du jour | Point IV.5.b | |
| Mandat | C&R No 17 de la réunion du Conseil sur les affaires générales de la politique de 2018 C&R Nos 18 et 19 de la réunion du Conseil sur les affaires générales de la politique de 2017 C&R No 24 de la réunion du Conseil sur les affaires générales de la politique de 2016 | |
| Objectif | Obtenir l'approbation du Conseil sur les affaires générales et la politique pour la mise en œuvre du Guide OMPI-HCCH « Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Un guide à l'intention des juges » | |
| Mesure à prendre | Pour approbation <input checked="" type="checkbox"/> Pour décision <input type="checkbox"/> Pour information <input type="checkbox"/> | |
| Annexe(s) | Annexe 1 : Guide OMPI-HCCH « Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Un guide à l'intention des juges » | |
| Document(s) connexe(s) | Document préliminaire No 23 de mars 2018 Document préliminaire No 7 de janvier 2017 Document préliminaire No 10 de février 2016 | |

I. Introduction

1. Lors de ses réunions de 2016, 2017 et 2018, le Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence (« Conseil ») a chargé le Bureau Permanent (« BP ») de la Conférence de La Haye de droit international privé (« HCCH ») d'aider l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (« OMPI ») à élaborer un Guide à l'attention des juges portant sur l'interaction entre le droit international privé et le droit de la propriété intellectuelle (projet de Guide)¹. Le présent document a pour but d'informer le Conseil de l'état d'avancement de ce projet conjoint et d'obtenir l'approbation finale du Guide.

II. État d'avancement

2. Le projet de Guide, « Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle - Un guide à l'attention des juges », est conçu comme un outil d'information de base sur la manière dont les questions de droit international privé peuvent se poser dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. Il vise à identifier les problèmes auxquels peuvent être confrontés les juges et les praticiens et à les aider à prendre des décisions en connaissance de cause lorsqu'ils traitent des affaires transfrontières portant sur la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, le projet de Guide ne vise pas à préconiser une approche particulière des questions de droit substantielles soulevées, ni à apporter des solutions spécifiques à des cas particuliers.

3. L'honorable Annabelle Bennett (Australie) et le juge Samuel Granata (Belgique) sont les co-auteurs de ce projet de Guide. Ces derniers, conscients de la complexité du sujet traité dans le projet de Guide, l'ont conçu de manière à ce qu'il soit le plus facile d'utilisation possible, c'est-à-dire en utilisant un langage simple et en se concentrant sur les lois et pratiques des États et territoires qu'ils connaissent le mieux, à savoir l'Australie, la Belgique et l'Union européenne. Comme indiqué dans le projet de Guide, ces exemples sont purement indicatifs et n'ont pas vocation à fournir un aperçu exhaustif de toutes les lois pertinentes.

4. Les Secrétariats de l'OMPI et de la HCCH ont coordonné l'élaboration du projet de Guide. En 2017, il a été présenté aux États membres de l'OMPI lors de la 12^e Session du Comité consultatif de l'OMPI sur l'application des droits (ACE), qui s'est tenue du 4 au 6 septembre 2017, à Genève (Suisse). Par la suite, les deux Secrétariats ont invité plusieurs experts externes à formuler des commentaires sur le projet, à savoir les Professeurs Pedro de Miguel Asensio (Université de Complutense de Madrid), Marcelo De Nardi (Université Unisinos), Toshiyuki Kono (Université de Kyushu), Axel Metzger (Université Humboldt) et Marketa Trimble (Université du Nevada). Leur contribution au projet de Guide a été incorporée dans un projet révisé.

¹ Voir « Conclusions et Recommandations du Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence (du 13 au 15 mars 2018) », C&R No 24 ; « Conclusions et Recommandations du Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence (du 14 au 16 mars 2017) », C&R Nos 18 et 19 ; « Conclusions et Recommandations du Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence (du 13 au 15 mars 2018) », C&R No 17, disponibles sur le site web de la HCCH, à l'adresse < www.hcch.net >, sous les rubriques « Gouvernance » puis « Conseil sur les affaires générales et la politique ».

5. À la suite du mandat du Conseil en mars 2017¹, le BP a diffusé ce projet révisé à la fin de 2017 pour commentaires. Compte tenu de la nature des commentaires et du temps nécessaire pour les traiter, le BP a conclu qu'il n'était pas en mesure de soumettre un projet final pour approbation à la réunion du Conseil en mars 2018 et a demandé que le Conseil donne des directives concernant les prochaines étapes. Lors de cette réunion, le Conseil a chargé le BP de compléter le Guide révisé et de le soumettre pour approbation à sa réunion de 2019².

6. Les co-auteurs ont examiné les commentaires reçus, y compris ceux soumis après la réunion du Conseil, et ont préparé un nouveau projet révisé. En septembre 2018, ce projet a été communiqué aux Membres qui avaient soumis des commentaires sur le fond, à savoir l'Argentine, le Canada, l'Union européenne, Israël, les Pays-Bas, le Paraguay, Singapour, le Vietnam et les États-Unis d'Amérique. À ce stade de la consultation, Singapour et le Paraguay ont confirmé qu'ils étaient d'accord avec les révisions, tandis que plusieurs autres Membres ont formulé de nouveaux commentaires.

7. Constatant que des commentaires supplémentaires pourraient être formulés au cours de la consultation avec tous les Membres, le BP, en consultation avec le Secrétariat de l'OMPI et les co-auteurs, a distribué le projet de Guide révisé le 5 octobre 2018 et a invité les Membres à soumettre leurs commentaires, en mettant l'accent sur les modifications apportées en mode « suivi des modifications » avant le 19 novembre 2018. Par la suite, les co-auteurs ont traité la dernière série de commentaires reçus et ont préparé l'ébauche finale du Guide.

III. Approbation finale

8. Le BP, tel que mandaté par le Conseil en mars 2018, soumet donc à l'approbation du Conseil le projet final de Guide, qui est joint en annexe au présent document. Une fois approuvé, le Secrétariat de l'OMPI facilitera la publication du Guide. Sous réserve de l'avis du Conseil, les deux Secrétariats examineront les moyens de promouvoir conjointement le Guide, notamment dans le cadre de tables rondes judiciaires et d'initiatives similaires destinées aux systèmes judiciaires, y compris des efforts conjoints pour le traduire en plusieurs langues.

¹ « Conclusions et Recommandations du Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence (du 14 au 16 mars 2017) », C&R Nos 18 et 19 (chemin d'accès indiqué à la note 1).

² « Conclusions et Recommandations du Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence (du 13 au 15 mars 2018) », C&R No 17 (chemin d'accès indiqué à la note 1).

ANNEXE

QUAND LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ RENCONTRE LE DROIT DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – GUIDE À L'INTENTION DES JUGES

établi par

Mme Annabelle Bennett

ancien juge

Cour fédérale d'Australie, Sydney (Australie)

et

M. Sam Granata

juge

Cour d'appel d'Anvers (Belgique) et

Cour de justice Benelux (Luxembourg)

© OMPI et la HCCH, 2019

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 Genève 20, Suisse

Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH)
Bureau Permanent
Churchillplein 6b
2517 JW La Haye, Pays-Bas

ISBN : [...] En attente de l'OMPI



Licence paternité 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO)

L'utilisateur est libre de reproduire, de diffuser, d'adapter, de traduire et d'interpréter en public le contenu de la présente publication, y compris à des fins commerciales, sans autorisation expresse, pour autant que l'OMPI et la HCCH soient mentionnées en tant que source et que toute modification apportée au contenu original soit clairement indiquée.

Citation : A. Bennett et S. Granata (2019). *Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Guide à l'intention des juges*. La Haye : Conférence de La Haye de droit international privé; Genève : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Les adaptations, traductions et contenus dérivés ne peuvent en aucun cas arborer les emblèmes ou les logos officiels de l'OMPI et de la HCCH, sauf s'ils ont été approuvés et validés par ces dernières. Pour toute demande d'autorisation, veuillez nous contacter via le site Web de l'[OMPI](#).

Pour toute œuvre dérivée, veuillez ajouter la mention ci-après : “Les Secrétariats de l'OMPI et de la HCCH déclinent toute responsabilité concernant la modification ou la traduction du contenu original.”

Lorsque le contenu publié par l'OMPI et la HCCH comprend des images, des graphiques, des marques ou des logos appartenant à un tiers, l'utilisateur de ce contenu est seul responsable de l'obtention des droits auprès du ou des titulaires des droits.

Pour voir un exemplaire de cette licence, veuillez consulter l'adresse suivante : <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Les appellations utilisées et la présentation des données qui figurent dans cette publication n'impliquent de la part de l'OMPI et de la HCCH aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou des Secrétariats de l'OMPI et de la HCCH.

[Crédits photos : [...]] En attente d'approbation

Imprimé en Suisse

Table des matières

| | |
|---|----|
| <u>Avant-propos</u> | 5 |
| <u>I. À quel moment le droit international privé et le droit de la propriété intellectuelle se rencontrent-ils?</u> | 6 |
| <u>Droit de la propriété intellectuelle et droit international privé</u> | 7 |
| <u>L'interaction entre la propriété intellectuelle et le droit international privé</u> | 8 |
| <u>II. Comment les différents cadres juridiques régissent-ils l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle?</u> | 11 |
| <u>A. Règles de droit international privé régissant les relations en matière de propriété intellectuelle</u> | 11 |
| 1. <u>Instruments internationaux</u> | 11 |
| 2. <u>Instruments régionaux</u> | 11 |
| <u>B. Règles de droit international privé dans des instruments consacrés à la propriété intellectuelle</u> | 12 |
| 1. <u>Règles de droit international privé dans les traités portant sur la propriété intellectuelle</u> | 12 |
| 2. <u>Règles de droit international privé au sein des systèmes internationaux ou régionaux d'enregistrement de la propriété intellectuelle</u> | 14 |
| <u>C. Les initiatives non contraignantes</u> | 16 |
| <u>III. Quel tribunal est compétent pour statuer sur le litige?</u> | 17 |
| <u>A. Déterminer les enjeux juridiques</u> | 18 |
| <u>B. Déterminer si le tribunal peut statuer sur les enjeux juridiques</u> | 19 |
| <u>C. Chefs de compétence</u> | 19 |
| 1. <u>Défendeur domicilié dans l'État du for</u> | 20 |
| 2. <u>Défendeur non domicilié dans l'État du for</u> | 20 |
| 3. <u>Accords d'élection de for</u> | 22 |
| 4. <u>Spécificités des affaires portant sur la propriété intellectuelle</u> | 23 |
| <u>D. Le tribunal n'est-il pas le for approprié? <i>Forum non conveniens</i></u> | 28 |
| <u>E. Quel tribunal de l'État est compétent pour connaître du litige?</u> | 28 |
| <u>IV. Quelle loi le tribunal applique-t-il?</u> | 29 |
| <u>A. Cadre</u> | 30 |
| <u>B. La procédure de détermination de la loi applicable – une procédure en plusieurs étapes</u> | 30 |
| <u>Première étape : Traduire les faits en questions juridiques</u> | 31 |
| <u>Deuxième étape : Qualification</u> | 32 |
| <u>Troisième étape : Dispositions impératives et règles de conflit de lois</u> | 34 |
| <u>Quatrième étape : Choix de la loi par les parties</u> | 36 |
| <u>Cinquième étape : Application du droit applicable</u> | 39 |
| <u>C. Problèmes d'application du droit international privé à la propriété intellectuelle eu égard au droit applicable</u> | 39 |

| | |
|--|-----------|
| <u>V. Comment un jugement peut-il être reconnu et exécuté dans un autre État?</u> | 41 |
| <u>A. Reconnaissance et exécution des jugements étrangers</u> | 42 |
| 1. <u>Reconnaissance des jugements étrangers</u> | 43 |
| 2. <u>Exécution des jugements étrangers</u> | 43 |
| <u>B. Conditions de reconnaissance et d'exécution</u> | 44 |
| 1. <u>Réciprocité, notamment approche statutaire et enregistrement des jugements étrangers</u> | 45 |
| 2. <u>Motifs de refus</u> | 46 |
| 3. <u>Instruments internationaux et régionaux</u> | 47 |
| <u>VI. Problèmes liés à la coopération administrative ou judiciaire</u> | 49 |
| <u>A. Recueil des preuves à l'étranger</u> | 50 |
| <u>B. Recevabilité des actes étrangers</u> | 54 |
| <u>C. Notification des actes à l'étranger</u> | 57 |
| <u>D. Coopération et coordination entre les tribunaux</u> | 59 |
| 1. <u>Injonctions anti-poursuites</u> | 59 |
| 2. <u>Litispendance</u> | 59 |
| <u>Glossaire</u> | 61 |
| <u>À propos des auteurs</u> | 63 |
| <u>À propos de la HCCH et de l'OMPI</u> | 64 |
| <u>Remerciements</u> | 65 |
| <u>Notes</u> | 66 |

Avant-propos

I. À quel moment le droit international privé et le droit de la propriété intellectuelle se rencontrent-ils?

Ce Guide a vocation à présenter aux juges et aux praticiens du droit un aperçu des modalités d'application du droit international privé aux litiges en matière de propriété intellectuelle. Considérant la complexité du sujet, le Guide se veut le plus facile d'utilisation possible. Il est rédigé dans un langage simple et comprend des diagrammes visant à expliquer des concepts clés susceptibles de s'appliquer dans de nombreux États.

Il présente des exemples tant hypothétiques que réels; les exemples hypothétiques illustrent d'éventuels litiges impliquant une interaction entre le droit international privé et le droit de la propriété intellectuelle, tandis que les exemples réels portent sur des lois nationales, des instruments régionaux ou internationaux pertinents en la matière. Les exemples réels sont principalement tirés des droits que les auteurs connaissent le mieux, à savoir des droits de l'Australie, de la Belgique et de l'Union européenne. Ces exemples sont purement indicatifs : ce bref guide introductif n'a pas vocation à fournir un aperçu exhaustif de toutes les lois pertinentes. Les lecteurs devront nécessairement compléter ce Guide au moyen d'un examen de la législation nationale pertinente.

Ce Guide doit être vu comme un tremplin qui aidera les juges et les avocats à résoudre les questions transfrontières en matière de propriété intellectuelle. Il ne prône aucune méthode particulière pour faire face aux problèmes liés au droit matériel, ni n'apporte aucune solution à des cas particuliers. Il vise simplement à aider les juges et les avocats de nombreux États à prendre des décisions éclairées en mettant en exergue les principaux problèmes qui se posent dans ce domaine complexe.

Droit de la propriété intellectuelle et droit international privé

Le droit de la propriété intellectuelle et le droit international privé sont deux branches de droit bien distinctes.

Le droit de la propriété intellectuelle renvoie au droit qui régit les droits et obligations en matière d'œuvres de l'esprit. La propriété intellectuelle se divise en deux catégories principales : la propriété industrielle, qui comprend les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques, d'une part, et le droit d'auteur et les droits connexes, d'autre part.

Le droit international privé, aussi connu dans certains États sous le nom de "règles de conflit de lois", renvoie au droit qui régit les relations privées au-delà des frontières nationales, ou en d'autres termes impliquant un élément d'extranéité. Le droit international privé porte sur trois points principaux : la compétence d'un tribunal pour statuer sur une affaire (compétence internationale), le droit applicable à l'affaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. La coopération administrative et judiciaire liée à ces questions relève également du droit international privé.

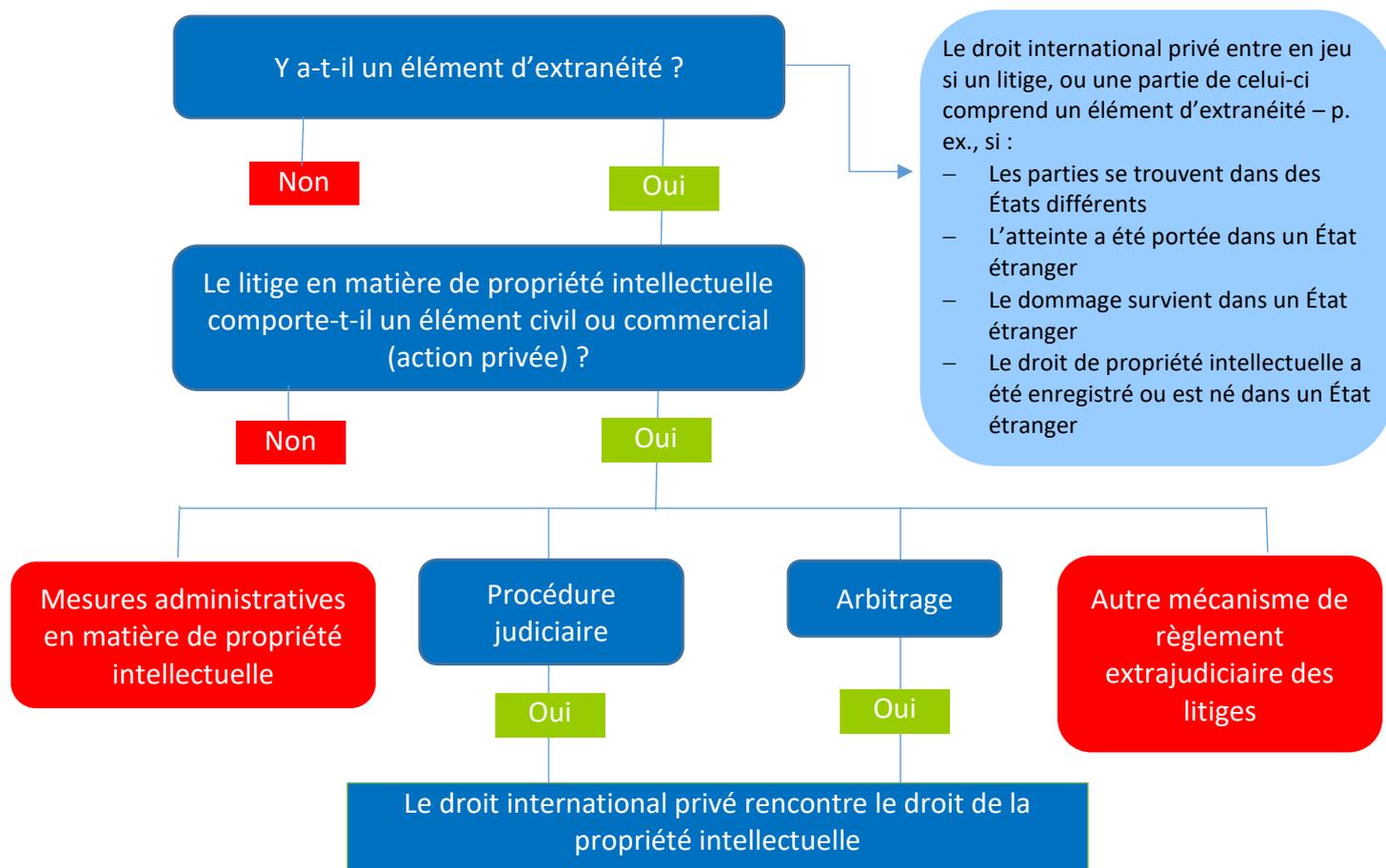
Les États offrent des recours civils, pénaux et administratifs en matière de propriété intellectuelle. Considérant que le droit international privé ne traite que des relations privées (autrement dit entre des personnes physiques, des entreprises, des sociétés et autres personnes morales), en principe, les actions pénales ou administratives ne relèvent pas du droit international privé. Toutefois, dans certains États, les recours civils ou commerciaux peuvent faire partie d'une procédure pénale et la juridiction pénale peut être contrainte de statuer sur des questions civiles ou commerciales dans le cadre de la procédure pénale. Dans de tels cas, la juridiction pénale applique des règles de droit international privé afin de statuer sur les demandes civiles ou commerciales.

Les parties peuvent recourir à divers mécanismes de résolution des litiges, y compris la procédure judiciaire, les procédures administratives et les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges à l'instar de l'arbitrage, de la médiation et de la conciliation. Si un litige est porté devant un tribunal, et que sont impliqués des parties, des droits de propriété intellectuelle ou des activités étrangères, des questions de droit international privé sont susceptibles de se poser; il peut s'agir par exemple d'opinions divergentes quant à la compétence du tribunal, au droit applicable au différend et à la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. La manière dont ces questions sont abordées par les tribunaux peut avoir un impact dans le cadre de différends transfrontières portant sur des droits de propriété intellectuelle. Elle peut notamment contribuer à améliorer l'application des droits de propriété intellectuelle, la sécurité juridique et le caractère définitif des procédures judiciaires, à pallier les inquiétudes concernant la redondance et le caractère inapproprié de certaines formes de responsabilité, à préserver tant les ressources publiques des tribunaux que les ressources privées des parties et, enfin, à la bonne administration de la justice.

Les questions complexes soulevées dans le cadre d'une procédure en matière de propriété intellectuelle (p. ex. la validité, la titularité, l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle, les éléments contractuels qui s'étendent sur plusieurs États) peuvent pousser les parties à opter pour l'arbitrage ou d'autres formes de règlement extrajudiciaire des litiges qui permettent de résoudre des différends transfrontières en une seule procédure; cela permet de limiter les obstacles judiciaires ou relatifs à la loi applicable et peut aboutir à des sentences arbitrales applicables au niveau international¹.

Ce Guide se penche sur l'interaction entre la propriété intellectuelle et le droit international privé dans le cadre des procédures judiciaires.

Figure 1 : À quel moment le droit international privé et le droit de la propriété intellectuelle se rencontrent-ils?



L'interaction entre la propriété intellectuelle et le droit international privé

En droit international privé, il existe des préoccupations particulières qui ont exclusivement trait à la propriété intellectuelle. D'un côté, la propriété intellectuelle est incorporelle et mobile au niveau mondial, traversant sans effort les frontières nationales, en particulier dans un monde de plus en plus numérique. D'un autre côté, la protection de la propriété intellectuelle est territoriale : son étendue dépend du droit national ou régional en la matière. En outre, un certain nombre de droits de propriété intellectuelle naissent de formalités qui impliquent les autorités administratives, telles que l'enregistrement ou l'octroi. Cette caractéristique de la propriété intellectuelle, étroitement liée à la souveraineté et à la politique publique de l'État qui accorde la protection, renforce l'aspect territorial de la propriété intellectuelle et du droit international privé.

