

# Compétence exclusive et propriété intellectuelle : quel particularisme ?

Edouard Treppoz, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

La propriété intellectuelle est un terrain fertile au développement du *forum shopping*. L'immatérialité de l'objet protégé facilite la nature transnationale du contentieux, phénomène que ravivent tant la technique, depuis notamment le développement de l'Internet, que l'économie avec la domination d'acteurs mondiaux agissant non plus localement, mais globalement. Les contentieux portant sur les brevets *FRAND* illustrent parfaitement les stratégies procédurales mises en œuvre par les opérateurs à un niveau mondial<sup>1</sup>. Ce constat d'une mondialisation du contentieux pourrait sembler paradoxal à la lecture de l'article 24 paragraphe 4 du règlement Bruxelles I bis, consacrant une compétence exclusive au profit du juge du titre. En effet, cette dernière exclut par principe tout *forum shopping*, une seule juridiction étant exclusivement compétente.

Une lecture plus approfondie de cet article dévoile alors les limites de cette compétence exclusive. D'abord, toute la propriété intellectuelle n'est pas visée, seule la propriété industrielle étant citée. Le texte mentionne en effet « les brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement ». Si l'octroi d'un brevet suppose un dépôt de l'invention soit devant l'Institut national de la propriété industrielle, soit devant l'Office européen des brevets ; la logique est autre en droit d'auteur, tant le droit national<sup>2</sup> que le droit international<sup>3</sup> excluent que la protection ne soit subordonnée à une quelconque formalité. En conséquence, la compétence exclusive ne s'applique pas à ce champ de la propriété intellectuelle. Ensuite, toute la propriété industrielle n'est pas affectée par cette compétence exclusive. La compétence exclusive est clairement délimitée à l'article 24 paragraphe 4 aux contentieux en matière d'inscription ou de validité. Dès lors, un contentieux portant sur la titularité de la protection<sup>4</sup>, la contrefaçon<sup>5</sup> ou encore la rémunération n'est pas régi par l'article 24, laissant au demandeur la possibilité de choisir entre la compétence générale du for du défendeur et les compétences optionnelles, exerçant ainsi le *forum shopping* que lui ouvre le règlement.

Le domaine de la compétence exclusive semble ainsi circonscrit à l'intervention de l'État dans l'octroi du titre. Le simple fait que chaque État subordonne la délivrance d'un titre à un

---

<sup>1</sup> Voir notamment : H. Cowderoy-Roos, « *Les licences FRAND : contributions à l'étude des rapports entre le droit des obligations et le droit de la concurrence* », Thèse Université de Strasbourg, 2024 et aussi E. Treppoz, Licence FRAND : un regard européen, *RLDC*, n° 85, 1<sup>er</sup> Juillet 2019.

<sup>2</sup> Selon l'article L. 111-1 du Code de la propriété, « l'auteur jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

<sup>3</sup> Selon l'article 5 par. 2 de la convention de Berne, « la jouissance et l'exercice de ces droits ne sont soumis à aucune formalité ».

<sup>4</sup> CJUE, 15 novembre 1983, *Duijnstee*, C-288/82 ; CJUE, 5 octobre 2027, *Hanssen*, C-341/16 ou encore CJUE, 8 septembre 2022, *IRnova*, C-399/21.

<sup>5</sup> CJUE, 15 novembre 1983, *Duijnstee*, C-288/82, n° 22 ; CJUE, 13 juillet 2006, *GAT*, C-4/03, n° 16 CJUE, 8 septembre 2022, *IRnova*, C-399/21, n° 48.

enregistrement sous le contrôle d'une autorité publique ne peut en effet être indifférent du point de vue de la compétence judiciaire. Le principe de souveraineté<sup>6</sup> exclut en effet qu'un juge étranger au service public en cause puisse se prononcer sur le fonctionnement dudit service public. Dit autrement, seul un juge français peut se prononcer et apprécier le fonctionnement d'un service public français. Là git la justification profonde cette compétence exclusive, permettant de la limiter aux seules activités du service public<sup>7</sup>.

