

Affaire C-44/21

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

28 janvier 2021

Jurisdiction de renvoi :

Landgericht München I (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

19 janvier 2021

Demanderesse :

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Défenderesses :

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne)

[OMISSIS]

Dans la procédure

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, [OMISSIS] Blomberg, Allemagne,

demanderesse,

[OMISSIS]

contre

1) **HARTING Deutschland GmbH & Co. KG**, [OMISSIS] Minden, Allemagne,

défenderesse,

2) **Harting Electric GmbH & Co. KG**, [OMISSIS] Espelkamp, Allemagne,

défenderesse,

[OMISSIS]

ayant pour objet une demande en référé, **[Or. 1]**

le 19 janvier 2021, la 21^e chambre civile du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a rendu la présente

ORDONNANCE

La Cour est saisie, au titre de l'article 267 TFUE, de la question préjudicielle suivante portant sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45) :

La jurisprudence des Oberlandesgerichte (tribunaux régionaux supérieurs, Allemagne) compétents pour statuer en dernier ressort en matière de référé, selon laquelle les demandes en référé pour contrefaçon de brevet doivent, en principe, être rejetées lorsque la validité du brevet en cause n'a pas été confirmée par une décision de première instance rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou d'annulation, est-elle compatible avec l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE ?

Motifs :

La demanderesse a saisi la juridiction de renvoi d'une demande en référé visant à interdire aux défenderesses de proposer à la vente ou de mettre sur le marché tous connecteurs utilisant l'enseignement du brevet européen EP 2 823 536 qui lui a été délivré (ci-après le « brevet de la demanderesse »).

1. Le cadre juridique

a) Le droit de l'Union

Les considérants de la directive 2004/48 énoncent notamment ce qui suit :

« (1) La réalisation du marché intérieur implique [...] [la création d']un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur. La protection de la propriété intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de l'innovation et de la création mais également pour le développement de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité. **[Or. 2]** »

- (2) La protection de la propriété intellectuelle devrait permettre à l'inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création. Elle devrait également permettre la diffusion la plus large possible des œuvres, des idées et des savoir-faire nouveaux. [...]
- (3) Cependant, sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle, qui relève aujourd'hui largement de l'acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Communauté. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur.

[...]

- (22) Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

[...]

- (24) Selon les cas et si les circonstances le justifient, les mesures, procédures et réparations à prévoir devraient comprendre des mesures d'interdiction, visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle. [...] »

La directive 2004/48 dispose :

« Article 9

Mesures provisoires et conservatoires

1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :
 - a) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le [Or. 3] cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se

poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit ; [...]

[...] »

b) Le droit national

L'article 58[, paragraphe 1,] du Patentgesetz (loi allemande sur les brevets), tel que modifié (ci-après le « PatG »), dispose :

« La délivrance du brevet est publiée au bulletin des brevets. Le fascicule du brevet est publié en même temps que la délivrance. Le brevet produit ses effets légaux dès la publication de sa délivrance au bulletin des brevets. »

L'article 139[, paragraphe 1,] PatG dispose :

« (1) En cas d'exploitation d'une invention brevetée en violation des articles 9 à 13, la partie lésée peut introduire une action en cessation à l'encontre du contrevenant en cas de risque de récidive. Cette action lui est également ouverte lorsque la violation est pour la première fois imminente. »

L'article 935 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand), telle que modifiée (ci-après la « ZPO »), dispose :

« Une ordonnance de référé peut être rendue à l'égard de l'objet du litige s'il est à craindre que l'exercice des droits de l'une des parties puisse être mis en échec ou rendu considérablement plus difficile par une modification de la situation existante. »

L'article 940 ZPO dispose :

« Une ordonnance de référé peut également être rendue aux fins de régler une situation provisoire en lien avec un rapport de droit litigieux, pour autant que cela apparaisse nécessaire pour prévenir un préjudice substantiel, une contrainte imminente ou pour d'autres raisons, notamment dans le cadre de liens de droit durables. »