La nature territoriale inhérente à la propriété intellectuelle, associée à la mondialisation, la numérisation et la commodité des moyens de diffusion qui assurent la promotion des activités transfrontières en matière de propriété intellectuelle, fait que les praticiens du droit font régulièrement face à des situations dans lesquelles se mêlent propriété intellectuelle et droit international privé. Il est de plus en plus difficile d'assurer la sécurité juridique et la nature définitive des décisions dans le cadre de différends transfrontières; les tribunaux sont aux

prises avec la difficulté de déterminer des éléments de rattachement concernant des activités transfrontières. Tout particulièrement, les activités en ligne offrent un accès immédiat, distant et mondial, augmentant les possibilités d'atteinte instantanée aux droits de propriété intellectuelle dans le monde entier.

Ces évolutions ont mis en lumière un acteur essentiel : l'intermédiaire. Dans un monde matériel, il peut s'agir de l'agent ou du transporteur de marchandises; dans un environnement numérique, il peut s'agir de la compagnie propriétaire du serveur ou du fournisseur de service qui donne accès à des informations ou documents portant supposément atteinte au droit de propriété intellectuelle. Un grand nombre de questions juridiques dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit international privé ont trait aux droits et obligations de ces intermédiaires.

L'élément fondamental de l'application du droit international privé à la propriété intellectuelle consiste à distinguer les éléments d'extranéité. Les éléments d'extranéité peuvent typiquement porter sur la localisation à l'étranger : d'une ou des deux parties; du droit de propriété intellectuelle protégé; de l'activité qui porte atteinte à ce droit; ou de l'effet de l'activité portant atteinte au droit de propriété intellectuelle ou du dommage causé par celle-ci. La nature du droit de propriété intellectuelle protégé – en particulier, s'il s'agit d'un droit découlant de formalités impliquant les autorités publiques administratives telles que l'enregistrement ou l'octroi (p. ex., les brevets, les marques ou les dessins et modèles industriels enregistrés) ou d'un droit dont la jouissance et l'exercice ne dépendent d'aucune formalité (p. ex., le droit d'auteur, les marques ou dessins et modèles industriels non enregistrés) – aura un impact significatif sur les considérations de droit international privé.

Exemples de questions de droit international privé soulevées dans les litiges en matière de propriété intellectuelle

Les exemples suivants illustrent les questions de droit international privé susceptibles de se poser dans le cadre de litiges portant sur la propriété intellectuelle :

Exemple 1 : Différend non contractuel portant sur une atteinte à un droit de propriété intellectuelle

La partie A est titulaire du droit d'auteur sur un scénario de film dans les États X et Y. Dans l'État Z, la durée de la protection par le droit d'auteur a expiré et l'œuvre est tombée dans le domaine public. La partie B, résidente de l'État Z, diffuse le film sur l'Internet au moyen d'un serveur implanté dans l'État Z, le rendant accessible dans le monde entier, y compris dans les États X et Y. La partie A engage des poursuites dans l'État X, État dans lequel elle réside et où elle possède un droit d'auteur valable; elle demande des dommages-intérêts dans les États X, Y et Z.

Exemple 2 : Différend contractuel portant sur une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et questions de validité

Les parties A et B, résidant respectivement dans les États X et Y, ont conclu un contrat de licence portant sur la distribution de biens produits au moyen d'une technologie brevetée par la partie A dans les États X et Y. Cette licence est régie par le droit de l'État X. Un différend survient concernant une violation supposée de la licence et la partie A engage des poursuites dans l'État X, dans lequel elle réside habituellement. Outre un recours en vertu du contrat de licence ou en lieu et place de celui-ci, la partie A invoque une atteinte au brevet par la partie B dans les États X et Y. La partie B présente une demande reconventionnelle arguant de l'invalidité des brevets de la partie A dans les deux États concernés.

Dans ces cas-là, le tribunal statuera dans un premier temps sur sa compétence judiciaire pour connaître du litige et, s'il s'estime compétent, déterminera l'étendue de la question controversée qui relève de sa compétence. Dans l'exemple 1, le tribunal est-il **compétent** eu égard à l'atteinte portée dans les États X, Y et Z ou uniquement dans l'État X? Dans l'exemple 2, le tribunal de l'État X est-il compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la partie B concernant l'invalidité des brevets dans les États X et Y? Le chapitre III du Guide aborde ces questions.

Si un tribunal s'estime compétent pour statuer sur un litige, il devra déterminer **la loi qui s'applique** à ce dernier. Quel droit le tribunal de l'État X appliquera-t-il dans le cadre de l'exemple 1, les droits des États X, Y et Z ou uniquement le droit de l'État X? Le chapitre IV du Guide se concentre sur ces questions.

Une fois que le juge compétent a statué sur le litige grâce au droit applicable, la question de la **reconnaissance et de l'exécution** du jugement étranger se pose. Dans l'exemple 1, si le tribunal de l'État X conclut que l'atteinte a été portée dans les États X et Y et condamne la partie B dont les actifs se trouvent dans l'État Z à verser des dommages-intérêts, le tribunal de l'État Z peut-il reconnaître et exécuter le jugement et le fera-t-il? Le chapitre V du Guide se penche sur ces questions.

Figure 2 : Chronologie des questions de droit international privé à examiner



Le présent Guide n'a pas vocation à évoquer de manière exhaustive tous les éléments susceptibles d'être pris en considération par un tribunal en matière de propriété intellectuelle et de droit international privé. La compétence et certains éléments, comme les éléments de rattachement, dépendront probablement, à un degré plus ou moins prononcé selon les États, des statuts, règlements, règles de *common law* ou du règlement intérieur du tribunal. Il sera donc nécessaire de s'enquérir de ces dispositions et de tenir compte de tous les éléments pertinents pour statuer.

Le Guide n'a pas vocation à couvrir toutes les situations envisageables. Au contraire, il met en exergue certaines questions susceptibles de se poser. Il attire l'attention sur des accords internationaux existants qui peuvent avoir un impact dans les différents États et sur les dispositions nationales sur lesquelles il est possible de s'appuyer pour en appliquer les principes, si possible, dans un État en particulier. En outre, le Guide indique certaines difficultés susceptibles de survenir dans ce domaine et qui n'ont pas encore, au moment de la rédaction, été résolues.

II. Comment les différents cadres juridiques régissent-ils l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle?

Bien qu'il n'existe pas de régime complet de droit international privé pour la propriété intellectuelle au niveau international, il existe des instruments internationaux et régionaux de droit international privé qui s'appliquent à la propriété intellectuelle, et des instruments portant sur la propriété intellectuelle qui font référence aux questions de droit international privé.

Le présent chapitre donne un aperçu des règles de droit international privé régissant les relations en matière de propriété intellectuelle et des règles de droit international privé dans les instruments portant sur la propriété intellectuelle, par rapport aux traités internationaux et régionaux.

A. Règles de droit international privé régissant les relations en matière de propriété intellectuelle

1. Instruments internationaux

Plusieurs instruments internationaux de droit international privé évoquent les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. La Conférence de La Haye de droit international privé s'est penchée sur l'interaction entre la propriété intellectuelle et le droit international privé dans le cadre de la Convention de La Haye sur les accords d'élection de for et des Principes de La Haye sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux.

Si tous les États ne sont pas Parties à ces instruments de droit international privé (par exemple, à compter de décembre 2018, 32 Parties contractantes seront liées par la Convention Élection de for) et ne sont dès lors pas nécessairement liés par ceux-ci, ils peuvent néanmoins se révéler utiles en tant que lignes directrices.

La **Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après, la "Convention Élection de for")** vise à garantir l'efficacité des accords d'élection de for conclus entre les parties à des opérations commerciales internationales ainsi que la nature exécutoire des jugements découlant de tels accords. La Convention s'applique aux accords exclusifs d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale et offre un régime sophistiqué de la propriété intellectuelle, décrit à la section III.C.3 du présent Guide.

2. Instruments régionaux

Un certain nombre d'instruments régionaux ont été conclus entre des États qui partagent une même tradition juridique ou qui disposent d'une proximité géographique. Ces instruments traitent la propriété intellectuelle de manière différente. Certains instruments ne contiennent aucune disposition spécifique aux litiges en matière de propriété intellectuelle, ce sont donc leurs règles générales de droit international privé qui s'y appliquent. La Convention de Minsk², la Convention de Montevideo³, le Protocole de Las Leñas⁴, le Protocole d'Ouro Preto sur les mesures préventives⁵, la Convention interaméricaine sur la validité extraterritoriale des jugements et sentences arbitrales étrangers⁶, la Convention Jugements de la Ligue arabe⁷ et la Convention de Riyad⁸ relèvent de cette catégorie.

D'un autre côté, certains instruments régionaux contiennent des dispositions de droit international privé spécifiques aux litiges en matière de propriété intellectuelle. À titre d'exemple, **au sein de l'Union européenne (UE)**, le Règlement Bruxelles I *bis*⁹, les Règlements Rome I¹⁰ et II¹¹ se préoccupent spécialement de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle.

Le **Règlement Bruxelles I *bis*** est l'instrument le plus récent du régime de Bruxelles. Il vise à faciliter la libre circulation des jugements et énonce des règles uniformes de compétence internationale pour la plupart des litiges civils et commerciaux portés devant les tribunaux de l'UE. Si certains litiges font l'objet d'une compétence exclusive, les parties sont libres de choisir leur tribunal dans d'autres cas. Le Règlement énonce également quelles sont les autres règles de compétence qui s'appliquent par défaut. La règle générale établit que le défendeur doit être attiré dans l'État membre dans lequel il est domicilié, quelle que soit sa nationalité. Aux fins de bonne administration de la justice, le Règlement Bruxelles I *bis* prescrit des règles spécifiques en vertu desquelles le défendeur peut également être attiré devant les tribunaux d'un autre État membre (voir section III.C).

Le **Règlement Rome I** porte sur la loi applicable aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale présentant un élément d'extranéité. La liberté des parties de choisir la loi applicable est l'un des principes fondamentaux du Règlement. En l'absence de choix exprès, les règles de droit applicable tiennent compte du type de contrat. La loi applicable est généralement celle de l'État dans lequel réside la partie obligée de fournir la "prestation caractéristique" du contrat, à l'exception des cas dans lesquels le contrat est plus étroitement lié à un autre État ou s'il est impossible de déterminer la "prestation caractéristique" du contrat.

Le **Règlement Rome II** se concentre sur loi applicable aux obligations non contractuelles en matière civile et commerciale présentant un élément d'extranéité. Il contient des règles spécifiques en matière d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, abordées à la section IV.B du présent Guide.

B. Règles de droit international privé dans des instruments consacrés à la propriété intellectuelle

1. Règles de droit international privé dans les traités portant sur la propriété intellectuelle

Le système international de la propriété intellectuelle vise à faciliter la protection des droits de propriété intellectuelle au-delà des frontières en combinant plusieurs approches. L'on compte parmi ces différentes approches : l'affirmation de la nature territoriale des droits de propriété intellectuelle, l'harmonisation des lois internes en la matière au moyen de la mise en place de normes minimales et l'octroi d'un traitement équitable aux titulaires de ces droits, qu'ils soient ressortissants de l'État ou étrangers.

La **nature territoriale des droits de propriété intellectuelle** est mise en avant dans les traités internationaux qui y sont consacrés, grâce au principe de **l'indépendance des droits**. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle prévoit l'indépendance des brevets et des marques les uns par rapport aux autres, énonçant que les brevets obtenus pour une même invention dans différents États sont indépendants les uns des autres (art. 4*bis*) et que les marques enregistrées dans un État sont indépendantes des marques enregistrées dans d'autres États (art. 6). Une fois octroyés, ces droits de propriété intellectuelle restent indépendants et le sort des enregistrements d'un même objet dans d'autres États est sans effet sur eux; ils opèrent au sein des frontières territoriales de la protection locale. Les droits

de propriété intellectuelle supranationaux à effet unitaire, créés au moyen d'accords régionaux, évoqués à la section II.B.2 ci-dessous, représentent l'exception. En matière de droit d'auteur, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques établit également l'indépendance en termes de jouissance et d'exercice du droit d'auteur par rapport à l'existence de la protection accordée à une même œuvre dans d'autres États, y compris son État d'origine (art. 5.2)).

Plusieurs traités internationaux en matière de propriété intellectuelle instaurent des **règles de fond minimum** et aboutissent à une **harmonisation matérielle** qui permet de réduire les différences existantes entre les lois internes des différents États en la matière. L'on recense 15 traités portant protection de la propriété intellectuelle sous les auspices de l'OMPI ainsi que l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC"). En outre, la Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions relatives à la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet (ci-après dénommée "Recommandation commune de 2001"), instrument visant à faciliter le développement progressif d'un droit de la propriété intellectuelle, s'intéresse aux modalités d'application d'une loi interne portant sur la propriété intellectuelle à des activités transfrontières sur l'Internet, établissant un lien entre l'Internet et les lois internes territoriales. Ce faisant, la Recommandation commune de 2001, si elle exclut explicitement les questions ayant trait au choix de la loi, présente des similitudes avec les caractéristiques du droit international privé en ce qu'elle cherche des éléments de rattachement qui lient l'activité à un État (voir section III.C.2 ci-dessous).

Le principe du **traitement national** est ancré dans les traités internationaux portant sur la propriété intellectuelle (art. 2.1) de la Convention de Paris, art. 5.1) de la Convention de Berne et art. 3 de l'Accord sur les ADPIC) et indique que les ressortissants étrangers jouissent du même traitement que les ressortissants de l'État, ce qui implique une application uniforme et non discriminante des lois relatives à la propriété intellectuelle aux ressortissants et aux étrangers. À titre d'exemple, en cas d'atteinte portée en France à un droit d'auteur protégeant une œuvre d'un auteur sénégalais, publiée pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'auteur doit être traité comme un auteur français d'une œuvre publiée en France. Le principe du traitement national est aussi souvent inclus dans les accords de libre-échange bilatéraux ou multilatéraux où la propriété intellectuelle est visée.

Comme évoqué ci-dessus, les traités internationaux portant sur la propriété intellectuelle traitent de la relation avec des éléments étrangers dans différents ordres juridiques, offrant des conseils sur la manière d'aborder les questions transfrontières. Les dispositions qui portent expressément sur les questions de compétence, de loi applicable et de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers sont toutefois rares.

Le principe de traitement national susmentionné peut être interprété comme énonçant, outre la non-discrimination, une règle de conflit de lois. Cette interprétation n'est toutefois pas universelle. De même, il y a lieu de se demander si l'article 5.2) de la Convention de Berne, qui indique que "l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée" peut être interprété comme une règle de conflit de lois, c'est-à-dire, *lex loci protectionis*. L'on retrouve des dispositions similaires dans la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (art. 7) et le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (art. 5). La Convention de Berne se penche également sur la détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique, désignant la loi "du pays où la protection est réclamée" (art. 14*bis*) comme la loi applicable.

L'application d'une approche territoriale aux activités en ligne comme l'atteinte simultanée portée aux droits sur l'Internet constitue un véritable défi; la notion de "pays où la protection est réclamée" peut acquérir ou impliquer diverses significations. La Directive de l'UE relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble¹² représente un exemple d'une telle tentative de donner une signification particulière à cette expression. Cette Directive caractérise "le pays où la protection est réclamée" comme l'État duquel émane une communication multiterritoriale et affirme qu'il appartient au droit de l'État membre de l'UE duquel un signal est émis à destination d'un satellite (art. 1.2b)) de déterminer qui sont les titulaires d'un droit d'auteur.

2. Règles de droit international privé au sein des systèmes internationaux ou régionaux d'enregistrement de la propriété intellectuelle

L'harmonisation en matière de propriété intellectuelle a été menée à bien au niveau régional par plusieurs organisations régionales, à l'instar de l'UE, de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), du MERCOSUR et de la Communauté andine.

Il existe également des tribunaux régionaux qui statuent en matière de propriété intellectuelle. Au sein de l'UE, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) donne des instructions concernant les Règlements et Directives, y compris ceux portant sur la propriété intellectuelle. Elle statue en outre en appel sur les décisions de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en matière de droits de propriété intellectuelle à effet unitaire. De même, au sein de la Communauté andine, qui rassemble quatre États d'Amérique du Sud (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou), la Cour de justice de la Communauté andine interprète les lois et règlements de cette communauté, y compris ceux portant sur la propriété intellectuelle. La Cour andine est l'un des tribunaux internationaux les plus actifs, avec à ce jour plus de 4000 décisions à son actif, dont plus de 90% traitent de la propriété intellectuelle. La plupart des décisions préjudicielles de la Cour andine émanent d'appels intentés à l'encontre de décisions d'enregistrement ou de refus d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle rendues par un service national de la propriété intellectuelle. Toutefois, la Cour andine s'intéresse également aux recours contre des lois internes pour violation des règles de la propriété intellectuelle de la Communauté andine.

Dans la plupart des cas, les droits de propriété intellectuelle sont obtenus au moyen de procédures nationales dans chacun des États dans lesquels la protection est revendiquée. Comme indiqué ci-dessus, ces droits nationaux sont mutuellement indépendants. Néanmoins, certains droits de propriété intellectuelle naissent en vertu d'instruments régionaux ou internationaux en matière de propriété intellectuelle facilitant la protection transfrontière ou octroyant des droits qui traversent les frontières. Ces instruments aboutissent soit à l'obtention d'un ensemble de droits territoriaux régionaux ou nationaux en vertu d'une demande internationale ou régionale unique, soit à l'octroi de droits "supranationaux" à effet unitaire grâce à un enregistrement unique.

Parmi les instruments qui simplifient l'obtention d'un **ensemble de droits**, l'on peut citer le Traité de coopération en matière de brevets (PCT; brevets) et les systèmes de Madrid (marques), de La Haye (dessins) et de Lisbonne (appellations d'origine contrôlée) administrés par l'OMPI; les instruments régionaux administrés par l'ARIPO, à l'instar des Protocoles d'Harare relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels, de Banjul relatif aux marques et d'Arusha pour la protection des obtentions végétales; la Convention sur le brevet européen conclue dans le cadre de l'Office européen des brevets (OEB) et la Convention eurasiennne des brevets de l'Organisation eurasiennne des brevets (OEAB). En principe, une

fois accordés, ces droits sont soumis au droit national (ou régional) et aux procédures d'exécution internes (ou régionales).

L'on compte parmi les instruments qui octroient des **droits de propriété intellectuelle supranationaux à effet unitaire** les instruments régissant les marques de l'UE et les dessins communautaires, le (futur) brevet à effet unitaire octroyé en vertu de la Convention sur le brevet européen, les Accords de Bangui sous les auspices de l'OAPI et le système du Bureau des brevets du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Ces instruments peuvent contenir des règles précises de compétence, mettant en place un système judiciaire distinct et spécifique, désignant des tribunaux nationaux dotés de compétences spéciales ou comptant sur les tribunaux nationaux pour appliquer les principes généraux du droit international privé.

À titre d'exemple, si les brevets européens découlant de la Convention sur le brevet européen sont exécutés au niveau national, un système de protection unitaire, fondé sur cette Convention au moyen des Règlements UE 1257/2012 et 1260/2012, permettrait d'obtenir un effet unitaire pour un brevet européen dans au maximum 25 États membres de l'UE (c.-à-d., les États ayant signé l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet). Cet Accord crée un système judiciaire distinct des systèmes judiciaires nationaux, qui se compose d'un Tribunal de première instance, d'une Cour d'appel et d'un Greffe. En principe, la Juridiction unifiée du brevet disposera d'une compétence exclusive dans les procédures civiles en matière de brevets européens à effet unitaire, de brevets européens classiques, de certificats complémentaires de protection émis pour un produit couvert par un tel brevet et de demandes de brevet européen.

Au sein de l'UE, les marques à effet unitaire valables sur l'ensemble du territoire de l'UE ont été mises en place par le Règlement sur la marque communautaire, qui possède son propre régime juridictionnel. Il ne crée pas de système judiciaire distinct mais donne la compétence internationale pour les actions intentées pour atteinte aux droits attachés à la marque à certains tribunaux spécialisés; il s'agit de tribunaux nationaux qui fonctionnent comme des tribunaux de l'UE en ce qu'ils se prononcent sur les litiges impliquant des droits liés à des marques communautaires à effet unitaire. Des dispositions similaires se retrouvent dans le Règlement sur les dessins ou modèles communautaires.

S'ils émanent d'un système administratif uniforme, les droits de l'OAPI sont exécutés par des tribunaux civils ou pénaux nationaux qui appliquent la loi de chacun des États membres dans lesquels les droits ont vocation à produire des effets. Dans le cadre des brevets, l'Accord de Bangui précise la compétence, affirmant que le titulaire du brevet est en droit d'engager des poursuites devant les tribunaux du lieu de l'atteinte.

C. Les initiatives non contraignantes

Il existe également des instruments non contraignants traitant de la propriété intellectuelle et du droit international privé, tels les **Principes de La Haye de 2015 sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux (ci-après, les “Principes de La Haye”)**. Ces principes fournissent une ébauche complète visant à guider ses utilisateurs à créer, réformer et interpréter les régimes de choix de la loi aux niveaux national, régional et international. Ils avalisent le principe de l'autonomie de la volonté en traduisant concrètement le choix des parties à une opération commerciale concernant le droit régissant leur contrat. Ils sont adaptés aux contrats internationaux portant sur des droits de propriété intellectuelle, à l'instar des contrats de licence et de transfert de droits de propriété intellectuelle, qui comportent souvent le choix de la loi applicable par les parties.