Sans doute, faut-il préciser que cette règle a su s'adapter à l'internationalisation de la matière, mettant en place des dépôts internationaux devant l'OMPI notamment en droit des marques ou européen devant l'Office Européen des Brevets (OEB) en droit des brevets. Pourtant, si le dépôt est unique, la protection demeure multiple. Selon la formule traditionnelle, le brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux. La compétence exclusive perdure, alors même que le fonctionnement d'un service public national n'est plus formellement en cause. Les tribunaux français seront exclusivement compétents pour apprécier de la validité de la désignation française d'un brevet européen, bien que l'appréciation de cette validité ait été menée par l'OEB et non par l'INPI.

Ainsi délimitée, la compétence exclusive énoncée au paragraphe 4 de l'article 24 ne semble pas particulièrement se distinguer des autres paragraphes. Le particularisme provient de l'ajout par la version révisée du Règlement Bruxelles de la formule entre virgules « que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception ». Absente de la version originelle du règlement et de la convention, cette formule ne se retrouve à aucun autres paragraphes de l'article 24, soulignant le particularisme de cette compétence exclusive. Après avoir retracé l'origine de ce particularisme, nous le critiquerons, pour en proposer la suppression.

## I) L'origine du particularisme

Ce particularisme du contentieux de la propriété industrielle étendant l'exclusivité aux questions posées par voie d'exception résulte d'un arrêt *GAT* rendu par la Cour de justice en 2006<sup>8</sup>. Le contentieux oppose deux sociétés allemandes dans le secteur technologique de l'industrie automobile. L'une des sociétés LUK estime que l'amortisseur développé par la société GAT constitue une contrefaçon des deux brevets français dont elle est titulaire. Précédant sans doute l'action du titulaire, le préteudu contrefacteur introduit une action en déclaration de non-contrefaçon des brevets français devant les juridictions allemandes en application de l'article 4 du règlement. Sur cette action principale portant sur la non-contrefaçon se greffe une action introduite par voie d'exception portant sur la validité desdits brevets français. La Cour d'appel allemande interroge alors la CJUE afin de savoir si l'exclusivité s'étend à la question posée par voie d'exception. La Cour se prononce en faveur d'une

<sup>6</sup> P. Jenard, *Rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, p. 36 « comme l'octroi d'un brevet national découle de la souveraineté nationale, la convention prévoit ... une compétence exclusive » ; CJUE, 13 juillet 2006, *GAT*, C-4/03, n° 23 évoquant « l'intervention de l'administration publique » et aussi en ce sens, N. Emiliou, Conclusions sous C-339/12, 22 février 2024, n° 60 et Conclusions sous C-339/12, 5 septembre 2024, n° 16.

<sup>7</sup> L'invocation de l'objectif de bonne administration de la justice que l'on retrouve sous la plume de la Cour (notamment CJUE, 13 juillet 2006, *GAT*, C-4/03, n° 22) semble moins fondamentale que le jeu nécessaire du principe de souveraineté (en ce sens, N. Emiliou, Conclusions sous C-339/12, 22 février 2024, n° 59).

<sup>8</sup> CJUE, 13 juillet 2006, *GAT*, C-4/03.

approche extensive de cette compétence exclusive considérant que l'article 16 (devenu l'article 24), paragraphe 4, « doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu'il édite concerne tous les litiges portant sur l'inscription ou la validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception ». Le juge saisi de l'action principale portant sur la non-contrefaçon ne peut alors se prononcer sur la validité du brevet invoquée par voie d'exception, au motif de l'extranéité du titre.

Quelques mois après, cette extension prétorienne du champ de l'exclusivité a fait l'objet d'une première confirmation législative. Le point 4 de l'article 22 de la convention de Lugano ajoute ainsi à la rédaction traditionnelle, la formule entre virgules « que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception ». Comme le note explicitement le rapport explicatif de la convention de Lugano par le Professeur Fausto Pocar, « la formulation de l'article 22, paragraphe 4, de la nouvelle convention a été modifiée, tant par rapport à la disposition correspondante de la convention de Lugano de 1988 que par rapport à l'article 22, paragraphe 4, du règlement Bruxelles I, afin de tenir compte de l'arrêt *GAT* de la Cour de justice »<sup>9</sup>. Cette volonté de symétrie, *a priori* rationnelle, rend néanmoins indiscutable une solution prétorienne pourtant largement critiquable. Si l'alignement du règlement Bruxelles I et de la convention de Lugano est aussi nécessaire que souhaitable, cet objectif n'impose pas pour autant de confirmer législativement cette extension prétorienne de l'exclusivité. L'alignement des interprétations aurait suffi, excluant de graver dans le marbre de la loi cette interprétation critiquable de la lettre. Le texte de la convention ayant été modifié, il devenait nécessaire lors de la refonte du règlement d'aligner les deux textes et, ainsi, d'ajouter au paragraphe 4 de l'article désormais 24 la formule suivante, « que la question soit posée par voie d'action ou d'exception ». La sur-interprétation de l'objectif d'alignement de la convention et du règlement a rendu incontestable, une décision pourtant largement contestable.

