

**Master 2 Juriste international
et
Master 2 International Business Lawyer (IBL)
NEWSLETTER n° 3**

**Faculté de droit - Toulouse 1 Capitole
25 novembre 2014**

Les étudiants du Master 2 Juriste international et du Master 2 International Business Lawyer (IBL) de la Faculté de droit de Toulouse 1 Capitole et leur co-directrice, Cécile Le Gallou, vous proposent, chaque semaine, une veille juridique en droit des affaires et droit des contrats, internes, européens et internationaux.

Au sommaire de la Newsletter, cette semaine :

- France :

Contrefaçon : Contrefaçon et droit européen

Droit des contrats : Application d'une clause attributive de juridiction dans les relations internationales

- International :

Droit anglais des affaires : Capacity to do a transaction

Droit américain des affaires : Pharmaceutical laboratories and patents

Droit anglais des affaires : Clinicians : duty to inform

Vous pouvez aider les étudiants par :

- vos encouragements
- votre implication auprès d'eux
- leur accueil en stage
- vos dons
- vos suggestions

Alors n'hésitez pas !

Contrefaçon et droit européen

Par **Emilie Cabaz**, étudiante en Master 2 Juriste International

Cass. com., 7 octobre 2014 n° 12-16.844

Faits : Une société italienne Tod's Spa, détentrice des droits de propriété intellectuelle sur des tongs, a décidé de confier la distribution exclusive du modèle de tong « Fiji » à la société Tod's France. Il s'avère qu'une troisième société, La Redoute, a commercialisé des chaussures reproduisant ou imitant les caractéristiques du modèle italien « Fiji ».

Les sociétés Tod's ont assigné La Redoute pour acte de contrefaçon devant les juridictions françaises. La Cour d'appel a décidé de faire application de la loi française au conflit de lois en matière de propriété intellectuelle. Elle avait motivé sa décision sur le fondement de l'article 5-2 de la Convention de Berne de 1886, en arguant que la loi française était applicable en l'espèce, du fait de la territorialité française des actes d'importation et de proposition à la vente du modèle contrefaisant. Elle a par conséquent condamné la société La Redoute pour contrefaçon et concurrence déloyale. La société La Redoute a formé un pourvoi en cassation.

La société demanderesse souhaitait qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne. Elle était la suivante : « le principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union Européenne, tel qu'il résulte de l'article 34 du TFUE, n'impose-t-il pas, compte tenu de la disparité qui existe dans la protection accordée aux œuvres des arts appliqués en matière de droits d'auteur par les législations des différents Etats de l'Union Européenne et de l'article 5 de la Convention de Berne de 1886, afin d'éviter qu'un produit licitement mis dans le commerce dans un premier Etat de l'Union soit jugé contrefaisant d'un modèle créé dans ce même Etat par une juridiction d'un second Etat, cependant qu'il n'est pas établi qu'il en soit ainsi dans son Etat d'origine (premier Etat), que la juridiction de ce second Etat apprécie à la fois la validité des droits invoqués et l'existence des actes de contrefaçon en appliquant le droit de l'Etat d'origine de ce produit ? »

Solution : La Chambre commerciale est amenée dans l'arrêt du 7 Octobre 2014 à résoudre le conflit de lois en matière de propriété intellectuelle entre deux lois d'Etats membres de l'Union Européenne, lorsque la loi d'origine du produit ne prévoit pas la même protection de propriété intellectuelle que la loi dans laquelle la protection du droit est demandée.

Tout d'abord la Cour admet que même si les législations en matière du droit d'auteur se révèlent être différentes au sein des Etats membres, ce qui n'est somme toute que l'expression de la souverain étatique, la liberté fondamentale de libre circulation des produits prévue à l'article 34 du Traité est respectée car, les législations à la fois française et italienne possèdent une certaine stabilité qui ne les rend prévisibles, et elles sont claires et intelligibles. Elle rappelle aussi que si la juridiction française est saisie pour faire respecter la protection d'un droit d'auteur, et que les actes d'importation et de proposition de vente du modèle contrefaisant s'opèrent en France, la loi applicable à la violation du droit de propriété intellectuelle est la loi française. La Cour confirme l'arrêt d'appel en fondant sa décision sur l'article 5-2 de la Convention de Berne qui distingue la jouissance et l'exercice des droits d'auteur, de l'existence de la protection dans le pays d'origine. L'article dispose aussi que l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée.