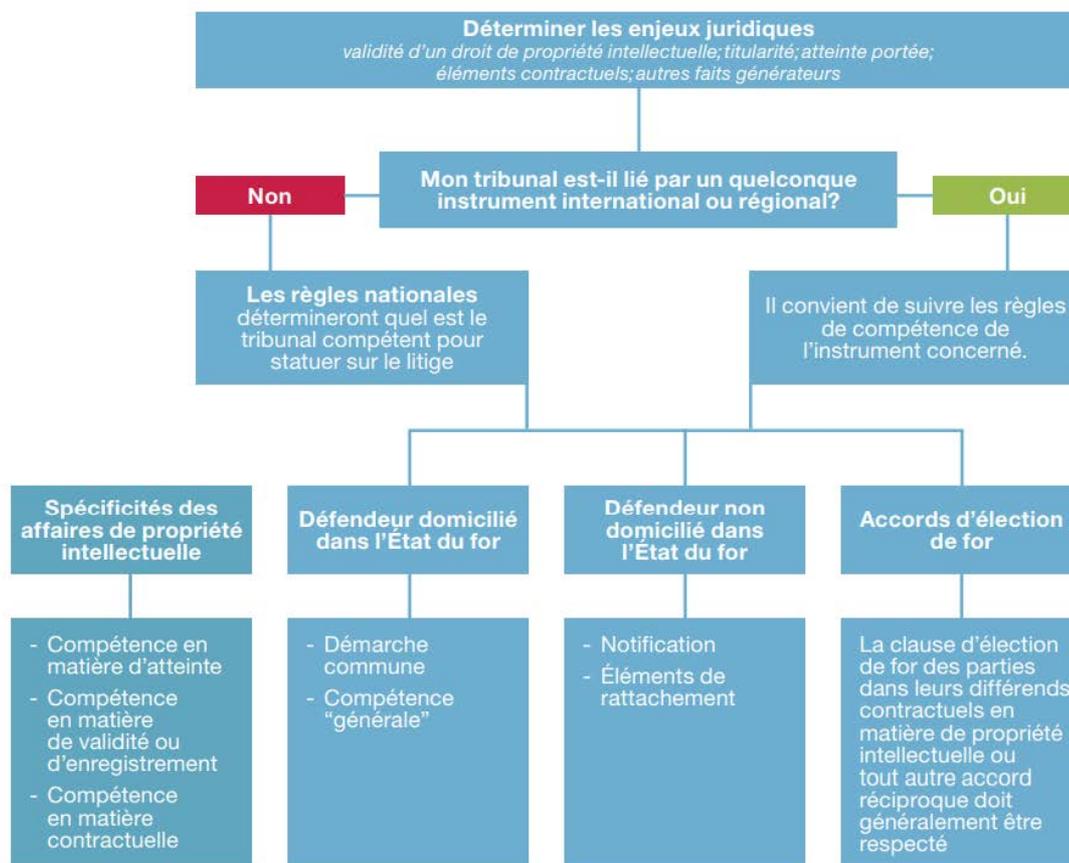
Plusieurs initiatives non contraignantes consacrées à l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle ont proposé des cadres juridiques *de lege ferenda* pour le jugement des différends transfrontières en matière de propriété intellectuelle ou ont tenté de guider les diverses procédures juridiques. L'on peut citer à cet égard : les Principes de la propriété intellectuelle régissant la compétence, le choix de la loi et les jugements en matière de litiges transnationaux (2008) de l'*American Law Institute* (ALI); les Principes relatifs aux conflits de lois en matière de propriété intellectuelle (CLIP) (2011) de l'*European Max Planck Group*; la transparence de la Proposition du Projet de loi japonais relatif à la compétence, au droit applicable et à la reconnaissance et application des décisions rendues à l'étranger dans le domaine de la propriété intellectuelle (2009); la Proposition commune sur les principes relatifs au droit international privé et aux droits de propriété intellectuelle (2010), élaborée par des membres de la *Private International Law Association of the Republic of Korea and Japan*. Le Comité sur la propriété intellectuelle et le droit international privé de l'Association de droit international privé travaille actuellement à la préparation de ses Lignes directrices sur la propriété intellectuelle dans le cadre du droit international privé.

III. Quel tribunal est compétent pour statuer sur le litige?

Le tribunal dans lequel la procédure a été engagée doit, dans un premier temps, déterminer s'il constitue un forum approprié pour connaître du litige. Cela implique de prendre en compte les liens des parties, de l'objet et de la réparation demandée avec l'État.

La compétence d'un tribunal pour connaître d'un litige en matière de propriété intellectuelle dépendra des règles de droit international privé de l'État dans lequel il se trouve; les instruments internationaux ou régionaux sur la propriété intellectuelle ou de droit international privé sont donc susceptibles d'avoir une influence à cet égard. Il est possible que les tribunaux de plus d'un État soient compétents pour statuer sur une affaire, ce qui, en pratique, permet au demandeur de choisir (on parle parfois de "forum shopping").

La détermination de la compétence d'un tribunal pour statuer sur un litige est sans rapport avec la détermination de la loi qu'il devra appliquer en vue de sa résolution. À titre d'exemple, un tribunal de l'État X peut être compétent pour statuer sur un litige contractuel en matière de propriété intellectuelle, alors que la loi applicable à ce litige est celle de l'État Y. La question de la loi applicable est examinée au chapitre IV du présent Guide.

Figure 3 : Quel tribunal est compétent pour statuer sur le litige?

A. Déterminer les enjeux juridiques

La première étape pour le tribunal consiste à examiner et définir la nature de la procédure, du différend et de la mesure demandée. Il s'agit d'une étape particulièrement importante en ce qu'une qualification différente peut mener à l'application de règles de droit international privé distinctes ou mettre en lumière une autre loi applicable au différend.

Les litiges en matière de propriété intellectuelle peuvent, à titre d'exemple, porter sur : l'existence ou la validité d'un droit; la titularité d'un droit ; une atteinte portée à ce droit; des éléments contractuels; d'autres faits générateurs d'un litige sur le fondement de statuts spéciaux consacrés à la concurrence déloyale ou au délit de plagiat. Ces éléments peuvent se chevaucher et présenter des défis en ce qui concerne la caractérisation de la procédure. Les parties s'intéressent de plus en plus au droit de la concurrence, en particulier lorsque les brevets sont essentiels à un système (p. ex., les télécommunications).

La mesure demandée peut varier et peut comprendre des dommages et intérêts, une déclaration de validité ou d'invalidité d'un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à prévenir ou faire cesser l'atteinte au droit ou la cession de droits de propriété intellectuelle.

B. Déterminer si le tribunal peut statuer sur les enjeux juridiques

Il est particulièrement simple d'établir la compétence dans le cadre de litiges nationaux, par exemple, lorsque le litige porte sur la validité d'un droit de propriété intellectuelle local ou lorsque l'atteinte présumée a eu lieu dans l'État et si le défendeur s'y trouve.

Une question plus complexe survient lorsque le litige est lié à plus d'un État, par exemple lorsque le défendeur se trouve dans un État étranger.

C. Chefs de compétence

Dans de nombreux ordres juridiques de *common law*, la "**compétence personnelle**", qui renvoie aux pouvoirs d'un tribunal de rendre une décision qui s'impose aux parties au litige, implique que le défendeur entretienne des liens suffisants avec le siège du tribunal. La "**compétence matérielle**" renvoie au pouvoir d'un tribunal de statuer sur une matière selon la nature de la demande ou du différend porté devant lui; la compétence matérielle implique que le tribunal soit compétent quant au fond du litige. Pour exercer sa compétence sur un litige, un tribunal d'un État de *common law* doit disposer à la fois de la compétence personnelle et de la compétence matérielle.

Au sein de l'UE, dans le cadre du régime de Bruxelles, la compétence peut se fonder sur la "**compétence générale**" (le domicile du défendeur), la "**compétence spéciale**" (p. ex., pour des questions contractuelles ou délictuelles), et la "**compétence exclusive**" (p. ex., pour les questions liées à la validité des droits de propriété intellectuelle enregistrés).

La prochaine partie décrit les généralités et les spécificités de ces démarches juridictionnelles.

Figure 4 : Déterminer le chef de compétence (en *common law*)



1. Défendeur domicilié dans l'État du for

Une approche commune consiste à considérer que le tribunal de l'État de résidence du défendeur est compétent sur ce dernier, peu importe que les faits se soient déroulés en dehors de cet État. Le plus souvent, les questions de droit international privé exigent de déterminer le "domicile", la "résidence" ou la "résidence habituelle" d'une partie, soit le "**domicile principal**" d'une personne. Quant à savoir où se trouve le domicile d'une personne, la question sera généralement tranchée en vertu de la loi de l'État dans lequel l'action est intentée (*lex fori*). À titre d'exemple, l'article 4 du Règlement Bruxelles I *bis* confère une "**compétence générale**" aux tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, qui seront compétents pour accorder des réparations sur tous les territoires pertinents, y compris pour le préjudice subi en dehors du for. En Australie, le domicile constitue un élément de rattachement, voir section III.C.2 ci-dessous.

Considérant que les acteurs des chaînes de valeur de la propriété intellectuelle se multiplient, les litiges impliquant plusieurs défendeurs situés dans différents États deviennent de plus en plus fréquents. Lorsqu'un litige en matière de propriété intellectuelle implique **plusieurs défendeurs** (p. ex., des filiales d'une même multinationale pharmaceutique), il peut exister une option permettant de poursuivre les défendeurs devant les tribunaux d'un État où l'un d'entre eux est domicilié. Dans les litiges en matière de propriété intellectuelle découlant des opérations d'une **filiale, agence ou autre établissement** (p. ex., l'agent local d'un éditeur étranger), il est possible d'attirer le défendeur, en vertu du droit national ou d'un traité, devant les tribunaux du siège de la filiale, de l'agence ou de l'établissement.

Au sein de l'UE, l'article 8.1) du Règlement I *bis* offre une telle possibilité lorsque "les demandes [sont] liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément". La CJUE a mis en place la double exigence "d'une même situation de fait et de droit" afin de déterminer s'il existe un risque d'aboutir à des décisions inconciliables, ce qui exclut la jonction de plusieurs défendeurs et instances en matière de droits de propriété intellectuelle parallèles enregistrés dans différents États¹³.

2. Défendeur non domicilié dans l'État du for

Notification

À la différence des États de tradition civiliste, la notification dans les États de *common law* joue un rôle important dans l'établissement de la compétence du tribunal. En général, **dans les États de common law**, la compétence personnelle signifie que le tribunal est compétent à l'égard d'un défendeur agissant à titre personnel. La notification est exigée, même si le défendeur est domicilié dans l'État du for; néanmoins, les modalités et les règles de la notification se compliquent pour un défendeur domicilié hors de l'État du for. Le tribunal sera compétent *ratione personae* à l'égard d'un défendeur qui n'est pas domicilié dans l'État du for si :

- a) la partie a été "notifiée" valablement (y compris, au moyen d'une notification substituée), ce qui signifie qu'elle a été notifiée de manière appropriée et officielle de la procédure en cours conformément aux dispositions du règlement intérieur du tribunal portant sur la notification;
- b) la partie consent à la compétence du tribunal.

Comme le montre l'exemple de l'Australie, les règles spécifiques qui s'appliquent à la notification à l'étranger sont énoncées dans le règlement intérieur de chaque tribunal. Le règlement intérieur du tribunal constitue l'ensemble de règles procédurales établi par le

tribunal et qui régit tout comportement devant lui; ces règles ont valeur de texte réglementaire et peuvent autoriser la notification en application de conventions internationales.

Si une partie est domiciliée ou se trouve en dehors de l'État du for, il convient de suivre un ensemble de règles pour notifier celle-ci valablement. Ces règles peuvent s'appliquer en vertu de traités internationaux ou régionaux ou être régies par ces derniers, par exemple, la **Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale** (ci-après, la "Convention Notification"; voir section VI.C) et au sein de l'UE, le Règlement Notification des actes¹⁴; ils peuvent offrir plusieurs options pour la notification du défendeur.

Éléments de rattachement

La seule notification peut ne pas suffire à établir la compétence à l'égard du défendeur. Afin que le défendeur relève de la compétence du tribunal, un lien suffisant entre le différend et l'État est nécessaire. À titre d'exemple, il serait généralement considéré comme inapproprié qu'un tribunal d'un État statue sur un litige qui ne présente aucun lien avec cet État.

En termes généraux, les éléments de rattachement, tels que prévus dans le statut ou le règlement du tribunal, peuvent comprendre les procédures qui :

- se fondent sur un fait générateur survenu dans l'État;
- se fondent sur une rupture de contrat survenue dans l'État ou sur un contrat conclu dans l'État et régi par son droit;
- se fondent sur un accord d'élection de for;
- portent sur une infraction à la loi de cet État;
- impliquent une propriété située dans cet État;
- concernent un acte délictueux commis ou un dommage subi dans cet État.

Dans les États de *common law* comme l'Australie, l'existence d'un "élément de rattachement" peut constituer un prérequis nécessaire pour établir la compétence *ratione personae* par notification du défendeur hors de l'État. Dans un tel cas, le règlement du tribunal ou les règles de *common law* peuvent énoncer les éléments de rattachement.

Au sein de l'UE, le considérant 16 du Règlement Bruxelles I *bis* énonce qu'outre le domicile du défendeur, d'autres chefs de **compétence** devraient être reconnus, **sur le fondement d'un lien étroit** entre le tribunal et l'action ou de sorte à faciliter la bonne administration de la justice. L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter que le défendeur soit attiré devant une juridiction d'un État membre sans qu'il n'ait pu raisonnablement le prévoir. L'article 7 prévoit des chefs de compétence spéciale, notamment en matières contractuelle et délictuelle.

Exceptions

Il est communément admis qu'il existe des exceptions à la compétence *ratione personae* du tribunal, notamment :

- un titre de propriété à l'étranger;
- l'immunité des États étrangers;
- l'immunité diplomatique.

Les titres de propriété immobilière ou leur validité peuvent constituer une exception, au motif qu'il s'agit d'un droit créé par un État étranger. De même, le tribunal peut ne pas être en

mesure de statuer sur les demandes relatives à des titres ou droits de propriété intellectuelle étrangers. Cependant, on peut se demander si cette exception s'applique exclusivement aux droits enregistrés (à l'instar des brevets ou des marques) ou aux droits qui existent de manière automatique (comme le droit d'auteur). En outre, un tribunal peut se montrer enclin à statuer sur un titre ou sa validité, lorsqu'il s'agit d'une question incidente soulevée dans une affaire sur laquelle le tribunal est compétent, comme un différend contractuel (question préjudicielle); voir section III.C.4.

3. Accords d'élection de for

Les parties à un contrat peuvent se mettre d'accord sur le lieu de résolution d'un différend lié au contrat, avant ou après sa survenance; on parle de clauses attributives de compétence d'élection de for et de compétence exclusive. Ces clauses sont distinctes des clauses de choix de la loi, qui désignent des clauses dans lesquelles les parties choisissent la loi matérielle qui régit leur contrat. Les parties peuvent décider :

- qu'un tribunal en particulier peut connaître de leur différend (clause non exclusive);
- que le différend ne peut être porté que devant un tribunal (clause exclusive).

Une clause non exclusive d'élection de for peut constituer un élément de rattachement ou avoir une influence sur le pouvoir discrétionnaire de décision d'un tribunal. En général, une clause exclusive d'élection de for doit être exécutée, à moins qu'il y ait de bonnes raisons de ne pas le faire. Des raisons d'ordre public peuvent constituer des motifs de refus d'exécution d'une clause exclusive.

Toutefois, un accord d'élection de for peut être sans effet sur la compétence en matière d'enregistrement ou de validité d'un droit de propriété intellectuelle, lorsque certains tribunaux disposent d'une compétence exclusive sur ce droit; voir section III.C.4.

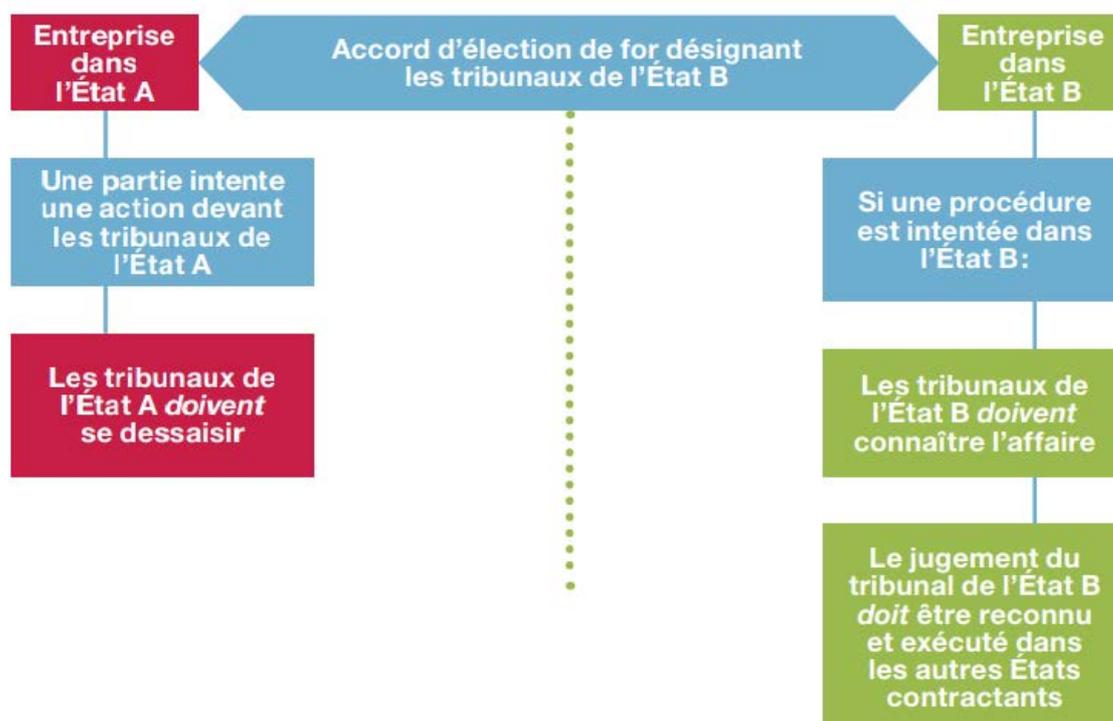
La **Convention Élection de for** porte sur l'effectivité des accords exclusifs d'élection de for. Elle se fonde sur trois obligations fondamentales : 1) le tribunal élu doit connaître du litige, sauf si l'accord est nul quant à sa validité matérielle selon la loi de l'État du tribunal élu; 2) tout autre tribunal doit surseoir à statuer ou se dessaisir d'un litige auquel un accord exclusif d'élection de for s'applique; 3) un jugement rendu par le tribunal élu doit être reconnu et exécuté dans les autres États contractants.

En ce qui concerne les affaires portant sur la propriété intellectuelle, la Convention Élection de for établit une distinction entre le droit d'auteur et les droits voisins d'une part, et les autres droits de propriété intellectuelle d'autre part. Elle leur applique un traitement différent; les droits d'auteur et droits voisins relèvent pleinement du champ d'application de la Convention, même lorsque leur validité est remise en cause. Il convient toutefois de noter qu'un jugement sur cette question n'a d'effet qu'*inter partes*.

En revanche, lorsqu'elles sont soulevées en tant qu'objet du litige, la validité des droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur et les droits voisins et l'atteinte portée à ces derniers sont exclues du champ d'application de la Convention. Cette exclusion est soumise à une importante exception : une procédure pour atteinte à un droit intentée ou susceptible d'être intentée sur le fondement d'un défaut d'exécution du contrat entre les parties relève de la Convention. C'est également vrai lorsque la procédure est intentée sur un fondement délictuel plutôt que contractuel. De plus, la Convention ne s'applique pas aux procédures en annulation ou en demande d'invalidité de droits de propriété intellectuelle qui nécessitent un enregistrement. Lorsque la validité d'un tel droit est soulevée à titre préjudiciel, par exemple, comme argument de défense dans le cadre d'une procédure pour le paiement des dividendes,

la Convention continue à s'appliquer à la demande principale (le paiement des dividendes). Néanmoins, la décision préjudicielle sur la validité ne sera ni reconnue, ni exécutée en vertu de la Convention. En outre, si elle est incompatible avec un jugement ou une décision portant sur la validité du droit de propriété intellectuelle concerné, rendue par l'autorité compétente de l'État du droit duquel découle ce droit, la reconnaissance du jugement portant sur la demande principale (liée à la décision préjudicielle sur la validité) est susceptible d'être refusée.

Figure 5 : Fonctionnement de la Convention Élection de for



De même, en vertu du **régime de Bruxelles**, lorsque les parties conviennent d'une clause d'élection de for, le tribunal élu est tenu de régler leur différend en matière de propriété intellectuelle, à moins que l'accord ne soit nul et non avenant en vertu du droit de l'État membre du tribunal élu. Le principe de l'autonomie de la volonté ne s'étend pas à l'enregistrement ou à la validité de brevets, marques, dessins et modèles ou autres droits similaires donnant lieu à dépôt ou enregistrement qui, comme énoncé ci-dessous, relèvent d'une règle de compétence exclusive. Lorsque, comme en Australie, l'on prend en considération les éléments de rattachement, une clause d'élection de for doit constituer un tel élément de rattachement.

4. Spécificités des affaires portant sur la propriété intellectuelle

L'existence d'un élément de rattachement peut dépendre de la législation pertinente ou de la *common law*. La loi en matière de propriété intellectuelle peut énoncer qu'il y a violation de celle-ci uniquement si l'activité survient dans un territoire donné. Le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si un statut consacré à la propriété intellectuelle contient des dispositions pertinentes pour établir la compétence territoriale. Les éléments de rattachement, aux fins d'établissement de la compétence, entre le tribunal et le différend peuvent empiéter dans une certaine mesure sur les éléments déterminant ce qui relève du droit matériel de la

propriété intellectuelle, notamment s'il y a effectivement eu atteinte et où. Dans le contexte numérique par exemple, une décision interlocutoire constatant une atteinte portée à une marque enregistrée dans cet État, qui peut influencer la compétence d'un tribunal pour statuer sur un litige en la matière, peut pousser à se demander si des personnes de cet État ont été visées. Il s'agit également d'un élément pertinent pour la détermination du droit applicable. Les déterminations de la compétence et de la loi applicable sont néanmoins deux questions distinctes d'un point de vue de l'analyse juridique.

Compétence en matière d'atteinte

Les principes applicables à la compétence en matière délictuelle sont, en général, transposables en matière d'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle.

Dans les États de *common law*, la survenance ou non d'un délit dans l'État constitue l'une des questions pertinentes pour établir un élément de rattachement aux fins de compétence personnelle ou pour notifier le défendeur à l'étranger. La compétence en matière d'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle est conférée aux tribunaux de l'État dans lequel le droit est protégé. En principe, en cas d'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle dans un État, le recours y afférent ne peut être porté sur le fondement d'un droit de propriété intellectuelle protégé à l'étranger.

Au sein **de l'UE**, l'article 7.2) du Règlement Bruxelles I *bis* énonce qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être atraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. La CJUE a interprété cette disposition comme visant "à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".

Dans un environnement de plus en plus numérique, il peut s'avérer compliqué d'établir si une atteinte a été portée à un droit de propriété intellectuelle dans un État en particulier. À titre d'exemple, il existe plusieurs possibilités en matière de localisation des activités en ligne, à l'instar :

- du lieu où se trouve l'acteur;
- du lieu où se trouve le serveur de mise à disposition et de téléchargement du contenu;
- du lieu où se trouve le destinataire de l'activité (p. ex. d'une communication);
- du ou des lieu(x) visé(s) par l'activité numérique;
- des lieux de mise à disposition et de téléchargement du contenu.