Consacrée légalement en matière de propriété industrielle, la question de l'extension de l'exclusivité aux questions posées par voie d'exception s'est, ensuite, naturellement posée dans le cadre des autres compétences exclusives. Ainsi, l'arrêt *Berliner*<sup>10</sup> repose sur une même physionomie procédurale avec une question principale en dehors du champ de l'exclusivité et une question posée par voie d'exception dans le domaine de l'exclusivité. En l'espèce, la régie berlinoise de transport est assignée à Londres par la Banque JPM pour inexécution d'un contrat, ledit contrat comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux londoniens. La société berlinoise se défend, notamment, en arguant que le contrat serait nul, en raison de la nullité de la décision de l'organe de la société autorisant la signature dudit contrat. Si la question principale porte sur l'exécution du contrat, la question posée par voie d'exception met en cause la validité des décisions des organes de la société. Or, l'article 24 paragraphe 4 confère une compétence exclusive au juge du siège de la société pour toute question portant sur la validité de telles décisions, justifiant que la Cour de justice précise si une telle exclusivité s'étend aux questions posées par voie d'exception. Cette dernière répond alors négativement refusant d'étendre l'exclusivité du paragraphe 2 à des questions posées par voie d'exception. Un tel refus souligne le particularisme de la propriété industrielle, l'extension de la compétence exclusive aux questions posées par voie d'exception étant limitée au seul point 4 de l'article 24.

---

<sup>9</sup> F. Pocar, *Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007*, n° 102.

<sup>10</sup> CJUE, 12 mai 2011, *Berliner*, C-144/10.

L'origine de ce particularisme explicitée, il faut désormais présenter les critiques qu'il suscite.

## II) Un particularisme critiquable

Le particularisme de la propriété industrielle est critiquable en raison, d'une part, de la fragilité des justifications invoquées par la Cour et, d'autre part, des conséquences théoriques et pratiques de cette solution.

### A) La fragilité des justifications

La fragilité des justifications invoquées par la Cour porte tant sur le particularisme, que sur le choix d'étendre l'exclusivité aux questions posées par voie d'exception.

Le particularisme de la propriété industrielle justifiant d'étendre l'exclusivité aux questions posées par voie d'exception est affirmé par la Cour sans être pour autant justifié. L'arrêt *Berliner* précise ainsi que la validité du brevet est « une prémissse indispensable notamment dans le cadre de toute action contrefaçon » (par. 46), mais, qu'à l'inverse, « toute question concernant la validité de conclure ledit contrat ... doit être considérée comme accessoire » (par. 38). On peine, pourtant, à trouver les raisons de cette différence, laissant toutefois penser que la Cour, consciente des fragilités de la jurisprudence *GAT*, cherche à circonscrire cette interprétation extensive d'une règle dérogatoire. Le particularisme serait plus d'opportunité que réellement rationnel, ce que confirme la fragilité des justifications de cette solution particulière.

Pour la Cour, la solution *GAT* s'explique procéduralement et textuellement, bien qu'aucune explication n'apparaisse réellement convaincante. Procéduralement d'abord, la Cour invoque le risque de contournement<sup>11</sup> de la règle de compétence exclusive, conduisant à une multiplication des chefs de compétences<sup>12</sup> et à un risque de décisions contradictoires<sup>13</sup>. Si le risque de contournement est réel dans l'arrêt *GAT*, il résulte, pourtant, de la physionomie spécifique du contentieux principal portant sur une déclaration de non-contrefaçon. Il est en effet exact que le demandeur pourrait, dans le cadre de cette physionomie particulière, éluder l'article 24 et la compétence exclusive, en ne formulant la question de validité que par voie d'exception. La compétence exclusive deviendrait ainsi disponible. Le risque de contournement est néanmoins limité à la particularité procédurale de l'action en déclaration de non-contrefaçon où le contrefacteur est demandeur tant à l'action principale qu'à l'action par voie d'exception. À l'inverse, face à un schéma classique, le titulaire du brevet, demandeur à l'action principale, n'a aucun intérêt à demander la nullité de son titre. La contestation du titre proviendra du défendeur, qui, par sa demande, modifiera la qualification de l'action