2. Les antécédents du litige au principal

- a) Le 14 décembre 2020, la demanderesse a demandé, par voie de référé, à ce qu'il soit fait interdiction aux défenderesses de contrefaire le brevet de la demanderesse. [Or. 4]

La demande de brevet à l'origine du brevet de la demanderesse a été déposée le 5 mars 2013. Par courrier du 8 mai 2020, les mandataires ad litem des défenderesses ont présenté, au nom de la seconde défenderesse, des observations sur la brevetabilité de l'invention dans le cadre de la procédure

de délivrance. Le brevet de la demanderesse a finalement été délivré le 26 novembre 2020 et la date de publication de la délivrance a été arrêtée au 23 décembre 2020. La seconde défenderesse a fait opposition au brevet de la demanderesse, auprès de l'Office européen des brevets (OEB), le 15 janvier 2021, soit postérieurement à sa délivrance. La juridiction de renvoi considère, d'après les explications de la demanderesse, que les produits proposés à la vente par les défenderesses contrefont un brevet valide. Eu égard à l'examen effectué par l'OEB, mais aussi aux arguments avancés par les défenderesses dans le cadre de l'opposition formée le 15 janvier 2021, elle estime que la validité du brevet n'est pas menacée.

- b) La juridiction de renvoi se voit empêchée, d'emblée, de rendre l'ordonnance de référé demandée, en raison de la jurisprudence de l'Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne, ci-après l'« OLG München »), qui statue en dernier ressort¹.

Selon la jurisprudence de l'OLG München, il ne suffit pas, pour pouvoir rendre une ordonnance de référé en matière de contrefaçon de brevet, **que le brevet invoqué ait été délivré par l'autorité de délivrance (en l'occurrence, l'OEB) après un examen détaillé** et que la question de sa validité fasse également l'objet d'un contrôle juridictionnel dans le cadre de l'examen de la demande en référé. En effet, l'OLG München exige que, outre l'examen technique, par l'office des brevets, de la brevetabilité de l'invention dans le cadre de la procédure de délivrance, le brevet invoqué fasse l'objet d'une décision de l'OEB (procédure d'opposition ou de recours) ou du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) (procédure de nullité) confirmant que [le droit en cause] est apte à la protection. Ainsi, selon l'OLG München, l'examen de la brevetabilité de l'invention sur laquelle est fondée la délivrance du brevet n'est pas une garantie suffisante de la validité du brevet ; en effet, avant qu'une ordonnance de référé ne soit rendue en matière de contrefaçon, la question de la brevetabilité [de l'invention qui fait l'objet] du brevet délivré après examen doit avoir été examinée une nouvelle fois par l'autorité de délivrance ou par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), selon le cas. [Or. 5]

L'arrêt pertinent de l'OLG München, du 12 décembre 2019 [6 U 4009/19, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2020, p. 385], dit :

« Il est généralement admis que l'adoption d'une ordonnance de référé dans le cadre d'un litige en matière de brevets est uniquement envisageable lorsque la question tant de la contrefaçon du brevet que de la validité du droit qui fait l'objet du référé appelle si clairement une réponse en faveur du

¹ En droit allemand, la procédure de référé se clôt en deuxième instance devant l'Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur) ; le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) n'intervient pas en matière de référé.

demandeur que l'on ne peut sérieusement s'attendre à ce que la décision rendue à cet égard s'avère erronée et doive être rapportée dans le cadre de la procédure au fond. Selon la jurisprudence de l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) [voir renvois dans arrêt de l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) du 14 décembre 2017, 2 U 18/17, juris, point 18, ainsi que dans Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12^e édition, chapitre G, point 42] et de l'Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe, Allemagne) [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report (GRUR-RR) 2009, p. 442, ou Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des Geistigen Eigentums (InstGE) 11, p. 143 ; GRUR-RR 2015, p. 509], **on ne peut généralement considérer que la validité d'un brevet qui fait l'objet d'une demande en référé est suffisamment garantie que lorsqu'elle a déjà été confirmée par une décision de première instance rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou de nullité, c'est-à-dire lorsque le brevet fait déjà l'objet d'une décision de l'OEB (procédure d'opposition ou de recours) ou du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) (procédure de nullité) confirmant que le droit en cause est apte à la protection. [...]** »