Le choix d'un critère pour la localisation d'une activité en ligne est une branche du droit relativement nouvelle et les critères appliqués peuvent varier d'un État à l'autre. Plus important encore, les différences peuvent résulter de la nature du fait générateur en cause. Par exemple, le dommage causé au titulaire d'un droit peut constituer le fait générateur déterminant d'un recours, alors qu'un monopole sur certains types d'action peut constituer l'élément déterminant dans une autre affaire.

Exemple : diffusion sur l'Internet d'une œuvre protégée par le droit d'auteur

Une œuvre protégée par le droit d'auteur est diffusée sur l'Internet au moyen d'un serveur situé dans l'État X, où la protection a expiré. L'œuvre est accessible dans le monde entier, y compris dans des États dans lesquels la protection du droit est toujours valable. Le titulaire du droit d'auteur engage des poursuites dans l'État Y où il dispose encore d'un droit d'auteur valide.

Pour déterminer un élément de rattachement, l'on peut faire valoir des liens avec les tribunaux de l'État où :

- l'auteur de l'atteinte se trouve physiquement;
- le dommage est survenu, ce qui peut correspondre à l'État dans lequel se trouve le titulaire du droit d'auteur;
- des personnes peuvent avoir accès à l'œuvre protégée par le droit d'auteur;
- l'audience visée par le site Internet se trouve;
- les procédés techniques rendant l'œuvre protégée accessible sur l'Internet ont été mis en œuvre;
- les données se trouvent physiquement (lieu du serveur).

L'attribution de la compétence à un tribunal en particulier dans des affaires de cette nature dépendra largement de l'interprétation et de l'application, larges ou restrictives, des éléments de rattachement; l'analyse n'est pas toujours aisée.

À titre d'exemple, dans un environnement numérique, "le lieu où des personnes peuvent accéder à l'œuvre protégée par le droit d'auteur" (ou, en d'autres termes, où l'œuvre protégée est tout simplement accessible) peut se trouver n'importe où dans le monde où il est techniquement possible de disposer d'un accès à l'Internet. Comme indiqué ci-dessus, la **CJUE** a interprété le "lieu où le fait dommageable s'est produit" comme couvrant à la fois le lieu où le fait dommageable est effectivement survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage. Par conséquent, dans l'exemple susmentionné, le tribunal de l'État Y serait compétent en matière d'atteinte à un droit d'auteur résultant de la publication en ligne d'une œuvre protégée sur un site accessible dans le ressort territorial de l'État Y. Dans un tel cas, en général et sur le fondement du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle, ce tribunal serait compétent pour statuer uniquement sur le dommage causé dans son ressort territorial¹⁵.

En revanche, les tribunaux d'autres États peuvent rejeter la simple accessibilité comme lien suffisant et exiger des liens plus étroits avec l'État du for, par exemple une intention de viser cet État ou un réel dommage. "Le lieu où l'audience visée par le site Internet se trouve" est une solution de rechange par rapport au "lieu où des personnes peuvent accéder à l'œuvre protégée par le droit d'auteur". Cela signifie qu'il n'est porté atteinte au droit d'auteur que dans les États particulièrement visés par le site Internet, plutôt que dans chaque État dans lequel il est accessible.

En outre, les tribunaux d'autres États peuvent estimer que l'atteinte a été portée dans plusieurs États. À titre d'exemple, un tribunal peut conclure qu'il y a atteinte à la fois dans l'État dans lequel le matériel incriminé a été mis à disposition et dans l'État dans lequel il a été téléchargé. La Cour suprême du Canada a conclu que l'atteinte portée en ligne à un droit d'auteur peut survenir à la fois sur le lieu de mise à disposition et sur celui du téléchargement¹⁶.

La nature du droit de propriété intellectuelle suscitera différentes analyses juridictionnelles. Au sein de l'**UE**, si l'accessibilité d'une œuvre protégée peut (selon la loi de l'État) suffire à conférer la compétence concernant l'atteinte portée au droit d'auteur, cela peut ne pas suffire en matière de marques et des éléments de rattachement plus puissants, comme le fait de "cibler" le ressort territorial, pourront être exigés.

Dans l'exemple du droit d'auteur susmentionné, les tribunaux de l'État X seraient également compétents, puisqu'il s'agit de l'État dans lequel le défendeur réside mais aussi du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, autrement dit où les procédés techniques rendant l'œuvre protégée par le droit d'auteur accessible sur l'Internet ont été mis en œuvre¹⁷. Ce dernier lieu coïncide généralement avec l'État où se trouve le défendeur.

Comme on peut en déduire de la discussion ci-dessus, pour déterminer s'il convient d'effectuer une notification à l'étranger, ou – dans les États de tradition civiliste – s'il peut se déclarer compétent, il peut être nécessaire au tribunal d'examiner l'atteinte supposément portée à la propriété intellectuelle; il peut rendre une décision interlocutoire quant à l'existence ou non d'une atteinte dans cet État. En d'autres termes, il peut s'avérer nécessaire de rendre une décision interlocutoire quant à une éventuelle atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle dans l'État afin de déterminer si le tribunal est compétent eu égard au fait générateur du litige.

Les mesures provisoires utilisées avant ou pendant un procès revêtent une importance particulière dans les litiges en matière de propriété intellectuelle et peuvent prendre la forme d'injonctions provisoires ou d'ordonnances d'exécution, d'ordonnances conservatoires ou d'ordonnances de preuve. En règle générale, un tribunal compétent pour connaître du fond d'une affaire sera compétent pour ordonner des mesures conservatoires. En outre, la compétence en matière de mesures conservatoires peut être fondée sur le lieu d'exécution de la mesure ou, lorsqu'elle est disponible, en vertu de la législation de l'État du tribunal saisi, et peut ne pas nécessairement correspondre à celle du tribunal compétent pour connaître de l'atteinte à la propriété intellectuelle. Par exemple, dans certains États, comme la Belgique et la France, les tribunaux peuvent rendre des ordonnances concernant la conservation de preuves à exécuter sur leur territoire, afin de permettre à un titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de se prévaloir de la contrefaçon dans un autre État. Des mesures provisoires peuvent être demandées dans le cadre d'une procédure *ex parte*, où le même critère de compétence s'applique. Néanmoins, comme le défendeur ne peut invoquer une exception concernant la compétence du tribunal saisi, ce tribunal devrait être encore plus actif dans son examen de sa compétence. (Un examen plus détaillé des mesures interlocutoires, y compris les injonctions et les ordonnances concernant la conservation par exemple, dépasse le cadre du présent Guide.)

Compétence en matière de validité, de délivrance ou d'enregistrement

Exemple : litige portant sur la titularité d'un droit de propriété intellectuelle

Un brevet a été délivré dans l'État X, au nom d'une entreprise multinationale A, dont le siège se trouve dans l'État Y. L'employée à l'origine de l'invention brevetée allègue que le brevet devrait être enregistré en son nom, puisqu'elle l'a créé dans l'État Z.

En matière de propriété intellectuelle, il est communément admis que la validité et l'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sont des matières qui relèvent de la compétence "exclusive" des tribunaux de l'État dans lequel l'enregistrement a été effectué ou est sollicité, peu importe le domicile des parties au litige ou tout élément de rattachement avec d'autres États. Cela s'explique du fait de la nature territoriale des droits de propriété intellectuelle et de l'intérêt public concomitant; la validité de ces droits se limite au territoire dans lequel ils ont fait l'objet d'un enregistrement. La compétence exclusive signifie que seuls les tribunaux d'un État en particulier peuvent connaître du litige, sans préjudice du domicile des parties à la procédure.

En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle non enregistrés, comme le droit d'auteur, qui sont également des droits territoriaux mais ne donnent lieu à aucune formalité administrative aux fins d'exercice, les tribunaux peuvent se montrer plus enclins à statuer sur des recours portant sur des droits étrangers, en particulier lorsque leur validité n'est pas remise en cause. Ces droits peuvent également susciter des questions de titularité, cas dans lesquels les règles générales de compétence s'appliqueront¹⁸.

La compétence exclusive peut, soit donner compétence à un tribunal pour connaître du litige, soit, à défaut, fournir à un autre tribunal qui ne se trouve pas dans le ressort territorial de la compétence exclusive un motif pour se dessaisir.

La nature territoriale des droits de propriété intellectuelle est communément admise. Au sein de l'UE, le Règlement Bruxelles I *bis* énonce une règle de compétence exclusive en matière d'enregistrement ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement. Dans ces cas-là, le défendeur ne peut être attiré que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué. Tout tribunal autre que ceux mentionnés dans la disposition ne peuvent statuer sur des questions d'enregistrement ou de validité. Cette règle de compétence exclusive s'applique peu importe que les questions d'enregistrement ou de validité aient été soulevées par voie d'action ou d'exception¹⁹. En **Australie**, une telle compétence exclusive peut naître des lois sur la propriété intellectuelle.

Compétence en matière contractuelle

Dans le cadre des différends contractuels en matière de propriété intellectuelle, le défendeur peut, entre autres, être attiré sur le lieu d'exécution de l'obligation concernée. Les parties sont susceptibles d'avoir énoncé le lieu d'exécution dans leur contrat, faute de quoi il s'agit, en vertu de l'article 7.1) b) du Règlement Bruxelles I *bis* "pour la fourniture de services, [du] lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis". Si le litige porte sur l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, le défendeur peut être attiré devant les tribunaux du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

L'interaction entre les différends contractuels et les questions portant sur la validité ou l'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur lesquels les tribunaux disposent d'une compétence exclusive constitue un domaine du droit complexe et en perpétuelle évolution; les décisions en la matière sont rendues au cas par cas.

Exemple 1 : Transfert de droits attachés à une marque couvrant plusieurs États

La partie A enregistre une marque dans les États X, Y et Z et la transfère à la partie B, une entreprise dont l'établissement principal se trouve dans l'État W. La partie B, titulaire de la marque enregistrée, intente une action en justice dans l'État X alléguant d'une atteinte portée à cette dernière. L'auteur de l'atteinte présumée, la partie C, résidente dans l'État Y, invoque l'invalidité du transfert entre les parties A et B.

Exemple 2 : Litige découlant d'un contrat de licence portant sur un brevet et mise en cause de la validité d'un brevet

Les parties A et B ont conclu un contrat de licence portant sur un portefeuille de brevets. Ces brevets ont fini par expirer, à l'exception d'un brevet toujours valable dans l'État Y. La partie A intente une action en justice dans l'État X, arguant ne plus devoir verser de dividendes à la partie B. Cette dernière fait valoir que le différend ne relève pas de la compétence de l'État X puisqu'il porte sur la validité d'un brevet dans l'État Y. La partie A avance que le différend ne porte pas sur la validité mais plutôt sur le champ d'application du brevet, point sur lequel les parties sont convenues que les tribunaux de l'État X seraient compétents²⁰.

D. Le tribunal n'est-il pas le for approprié? *Forum non conveniens*

Dans certains États, en particulier dans les États de *common law*, un tribunal peut, même s'il est compétent pour connaître d'un litige, se dessaisir au motif qu'il n'est manifestement pas le for approprié.

Le tribunal peut choisir de surseoir à statuer, de manière permanente ou pour une durée déterminée. Le droit national détermine les critères à appliquer, qui peuvent être, par exemple :

- Le tribunal est-il "un for manifestement inapproprié"?
- S'agit-il d'une procédure abusive ou d'un abus de procédures judiciaires?
- Un autre tribunal est-il le "for naturel" ou un "for plus approprié"?

Des considérations pertinentes peuvent inclure :

- l'existence de procédures parallèles – la survenance de procédures simultanées peut donner lieu à des résultats indésirables comme des jugements contradictoires;
- la disponibilité de la mesure demandée dans l'État étranger;
- la loi qui régit le litige;
- le lieu où se trouvent les parties, les témoins et où est survenu le dommage.

Il convient de garder à l'esprit que la plupart des systèmes civilistes, y compris l'UE (Règlement Bruxelles I *bis*) ne reconnaissent pas la doctrine du *forum non conveniens*. En revanche, ils s'appuient sur la loi qui fixe les limites de la compétence internationale ou, à défaut, transposent leurs règles internes de compétence.

E. Quel tribunal de l'État est compétent pour connaître du litige?

La compétence d'un tribunal pour connaître d'un litige peut ne pas être uniquement une question de droit international privé mais peut également soulever la question du tribunal compétent au sein de l'État. Un État peut disposer de plusieurs tribunaux disposant de compétences distinctes pour connaître des affaires et octroyer des réparations.

Pour désigner le tribunal compétent en l'espèce, il convient de tenir compte à la fois des lois portant sur la propriété intellectuelle et de toute loi régissant la compétence des tribunaux. Les lois portant sur la propriété intellectuelle confèrent généralement compétence à des tribunaux spécialement habilités. Certaines questions, comme la validité ou l'enregistrement, peuvent relever uniquement de la compétence de tels tribunaux. Les lois et pratiques internes peuvent régir la qualification de questions connexes. En cas d'impossibilité pour le tribunal spécialisé de statuer sur les questions connexes, il sera nécessaire de distinguer et de séparer les questions dès le début de la procédure. Si les questions soulevées ne relèvent pas de la compétence d'un tribunal spécialisé et que le tribunal compétent dispose d'une compétence générale, toutes les questions peuvent être réglées dans le cadre d'une même procédure.

Certains États ont conféré la compétence à des tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle, tandis que d'autres ont confié cette compétence à un ensemble déterminé de tribunaux, à l'instar des tribunaux fédéraux, d'états ou provinciaux. En fonction du droit de l'État, des critères d'appréciation distincts peuvent s'appliquer pour déterminer le tribunal approprié pour statuer sur l'affaire.

IV. Quelle loi le tribunal applique-t-il?

Après avoir déterminé sa compétence, la question suivante à laquelle le tribunal est confronté dans les affaires transfrontières portant sur la propriété intellectuelle est de déterminer la loi applicable en l'espèce: la loi matérielle de quel État le tribunal saisi de l'affaire doit-il appliquer? La détermination de la loi applicable se résume à choisir entre différents corpus juridiques, ce qui implique un examen du droit national du tribunal (en particulier les règles impératives), des principes de droit international privé et du choix de la loi applicable par les parties elles-mêmes.

Le présent chapitre identifie les éléments dont un tribunal doit tenir compte lorsqu'il prend cette décision. Bien qu'il tente d'offrir une approche neutre de la question, les tribunaux doivent être conscients que les règles nationales peuvent interagir avec ce processus. Il convient également de noter que certaines étapes de ce processus peuvent chevaucher des éléments pris en compte dans la détermination de la compétence. Les lignes directrices énoncées ici s'appliquent aux questions de fond; si l'objet du litige est purement procédural, le tribunal appliquera la loi du for (c.-à-d. son droit procédural).

A. Cadre

La mondialisation des échanges, la numérisation (y compris les moyens de diffusion) et le recours aux intermédiaires liés à ces évolutions soulèvent des questions ardues concernant la loi applicable.

Lorsqu'un tribunal compétent pour connaître d'un litige fait face à un élément d'extranéité, il devra se conformer à une **procédure en plusieurs étapes** pour arrêter la loi applicable à cette partie du litige.

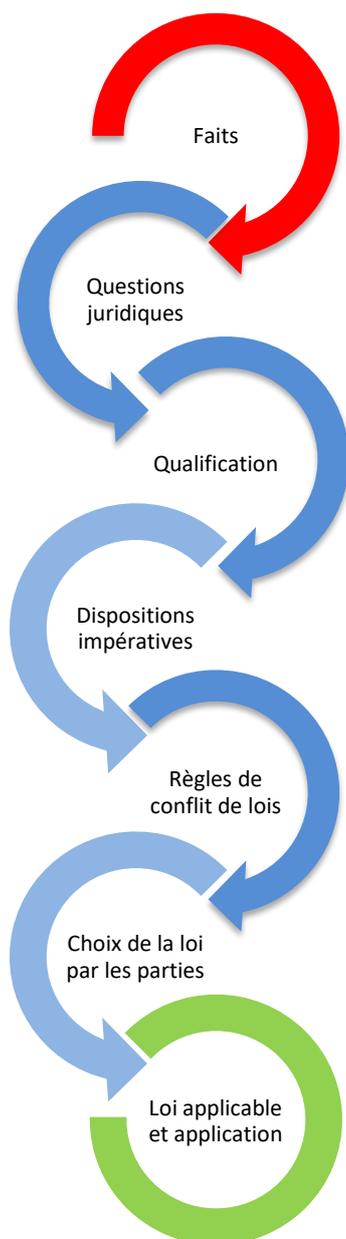
B. La procédure de détermination de la loi applicable – une procédure en plusieurs étapes

Le chapitre II énumère des instruments internationaux et régionaux qui prescrivent des règles uniformes en matière de loi applicable aux litiges portant sur la propriété intellectuelle. Les efforts visant à élaborer des règles uniformes pourraient un jour aboutir à l'adoption de nouvelles règles internationales en matière de loi applicable aux litiges portant sur la propriété intellectuelle, mais il n'existe pour l'heure aucun traité international exhaustif en la matière.

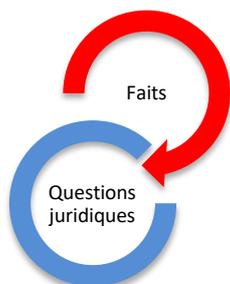
Le présent chapitre vise à dresser les grandes lignes d'une **démarche rationnelle** en la matière. Il convient, dans la mesure du possible, de ne pas faire de rapprochement avec le raisonnement national. En d'autres termes, ce chapitre a vocation à fournir une démarche ou méthode analytique neutre susceptible d'être utilisée par les juges et les praticiens du droit dans différents États. Cependant, les tribunaux doivent avoir conscience qu'elle peut se révéler inapplicable dans leur État ou être entravée par des règles nationales spécifiques.

Ce chapitre offre une **démarche concrète** qu'un tribunal peut appliquer pour rechercher la loi applicable en l'espèce. Il convient néanmoins de préciser que cette approche pratique peut varier des approches plus théoriques que l'on trouve dans des ouvrages sur le sujet. En outre, si cette approche peut s'avérer pertinente pour toutes les branches du droit et s'y appliquer, la discussion se focalise ici sur son application en matière de propriété intellectuelle.

Figure 6 : Démarche en plusieurs étapes pour arrêter la loi applicable



Première étape : Traduire les faits en questions juridiques



La première étape consiste à traduire les faits en **questions juridiques claires**.

Il est important qu'un tribunal recense *toutes* les questions juridiques qui se posent.

Il peut sembler aisé de déduire les questions juridiques spécifiques d'un recours ou d'une demande reconventionnelle, mais il n'est pas rare que les parties, lorsqu'elles ébauchent les faits de l'affaire, oublient des questions préalables auxquelles il convient de répondre avant de pouvoir statuer sur les recours et demandes en tant que tels.

Exemple

Les parties intentent une action portant sur un différend relatif à un logiciel; l'employeur a supposément "volé" l'idée d'un salarié établi à l'étranger. L'employeur fait valoir que l'œuvre a été créée pendant les "horaires de travail" du salarié sous sa responsabilité. Quant à la question préjudicielle essentielle, à savoir est-ce l'idée (qui n'est pas protégée par la propriété intellectuelle) ou l'expression de celle-ci (qui est protégée) qui a effectivement été "volée", elle n'a pas été soulevée par les parties.

On peut identifier les questions juridiques suivantes :

- L'expression de l'idée sous ce format peut-elle être protégée?
- Quel est l'objet protégé par le droit d'auteur?
- Quelle est la relation juridique entre les parties?
- Qui est titulaire du titre initial?
- Le titre a-t-il été légalement transféré?

Deuxième étape : Qualification



Le tribunal peut avoir couvert cette question dans le cadre de l'examen de sa compétence en l'espèce. Cependant, il doit de nouveau recenser clairement les questions juridiques sous-jacentes et allouer à chacune d'entre elles une catégorie afin de déterminer la loi applicable. En pratique, la différence entre la qualification aux fins de détermination de la loi applicable et d'établissement de la compétence peut être floue lorsque le chef de compétence empiète sur la question de la loi applicable.

Il y a fort à parier qu'une question juridique peut relever de diverses catégories, entraînant l'application de règles de conflit de lois distinctes lors de la prochaine étape.

Les questions juridiques en matière de propriété intellectuelle relèvent de différentes catégories eu égard au choix de la loi :

- la validité;
- la titularité et la possibilité de transfert des droits;
- le contrat;
- le délit (notamment l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle);
- la sûreté.

Dans le cadre de la détermination des aspects juridiques sous-tendant la ou les question(s) juridique(s), on s'interrogera nécessairement sur le droit qui a vocation à s'appliquer.

La démarche appropriée dépendra du droit national du tribunal.

Exemple

Le format de l'idée exprimée peut relever d'un domaine variable du droit selon les États (p. ex., une base de données peut être couverte par le droit d'auteur dans un État, et par un cadre protecteur *sui generis* dans un autre).

La procédure d'identification et de qualification des enjeux juridiques peut faire l'objet de diverses démarches :

- *Lex fori* – loi du for. Dans le cadre de cette démarche, le tribunal appliquera son propre droit interne pour déterminer l'enjeu juridique. Il faut rappeler qu'il s'agit de la démarche la plus communément utilisée.
- *Lex causae* – loi applicable au fond. Dans le cadre de cette démarche, le juge appliquera le droit effectivement applicable à la question de fond; il peut s'agir d'un droit étranger. Cette démarche implique une détermination préalable du droit applicable.
- *Qualification autonome en vertu de règles régionales ou internationales* : des règles régionales ou internationales peuvent prévoir une qualification indépendante des enjeux juridiques, compte tenu de leur nature régionale ou internationale.

La qualification peut exiger un éclatement des questions juridiques en des enjeux distincts régis par différentes règles en matière de droit applicable. Ainsi, la première étape (traduire les faits en questions juridiques qui pourraient être soulevées à titre de question préliminaire) joue un rôle significatif dans la qualification.