<sup>11</sup> *GAT*, n° 27 : « En effet, alors que l'article 16, point 4, de la convention n'est pas à la disposition des parties, le demandeur serait en mesure, par la simple formulation des conclusions de sa demande, de contourner le caractère impératif de la règle de compétence posée à cet article. »

<sup>12</sup> *GAT*, n° 28 : « La possibilité ainsi offerte de contourner l'article 16, point 4, de la convention conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle-ci. »

<sup>13</sup> *GAT*, n° 29.

principale par une demande accessoire<sup>14</sup>. Si un risque de contournement existe, il doit être circonscrit à la particularité procédurale de l'arrêt *GAT*. Il est, par ailleurs, peu convaincant de plaider le risque de multiplication des chefs de compétence, nuisant à la prévisibilité et la sécurité juridique. La solution inverse permettrait, au contraire de consolider des contentieux multiples devant un juge unique. Surtout, l'imprévisibilité résulte précisément de la possibilité offerte au défendeur de torpiller cette consolidation recherchée par le demandeur. Enfin, le risque de décisions contradictoires est, là encore, infondé. Le juge se prononçant sur la validité du titre par voie d'exception pourrait limiter sa réponse à la question posée. La réponse apportée serait ainsi limitée *inter partes*, réduisant d'autant les risques de décisions inconciliables.

La dernière justification est d'ordre textuel. La Cour note que le « libellé »<sup>15</sup> de l'article 16 (devenu 24) est silencieux et que, par ailleurs, le texte de l'article 19 imposant à la « juridiction saisie à *titre principal* d'un litige pour lequel les juridictions d'un autre État membre sont exclusivement compétentes ... de se déclarer d'office incompétent » « ne permet pas de lever cette imprécision »<sup>16</sup>. La raison est double. D'une part, toutes les versions linguistiques ne seraient pas aussi claires<sup>17</sup>. D'autre part, cet article n'a pas la même finalité que l'article 24, laissant penser que les deux textes pourraient être asymétriques<sup>18</sup>. La mention de la saisine à titre principal serait alors spécifique à la question de l'incompétence d'office et n'aurait pas vocation préciser le sens de l'article 24. Telle n'était pourtant pas la position du rapport *Jenard* se prononçant au contraire pour une nécessaire symétrie entre ces deux questions<sup>19</sup>. S'il est certain que ces textes ne sont pas parfaitement clairs, il semble excessif d'en conclure que le doute devrait profiter à une interprétation que nous croyons largement critiquable.

## B) Des conséquences critiquables

La critique provient alors des conséquences tant théoriques que pratiques produites par une telle décision<sup>20</sup>.

---

<sup>14</sup> En ce sens : CJUE, 12 mai 2011, *Berliner*, C-144/10, n° 34, « En effet, il suffirait, pour une société, d'invoquer, à titre préalable, une prétendue invalidité des décisions de ses organes ayant conduit à la conclusion d'un contrat ou à l'accomplissement d'un fait prétendument dommageable, afin que soit attribuée, de manière unilatérale, une compétence exclusive au for de son propre siège. »

<sup>15</sup> *GAT*, n° 18.

<sup>16</sup> *GAT*, n° 19 c'est nous qui soulignons.

<sup>17</sup> Ainsi, la version anglaise mentionne « *which is principally concerned* », laissant penser que la référence pourrait davantage être substantielle que procédurale.

