

COMMISSION II

**La compétence et les jugements étrangers
en matière civile et commerciale**

DIX-NEUVIÈME SESSION
NINETEENTH SESSION

Distribution: 18 juin 2001

Outcome of discussions of the informal Working Group on Intellectual Property

Option 1: Revised UK Proposal (Working Document No 68)

Article 12 Exclusive jurisdiction

1. ...
2. ...,
3. In proceedings concerning the validity of entries in public registers other than those dealing with intellectual property rights, the courts of the Contracting State in which the register is kept shall have exclusive jurisdiction.
4. In proceedings in which the relief sought is a judgment on the grant, registration, validity, abandonment, revocation or infringement^{1,2} of a patent or a mark, the courts of the Contracting State of grant or registration shall have exclusive jurisdiction.³
5. In proceedings in which the relief sought is a judgment on the validity, abandonment or infringement of an unregistered mark [or design], the courts of the Contracting State in which rights in the mark [or design] arose shall have exclusive jurisdiction.
6. [Paragraphs 4 and 5 shall not apply where one of the above matters arises as an incidental question in proceedings before a court not having exclusive jurisdiction under those paragraphs. However, the ruling on that matter shall have no binding effect in subsequent proceedings, even if they are between the same parties. A matter arises as an incidental question if the court is not requested to give a judgment on that matter, even if a ruling on it is a necessary step in the reasoning that leads to the judgment.]
7. [In this Article, other registered industrial property rights (but not copyright or neighbouring rights, even when registration or deposit is possible) shall be treated in the same way as patents and marks.]
8. [For the purpose of this Article, "court" shall include a Patent Office or similar agency.¹]

¹ For a number of delegations, a satisfactory final or disconnection clause with respect to existing and future instruments regulating jurisdiction, recognition and enforcement for specific areas such as intellectual property is a precondition for including infringement in this Article on exclusive jurisdiction.

² It was pointed out that, when deciding which proceedings (e.g. infringement proceedings based on provisions of an Unfair Competition Act or of a Patent or Trademark Act, or proceedings concerning certain Common law torts such as passing off) were to be covered by "infringement", the solution should be consistent with the possible exclusion of "antitrust and competition" from the scope of the Draft Convention.

³ This paragraph also covers situations where an application for the grant or registration of a patent or a mark has been filed.

Article 12 Compétences exclusives

1. ...
2. ...
3. Si l'action porte sur la validité ou la nullité des inscriptions sur les registres publics autres que ceux concernant les droits de propriété intellectuelle, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel ces registres sont tenus.
4. Si l'action porte sur la délivrance, l'enregistrement, la validité, l'abandon / la renonciation, la révocation / la résiliation ou la contrefaçon^{2,3} d'un brevet ou d'une marque, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat contractant de délivrance ou enregistrement.⁴
5. Si l'action porte sur la validité, la renonciation / l'abandon ou la contrefaçon d'une marque non enregistrée [ou d'un dessin], sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel des droits découlent de la marque [ou du dessin].
6. [Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas si une des matières susmentionnées se pose à titre incident dans une procédure devant un tribunal n'ayant pas la compétence exclusive selon ces paragraphes. Néanmoins, une décision sur une telle question ne liera pas les parties dans des procédures subsequentes, même si elles ont lieu entre ces mêmes parties. Une question se pose à titre incident si le tribunal saisi n'est pas requis de rendre un jugement sur cette question, même si une telle décision est nécessaire pour le raisonnement pour parvenir au jugement.]
7. [Dans cet article, d'autres droits enregistrés de propriété industrielle (sauf le droit d'auteur et les droits voisins, même si leur enregistrement ou dépôt est possible) sont traités de la même façon que les brevets et les marques.]
8. Aux fins du présent article, "tribunal" comprend un Office des brevets ou toute autre autorité comparable.⁵

¹ This paragraph might be necessary for decisions of these organs to be covered by the chapter on recognition.

² Pour un certain nombre de délégations, une clause finale ou de déconnexion satisfaisante par rapport à des instruments actuels et futurs qui règlent la compétence, la reconnaissance et l'exécution pour des matières spécifiques telle que la propriété intellectuelle est une condition pour l'inclusion de la contrefaçon dans cet article sur les compétences exclusives.

³ Il était noté qu'en décidant quelles procédures (par exemple une action portant sur la contrefaçon qui est basée soit sur une loi sur la concurrence déloyale, soit sur une loi sur les brevets ou les marques ou une action portant sur certains délits du Common law comme "passing off") seraient couvertes par "contrefaçon", la solution devrait être en accord avec la possible exclusion de "antitrust and competition" du champ d'application du Projet de Convention.

⁴ Ce paragraphe couvre également la situation dans laquelle une demande de délivrance ou d'enregistrement d'un brevet ou d'une marque a été déposée.

⁵ Ce paragraphe pourrait être nécessaire pour que les décisions d'un tel organe soient couvertes du chapitre sur la reconnaissance.

Option 2: Swiss Proposal (Working Document No 65)

Article 12 Intellectual property

Delete paragraphs 1 to 3 of the Draft of 1999 (see also Work.Doc. No 4).

1. In proceedings which have as their object the registration, the validity, the nullity or invalidation of patents, trademarks, designs or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which, or for which, the deposit or registration has been applied for, has taken place or, under the terms of an international convention, is deemed to have taken place, have exclusive jurisdiction.¹
2. The preceding paragraph shall not apply -
 - a) to copyright or any neighbouring rights, even though registration or deposit of such rights is possible;
 - b) [when the matters referred to therein arise as incidental questions, the court not being requested to render a judgment in their respect].
3. In relation to proceedings which have as their object the infringement of patents, trademarks, designs or other similar rights, the courts of the Contracting State referred to in the preceding paragraph or in the provisions of Articles [3 to 16] have jurisdiction.²

Article 12 Propriété intellectuelle

Supprimer les paragraphes 1 à 3 du Projet de 1999 (cf. également le Doc.trav. No 4).

1. Si l'action porte sur l'inscription, la validité, la nullité, l'annulation ou la révocation de brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou enregistrement, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel, ou pour lequel, le dépôt, l'inscription ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale.³
2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas :
 - c) aux droits d'auteur ni aux droits voisins, même si ces droits peuvent faire l'objet d'un dépôt ou enregistrement;
 - d) [lorsque le tribunal est saisi des questions qui y sont mentionnées à titre incident, sans qu'il soit requis de rendre un jugement à leur égard].
3. Pour les actions portant sur la violation d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou modèle, ou d'un autre droit analogue, sont compétents les tribunaux désignés au paragraphe 1 ou aux dispositions des articles [3 à 16].⁴

¹ It will have to be examined whether unregistered trademarks have to be included in this category.

² This provision will have to be excluded from the exceptions stated in Article 17.

³ Il conviendra d'examiner si les marques non enregistrées doivent être incluses dans cette catégorie.

⁴ Il conviendra d'exclure cette disposition de la réserve faite à l'article 17.