Exemple

En ce qui concerne l'atteinte supposée au droit de propriété intellectuelle de l'employé par son employeur, il peut s'avérer nécessaire de statuer sur les questions préjudicielles suivantes avant de s'attaquer au fond de l'affaire :

Questions préjudicielles

Qualification de la relation entre les parties
Accord distinct conclu entre les parties?
Objet protégé?
Conditions de transfert du droit d'auteur

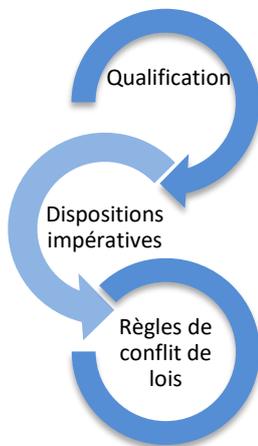
droit du travail
droit contractuel
droit d'auteur
droit d'auteur

Questions juridiques de fond

Atteinte au droit d'auteur?
Montant des dommages et intérêts?

droit d'auteur
droit général
(absence de disposition
spécifique dans le droit
d'auteur applicable)

Troisième étape : Dispositions impératives et règles de conflit de lois



Dispositions impératives

En principe, les dispositions impératives peuvent être définies comme des règles d'une importance politique, sociale, économique ou eu égard à l'ordre public telles qu'elles ne peuvent être écartées, malgré la nature internationale du litige. Ces dispositions peuvent provenir de sources diverses. Elles sont identifiables en tant que dispositions impératives dans les lois, mais leur caractère impératif découle parfois de la jurisprudence.

Les dispositions impératives l'emportent sur les règles de conflit de lois et s'appliquent peu importe la loi autrement applicable. En l'absence de dispositions impératives, les règles de conflit de lois détermineront la loi applicable.

Règles de conflit de lois

Les règles de conflit de lois régissent la question de la loi applicable mais pas les questions juridiques en tant que telles. Elles guident le juge vers la loi applicable pour résoudre les questions juridiques mises en avant et, dès lors, régissent les recours et demandes reconventionnelles présentés.

Les règles de conflit de lois s'appuient sur les **éléments de rattachement** comme points centraux guidant le tribunal dans sa détermination de la loi applicable. Ces éléments de rattachement peuvent être des éléments factuels ou juridiques.

Certains **principes directeurs** sont présentés ci-dessous. Il convient néanmoins de garder à l'esprit que ces principes ne s'appliquent pas toujours et que le droit interne en matière de propriété intellectuelle ou les règles régionales ou internationales peuvent pointer vers un élément de rattachement distinct. Les éléments de rattachement présentés ci-dessous ne représentent que de simples exemples.

Au sein de l'UE, le principal élément de rattachement en matière de propriété intellectuelle, en particulier dans une affaire d'atteinte à la propriété intellectuelle, est le territoire où la protection est revendiquée (*lex loci protectionis*).

Exemple

Dans le cas où un titulaire autrichien d'un droit d'auteur intente une action en France pour une atteinte portée à son droit sur le territoire français, le droit d'auteur français s'appliquera à l'atteinte en vertu de l'article 8.1 du Règlement Rome II ("La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée").

Dans les États de common law, le tribunal appliquera généralement la *lex loci delicti* – la loi de l'État dans lequel une atteinte a été portée au droit (dans les affaires d'atteinte à la propriété intellectuelle). Il s'agit de la même règle qu'appliquent les tribunaux australiens pour établir le choix de la loi en matière délictuelle. Dans le cas d'une action en matière de propriété intellectuelle, cela implique que la loi choisie est celle du lieu où l'atteinte est survenue. Si

l'on applique la *lex loci delicti* à l'exemple susmentionné, ce sera également la loi française sur le droit d'auteur qui s'appliquera. Bien que la *lex loci protectionis* et la *lex loci delicti* diffèrent d'un point de vue doctrinal, les résultats pratiques de ces deux approches sont en grande partie similaires.

Pour les questions spécifiques, d'autres règles de conflit de lois sont susceptibles de s'appliquer :

- Concernant *la titularité et la possibilité de transfert* d'un droit de propriété intellectuelle, il convient parfois de faire la distinction entre les droits enregistrés et non enregistrés. Dans le cas des droits non enregistrés (p. ex. le droit d'auteur), deux règles de conflit de lois peuvent trouver à s'appliquer : la loi de l'"établissement principal" du créateur ou, lorsque l'œuvre découle d'une relation contractuelle, la loi applicable au contrat. Il existe également deux règles de conflit de lois susceptibles de s'appliquer en matière de droits enregistrés : la loi applicable au contrat en cas d'œuvre enregistrée élaborée dans le cadre d'une relation contractuelle ou la loi de l'État d'enregistrement. En ce qui concerne la validité des droits enregistrés, c'est la loi de l'État de délivrance ou d'enregistrement qui devrait s'appliquer. Dans plusieurs États, la *lex loci protectionis* s'appliquera non seulement à l'atteinte, mais également à la titularité.
- Eu égard aux questions *contractuelles*, le principe de l'autonomie de la volonté l'emporte (voir section IV.B.4 ci-dessous).
- En cas d'usage de *la propriété intellectuelle en tant que sûreté*, les règles de conflit de lois sont plus complexes et variées.

Exemple : une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle

La partie A, une entreprise pharmaceutique dont le siège se trouve dans l'État X, emprunte de l'argent à la partie B, une institution financière située dans l'État Y, et utilise son portefeuille de brevets comme garantie. L'accord est conclu dans l'État Z. Lorsque la partie A ne remplit pas ses obligations en termes de remboursement, la partie B tente d'obtenir la saisie de la garantie hypothéquée. La partie A fait valoir que la partie B n'est pas parvenue à rendre opposable sa sûreté sur la garantie et ne peut donc saisir la garantie hypothéquée. Quelle loi régit la création et l'exécution d'une sûreté?

La **Loi type sur les sûretés** élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)²¹ prescrit différentes règles de conflit de lois pour les aspects d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle et les aspects contractuels.

Pour ce qui est des aspects afférents à la propriété, l'article 99 de la Loi type énonce que la loi de l'État dans lequel le droit de propriété intellectuelle est protégé régit la création, l'opposabilité aux tiers et la priorité d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle. Cet article prévoit également une solution de rechange pour créer une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle et la rendre opposable aux tiers, grâce à laquelle le créancier garanti peut aussi s'appuyer sur la loi de l'État dans lequel se trouve le constituant²². L'exécution d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle est également régie par la loi de l'État dans lequel se trouve le constituant.

Le Supplément sur les sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles élaboré par la CNUDCI évoque plusieurs options et compare leurs avantages et inconvénients²³. On compte parmi ces options : 1) appliquer la loi du lieu de situation du constituant; 2) appliquer la loi de l'État dans lequel le droit de propriété intellectuelle est protégé (*lex protectionis* ou *lex loci protectionis*) à une sûreté portant sur ce droit; ou 3) sur le fondement d'une combinaison des deux premières options, renvoyer certaines questions à la loi du lieu de situation du

constituant et d'autres à la loi de l'État dans lequel le droit de propriété intellectuelle est protégé.

Pour les aspects contractuels, l'article 84 de la Loi type prévoit que les parties à une convention constitutive de sûreté (le constituant et le créancier garanti) sont libres de choisir la loi applicable à leurs droits et obligations réciproques en découlant. Si les parties introduisent une clause de choix de la loi dans leur contrat, c'est en général cette loi qui s'appliquera. Les aspects d'une convention constitutive d'une sûreté afférents à la propriété ne relèvent néanmoins pas de la liberté contractuelle.

Quatrième étape : Choix de la loi par les parties



Les parties conviennent souvent de la loi applicable à leur différend. Cet accord peut se fonder sur une interprétation du contrat existant (*ante-factum*) ou sur un accord conclu entre les parties après la survenance de la question litigieuse, avant ou après le début de la procédure (*post-factum*).

Si les parties conviennent de la loi applicable, le tribunal est tenu d'appliquer celle-ci, sauf dans les cas où l'autonomie de la volonté est limitée, en particulier du fait de l'application de dispositions impératives. La mesure dans laquelle les parties peuvent s'entendre sur la loi applicable varie d'un État à l'autre.

Exemple

Étant donné la nature territoriale des droits de propriété intellectuelle, tout ce qui a trait à la validité d'un enregistrement d'une marque nationale est généralement régi par la loi de l'État d'enregistrement. Les parties ne pourront donc pas choisir une loi différente eu égard à la validité.

Dans ce contexte, pour déterminer si l'accord ou la clause de choix de la loi des parties est valable, un juge peut être contraint d'appliquer la loi de l'État d'enregistrement. Si cette dernière prévoit l'application de son droit de manière impérative, les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur un autre ensemble de règles. Il est possible que le juge ait déjà statué sur cette question lors d'une étape précédente, notamment en examinant l'éventuelle application de dispositions impératives.

Si, dans le cadre d'une relation contractuelle, une partie conteste une clause de choix de la loi, le tribunal doit s'enquérir de la validité de celle-ci entre les parties, en particulier dans le contexte de questions de droit de propriété intellectuelle. Pour répondre à cette question, le tribunal devra se référer à la loi applicable au contrat, à moins que la clause de choix de la loi contestée ne mentionne une autre loi applicable.

Exemple : Enregistrement de mauvaise foi dans divers registres de marques

Une marque a fait l'objet d'un enregistrement dans les États X et Y. Un résident de l'État Y argue que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi.

Les parties au litige peuvent s'être mises d'accord sur la loi applicable. Après avoir cerné la question juridique (à savoir, l'enregistrement de la marque a-t-il été effectué de mauvaise foi?) et qualifié l'enjeu juridique (comme relevant du droit des marques), le tribunal appliquera les règles de conflit de lois afin de statuer sur la validité de la clause

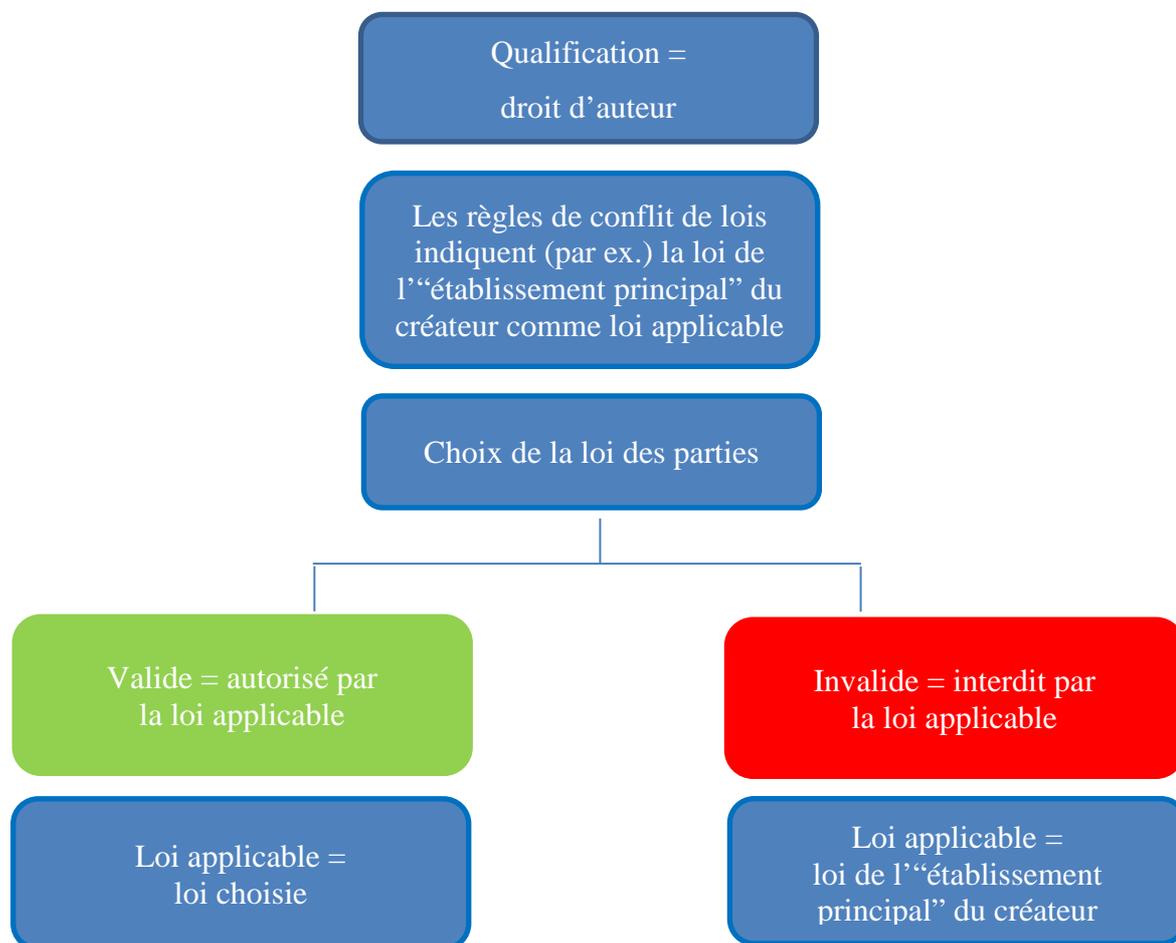
de choix de la loi. Ces règles peuvent indiquer une loi applicable autre que celle choisie par les parties. En matière d'enregistrement d'une marque, la loi de l'État d'enregistrement peut être la loi applicable. Si cette loi interdit aux parties de se mettre d'accord sur une autre loi applicable, le tribunal est tenu de prononcer l'invalidité de la clause de choix de la loi. (Il convient de noter qu'il est possible que le tribunal se soit déjà penché sur la question dans le cadre de l'examen de l'application de dispositions impératives.) Si le droit de l'État d'enregistrement ne prévoit pas d'application impérative de ce droit, les parties sont en mesure de choisir un autre ensemble de règles et leur choix est valide.

Exemple : Litige portant sur la question de savoir si une œuvre peut être protégée par le droit d'auteur

Dans le cadre d'un différend portant sur la question de savoir si une œuvre est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, les parties sont convenues de la loi applicable. Après avoir cerné la question juridique (à savoir, l'œuvre est-elle susceptible d'être protégée?) et qualifié l'enjeu juridique (comme relevant du droit d'auteur), le tribunal appliquera les règles de conflit de lois en vue de statuer sur la validité de la clause de choix de la loi. En l'espèce, il pourrait s'agir de la loi de "l'établissement principal" du créateur (qui pourrait être le "domicile", la "résidence" ou la "résidence habituelle" du créateur). Si cette loi interdit aux parties de s'entendre sur une autre loi applicable, le tribunal prononce la clause de choix de la loi invalide. (Il convient de noter qu'il est possible que le tribunal se soit déjà penché sur la question dans le cadre de l'examen de l'application de dispositions impératives.) Si le droit de "l'établissement principal" du créateur ne prévoit pas d'application impérative de ce droit, les parties sont en mesure de choisir un autre ensemble de règles et leur choix est valide.

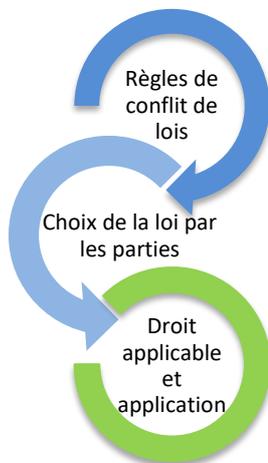
La figure 7 présente de manière graphique la procédure de décision, en continuant à se fonder sur l'exemple du différend portant sur la question de savoir si une œuvre est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur.

Figure 7 : Statuer sur la validité de la clause de choix de la loi des parties



Le Règlement Rome II n'autorise pas l'autonomie de la volonté pour les obligations non contractuelles découlant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, autrement dit, il n'autorise pas les parties à choisir la loi applicable. Il respecte le principe largement reconnu de la *lex loci protectionis*, en vertu duquel la loi de l'État dans lequel la protection est revendiquée régit toute atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Quant à une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle de l'UE à effet unitaire, le droit applicable doit être, si la question n'est pas directement résolue par les règles uniformes de l'instrument européen pertinent, celui de l'État dans lequel l'atteinte a été portée.

Cinquième étape : Application du droit applicable



La procédure en plusieurs étapes susmentionnée détermine le droit applicable au litige. Un tribunal peut néanmoins faire face à un problème technique en cas de manque d'informations concernant la loi étrangère qu'il a décidé d'appliquer.

Exemple

Après application de la procédure en plusieurs étapes, un tribunal espagnol conclut que la loi applicable à une licence de brevet est le droit russe (en matière de brevets).

Ces problèmes peuvent être résolus de différentes façons selon la manière dont le droit étranger est traité en vertu du système juridique spécifique du tribunal concerné :

- *Iura novit curia* : Dans les systèmes juridiques qui appliquent cette doctrine, le juge est **censé connaître** la loi, y compris la loi étrangère. L'on considère dès lors qu'il acquiert les connaissances requises relatives à la loi pertinente. L'on estime que le droit étranger fait partie du droit (interne) et non qu'il s'agit d'un fait devant être abordé par les parties. Certains ordres juridiques autorisent le tribunal à demander l'aide des parties à la procédure. Certains systèmes régionaux ont mis en place des outils visant à recueillir les informations pertinentes. Certains États permettent quant à eux au tribunal d'appliquer son propre droit lorsqu'il n'est pas en mesure de recueillir les informations pertinentes relatives à la loi étrangère; cette option s'applique néanmoins de manière restrictive.
- *Obligation des parties d'informer* le juge des règles pertinentes de droit étranger à appliquer. Le droit étranger est jugé comme un élément de fait, impliquant d'**être prouvé** en tant que tel. Dans la plupart des États de *common law*, la preuve du contenu du droit étranger peut être produite par des experts ou recueillie sous forme de copie des lois étrangères. Le tribunal peut être tenu de statuer sur des avis divergents d'experts concernant le droit étranger. Si le contenu de la loi étrangère relève d'une question de fait, une fois que celui-ci a été établi, son application relève d'une question de droit. Tout comme d'autres éléments de fait, si les parties ne parviennent pas à apporter des preuves suffisantes du contenu de la loi étrangère, le tribunal peut partir du principe que la loi nationale s'applique.

C. Problèmes d'application du droit international privé à la propriété intellectuelle eu égard au droit applicable

Un tribunal peut se retrouver face à diverses situations lorsqu'il applique la procédure en plusieurs étapes. Il n'appartient pas au présent Guide de clarifier chacune des situations dans lesquelles un tribunal est susceptible de se retrouver lorsqu'il applique la procédure décrite ci-dessus. Le renvoi et l'ordre public constituent deux mécanismes qui méritent particulièrement d'être évoqués.

Le renvoi

Il n'est pas rare, dans le cadre de la procédure en plusieurs étapes, que les règles de conflit de lois étrangères renvoient le tribunal au droit du for. Dans ces cas-là, le tribunal peut se trouver dans un cercle vicieux. La théorie du renvoi vise à mettre un terme à ce cercle vicieux en énonçant l'obligation pour le tribunal d'arrêter ses recherches de la loi applicable après le premier renvoi.

Exemple

Après application de la procédure en plusieurs étapes, un tribunal français décide qu'il convient d'appliquer le droit de la propriété intellectuelle nigérian; (sur le fondement des règles de conflit de lois) celui-ci renvoie le juge à l'application du droit français. Il convient donc pour le juge d'arrêter ses recherches après cette première redirection et donc d'appliquer le droit français.

Dans la plupart des instruments internationaux et régionaux, le *renvoi* est interdit. À titre d'exemple, l'article 8 des Principes de La Haye indique que "[l]e choix de la loi applicable n'inclut pas les règles de droit international privé de la loi choisie par les parties, sauf si les parties conviennent expressément du contraire". De même, l'article 20 du Règlement Rome I énonce : "Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé, sauf disposition contraire du présent règlement."

L'ordre public

Considérant que les règles de conflit de lois sont abstraites, il est possible que l'application de la procédure en plusieurs étapes implique l'application de lois incompatibles avec l'ordre public de certains États. Ainsi, l'exception d'ordre public, comme échappatoire, permet au tribunal de ne pas appliquer le droit étranger applicable dès lors que son contenu matériel est suffisamment contestable. L'exception d'ordre public peut avoir trait aux valeurs fondamentales – la moralité et la justice, à l'instar des droits de l'homme, ou peut refléter une approche du champ autorisé de la protection de la propriété intellectuelle, par exemple sur ce qui est considéré comme une invention brevetable (par ex., les gènes humains) ou refléter une politique nationale sur la recherche scientifique et les activités créatrices. Dans le cas de l'existence d'une telle exception d'ordre public, le droit techniquement applicable en vertu des règles de conflit de lois sera écarté par le tribunal.

Il convient de préciser que la manière de parvenir à un équilibre entre la propriété intellectuelle et les questions d'ordre public varie d'un État à l'autre et que cet équilibre précis est également soumis à des changements politiques, sociaux et économiques. Cela peut, à son tour, avoir une incidence sur la manière dont le juge applique ces éléments aux faits précis de l'espèce.

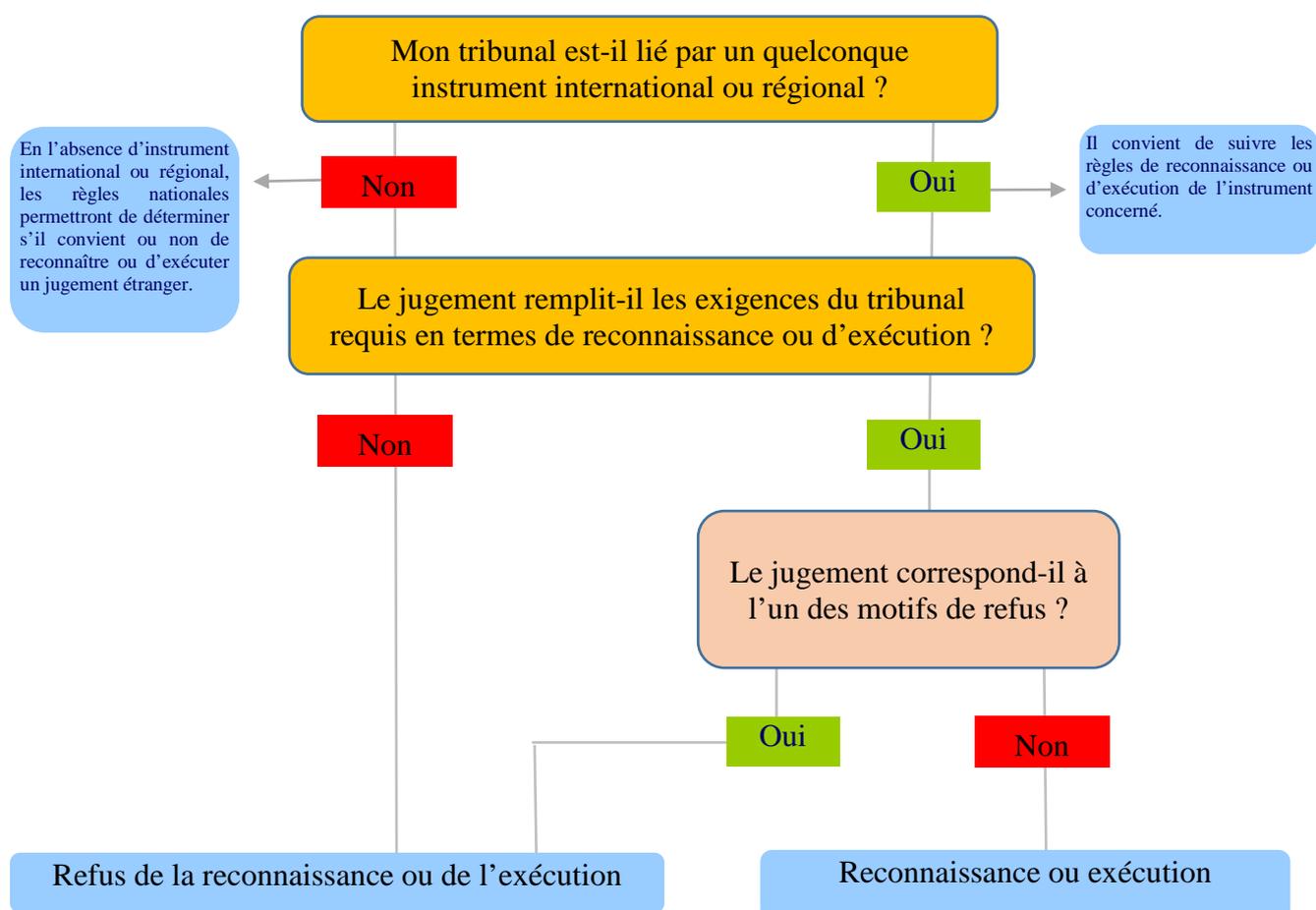
V. Comment un jugement peut-il être reconnu et exécuté dans un autre État?