<sup>18</sup> L. Usunier, Règles de compétences exclusives, Fasc. 584-160, *JClasseur Droit international*, n° 31 : « Et de fait, il est parfaitement concevable que les juridictions des États membres n'aient l'obligation de relever d'office leur incompétence au regard de l'article 24 que dans l'hypothèse où elles sont saisies à titre principal d'un litige couvert par ce texte, mais que, lorsqu'elles sont saisies à titre incident d'un tel litige, elles puissent tout de même se déclarer incompétentes pour en connaître, non pas d'office, mais à la demande de l'un des plaigneurs. »

<sup>19</sup> Rapport *Jenard*, p. 37

<sup>20</sup> Sur ces critiques : M.-E. Ancel, « L'arrêt *GAT* : une occasion manquée pour la défense de la propriété industrielle en Europe », *CCE* 2007. Étude 10 et M. Wilderspin, « La compétence de la juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété industrielle », *RCDIP* 2006.777 et plus généralement E. Treppoz, V° Contrefaçon, *Rep. Dalloz International*, n° 29 et T. Azzi, *GAPI*, *Dalloz*, 2020, n° 35-37 et N. Emiliou, Conclusions sous C-339/22, n° 63 constatant le consensus doctrinal en défaveur de l'arrêt *GAT*.

D'un point de vue théorique, d'abord, cette interprétation rompt avec les méthodes traditionnelles d'interprétation de la Cour. Cette dernière qualifie l'objet de la demande par la question posée par voie principale « à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur », comme le note très clairement un arrêt *Gantner*<sup>21</sup>. Telle était d'ailleurs la position du rapport Jenard à propos de l'ancien article 19 (aujourd'hui article 27) écrivant : « « il reste des mots « saisi à titre principal » que ce juge ne doit pas se déclarer d'office incompétent si la question qui relève de la compétence exclusive à un autre tribunal n'est soulevée qu'à titre d'exception »<sup>22</sup>. À cette rupture quant au résultat de la qualification répond une rupture quant à la méthode d'interprétation. Le principe est que les règles de compétence exclusive dérogeant à la compétence de principe du domicile du défendeur doivent faire l'objet d'une interprétation stricte<sup>23</sup>. Pourtant, comme le note la Cour dans un arrêt ultérieur, la Cour avec l'arrêt *GAT* met en œuvre « une interprétation large de l'article 16 point 4 de la convention de Bruxelles afin de garantir son effet utile »<sup>24</sup>. C'est cette interprétation large que la Cour tentera de cantonner ultérieurement avec cet arrêt *Solvay* et plus récemment par un important arrêt *BSH*<sup>25</sup>. L'interprétation large n'est qu'un moment prétorien, que la consécration textuelle a excessivement prolongée produisant des conséquences pratiques délétères.

D'un point de vue pratique, ensuite, la première conséquence fortement critiquable consiste à priver le demandeur, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, de son *forum shopping*. Théoriquement, ce dernier peut dans le cadre d'une contrefaçon pan-européenne choisir entre une pluralité de contentieux locaux sur le fondement de l'article 7 par. 2 et une consolidation des contrefaçons locales devant un juge unique, le juge du domicile du défendeur. La contrefaçon n'étant pas couverte par l'exclusivité de l'article 24, une telle consolidation est théoriquement possible. Elle est pourtant pratiquement fragile, en ce que le défendeur peut la « torpiller » en invoquant par voie d'exception la nullité de chacun des titres locaux. Le juge du domicile n'étant pas compétent pour ces questions posées par voie d'exception, la consolidation souhaitée par le demandeur est détruite par la seule volonté du défendeur. D'unitaire, le contentieux de la contrefaçon devient fragmenté par la volonté du contrefacteur, le *forum shopping malus* du défendeur brisant le *forum shopping bonus* du demandeur<sup>26</sup>. Une telle prime au contrefacteur est contraire au droit international et plus particulièrement à l'article 41 de l'Accord ADPIC<sup>27</sup>. Plus fondamentalement, elle montre que

<sup>21</sup> CJUE, 8 mai 2003, *Gantner Electronic*, C-111/01, par. 32

<sup>22</sup> Rapport Jenard, p. 38.

<sup>23</sup> CJUE, 15 novembre 1983, *Duijnstee*, C-288/82, par. 23 évoquant « le caractère restrictif de la disposition » ; CJUE, 8 septembre 2022, *IRnova*, C-399/21, par. 39 « la règle spécifique de compétence ... doit faire l'objet d'une interprétation stricte » ou encore CJUE, 25 février 2025, *BSH*, C-399/22, n° 43 « doit être interprétée de manière stricte dès lors qu'elle établit une compétence exclusive qui fait exception à la règle générale de la compétence du for du lieu du domicile du défendeur » doit être interprétée de manière stricte dès lors qu'elle établit une compétence exclusive qui fait exception à la règle générale de la compétence du for du lieu »du domicile du défendeur »

<sup>24</sup> CJUE, 12 juillet 2012, *Solvay*, C-616/10, par. 44.