Application d'une clause attributive de juridiction dans les relations internationales

Par Tiana JEUFFRAULT <https://fr.linkedin.com/pub/tiana-jeuffrault/92/a69/2b9>, étudiante en Master 2 International Business Law, Université Toulouse 1 Capitole

Cass. com, 23 sept.2014, n°12-26.585, P+B+R+I

Mots clés : caractère international du contrat, clause attributive de juridiction, compétence juridictionnelle, règlement CE n°44/2001 dit règlement « Bruxelles 1 ».

FAITS : La société de droit anglais Compass a acquis, par contrat du 8 avril 2010 contenant une clause attributive de juridiction (prévoyant la compétence du Tribunal de Paris en cas de litige), la totalité des actions représentant le capital de la société Catherine restauration. La société Catherine détenait 100% du capital et des droits de vote de la société Sogirest. Or, M. Jean-Pierre X... ayant auparavant cédé ses titres de la société Catherine restauration, a constitué avec son fils, une société dénommée « Saveurs et traditions du bocage ». Cette dernière a une activité similaire à celle de la société Sogirest. De ce fait, la société Compass a assigné M. Jean-Pierre X et son fils (MM.X) pour violation de la garantie d'éviction et concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Paris.

MM.X ont soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal du lieu de leur domicile. La Cour d'appel de Paris rejette le contredit de compétence. MMX forment alors un pourvoi en cassation arguant l'absence d'un élément d'extranéité suffisant ce qui invaliderait l'application du règlement « Bruxelles 1 » et par conséquent la clause d'attribution de juridiction.

SOLUTION : La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Selon la Haute Juridiction, le fait que les deux parties soient domiciliées dans deux États différents (Royaume-Unis pour la Société Compass et France pour MM.X) suffit à conférer audit contrat un caractère international et donc à constater la validité de la clause attributive de juridiction.

Rappel : L'article 23 du règlement « Bruxelles 1 » relate de la validité de la clause attributive de juridiction. Cette clause est valable au sens de l'article 23 du règlement Bruxelles I, lorsqu'une partie a son domicile dans un État membre de l'Union européenne, qu'est choisie une juridiction d'un État membre et que cette clause régit un rapport de droit déterminé.

En outre, la clause attributive de juridiction a un caractère autonome donc peu importe la validité du contrat dans lequel elle est contenue. La CJUE l'a reconnu dans un arrêt du 3 juillet 1987. Enfin, la clause confère au juge qu'elle désigne, une compétence exclusive en ce sens que, si elle est valable, le juge qu'elle désigne est compétent.

Capacity to do a transaction

By Anna Bezuglova, student in Master 2 in International Business Law

Credit Suisse International v Stichting Vestia Groep [2014] EWHC 3103 (Comm)

Facts : Credit Suisse International ("Credit Suisse") made an ISDA Agreement ("the master agreement"), including a Credit Support Annex (CSA), with Stichting Vestia Groep

("Vestia"), a Dutch social housing association. Credit Suisse later terminated the Master Agreement, because Vestia did not provide security due under the CSA. The claimant, Credit Suisse, brought proceedings against Vestia, the defendant, for an amount of EUR 83,196,829 as an early termination amount due under the master agreement. The claim was brought in front of the Commercial Court of the Royal Courts of Justice in London. The defendant disputed the claim, saying that Vestia did not have the capacity to make some of the transactions ("disputed transactions"), therefore they were not binding to Vestia; that the persons that entered into the disputed transactions on behalf of Vestia did not have the authority to do so; that the termination notice of the claimant was invalid, because Vestia was not in default of the obligation of providing security when it was sent.

Question : The main questions that the Court had to answer in order to determine whether the claimant was entitled to the early termination amount were whether the defendant had capacity to make the transactions and whether the claimant could rely on the additional representations in the master agreement.

Solution : The Court allowed the claim of Credit Suisse and decided that the claimant should be entitled to recover an early termination amount. The reason behind the Court's decision is that, even though three of the contracts, comprising six of the disputed transactions, were invalid, because they were outside of the defendant's capacity, that did not affect Credit Suisse's rights and Vestia's obligations under the master agreement, because of the warranties in the additional representations.