Lorsqu'un tribunal a établi sa compétence et statué sur une affaire conformément au droit applicable, d'autres questions sont susceptibles de se poser quant aux éventuelles reconnaissance et exécution de la décision dans un autre État et, dans l'affirmative, les modalités y afférentes. Ces questions surviennent souvent lorsqu'un jugement a été rendu contre un défendeur qui réside dans un autre État ou dont les actifs se trouvent dans un autre État.

Deux sortes de tribunaux sont impliqués dans ce genre de situations :

- Le tribunal ayant rendu le jugement (tribunal d'origine). Ce dernier peut avoir anticipé les difficultés qu'une partie est susceptible de rencontrer eu égard à la reconnaissance et l'exécution du jugement dans un autre État.
- Le tribunal de l'État dans lequel la reconnaissance ou l'exécution du jugement du tribunal d'origine sont sollicitées (le tribunal requis).

Ce chapitre examine les principes du droit international privé que le tribunal requis doit appliquer lorsqu'il décide ou non de reconnaître et d'exécuter la décision étrangère.

Figure 8 : Comment un jugement peut-il être reconnu et exécuté dans un autre État?

A. Reconnaissance et exécution des jugements étrangers

Il convient de faire la distinction entre la reconnaissance et l'exécution. Dans son acception la plus large, la reconnaissance recouvre tous les effets juridiques d'un jugement, y compris ses effets contraignants sur les procédures judiciaires ultérieures (*res judicata* ou autorité de chose jugée). L'exécution n'est envisageable que dans les cas dans lesquels le jugement étranger est exécutoire dans l'État d'origine et qu'il s'avère nécessaire d'adopter des mesures d'exécution dans l'État requis.

On peut utiliser deux scénarios pour illustrer les problèmes qui peuvent survenir.

Exemple 1 : Reconnaissance d'un jugement étranger

Un tribunal de l'État X a résolu un litige entre la partie A et la partie B, énonçant que la partie A était l'auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur et qu'elle était donc titulaire de ce droit. La partie B intente une action devant les tribunaux de l'État Y, sollicitant une déclaration selon laquelle elle serait l'auteur initial et donc le titulaire du droit d'auteur dans le monde entier. La partie A s'oppose à cette déclaration sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de l'État X.

Exemple 2 : Exécution d'un jugement étranger

Un tribunal de l'État X a conclu que la partie A avait porté atteinte au brevet de la partie B et a ordonné le versement de dommages et intérêts significatifs à la partie B. La partie A réside dans l'État Y et ne dispose d'aucun actif dans l'État X. La partie B cherche à faire exécuter dans l'État Y le jugement rendu par le tribunal de l'État X.

1. Reconnaissance des jugements étrangers

La question qui se pose dans l'exemple 1 porte sur la **reconnaissance** de la décision du tribunal de l'État X (tribunal d'origine) par un tribunal de l'État Y (tribunal requis). Cela implique la reconnaissance par le tribunal requis des faits et de la relation juridique établis par le tribunal étranger.

Le principe général de reconnaissance veut qu'il n'y ait pas de nouvelle procédure entre les mêmes parties et sur les mêmes faits. Lorsqu'un tribunal étranger a statué sur un litige et que les mêmes parties cherchent à obtenir une nouvelle procédure dans un autre État, il peut être demandé au tribunal concerné d'accepter la décision du tribunal étranger sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ou de la préclusion pour question déjà tranchée (*claim preclusion* (concept de droit américain, fin de non-recevoir annexe) ou *issue preclusion* (autorité de la chose jugée)). S'il est possible de démontrer que les deux États n'appliquent pas le même droit au litige, il peut s'agir, pour certains États, d'un motif de refus de reconnaissance d'un jugement étranger. Dans le cas contraire, la courtoisie internationale et le principe général susmentionné permettront la reconnaissance du jugement étranger.

Si ce raisonnement est appliqué à l'exemple 1, le tribunal de l'État Y peut conclure qu'une préclusion pour question déjà tranchée s'applique à l'identification de l'auteur initial de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. Néanmoins, concernant la titularité, il se peut, selon les circonstances, qu'aucune préclusion pour question déjà tranchée ne s'applique, considérant que plusieurs personnes peuvent être titulaires d'un même droit d'auteur dans différents États.

2. Exécution des jugements étrangers

La question soulevée dans l'exemple 2 a trait à l'exécution d'une décision étrangère. L'exécution va plus loin que la reconnaissance en ce que le jugement d'un tribunal étranger aura le même effet dans l'État dans lequel il doit être exécuté et dans l'État dans lequel il a été rendu, et le tribunal de l'État requis prendra alors des mesures pour assurer l'exécution du jugement.

La possibilité d'exécuter un jugement étranger requiert normalement une déclaration préalable de force exécutoire par le tribunal de l'État requis. En particulier, l'octroi de la force exécutoire est généralement soumis à une procédure spécifique, généralement appelée *exequatur* dans certains États de droit civil et enregistrement dans certains États de *common law*. Il convient de noter que la procédure de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger relève du droit de l'État requis.

Dans ces deux exemples, le droit international privé guidera le tribunal de l'État Y concernant la reconnaissance et l'exécution du jugement rendu dans l'État X.

B Conditions de reconnaissance et d'exécution

Lorsqu'il est demandé à un tribunal de reconnaître ou d'exécuter une décision étrangère, il doit d'abord s'interroger sur les règles de droit international privé qui régissent la décision d'exécuter le jugement étranger.

- Le tribunal peut être tenu d'appliquer les règles de droit international privé contenues dans un traité international ou régional.
- Si aucun instrument international ou régional n'est applicable, les règles de droit international privé en matière de reconnaissance et d'exécution sont régies par les lois ou règlements de l'État. À titre d'exemple, en Australie, il existe un système d'enregistrement des jugements de certains États; en Belgique, les articles 22 et suivants du Code belge de droit international privé s'appliquent.
- Dans les États de *common law*, les règles peuvent découler de la *common law*.

Dans chacun des ensembles de règles de droit international privé susmentionnés, le tribunal requis n'examine pas le fond de la décision étrangère ni si elle applique correctement les principes juridiques. Il n'existe que des motifs extrêmement limités pour déroger à ce principe, en vertu desquels le jugement peut ne pas être reconnu ou exécuté, à l'instar de la fraude et de l'ordre public. Ces motifs sont évoqués ci-dessous, à la section V.B.2.

De manière générale, en plus d'exiger que les jugements étrangers soient exécutoires dans l'État d'origine, un tribunal ne reconnaîtra et n'exécutera un jugement étranger que s'il remplit certaines autres conditions.

Dans un premier temps, le tribunal d'origine doit avoir exercé sa "compétence internationale", autrement dit, il était **compétent** pour connaître de l'affaire. En termes de détermination de la "compétence internationale", dans certains États, le tribunal requis applique ses propres règles internes, dans d'autres, il applique les règles de l'État d'origine et, dans d'autres encore, le tribunal applique des règles spécifiques créées par l'État requis à cette fin. Dans certains États, l'absence de "compétence internationale" du tribunal d'origine peut constituer un motif de refus.

Deuxièmement, la décision doit être **finale et incontestable**. La plupart des États exigent que la décision soit finale et définitive. Cela signifie que le même litige ne peut être rejugé devant le tribunal d'origine entre les mêmes parties. Cela ne veut pas nécessairement dire que tous les appels concernant la décision ont été rendus, mais en pratique, le tribunal peut surseoir à statuer en cas d'appel pendant. Dans l'ensemble, ces États ne reconnaîtront pas les ordonnances conditionnelles ou les décisions provisoires.

Troisièmement, la décision doit porter **sur le fond**. Les décisions purement procédurales ne sont en principe pas reconnues puisque les tribunaux suivent généralement leurs propres règles procédurales et ne seront donc pas liés par une décision d'un autre tribunal fondée sur des règles procédurales étrangères.

Quatrièmement, les **parties** doivent être les **mêmes**, autrement dit, le tribunal requis n'exécutera pas un jugement lorsque les parties qui comparaissent devant lui n'étaient pas parties ou ayant cause dans le cadre de la décision étrangère. Toutefois, il convient de noter qu'il existe des systèmes juridiques qui permettent l'exécution d'une décision à l'encontre de l'ayant cause d'un débiteur du jugement.

Dans certains États, le jugement doit également avoir octroyé des dommages et intérêts d'un **certain montant**. Cela implique que :

- Le tribunal requis n'exécutera pas un jugement octroyant des dommages et intérêts non spécifiés. Au contraire, le tribunal d'origine doit avoir déterminé le montant des dommages et intérêts dus.
- Dans certaines États, un tribunal requis ne peut pas exécuter un jugement étranger qui ne porte pas sur des questions pécuniaires, à l'instar d'une injonction. Cependant, certains États (y compris l'UE) ont adopté une démarche plus libérale dans laquelle le tribunal exécutera les décisions qui sont claires et précises, mais pas nécessairement monétaires ou ayant un montant précis. L'exécution d'injonctions transfrontières au sein de l'UE a fait l'objet d'un examen juridique particulièrement approfondi.
- En outre, les tribunaux qui statuent en équité peuvent être en mesure d'exécuter une mesure non pécuniaire.

Toutefois, même dans les cas dans lesquels les conditions susmentionnées sont remplies, la personne contre laquelle le jugement doit être exécuté est susceptible d'invoquer un moyen de défense en application duquel le tribunal requis n'exécutera pas le jugement étranger. Ces motifs sont évoqués ci-dessous, à la section V.B.2.

1. Réciprocité, notamment approche statutaire et enregistrement des jugements étrangers

La loi de l'État requis peut prévoir spécialement l'exécution de jugements rendus par les tribunaux de certains États. Il s'agit de l'approche statutaire. Plus particulièrement, certains États de *common law*, comme indiqué précédemment, disposent d'un système d'enregistrement des jugements de certains tribunaux émanant d'un nombre restreint d'États étrangers aux fins d'exécution.

La **Loi australienne sur les jugements étrangers** (*Foreign Judgments Act 1991* (Cth)) en est un exemple. De manière générale, un État qui prévoit un traitement réciproque des jugements australiens sera réputé faire partie de la liste. Les jugements susceptibles d'être enregistrés en vertu de ce système ne relèvent pas uniquement de la *common law* et incluent les jugements interlocutoires et les jugements qui ne prescrivent pas un montant fixe. La partie qui cherche à obtenir l'exécution d'un jugement doit l'enregistrer auprès de la Cour suprême de l'État ou du territoire et peut être tenue d'en notifier le défendeur.

Une fois le jugement étranger enregistré, il est réputé avoir la même valeur et les mêmes effets qu'un jugement de la Cour suprême. Cependant, le défendeur peut, dans certaines circonstances, chercher à obtenir l'annulation de son enregistrement. Outre l'absence d'équivalent légal de la "compétence internationale", les motifs justifiant le refus de l'enregistrement sont abordés à la section V.B.2 ci-dessous.

Une approche similaire – exigeant la réciprocité – peut s'appliquer dans d'autres États, principalement ceux de tradition civiliste; il appartient néanmoins au tribunal requis de s'assurer du traitement réciproque octroyé par l'État d'origine. En d'autres termes, dans ces États, la reconnaissance et l'exécution se limitent aux jugements étrangers rendus par des tribunaux d'un État qui a reconnu ou exécuté des jugements de l'État requis, ou qui a la possibilité de reconnaître ou d'exécuter les jugements de l'État requis.

2. Motifs de refus

Les motifs justifiant l'annulation de l'enregistrement d'un jugement étranger et ceux justifiant de plein droit le refus de la reconnaissance et de l'exécution d'un jugement étranger sont généralement similaires. L'on peut notamment citer parmi ces motifs :

- Le jugement a été obtenu de manière frauduleuse.
- Le défendeur n'a pas bénéficié des principes élémentaires de justice/d'un procès équitable dans le cadre de la procédure, par exemple si le défendeur n'a pas été notifié.

- L'exécution du jugement serait contraire à l'ordre public. Il convient de noter que dans le cadre de l'UE, ce motif de refus est difficile à invoquer; la CJUE a en effet jugé que la partie invoquant une violation de l'ordre public devait avoir fait usage de toutes les voies de recours disponibles dans l'État d'origine du jugement²⁴.
- Le litige a déjà été jugé dans un autre État ou dans l'État requis, suscitant des jugements incompatibles.

D'autres lois de l'État requis peuvent autoriser le tribunal à refuser l'exécution dans d'autres circonstances.

Si une législation octroie la compétence en matière de validité ou d'atteinte à la propriété intellectuelle aux tribunaux de cet État, la question peut se poser de savoir quels tribunaux de cet État reconnaîtront ou exécuteront un jugement rendu par un tribunal d'un autre État en la matière.

Exemple

En Australie, la section 154 de la **Loi sur les brevets** (*Patents Act 1990 (Cth)*) donne compétence à la Cour fédérale d'Australie "sur toutes les matières qui relèvent de la présente loi" [traduction du Bureau Permanent]. À l'exception d'un accord entre les États ou d'une Convention donnant compétence sur toutes les matières relevant d'une loi, il est difficile de se figurer comment le jugement, portant par exemple sur la validité d'un brevet australien, rendu par le tribunal d'un autre État, pourrait être reconnu.

Si l'on examine le texte de la loi et la manière dont la compétence est octroyée et établie, on peut se demander si un tribunal est invité à exercer sa compétence objectivement ou s'il est acceptable qu'il exécute le jugement d'un tribunal d'un autre État. Des raisons d'ordre public peuvent justifier de ne pas exécuter un jugement rendu par un tribunal étranger. Dans le cadre d'un litige contractuel, si les dommages et intérêts octroyés pour violation du contrat dépendent de la validité ou de l'invalidité d'un droit de propriété intellectuelle, il serait intéressant de savoir si le contrat fera l'objet d'une exécution forcée. En vertu de la Convention Élection de for (qui n'est applicable à l'État concerné que si elle a été ratifiée par celui-ci ou s'il y a adhéré), elle continue à s'appliquer à l'objet du litige (comme le versement de dividendes), mais la décision portant sur la validité n'est ni reconnue, ni exécutée.

Des difficultés supplémentaires sont susceptibles de survenir si un droit de propriété intellectuelle existe dans un État mais pas dans un autre et que le jugement tend à avoir effet en dehors de l'État d'origine, par exemple, une injonction visant à faire cesser une atteinte à un droit de propriété intellectuelle au niveau mondial, alors qu'un tel droit n'est pas reconnu dans l'État requis. Cette situation est également illustrée dans le cas de l'exécution d'un jugement réputé contraire aux droits fondamentaux, comme le droit à la vie privée ou la liberté d'expression. Ces questions peuvent impliquer des considérations d'ordre public, par exemple, si une catégorie de brevets a été exclue dans l'État requis au moyen d'une loi, aboutissant à un refus d'exécution.

3. Instruments internationaux et régionaux

Le chapitre II du présent Guide renvoie aux instruments multilatéraux portant sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers.

Les traités régionaux traitant de la reconnaissance et de l'exécution traduisent un niveau élevé de coopération et de confiance mutuelle entre les États d'une région particulière.

Pour les tribunaux des États membres de l'UE, il existe une présomption selon laquelle les jugements des tribunaux d'autres États membres de l'UE sont conformes, présomption énoncée au chapitre III du Règlement Bruxelles I *bis*, en particulier en matière civile et commerciale. En vertu de ce Règlement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que s'il est satisfait à l'un des motifs de refus énoncés dans le Règlement. Ces motifs de refus sont peu nombreux mais impératifs : la reconnaissance et l'exécution sont manifestement contraires à l'ordre public dans l'État membre requis; le défendeur défaillant n'a pas été correctement notifié de l'introduction de l'instance; des jugements incompatibles sont soumis au tribunal aux fins de reconnaissance ou d'exécution.

De même, la Convention de Minsk, la Convention de Montevideo, le Protocole de Las Leñas, la Convention interaméricaine sur la validité extraterritoriale des jugements et sentences arbitrales étrangers, la Convention Jugements de la Ligue arabe et la Convention de Riyad prescrivent également des conditions pour la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans un autre État contractant, ainsi que les motifs de refus.

Au niveau international, il y a toujours eu une volonté de conclure un instrument portant sur la reconnaissance et l'exécution des jugements. La Conférence de La Haye a adopté en 1971 la Convention Exécution des jugements²⁵. Toutefois, elle présente un intérêt limité en raison de son mécanisme d'application complexe, qui exige des États qu'ils concluent des accords bilatéraux supplémentaires. Depuis 1992, la Conférence de La Haye travaille à la préparation d'une Convention mondiale sur les jugements (ci-après, le "projet Jugements"). Le projet Jugements, qui portait à l'origine sur la compétence et la reconnaissance et l'exécution des jugements, a abouti à l'adoption de la Convention Élection de for qui vise à faciliter la circulation des jugements rendus par un tribunal désigné dans un accord exclusif d'élection de for (les règles de la reconnaissance et de l'exécution sont énoncées au chapitre III de cette Convention). À l'heure actuelle, le projet Jugements se concentre sur l'élaboration d'une Convention portant sur la reconnaissance et l'exécution des jugements rendus en matière civile ou commerciale.

VI. Problèmes liés à la coopération administrative ou judiciaire

Dans le cadre des transactions ou litiges transfrontières civils ou commerciaux, il est possible de rencontrer des difficultés si : le défendeur ou un témoin réside ou si les preuves se trouvent en dehors de l'État dans lequel l'instance est introduite; un État étranger émet les actes publics requis; des procédures parallèles découlant d'un même litige sont introduites dans différents États. Cela s'explique du fait que chaque État dispose de ses propres systèmes administratif et juridique. Une coopération plus étroite entre les autorités des différents États peut remédier aux obstacles résultant de la complexité des différents systèmes nationaux. Ainsi, la Conférence de La Haye élabore des Conventions dans l'optique de faciliter la coopération au moyen de divers mécanismes. Ces Conventions permettent, entre autres, aux organes administratifs nationaux et aux tribunaux de recueillir des preuves à l'étranger, d'accepter des actes publics étrangers et de transmettre des actes aux fins de notification à l'étranger de manière plus efficace.

Le présent chapitre offre un aperçu de la manière dont ces mécanismes fonctionnent et des exemples de quelques pratiques actuelles des États.

A. Recueil des preuves à l'étranger

Les preuves constituent des éléments cruciaux de la victoire dans tout litige civil ou commercial, y compris en matière de propriété intellectuelle. Les difficultés d'identification et de recueil des preuves nécessaires dans le cadre d'une demande peuvent être amplifiées concernant des litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle si, par exemple, les preuves essentielles se trouvent hors de l'État dans lequel la procédure a été engagée.

La Convention Preuves

La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (ci-après, la "Convention Preuves") a été conclue en vue d'établir des méthodes de coopération pour l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Considérant les différences entre les ordres juridiques à travers le monde en la matière, la Convention prévoit des moyens efficaces visant à faciliter la transmission transfrontière des requêtes en vue de l'obtention des preuves.

Dans le cadre de cette Convention, les preuves peuvent être recueillies i) au moyen de commissions rogatoires et ii) par des agents diplomatiques ou consulaires et des commissaires.

En vertu du chapitre premier de cette Convention, une autorité judiciaire d'une Partie contractante (État requérant) peut demander par commission rogatoire à l'Autorité compétente d'une autre Partie contractante (État requis) de procéder à tout acte d'instruction pour obtenir des preuves destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire dans l'État requérant. L'autorité judiciaire de l'État requérant transmet la commission rogatoire à l'Autorité centrale de l'État requis. Cette dernière la transmet alors à l'autorité compétente de son État aux fins d'exécution. C'est le droit de l'État requis qui s'applique à l'exécution de la commission rogatoire.

Le chapitre II de la Convention prévoit également la possibilité pour des agents diplomatiques ou consulaires et des commissaires de procéder, à certaines conditions, à des actes d'instruction, soumis à une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État dans lequel l'acte doit être réalisé et à condition que l'État concerné n'ait pas émis d'objection à tout ou partie du chapitre. L'agent ou le commissaire peut procéder à tout acte d'instruction dans la mesure où les actes envisagés sont compatibles avec la loi de l'État de l'exécution; il peut également recevoir une déposition sous serment ou avec affirmation. Les actes d'instruction doivent être exécutés conformément au droit du tribunal devant lequel l'instance a été introduite, à moins que la manière dont on cherche à recueillir les preuves soit contraire au droit de l'État d'exécution.