<sup>25</sup> CJUE, 25 février 2025, *BSH*, C-399/22.

<sup>26</sup> P. de Vareilles-Sommières, Le *forum shopping* devant les juridictions françaises, *Trav. Com. fr. DIP* 1998-2000. 49.

<sup>27</sup> Voir notamment : D. Moura Vicente, *La propriété intellectuelle en droit international privé*, ADI-Poche Martinus Nijhoff Publisher, 2009, p. 413 ; J.-J. Fawcett & P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, 2d Ed., 2011, n° 11.08 ; E. Treppoz, note sous arrêt, RCDIP 2013.472 et N. Emiliou, Conclusions sous C-339/22 du 22 février 2024 n° 55.

la règle de compétence n'est pas ici nourrie par les considérations substantielles de la matière, marquant, là encore, une rupture forte avec les tendances lourdes du droit international privé<sup>28</sup>. Au-delà de ces torpilles, le paradoxe pratique est que le juge élu se trouve dans une situation moins favorable que l'arbitre, ce que l'on peut regretter. En effet, si le juge élu est saisi d'une action en contrefaçon pour dépassement contractuel et que la validité du titre est contestée par voie d'exception, il ne pourra se prononcer sur cette validité. À l'inverse, dans une situation analogue, l'arbitre pourra se prononcer sur la validité du titre, en précisant, toutefois, que « l'invalidité éventuellement constatée ... n'a d'effet qu'à l'égard des parties »<sup>29</sup>. Rien ne permet alors rationnellement d'expliquer que l'arbitre puisse accomplir ce que le règlement interdit au juge étranger au titre de faire. La critique ne provient pas des pouvoirs de l'arbitre, mais de cette contrainte excessive imposée au juge. Il faut désormais s'interroger sur le souhaitable et, espérons, prochain abandon de ce particularisme.

### III) L'abandon du particularisme

Largement critiquable, le particularisme de la propriété industrielle fait l'objet d'un cantonnement prétorien, soulignant la nécessité d'une réforme du texte

#### A) **Le double cantonnement prétorien**

Le cantonnement prétorien provient de deux arrêts. Dans une première affaire *Solvay*<sup>30</sup>, la Cour refuse d'étendre l'exclusivité du juge du titre au contentieux du provisoire. En pratique, l'évolution est importante. Le titulaire peut demander au juge du domicile du défendeur d'ordonner une injonction d'interdiction provisoire produisant ses effets dans chacun des lieux de contrefaçon. La fragmentation imposée au fond cesse au stade du provisoire. Pour la Cour, cette solution s'explique tant en raison de la structure que de la substance du texte. La Cour note, ainsi, que les dispositions portant sur la compétence exclusive et sur la compétence au provisoire prennent place dans des sections distinctes, excluant qu'elles « puissent être considérées comme générales ou spéciales l'une par rapport à l'autre »<sup>31</sup>. Les juges s'interrogent alors sur la pérennité d'une telle indépendance en raison de « la force spécifique de l'article 22 point 4 »<sup>32</sup> du fait de son interprétation par l'arrêt GAT. Ils notent alors que l'indépendance non plus textuelle, mais substantielle entre ces deux contentieux exclut toute affectation de l'article 31 par cette force spécifique de l'article 22. En effet, le risque de contrariété des décisions que prétend combattre l'arrêt GAT, par une interprétation large du point 4 de l'article 22, n'existe pas lorsque le contentieux se développe au stade du provisoire. Le juge du provisoire ne rendra pas de décision définitive quant à l'invocation à titre incident de la validité du brevet au stade du provisoire. Surtout, comme le note la Cour de justice reprenant les propos de la Cour de renvoi, ce juge « refusera de prendre la mesure provisoire

<sup>28</sup> E. Farnoux, Les considérations substantielles dans le règlement de la compétence international des jurisdictions, LGDJ, 2022.

<sup>29</sup> CA Paris, 28 février 2008 : JCP E, 2008.1582, note Ch. Caron ; RTDcom, 2008.516, obs. E. Loquin et *Rev. arb.* 2009. 169, note T. Azzi.

<sup>30</sup> CJUE, 12 juillet 2012, *Solvay*, C-616/10.

<sup>31</sup> *Solvay*, n° 40.