La législation allemande pertinente ne contient aucune disposition subordonnant l'adoption d'une ordonnance de référé visant à interdire une contrefaçon de brevet à la condition que ce brevet fasse l'objet d'une décision de première instance rendue à l'issue d'une procédure de contestation de brevet. Une telle condition ne serait pas non plus compatible avec le fait que le brevet produit ses effets légaux (et peut donc aussi être invoqué en justice) dès la publication de sa délivrance [article 58, paragraphe 1, PatG ; article 97, paragraphe 3, de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (convention sur le brevet européen)] et non à une date ultérieure (celle d'une décision de première instance rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou de nullité). Ainsi, selon la juridiction de renvoi, la législation allemande est pleinement conforme à la directive 2004/48. Toutefois, l'exigence de la conformité de la législation nationale avec le droit de l'Union n'est pas confinée aux règles du droit national, mais inclut aussi l'obligation, pour les juridictions nationales, de développer la jurisprudence et d'interpréter les dispositions nationales dans un sens compatible avec les objectifs d'une directive ; dans le cas contraire, lesdites juridictions sont tenues de modifier la jurisprudence [voir arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]. **[Or. 6]**

La jurisprudence déduit la condition liée à l'existence d'une décision de première instance, rendue à l'issue d'une procédure de contestation de brevet, de son interprétation de l'article 940 ZPO ; selon elle, l'adoption d'une ordonnance de référé ne peut présenter un caractère d'urgence (soit un caractère indispensable au sens du considérant 22 de la directive 2004/48) que si la validité du brevet de la demanderesse a été confirmée par une décision de première instance rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou de nullité. Or, la juridiction de renvoi

estime qu'une telle interprétation est incompatible avec la directive 2004/48 et donc **contraire au droit de l'Union**.

En effet, aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de cette directive, les États membres doivent veiller à ce qu'une ordonnance de référé visant à interdire la poursuite de la contrefaçon puisse être rendue à l'encontre du contrevenant. Or, la jurisprudence dont la Cour est saisie dans le cadre du présent renvoi ne le permet pas, car **un brevet qui vient tout juste d'être délivré** (comme dans la présente affaire) **ne peut tout simplement pas encore avoir fait l'objet d'une procédure de contestation de brevet** (les procédures d'opposition et de nullité ne peuvent être engagées qu'*après* la délivrance du brevet). De même, nombreux sont les brevets dont la date de délivrance est déjà lointaine, mais qui n'ont toujours pas fait l'objet d'une telle procédure lorsque leurs titulaires déposent une demande en référé ; or, ceux-ci n'ont, bien évidemment, absolument aucune influence sur le point de savoir si le brevet délivré sera l'objet d'une opposition ou d'une action en nullité. Ainsi, même dans une situation d'urgence liée à une contrefaçon, une ordonnance de référé ne peut être rendue, en principe, qu'à l'issue d'une procédure de contestation de brevet (engagée par un tiers) clôturée en première instance, ce qui peut durer plusieurs mois, si ce n'est des années. Pendant ce temps, la jurisprudence dont la Cour est saisie demande au titulaire du brevet de subir la poursuite de la contrefaçon, bien qu'un brevet, à la différence d'autres droits de propriété intellectuelle, soit soumis, de lege, à un examen technique approfondi avant de pouvoir être délivré et invoqué dans tout cadre juridique ².

Toute éventuelle exception jurisprudentielle au principe selon lequel une ordonnance de référé ne peut être rendue qu'à l'issue d'une procédure de contestation de brevet contradictoire, clôturée en première instance, ne change rien au fait que la jurisprudence dont la Cour est saisie (et, notamment, le **[Or. 7]** principe d'interprétation susvisé) est contraire au droit de l'Union ; en effet, un principe d'interprétation contraire au droit de l'Union ne devient pas conforme à ce droit du simple fait qu'il prévoit quelques exceptions permettant de rétablir, tout au plus partiellement, une pratique juridique conforme au droit de l'Union.