L'application de la Convention fait souvent débat en matière de *pre-trial discovery of documents* – une procédure connue de certains États de *common law* qui prévoit la possibilité de présenter une demande de communication d'éléments de preuve après le dépôt d'un recours mais avant l'audience finale sur le fond. La Convention n'empêche pas les Parties contractantes d'invoquer une exclusion limitée de manière à s'assurer que la demande aux fins de *pre-trial discovery of documents* est suffisamment étayée, l'objectif étant d'éviter les demandes au moyen desquelles une partie cherche uniquement à identifier les documents dont dispose la partie adverse.

Il existe un clivage entre les Parties contractantes quant à savoir si la Convention est contraignante. Néanmoins, elle facilite grandement l'obtention des preuves à l'étranger, simplifie les procédures et réduit de manière significative le temps nécessaire à l'obtention des preuves. Sur le fondement des données recueillies par la Conférence de La Haye, 55% des commissions rogatoires sont exécutées dans un délai de quatre mois.

Figure 9 : Procédure en vertu du chapitre premier de la Convention Preuves

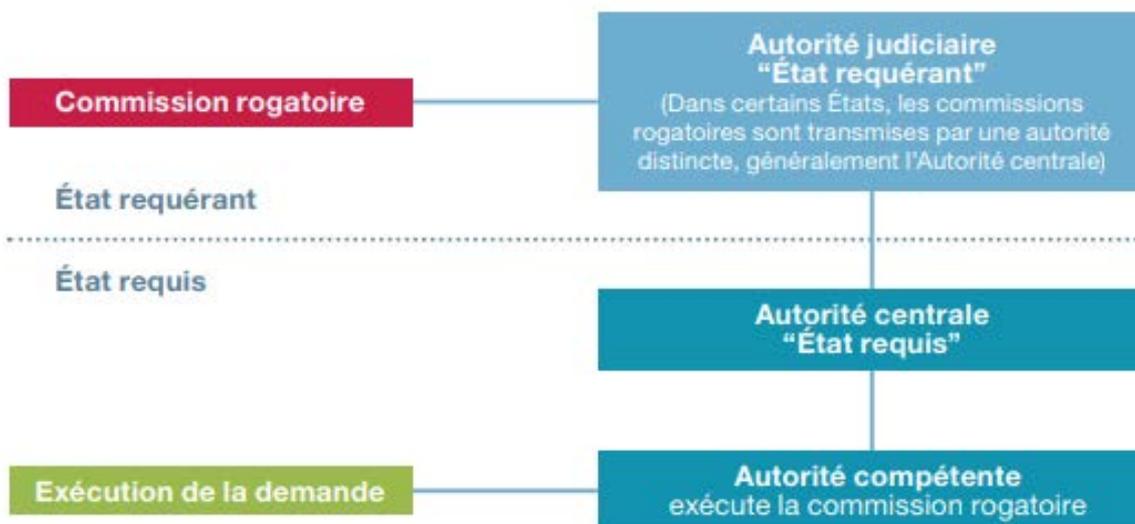


Figure 10 : Procédure en vertu du chapitre II de la Convention Preuves par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires

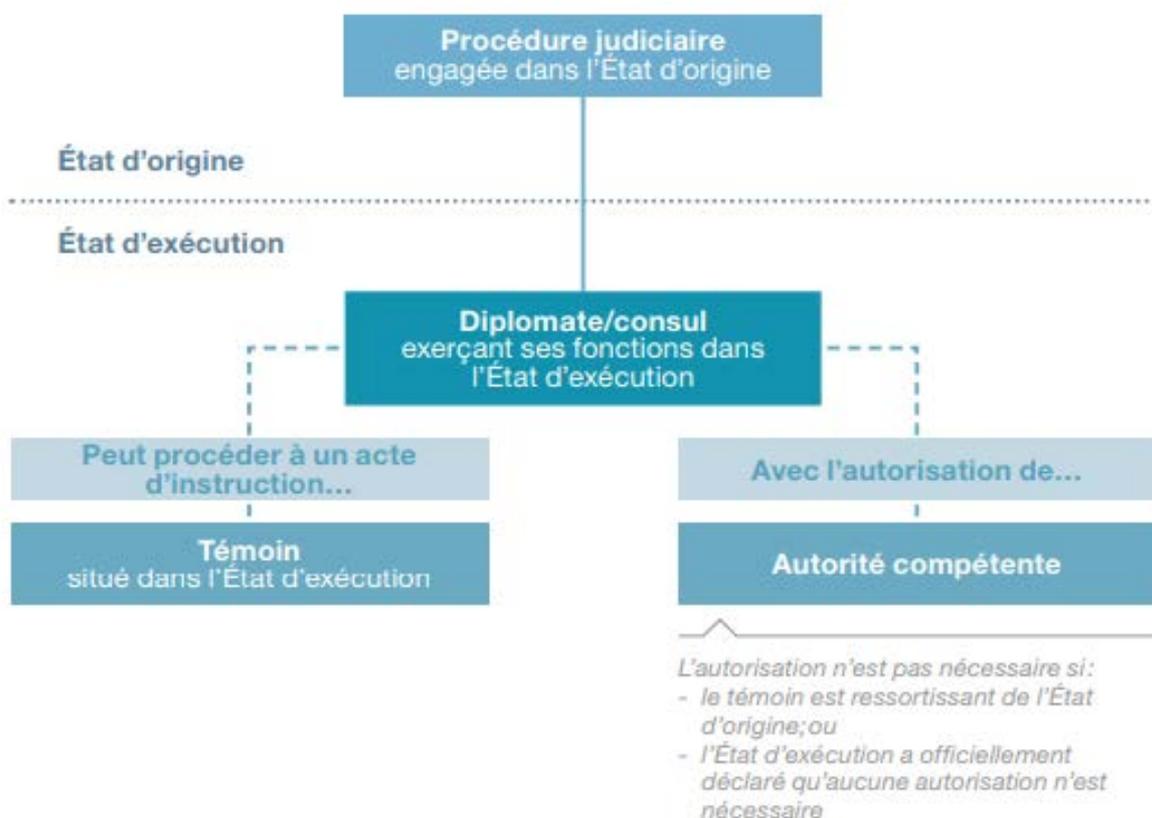
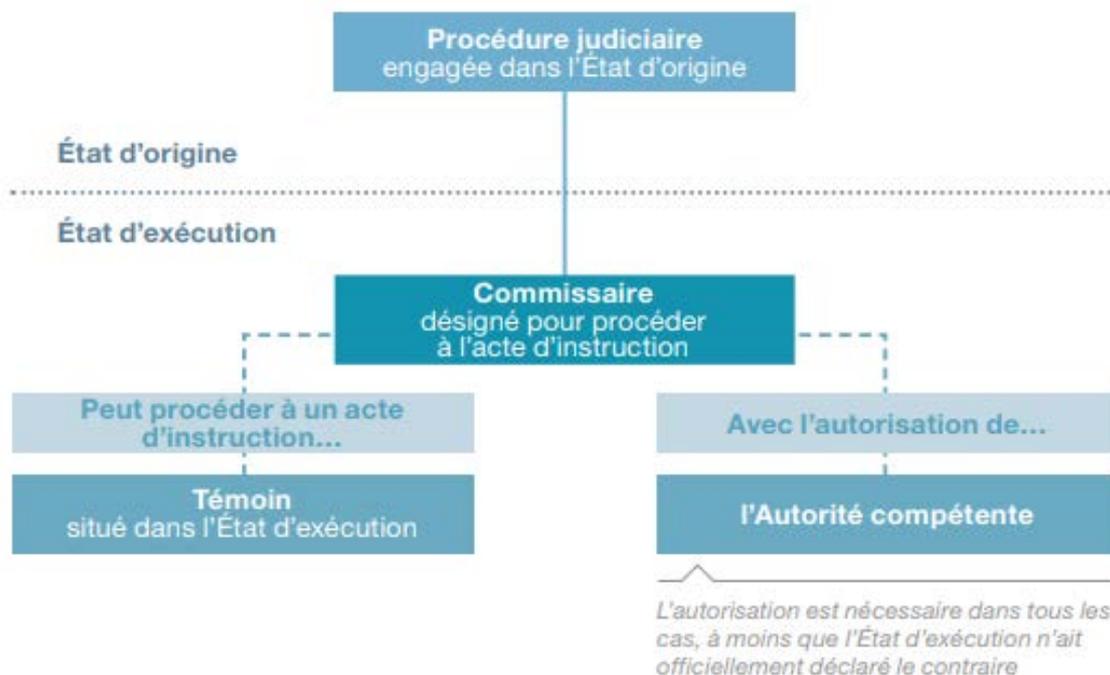


Figure 11 : Procédure en vertu du chapitre II de la Convention Preuves par l'intermédiaire de commissaires



Actes d'instruction visant les témoins résidant dans un État étranger – pratique interne

Il arrive souvent dans des litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle que les témoins résident dans un État étranger. Le tribunal doit alors s'interroger sur la manière de recueillir des preuves de la part de ces témoins. Plusieurs options s'offrent à lui.

L'option la plus évidente consiste à organiser le voyage du témoin depuis son lieu de résidence aux fins de comparution à l'audience. Cela permet au témoin de déposer dans les mêmes conditions que les autres témoins au procès. Il est généralement préférable que le témoin compare, en particulier lorsque la preuve qu'il fournit s'avère volumineuse ou que sa crédibilité est mise en cause.

Toutefois, il existe des raisons pour lesquelles le voyage du témoin n'est pas souhaitable. À titre d'exemple, dans les cas pour lesquels l'on s'attend à ce que la preuve apportée par le témoin soit très succincte, les frais de voyage peuvent dépasser les avantages de le faire comparaître. Des raisons médicales peuvent également l'empêcher de voyager. Dans ce cas, il convient d'examiner d'autres options.

En fonction du règlement intérieur du tribunal, il peut s'avérer nécessaire que les parties obtiennent une autorisation pour pouvoir recourir à d'autres options. Lorsqu'il prend sa décision, le tribunal doit s'interroger sur la méthode qui répond le mieux aux exigences de la bonne administration de la justice : autoriser un témoin à comparaître ou recourir à une autre option.

Premièrement, un témoin peut comparaître par vidéoconférence ou par liaison téléphonique grâce à l'équipement de vidéoconférence ou téléphonique approprié. Les modalités pratiques à prendre en compte à cet égard incluent (entre autres) :

- la compatibilité de l'équipement;
- la nécessité de tester la vidéoconférence ou la liaison téléphonique en amont, afin de s'assurer de sa qualité;
- le décalage horaire entre le tribunal et le lieu où se trouve le témoin;
- la nécessité de services d'interprétation;
- si d'autres personnes sont présentes à l'endroit où se trouve le témoin; et
- la manière de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation.

Deuxièmement, un acte d'instruction visant un témoin peut être effectué dans un autre État, soit a) en sollicitant l'audition du témoin à l'étranger, par un juge ou toute autre personne habilitée, soit b) en délivrant une commission rogatoire à une autorité judiciaire d'un autre État aux fins d'audition du témoin. Les parties assument généralement les coûts de ces procédures. Il peut s'avérer nécessaire d'obtenir, dans un premier temps, une autorisation aux fins de recueil, par un officier ministériel étranger, d'une déposition sous serment ou avec affirmation dans l'État étranger. Plusieurs États n'autorisent pas les autorités judiciaires étrangères à recevoir les dépositions sous serment, autrement dit, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser une commission rogatoire délivrée en vertu de la Convention Preuves, tel qu'évoqué ci-dessus.

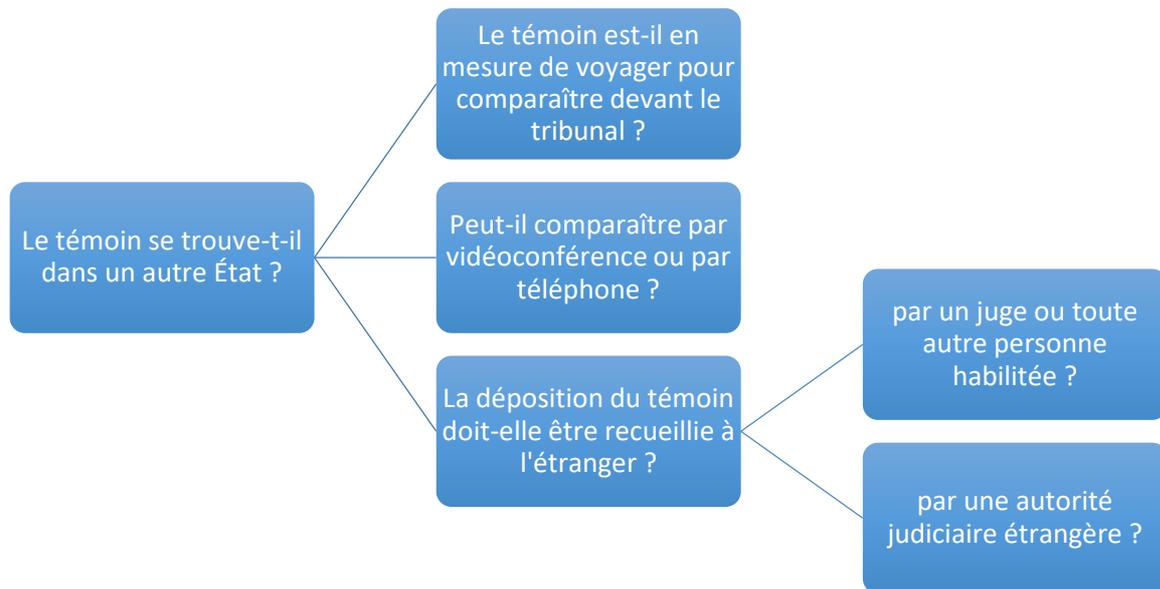
En Australie, plusieurs lois concernant la preuve établissent la recevabilité de certains actes étrangers comme éléments de preuves dans le cadre de procédures australiennes. La section 157 de la **Loi sur les preuves de 1995** (*Evidence Act 1995* (Cth)) déclare notamment recevable comme moyen de preuve un acte public, jugement ou autre acte judiciaire d'un tribunal étranger; la section 69 admet les documents professionnels. La section 34 de la **Loi sur les preuves étrangères de 1994** (*Foreign Evidence Act 1994* (Cth)) reconnaît la recevabilité des documents d'autorités économiques étrangères.

En outre, le droit de la propriété intellectuelle peut également comprendre des présomptions applicables à des actes étrangers. À titre d'exemple, la **Loi sur le droit d'auteur de 1968** (*Copyright Act 1968* (Cth)) comprend une présomption portant sur l'existence et la titularité d'une œuvre protégée par le droit d'auteur du fait de certificats étrangers.

De plus, les parties peuvent convenir, sous réserve de l'autorisation du tribunal, que des actes autrement irrecevables le sont en vertu de leur consentement. Cela peut recouvrir, par exemple, des preuves recueillies dans le cadre de procédures étrangères et des actes établis par suite de jugements de production ou de communication de pièces émanant d'un autre État.

Au sein de l'**UE**, le Règlement Preuves contient des dispositions similaires, mais non identiques.²⁶

Figure 12 : Comparution d'un témoin se trouvant dans un État étranger



B. Recevabilité des actes étrangers

Dans le cadre de litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle, les parties peuvent être contraintes de présenter des actes publics étrangers, à l’instar, par exemple, de jugements étrangers ou de documents prouvant l’enregistrement à l’étranger de droits de propriété intellectuelle.

La Convention Apostille – supprimer la légalisation des actes publics

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers (ci-après, la “Convention Apostille”) facilite la circulation des actes publics établis sur le territoire d’une Partie contractante et devant être produits dans toute autre Partie contractante à la Convention (sous réserve du mécanisme d’opposition). Pour ce faire, la Convention remplace les formalités, souvent lourdes et coûteuses, de légalisation d’un acte public (chaîne de légalisation) par la simple émission d’une **apostille**.

Une apostille ne peut être émise que par une Autorité compétente désignée par la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’acte public a été établi. L’autorité concernée ne fait qu’authentifier l’origine de l’acte public sous-jacent, en attestant l’authenticité de la signature apposée sur l’acte, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont l’acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La Convention s’applique uniquement aux actes publics, y compris aux “actes administratifs” tels que l’octroi de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle.

La Convention ne traite pas directement des actes établis par des organisations intergouvernementales et supranationales, par exemple l'octroi de brevets par l'Office européen des brevets. L'applicabilité de la Convention à ces actes a fait l'objet de travaux d'un Groupe de travail de la Conférence de La Haye.

Considérant que la Convention Apostille vise à supprimer la légalisation et faciliter le recours aux actes publics à l'étranger, elle n'impose aucune *obligation* d'apostiller les actes publics étrangers. Cela signifie par conséquent qu'il n'est pas nécessaire d'apostiller un acte lorsque le droit interne de l'État de destination ou des traités, accords ou tout instrument similaire a supprimé ou simplifié davantage l'exigence d'authentification. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, certains traités adoptés sous les auspices de l'OMPI, à l'instar du Traité de Singapour sur le droit des marques, du Traité sur le droit des marques et du Traité sur le droit des brevets, ont effectivement permis de supprimer ou de simplifier ces exigences.

Figure 13 : Émission d'actes publics à l'étranger sans la Convention Apostille

Chaîne de légalisation traditionnelle

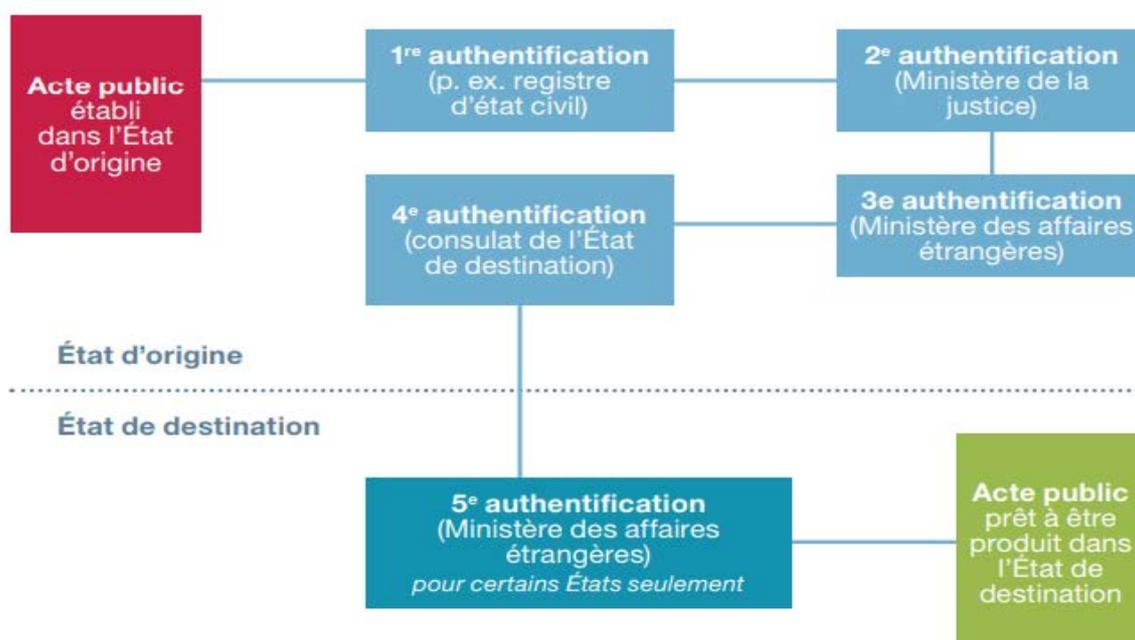
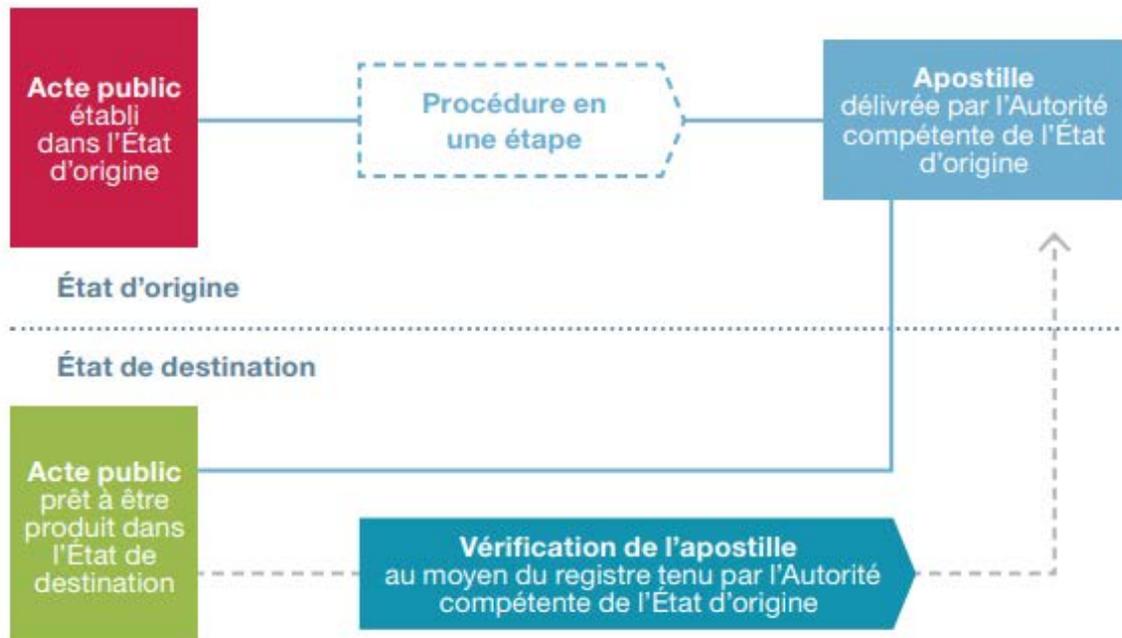


Figure 14 : Émission d'actes publics à l'étranger avec la Convention Apostille

Procédure simplifiée en vertu de la Convention Apostille



C. Notification des actes à l'étranger

La notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires à des parties qui se trouvent à l'étranger représente un important élément des différends transfrontières en matière civile ou commerciale, y compris concernant la propriété intellectuelle. Il s'agit d'une composante essentielle du droit de tout défendeur d'être notifié, dûment et en temps utile, de la procédure intentée à son encontre. Outre la section III.C.2 ci-dessus consacrée à la notification des défendeurs dans le contexte de l'établissement de la compétence dans les États de *common law*, il existe une convention internationale qui uniformise la notification des actes à l'étranger entre ses Parties contractantes.

La Convention Notification

La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale a été adoptée en vue de simplifier et d'accélérer la procédure de transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires d'une Partie contractante à la Convention à une autre aux fins de notification dans ce dernier. En pratique, la Convention facilite et simplifie grandement la transmission d'actes aux fins de signification ou de notification à l'étranger et réduit de manière significative les délais d'accomplissement de la procédure de notification à l'étranger.