<sup>32</sup> *Solvay*, n° 47.

*sollicitée s'il estime qu'il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent* »<sup>33</sup>. Dès lors, la décision au stade du provisoire ne préjugera aucunement de la décision au fond excluant tout risque de contrariété de décision et, par conséquent, toute application de l'arrêt *GAT*<sup>34</sup>. Ce dernier est opportunément cantonné.

La logique de cantonnement perdure dans un arrêt récent *BSH*<sup>35</sup>, dont les conclusions de l'Avocat général avaient pu qualifier l'arrêt *GAT* de « décision malheureuse »<sup>36</sup>. En l'espèce, l'affaire portait sur la contrefaçon par une société suédoise d'un brevet européen comprenant des désignations provenant d'États membres, mais aussi d'États tiers à l'Union européenne tels que la Turquie ou le Royaume-Uni. Alors que le titulaire tentait de consolider l'ensemble du contentieux devant un seul juge, le juge suédois en qualité de juge du domicile du défendeur ; le contrefacteur contestait la validité, par voie d'exception, des différents titres afin de fragmenter le contentieux en autant de sous-contentieux nationaux.

À rebours des prétentions ultra-territorialistes du contrefacteur prétendant que la seule invocation du contentieux de la validité des différents titres privait le juge du domicile du défendeur de toute compétence, la Cour renforce de manière bienvenue la volonté du titulaire de consolider son action devant un seul juge. La Cour rappelle opportunément que la compétence du juge choisi par le contrefacteur ne doit dépendre des stratégies du contrefacteur. Surtout et de manière remarquable, la Cour note que l'interprétation laissant subsister la compétence du juge du domicile permet « au titulaire d'un brevet européen, qui estime que ce brevet fait l'objet d'une contrefaçon par le même défendeur dans plusieurs États membres, de concentrer l'ensemble de ses demandes en contrefaçon et d'obtenir une réparation globale devant un seul for, en évitant ainsi notamment le risque de décisions divergentes »<sup>37</sup>. La consolidation du contentieux au domicile du défendeur est un objectif désormais défendu par la Cour, ce qui est aussi souhaitable que rassurant. La Cour, suivant implicitement l'Avocat général, renforce cette compétence en considérant que le sursis à statuer est une option et non une obligation pour le juge du domicile<sup>38</sup>. Ainsi, lorsqu'il est peu probable que le brevet soit annulé, la Cour peut ne pas se prononcer sur la contrefaçon de ce brevet qui lui est étranger et dont la validité est contestée. Cette précision renforce fortement la compétence du juge du domicile qui n'est plus contraint d'attendre la position des juges des titres pour se prononcer sur la contrefaçon. La torpille du contrefacteur en est fortement et heureusement atténuée.

Cette torpille est paradoxalement totalement désarmée lorsque sont en cause des titres provenant des pays tiers tels que la Turquie ou le Royaume-Uni. La Cour confirmant un arrêt

---

<sup>33</sup> *Solvay*, n° 49.

<sup>34</sup> *Solvay*, n° 40.

<sup>35</sup> CJUE, 25 février 2025, *BSH*, C-399/22.

<sup>36</sup> N. Emiliou, Conclusions C-339/22 du 22 février 2024 n° 63 et d'ajouter : « Si la solution qui y est établie reposait sur ce seul arrêt, j'aurais conseillé à la Cour de le revirer »

<sup>37</sup> *BSH*, par. 49.

<sup>38</sup> Point. 51 : « le juge justifié, notamment lorsqu'elle estime qu'il existe une chance raisonnable et non négligeable que ce brevet soit annulé par le juge compétent dudit autre État membre ..., la juridiction saisie de l'action en contrefaçon peut, le cas échéant, suspendre la procédure, ce qui lui permet de tenir compte, afin de statuer sur l'action en contrefaçon, d'une décision rendue par la juridiction saisie de l'action en nullité »