Certes, selon cette jurisprudence (OLG München GRUR 2020, p. 385), une ordonnance de référé peut éventuellement être rendue, en l'absence de toute décision de première instance rendue à l'issue d'une procédure de contestation de brevet,

« – si le défendeur, ayant présenté ses propres observations, était déjà partie à la procédure de délivrance et qu'il s'agissait donc déjà quasiment d'une procédure contradictoire, en ce que les observations présentées ont également fait l'objet d'un examen technique,

² Il convient d'indiquer, à cet égard, que la juridiction de renvoi procède, elle aussi, à un examen sommaire de la validité du brevet lors de l'examen de la demande en référé ; si le défendeur présente des motifs pertinents de nature à fonder des doutes quant à sa validité, la demande est rejetée.

- si le droit qui fait l’objet du référé est généralement considéré comme étant apte à la protection,
- si un examen sommaire permet de faire apparaître que les observations présentées pour contester la validité du droit qui fait l’objet du référé sont dénuées de tout fondement, ou
- si, en raison de circonstances exceptionnelles (par exemple, en raison de la situation du marché), l’on ne saurait demander au demandeur d’attendre l’issue de la procédure d’opposition ou de nullité ».

Toutefois, aucune de ces exceptions n’est pertinente en l’espèce, car l’OLG München en fait une application si restrictive qu’il s’agit, en fait, d’exceptions toutes théoriques, y compris dans la présente affaire. S’il est vrai que la seconde défenderesse, ayant présenté ses propres observations, était partie à la procédure de délivrance du brevet de la demanderesse, il faut cependant, selon la jurisprudence de l’OLG München (voir, à cet égard, ordonnance de l’OLG München du 26 novembre 2020, 6 W 1146/20, laquelle n’a apparemment pas encore été publiée), que les observations présentées dans le cadre de la procédure de délivrance et les observations présentées dans le cadre de la procédure de référé ultérieure soient identiques. Si, comme dans la présente affaire, le défendeur s’appuie également, dans le cadre de la procédure de référé, sur d’autres observations que celles qu’il a présentées dans le cadre de la procédure de délivrance, la jurisprudence estime que la validité du brevet n’est pas garantie. Les autres exceptions précitées ne sont pas davantage applicables dans la présente affaire.

Dès lors, le brevet de la demanderesse n’ayant pas encore fait l’objet d’une procédure de contestation de brevet contradictoire et les exceptions à cette condition fondamentale, développées par la jurisprudence, n’étant pas non plus applicables, la juridiction de renvoi se voit contrainte, en l’état, de rejeter la demande en référé dans la présente affaire, alors qu’une telle décision ne correspond pas à sa compréhension de la règle énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48. **[Or. 8]**

Par la question énoncée ci-dessous, la juridiction de renvoi demande à la Cour de bien vouloir se prononcer sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48 et notamment du passage concernant

« [la possibilité de] rendre [sur demande] une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle [ou] à interdire [...] que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent ».

En effet, eu égard à la signification littérale de cette disposition, la juridiction de renvoi considère que le droit national ne garantit pas qu’une ordonnance de référé puisse être rendue, dès lors que la demande en référé peut être rejetée au motif que le brevet n’a encore fait l’objet d’aucune procédure d’opposition ou de nullité.

La question préjudicielle :

La jurisprudence des Oberlandesgerichte (tribunaux régionaux supérieurs, Allemagne) compétents pour statuer en dernier ressort en matière de référé, selon laquelle les demandes en référé pour contrefaçon de brevet doivent, en principe, être rejetées lorsque la validité du brevet en cause n'a pas été confirmée par une décision de première instance rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou d'annulation, est-elle compatible avec l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE ?

DOCUMENT DE TRAVAIL