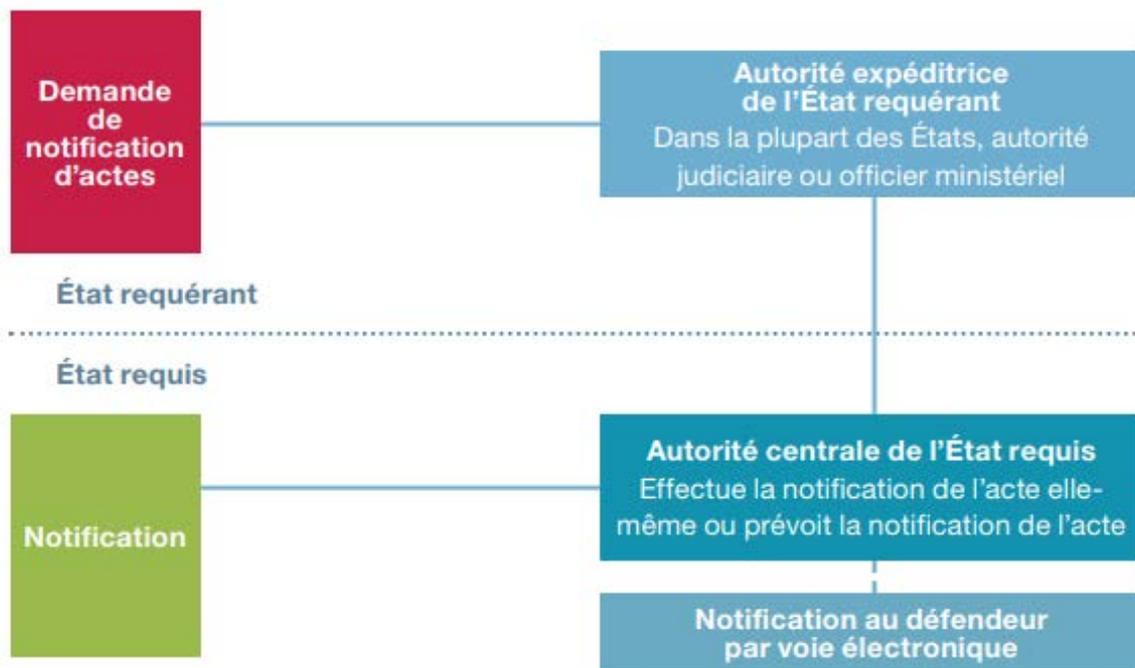
Pour que la Convention s'applique, il doit être satisfait aux exigences suivantes : i) un acte doit être transmis entre des Parties contractantes à la Convention aux fins de notification (la loi de l'État du for établit si l'acte doit ou non être transmis à l'étranger – la Convention est d'application *non obligatoire mais exclusive*); ii) l'adresse de la personne à notifier est connue; iii) l'acte à notifier est de nature judiciaire ou extrajudiciaire; et iv) l'acte à notifier porte sur une matière civile ou commerciale. Lorsque ces exigences sont satisfaites, les voies de transmission prévues par la Convention s'appliquent impérativement, sauf dans le cas d'une voie dérogatoire.

La Convention prévoit **une voie de transmission principale** et **plusieurs voies de transmission alternatives**. En vertu de la voie de transmission principale, l'autorité ou l'officier ministériel compétent selon la loi de l'État requérant (État duquel émane l'acte à notifier) transmet l'acte à notifier à l'Autorité centrale de l'État requis (État dans lequel la notification doit avoir lieu). L'Autorité centrale de l'État requis exécutera la demande de notification ou la fera exécuter soit i) par la simple remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement, soit ii) selon les formes prescrites par la législation de l'État requis, soit iii) selon une forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis.

Les voies de transmission alternatives sont : les voies consulaires ou diplomatiques (directes et indirectes); la voie postale; la communication directe entre officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine et de l'État de destination; et la communication directe entre une personne intéressée et des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents. La Convention permet à un État de s'opposer à l'utilisation de certaines de ces voies de transmission alternatives.

La Convention reconnaît le lien significatif entre une notification appropriée et la comparution du défendeur. À cette fin, deux dispositions essentielles protègent le défendeur *préalablement* (art. 15) et *postérieurement* (art. 16) à une décision par défaut.

Figure 15 : La voie de transmission principale en vertu de la Convention Notification



Un exemple de pratique interne

En Australie, par exemple, conformément à la Section 10.4 du Règlement intérieur de la Cour fédérale, une personne se trouvant dans un État étranger ne peut être considérée comme valablement notifiée que si :

- a) la procédure fait partie de la liste présentée dans le tableau à la Règle 10.42 (liste des différents types de procédure présentant des éléments de rattachement à l'Australie);
- b) le tribunal a donné l'autorisation à la partie de notifier la personne – une demande d'autorisation implique que la partie présente, de prime abord, des éléments de preuve suffisants pour motiver sa demande;
- c) la demande d'origine est notifiée par l'une des manières suivantes :
 - i) en application d'une convention, du droit d'un État étranger ou de la Convention Notification (Règle 10.43.2)); ou
 - ii) s'il s'avère impossible de notifier des actes conformément à l'alinéa i) et si l'acte a été porté à l'attention de la personne, la Cour peut estimer qu'un acte a été notifié (Règle 10.48); ou
 - iii) si la notification à la personne n'a pas abouti conformément à l'alinéa i), la Cour peut ordonner le recours à une autre méthode (Règle 10.49).

Les défendeurs peuvent ensuite consentir à la compétence du tribunal ou la contester.

L'Australie a signé un traité avec la Nouvelle-Zélande qui énonce une exception à la procédure susmentionnée. Une personne est notifiée en Nouvelle-Zélande de la même manière qu'en Australie; aucune autorisation n'est requise.

Au sein de l'UE, la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale relèvent du Règlement relatif à la signification et à la notification.

D. Coopération et coordination entre les tribunaux

La manière d'aborder des procédures internationales parallèles découlant d'un même litige a toujours été une question épineuse du contentieux international privé. Les États de *common law* et de tradition civiliste tendent à traiter différemment les questions de procédures internationales parallèles – que ce soit au moyen de la mise en place d'**injonctions anti-poursuites** visant à contenir la poursuite d'une procédure étrangère ou au moyen de l'application de la **doctrine de la litispendance** permettant de suspendre ou de rejeter les procédures en cours.

Il est communément admis que le contrôle des procédures internationales parallèles contribue aux objectifs courants suivants : il s'agit d'un corollaire préventif de l'autorité de la chose jugée des jugements étrangers; il promeut l'efficacité judiciaire et la courtoisie entre les tribunaux. Il importe de réglementer ces procédures. À cet égard, les efforts menés aux niveaux régional et international ont permis l'harmonisation des moyens de traitement des procédures parallèles du contentieux international privé.

1. Injonctions anti-poursuites

Au sein des États de *common law*, une partie peut déposer devant le tribunal une demande aux fins d'obtention d'une injonction anti-poursuites de sorte à interdire d'introduire ou de poursuivre une action en justice devant un tribunal étranger. Cette injonction vise à asseoir la compétence et les procédures du tribunal local, notamment dans les cas où une procédure étrangère est susceptible de perturber une procédure locale pendante ou lorsque la procédure étrangère est abusive.

L'injonction anti-poursuites constitue une mesure exceptionnelle et il convient d'y recourir avec prudence. Si l'injonction est émise dans l'optique d'entraver les parties à la procédure locale, une injonction anti-poursuites impacte effectivement le tribunal d'un autre État.

2. Litispendance

La litispendance s'applique principalement **dans les États de tradition civiliste**. Elle implique qu'un tribunal sursoie à statuer (suspend) ou rejette la procédure si un autre tribunal a été saisi avant lui d'une procédure portant sur le même litige entre les mêmes parties.

La doctrine de la litispendance est communément reprise par les instruments internationaux et régionaux. Cela signifie que si des procédures parallèles portant sur le même sujet entre les mêmes parties sont engagées dans plus d'un État, le tribunal ayant été saisi en premier lieu a priorité et tous les autres tribunaux devraient s'en remettre à cette compétence. En revanche, la **Convention Élection de for** traite cette question différemment. L'article 6, qui traite des tribunaux non élus, exige que le tribunal non élu décline sa compétence en faveur du tribunal élu, tandis que l'article 5(2), qui traite du tribunal élu, précise que le tribunal élu n'est pas en mesure de refuser d'exercer sa compétence aux motifs qu'un tribunal d'un autre État devrait statuer sur le litige, même si le tribunal de l'autre État a été saisi en premier (litispendance).

Le **Régime de Bruxelles** exige normalement que tout tribunal autre que celui initialement saisi sursoie à statuer de sa propre initiative jusqu'à ce que la compétence du premier tribunal saisi soit établie. Cette exigence s'applique lorsque des procédures portant sur un même litige et impliquant les mêmes parties sont portées devant les tribunaux de différents États membres.

L'interaction entre les accords d'élection de for et les règles de litispendance a fait l'objet de changements dans le cadre de la révision du Règlement Bruxelles I. Le Règlement Bruxelles I *bis*, qui est en adéquation avec le mécanisme établi par la Convention Élection de for, donne la priorité au tribunal élu d'un État membre de l'UE pour statuer sur sa compétence, peu importe qu'il ait été saisi en premier ou en second. En outre, tout tribunal d'un autre État membre doit se déclarer incompétent au profit du tribunal élu, à condition que ce dernier ait établi sa compétence.

Glossaire

Compétence exclusive

Pouvoir d'un tribunal de statuer sur une affaire, à l'exclusion de tout autre tribunal.

Compétence matérielle

Pouvoir d'un tribunal de connaître des affaires d'un type particulier ou portant sur une matière spécifique et de statuer sur celles-ci.

Compétence personnelle

Pouvoir d'un tribunal de statuer sur les affaires impliquant le défendeur.

De lege ferenda

Expression faisant référence à ce que la loi devrait être ou pourrait être à l'avenir.

État d'origine

Dans le cadre de la reconnaissance et de l'exécution des jugements : État dans lequel se trouve le tribunal d'origine.

État étranger/autre État

Tout État autre que celui qui connaît de l'affaire.

État requis

Dans le cadre de la reconnaissance et de l'exécution des jugements : État dans lequel se trouve le tribunal requis.

Dans le cadre de l'obtention des preuves à l'étranger, l'État requis désigne l'État dans lequel on cherche à obtenir des preuves pour les utiliser dans une procédure judiciaire de l'État requérant.

Exécution (des jugements)

Application des procédures juridiques du tribunal requis afin d'assurer que le défendeur se conforme au jugement rendu par le tribunal d'origine.

Forum non conveniens

Pouvoir discrétionnaire d'un tribunal compétent de surseoir à statuer ou de se dessaisir s'il estime qu'un autre tribunal représente un for plus approprié.

Iura novit curia

Principe selon lequel le tribunal connaît le droit. Dans les systèmes juridiques qui appliquent cette doctrine, le juge est censé connaître la loi, y compris la loi étrangère.

Litispendance

Doctrine juridique qui exige qu'un tribunal saisi en second lieu suspende ou rejette la procédure si une action portant sur un même litige est déjà pendante ailleurs.

Nature territoriale des droits de propriété intellectuelle

Principe selon lequel les droits de propriété intellectuelle ne dépassent pas les frontières de l'État souverain dans lequel ils ont été accordés.

Reconnaissance (des jugements)

Procédure en vertu de laquelle le tribunal requis donne effet à la décision du tribunal d'origine quant aux droits et obligations.

Renvoi

Procédure par laquelle le tribunal d'un État, en appliquant la loi d'un autre État, applique également les règles de conflit de lois de cet autre État, ce qui a pour effet de renvoyer le tribunal à sa propre loi et de lui faire appliquer celle-ci.

Res judicata (force de chose jugée)

Doctrine juridique qui interdit de rejurer les mêmes demandes ou questions.

Tribunal d'origine

Le tribunal qui a rendu la décision.

Tribunal requis

Le tribunal auquel la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement est demandée.

À propos des auteurs

Mme Annabelle Bennett

Ancien juge à la Cour fédérale d'Australie, Sydney (Australie)

Jusqu'en mars 2016, Mme Annabelle Bennett (membre de l'Ordre de l'Australie et *Senior counsel*) a exercé en qualité de juge au sein de la Cour fédérale d'Australie, siégeant dans de nombreuses affaires portant sur la propriété intellectuelle, en première instance et en appel. Elle a également siégé en tant que juge suppléant de la Cour suprême du Territoire de la capitale australienne. Avant sa nomination à la Cour fédérale, Mme Bennett exerçait en tant qu'avocate principale spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Mme Bennett a également exercé les fonctions de présidente du Tribunal du droit d'auteur d'Australie, de présidente du Conseil national australien pour la santé et la recherche médicale et de membre présidentiel de la Cour administrative d'appel australienne. L'on compte parmi ses nominations actuelles les titres de : rectrice de l'Université de Bond, présidente du Conseil de la lutte contre la discrimination de la Nouvelle-Galles du Sud, arbitre au sein du Tribunal arbitral du sport, présidente des services fonciers, Présidente du Comité consultatif des juges auprès de l'OMPI, membre du Conseil consultatif du Questacon (Centre National des Sciences et de la Technique), membre de l'Institut GARVAN pour la recherche médicale, membre de *Chief Executive Women* et membre du Conseil exécutif de la Faculté de droit de l'Université chinoise de Hong Kong. Mme Bennett est titulaire d'un doctorat de biochimie, d'un diplôme de droit ainsi que d'un doctorat honorifique de l'UNSW et de l'Université nationale d'Australie.

M. Sam Granata

Juge à la Cour d'appel d'Anvers (Belgique) et à la Cour de justice Benelux (Luxembourg)

M. Sam Granata est juge au sein de la Cour d'appel d'Anvers (Belgique) et de la Cour de justice Benelux (Luxembourg). Il a été membre externe de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, membre du Groupe sur le cadre juridique de la juridiction unifiée du brevet (sous-groupe 1 : Règlement intérieur de la juridiction et sous-groupe 6 : Règles sur la médiation et l'arbitrage), membre du Conseil Benelux de la propriété intellectuelle et du Conseil belge sur les droits de propriété intellectuelle dans le secteur de la propriété industrielle.

M. Granata est titulaire d'un Master de droit obtenu à l'Université Catholique de droit (Louvain, Belgique), d'un Master en droit de la propriété intellectuelle du *Franklin Pierce Law Center* (désormais connu sous le nom de l'Université du New Hampshire (États-Unis d'Amérique)) et d'un Master des beaux-arts dans le monde numérique de l'Université de Londres (Royaume-Uni). Il a publié des livres sur des questions relevant de la propriété intellectuelle et a récemment coécrit un livre sur le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet, consacré aux règles et procédures de cette dernière.

À propos de la HCCH et de l'OMPI

Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH)

La Conférence de La Haye de droit international privé est une organisation intergouvernementale, dont les origines remontent à 1893. Son mandat consiste à œuvrer en faveur de "l'unification progressive des règles de droit international privé" au niveau mondial. Il s'agit d'une organisation mondiale permanente pour la coopération transfrontière en matière civile et commerciale. Elle compte plus de 80 Membres à travers le monde et environ 70 États de plus qui, sans être Membres, sont Parties à une ou plusieurs Conventions de La Haye – soit un total de 152 États "liés" au travail de l'organisation.

La Conférence de La Haye remplit son mandat en élaborant des Conventions (traités) et autres instruments dans trois domaines principaux : la protection internationale des enfants et le droit international de la famille; la procédure civile internationale; le droit commercial et financier international. Ces instruments offrent de véritables résultats pratiques, affectant directement les personnes (à la fois les adultes et les enfants) ainsi que les exploitants commerciaux et les investisseurs, qui en tirent profit.

Les travaux de la Conférence de La Haye sont dès lors d'une pertinence particulière pour la propriété intellectuelle, en ce qu'ils facilitent – en établissant la sécurité et la prévisibilité juridiques – les transactions internationales en la matière, l'exécution des droits de propriété intellectuelle et la résolution des différends, offrant au bout du compte des solutions de droit international privé effectives dans un cadre juridique international.

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

L'OMPI est l'instance mondiale chargée des services, des politiques, de l'information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle. Il s'agit d'une institution des Nations Unies financièrement autonome comprenant plus de 191 États membres.

La mission de l'OMPI consiste à promouvoir l'élaboration d'un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l'innovation et la créativité dans l'intérêt de la société. La mission, les organes directeurs et les procédures de l'OMPI sont énoncés dans la Convention instituant l'OMPI, qui l'a créée en 1967.

L'OMPI aide les gouvernements, les entreprises et la société civile à tirer les avantages de la propriété intellectuelle.

L'OMPI propose :

- un cadre de discussion des politiques permettant d'établir des règles internationales équilibrées en matière de propriété intellectuelle dans un monde en mutation;
- des services mondiaux pour protéger la propriété intellectuelle dans tous les États et régler les litiges;
- une infrastructure technique permettant de relier les systèmes de propriété intellectuelle et de partager les connaissances;
- des programmes de coopération et de renforcement des capacités pour permettre à tous les États d'utiliser la propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel;
- une source de références mondiale permettant d'informer en matière de propriété intellectuelle.

Remerciements

Le présent Guide a grandement profité de la révision externe du projet de texte par M. Pedro de Miguel Asensio de l'Université Complutense de Madrid, M. Marcelo De Nardi de l'Université de la Vallée du Rio dos Sinos, M. Toshiyuki Kono de l'Université de Kyushu, M. Axel Metzger de l'Université Humboldt et Mme Marketa Trimble de l'Université du Nevada.

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a apporté une contribution précieuse à la préparation du présent Guide.

Notes

- ¹ Pour plus d'informations sur les différentes options en termes de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges en matière de propriété intellectuelle, voir le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, à l'adresse : www.wipo.int/amc/fr/. Voir également la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958).
- ² Pour la Communauté des États indépendants : Convention relative à l'assistance et aux relations judiciaires pour les affaires civiles, familiales et pénales, adoptée à Minsk, le 22 janvier 1993.
- ³ Pour l'Organisation des États américains : Convention interaméricaine sur les normes générales du droit international privé, adoptée le 8 mai 1972.
- ⁴ Pour le Marché commun du Sud (MERCOSUR), le Protocole sur la coopération et l'assistance judiciaires en matière civile, commerciale, sociale et administrative, adopté à Valle de las Leñas, le 27 juin 1992.
- ⁵ Marché commun du Sud (MERCOSUR), Protocole d'Ouro Preto, conclu le 17 décembre 1994 à Ouro Preto.
- ⁶ Convention interaméricaine sur la validité extraterritoriale des jugements et sentences arbitrales étrangers, entrée en vigueur le 14 juin 1980.
- ⁷ Convention de la Ligue arabe sur l'exécution des jugements et des sentences arbitrales, adoptée le 14 septembre 1952.
- ⁸ Accord de Riyad sur la coopération judiciaire, adopté le 6 avril 1983.
- ⁹ Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JO L 351/1, 20/12/2012, p.1 à 32. Le Règlement Bruxelles I *bis* remplace le Règlement du Conseil (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, 16/01/2001, p. 1 à 23 (ci-après, le "Règlement Bruxelles I"), qui remplaçait lui-même la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, la "Convention de Bruxelles"). La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, JO L339, 21/12/2007, p. 3 (ci-après, la "Convention de Lugano de 2007"), qui remplace la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée le 16 septembre 1988 (ci-après, la "Convention de Lugano de 1988"), s'applique à tous les États membres de l'UE, à l'Islande, à la Norvège et à la Suisse. Considérant que la Convention de Lugano de 2007 est, en substance, largement similaire au Règlement Bruxelles I, le terme collectif "régime de Bruxelles" désigne l'ensemble de ces instruments.
- ¹⁰ Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JO L 177/6, 4/7/2008, p. 6 à 16.
- ¹¹ Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, JO L 199/40, 31/7/2007, p. 40 à 49.
- ¹² Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
- ¹³ CJUE, 13 juillet 2006, *Roche c. Primus*, C-539/03, et CJUE, 1^{er} décembre 2011, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, 2011, C-145/10.

14 Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du
13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification
ou notification des actes), et abrogeant le Règlement du Conseil (CE) n° 1348/2000.
15 CJUE, 22 janvier 2015, *Hejduk*, C-441/13.
16 *SOCAN c. Association canadienne des fournisseurs Internet* [2004] 2 SCR 427.
17 CJUE, 19 avril 2012, *Wintersteiger*, C-523/10.
18 UKSC, *Lucasfilm Ltd c. Ainsworth* [2011] UKSC 39.
19 CJUE, 13 juillet 2006, *GAT c. Luk*, C-4/03. (Toutefois, les affaires CJUE, 12 juillet 2012,
Solvay SA c. Honeywell, C-616/10 ; 15 novembre 1983, *Duijnste c. Lodewijk*
Goderbauer, C-288/82 et 5 octobre 2017, *Hanssen Beleggingen BV c. Tanja Prast-*
Knipping, C-341/16 sont des exemples de litiges qui ne sont pas couverts par une
compétence exclusive en matière de procédure d'enregistrement ou de validité.)
20 *Chugai Pharmaceutical c. UCB* [2017] EWCH 1216 (Pat).
21 Loi type de la CNUDCI sur les sûretés mobilières, adoptée en 2016.
22 En vertu de l'article 90, le constituant est situé : a) dans l'État où il a son établissement
(alinéa a)); b) s'il a des établissements dans plusieurs États, dans celui où s'exerce son
administration centrale (alinéa b)); et c) s'il n'a pas d'établissement, dans l'État où il a
sa résidence habituelle (alinéa c)).
23 Voir par. 284 à 339 ([www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/security/ip-](http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/security/ip-supplement.html)
[supplement.html](http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/security/ip-supplement.html)). Le supplément, adopté par la CNUDCI en 2010, a été préparé avec
l'aide de l'OMPI et la recommandation 248 et commentaires y afférents ont été rédigés
avec l'aide de la Conférence de La Haye.
24 CJUE, 16 juillet 2015, *Diageo Brands BV c. Simiramida*, C-681/13; CJUE, 11 mai 2000,
Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA et Orazio Formento, C-38/98.
25 Convention du 1^{er} février 1971 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements
étrangers en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 20 septembre 1979.
L'Albanie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal ont ratifié la Convention.
26 Règlement du Conseil (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre
les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en
matière civile ou commerciale.