antérieur exclut tout effet réflexe de l'article 24 par 4<sup>39</sup>. Le juge du domicile du défendeur n'est pas donc pas lié par la lettre de cet article lorsqu'est en cause un titre britannique. Par ailleurs, la compétence du juge du domicile étant par principe universelle<sup>40</sup>, elle peut aussi s'étendre aux questions de validité de titres provenant des pays tiers. Il reste que si l'article 24 par 4 n'est plus applicable, le juge est néanmoins tenu de respecter le droit international et particulièrement de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un État étranger. Suivant la très riche opinion de l'Avocat général, la Cour distingue les questions de validité posée par voie d'action, lesquelles participent de la souveraineté étrangère en ce qu'elles peuvent affecter la décision d'un office, des questions de validité posée par voie d'exception. Comme l'écrit avec une grande justesse la Cour, « cette exception ne vise qu'à obtenir le rejet de cette action, et ne tend pas à obtenir une décision entraînant l'annulation totale ou partielle dudit brevet. En particulier, ladite décision ne peut en aucun cas comporter une injonction adressée à l'autorité administrative responsable de la tenue du registre national de l'État tiers concerné »<sup>41</sup>. Le droit international n'exclut donc nullement que le juge du domicile puisse se prononcer sur la question de la validité lorsque cette dernière est posée par voie d'exception. La décision n'aura alors qu'un effet *inter partes* et non *erga omnes*, « sa décision à cet égard n'étant pas de nature à affecter l'existence ou le contenu dudit brevet dans cet État tiers ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci »<sup>42</sup>. Cette solution est heureuse ! Il est néanmoins quelque peu paradoxal que les pouvoirs du juge du domicile s'étendent à mesure que le contentieux s'éloigne de l'Union. Ainsi, le juge suédois du domicile du contrefacteur peut se prononcer sur la contrefaçon du brevet espagnol sans attendre la décision espagnole portant sur la validité du titre, sur laquelle seul le juge espagnol est compétent. En revanche, le juge suédois pourra se prononcer tant sur la contrefaçon du brevet britannique, que sur la validité du titre britannique, la décision étant rationnellement limitée *inter partes*.

## B) Vers une réforme législative ?

Ce paradoxe souligne l'imperfection du texte de l'article 24 par 4 et plaide pour la suppression de la formule « que la question soit posée par voie d'action ou par voie d'exception ». La suppression devrait néanmoins être complétée, afin que le silence du « libellé » ne soit plus un argument en faveur d'une interprétation critiquable. Créant une symétrie bienvenue avec l'article 29, il faudrait alors préciser dans la phrase introductory que la compétence exclusive est conditionnée à une saisine à titre principal portant sur l'une des questions précisées à la suite des différents paragraphes. L'ajout pourrait alors porter sur la formule suivante « *lorsqu'elles sont saisies à titre principal des litiges ci-dessous* ». Il faudrait enfin ajouter, ce que précise opportunément la Cour dans son arrêt *BSH*, que toute autre juridiction peut se prononcer sur ces litiges, lorsque la question est posée par voie d'exception. La décision d'un tel juge sera alors nécessairement privée d'effet à l'égard des tiers. Deux variantes sont possibles, soulignant un possible retour du particularisme de la propriété industrielle. Selon la première variante, cette précision serait générale et introductory. Selon une seconde variable, la précision serait particulière au paragraphe 4. L'unité de l'article rompue par la Cour depuis

<sup>39</sup> CJUE, 8 septembre 2022, *IRnova*, C-399/21.

<sup>40</sup> En ce sens, N. Emiliou, Conclusions sous C-339/12, 5 septembre 2024, point 12.

<sup>41</sup> *BSH*, n° 75.

<sup>42</sup> *BSH*, n° 76.

cet arrêt GAT plaide selon pour une approche unitaire. Si nous reproduisons les deux variantes ci-dessous, la deuxième aurait largement notre faveur.

### **Variante 1**

#### *Article 24*

*Sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, lorsqu'elles sont saisies à titre principal des litiges ci-dessous, sans considération de domicile des parties:*

*4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions 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 aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale. Sans préjudice de la compétence reconnue à l'Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État membre;*

*Toute autre juridiction peut se prononcer en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, lorsque la question est soulevée par voie d'exception. Toutefois, la décision ne produira pas d'effet à l'égard des tiers.*

### **Variante 2**

#### *Article 24*

*Sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, lorsqu'elles sont saisies à titre principal des litiges ci-après, sans considération de domicile des parties.*

*Toute autre juridiction peut se prononcer sur ces litiges, lorsque la question est soulevée par voie d'exception. Toutefois, la décision ne produira pas d'effet à l'égard des tiers.*

*4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions 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 aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale. Sans préjudice de la compétence reconnue à l'Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État membre;*