Pharmaceutical laboratories and patents

by **Mohamed Amine Kasdallah**, student in Master 2 international Business Lawyer

Procter and Gamble VS Team Technologies

Facts : Procter and Gamble Vs Team Technologies is a case brought before the US district court (the intergrality of the case text can be found here (www.cases.justia.com), southern district of Ohio (Cincinnati) in which Procter and Gamble (plaintiff) alleges that Team Technologies (defendant) is infringing U.S. Patent No. 5,891,453 ;U.S. Patent No. 5,894,017, and U.S. Patent No. 7,122,199, which concern home tooth whitening products, owned by the company. This civil action was originally brought only against Defendant Team Technologies. Clio USA Inc. was added to the suit in September 2012¹. Defendants sought to obtain a summary judgement from the Ohio court on the grounds that these patents were invalid for indefiniteness.

Thus the key element to solving this case is answering this question : Are indefinite patents necessarily invalid ? and if so ,in this particular case ,are the patents in question indefinite ?

Judge Timothy Black denied the defendant's claim and advanced a series of logical deductions stemming from the *United States Code Title 35* and the *Supreme court precedents*.

Solution : As regarding the statute in its section 282 it states that "*A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the*

¹ <https://cases.justia.com/federal/district-courts/ohio/ohsdce/1:2012cv00552/155928/64/0.pdf?ts=1378905797>

party asserting such invalidity"². This reasoning was endorsed by the supreme court in a prior case and with one following addendum concerning the definition of indefiniteness "*a patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention*"³

In this case, the court concluded the the patents in question were "well understood by those of ordinary skill in the art."⁴ and that the disagreement among party experts about the patent does not prove its indefiniteness or else "nearly every patent involved in litigation could be declared invalid"⁵. For this reasons the defendant's arguments was undermined and their claim was denied.

In practise such an outcome, from a strict economic standpoint, enhances Procter and Gamble's dominant position in the market but on the other hand deprives the client from a cheaper access to the goods. A different outcome could be different if the defendant's counter-claim would have been based on anti-trust law.

Clinicians : duty to inform

By **Sara Krari**, étudiante en Master 2 Juriste international,
<https://www.linkedin.com/profile/view?id=276086037>

Kathleen Patricia Webster and others v Mark Liddington and others

Facts : the decision we are analysing was held in front of the civil division of the Court of appeal of England and Wales and was rendered on 7th May 2014. It relates to what could be seen as a duty by clinicians to inform their patients about the complete risks existing in a product manufactured by a third party, risks that are neither exposed in the manufacturer's nor the parties' brochures.

In the present affair, the respondents of the appeal were also the original claimants, patients that were treated in clinics and who received a cosmetic treatment, the Isolagen, without being informed in the brochure handed to them, on the full extent of the risks coming with that treatment which was said be natural and made with their own and only cells.

In 2011-2012, a group of former patients issued claims in the Manchester County court against the clinics and clinicians involved. The main claim was based on the fact that the brochures were constituting misrepresentations, and the judge, in 2013 came to this same conclusion and considered the defendants – here the clinicians as responsible for the incorrect statements contained in the brochures, hereby justifying that there was misrepresentation.

The clinicians filed an appellant's notice in June 2013 – explaining that the former decision was erred by the judge. Two questions here have arisen – the first one is the following : « are the appellant clinicians responsible for the content of the brochures ? »

The second one is whether the identified sentences in the brochures are misrepresentations or not?

It was particularly interesting to see the reasoning the Court of Appeal had. Indeed it was extremely well exposed. We can conclude after reading the Judge's opinion, I quote « **the patient relies on the professional, not only to carry out the procedure, but for basic advice about it** ». And to express this point, the case is seen from the perspective of a

² <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35>

³ *Nautilus inc. v. biosig instruments inc* Supreme court of the United States April 26, 2013

⁴ Mentionned from the fulltext of the case available on the first link

⁵ Mentionned in the fulltext

« reasonable person standing in the shoes of any claimants », who would simply adopt the brochure as it is handed over to, and therefore trust the practitioner with every important information.

The second question aims to see if the brochures are misrepresentations, the Court held here that the error was significant, and that risks to harm patients existed. In order to do so, it exposed the following, I quote: **“statements to the effect that the injectate contained "only" the patient's own cells and nothing else were incorrect in a material respect”**.

This is somehow acknowledging that this situation may have affected the patient's decision to go ahead with the treatment if they were told the true position concerning the treatment. And leading subsequently to all three judges rejecting the appeal.