

## TABLE DES MATIÈRES

### Articles

Évolution des cas relatifs à la propriété intellectuelle en 2019 et implications pour l'avenir des droits de propriété intellectuelle dans le monde <i>Marsha Cadogan et Konstantia Koutouki</i> . . . . .	179
Une revue des décisions d'intérêt en matière de droit d'auteur pour l'année 2019 <i>Tom Lebrun</i> . . . . .	217
Survol des décisions récentes en droit du divertissement <i>Martine Tremblay et Camille Avery-Benny</i> . . . . .	257
Cinq décisions d'intérêt rendues en 2019 en droit des marques de commerce <i>Brigitte Chan et William Audet</i> . . . . .	291
Revue de décisions en droit de la franchise (2019) <i>M<sup>e</sup> Stéphanie Destrempes</i> . . . . .	313
Brevets pharmaceutiques en 2019 : cinq décisions diversifiées <i>Gabriel Melançon</i> . . . . .	347
Cinq décisions d'intérêt en matière de brevets non pharmaceutiques en 2019 <i>Cara Parisien</i> . . . . .	369

**Capsule**

Pour une meilleure application de l'article 8 de la Convention  
de Paris au Maroc

*Fayçal Boutenbat*..... 397

## **Évolution des cas relatifs à la propriété intellectuelle en 2019 et implications pour l'avenir des droits de propriété intellectuelle dans le monde**

**Marsha Cadogan et Konstantia Koutouki\***

RÉSUMÉ / ABSTRACT .....	181
INTRODUCTION .....	183
1. PROTECTION ET APPLICATION DES DROITS D'AUTEUR .....	184
1.1 Propriété intellectuelle, intelligence artificielle et respect des droits d'auteur .....	185
1.2 Protection et application du droit d'auteur dans l'économie numérique .....	187
1.2.1 Blocage de site et mises à jour de blocage dynamique de site .....	187
1.2.2 Les sociétés de gestion des droits d'auteur ne peuvent pas poursuivre unilatéralement pour des infractions .....	190

---

© Marsha Cadogan et Konstantia Koutouki, 2020.

\* Marsha S. Cadogan (Ph.D., Osgoode Law School) est fondatrice de Canaan Bridges Consulting. Konstantia Koutouki (LL.D.) est professeure titulaire à l'Université de Montréal, directrice de l'Institut Nomomente et conseillère principale pour le CISDL (Centre for International Sustainable Development Law).

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1.3	Les droits moraux peuvent-ils l'emporter sur les droits matériels en matière de propriété ? . . . . .	191
2.	INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES . . . . .	193
2.1	Les marques déposées de bonne foi peuvent l'emporter sur les droits des IG . . . . .	194
2.2	Évocation des IG par des marques figuratives non autorisées dans l'Union européenne . . . . .	195
3.	DROITS DE BREVET . . . . .	196
3.1	Brevets essentiels standard et fixation des taux ERND. . . . .	197
3.2	Une idée abstraite n'est pas brevetable. . . . .	201
3.3	Lorsque la Constitution répond à une plainte pour violation de brevet. . . . .	203
3.4	Quand un jugement en matière de brevets est-il définitif ? . . . . .	204
4.	DROITS DES MARQUES DÉPOSÉES . . . . .	206
4.1	Questions d'utilisation dans la protection des marques . . . . .	206
4.2	Pleins feux sur les marques scandaleuses et immorales . . . . .	209
4.3	Pourquoi le risque de confusion est-il important dans la revendication des droits de marque déposée ? . . . . .	210
4.4	Quand est-ce qu'une plainte contre des marques déposées trompeusement similaires aboutira-t-elle ? . . . . .	211
5.	SECRETS COMMERCIAUX . . . . .	212
5.1	La violation des secrets commerciaux est possible sans avoir connaissance du caractère confidentiel du matériel . . . . .	212
5.2	Il peut être difficile de fournir des preuves de dommages pour violation de secrets commerciaux . . . . .	214
	CONCLUSION : IMPLICATIONS POUR LA PROTECTION FUTURE DES DROITS DE PI (AU NIVEAU MONDIAL) . . . . .	215

## RÉSUMÉ

L'interprétation des lois sur la propriété intellectuelle (PI) par les tribunaux nationaux a une incidence sur la manière dont les titulaires de droits et le public s'engagent légalement dans la PI. La plupart des formes d'actifs de PI maintiennent leur valeur grâce aux chaînes de valeur mondiale ou aux interactions avec les marchés de consommation mondiaux. Par conséquent, les approches et les décisions des tribunaux dans les litiges mondiaux en matière de PI facilitent la compréhension de la manière dont les décisions prises dans une juridiction ont un impact sur les droits dans et entre les autres juridictions. L'article traite de plusieurs affaires mondiales en 2019 qui ont défini, redéfini ou mis en doute la manière dont certaines questions de propriété intellectuelle sont traitées.

Les décisions rendues dans certains cas ne constituent probablement pas la résolution de l'ensemble de l'affaire, car les cadres juridiques internationaux et nationaux existants n'ont pas encore trouvé de solution. Par exemple, les droits dont devraient bénéficier les œuvres générées par l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine en vertu des lois sur le droit d'auteur et la question de savoir si un taux mondial devrait s'appliquer aux brevets essentiels standard sont des questions qui persistent en 2020. Dans d'autres aspects de la PI, tels que les droits des marques, on constate une certaine cohérence dans les décisions prises par les différentes juridictions. Par exemple, l'article constate que l'expulsion des marques pour non-utilisation est une stratégie qui est continuellement utilisée par les concurrents des marques au niveau international. Dans l'Union européenne, McDonald's a perdu sa marque sur « Big Mac » et « Mc » pour utilisation dans certaines classes de produits. Cela indique que l'utilisation fait partie intégrante du maintien d'une marque, en dépit de sa popularité. D'autres décisions se distinguent également. L'analyse d'un cas récent de Darjeeling dans l'Union européenne montre que les conflits entre les indications géographiques (IG) et les droits de marque sont l'un des principaux défis à relever pour assurer la viabilité à long terme des droits relatifs aux IG sur les marchés

mondiaux. L'article s'intéresse également à la manière dont le droit international, régional et national, que ce soit par le législateur ou les tribunaux, traite de la protection des secrets commerciaux en 2019. Tout comme les aspects technologiques du droit de la PI, la protection des secrets commerciaux est une dynamique qui se développe dans les forums sur la PI et qui mérite d'être discutée. Les commentaires ci-dessous analysent ces tendances et ces questions.

### **ABSTRACT**

Domestic courts' interpretation of intellectual property laws (IP) impacts how rights holders and the public legally engage with IP. Most forms of IP assets sustain their values through global value chains or through interactions with global consumer markets. Therefore, the approaches and decisions of courts in global IP disputes facilitate an understanding of how decisions in one jurisdiction impacts rights within and across other jurisdictions. The article discusses several global cases in 2019 that defined, refined, or drew doubts on how many issues in IP are dealt with.

The decisions in some of the cases are likely not the resolution of the entire matter, as existing international and domestic legal frameworks have yet to find a solution. For instance, what rights should artificial intelligence and machine-learning generated works have under copyright laws, and whether a global rate should apply to standard essential patents are questions that persist in 2020. In other aspects of IP, such as trademark rights, consistencies in decisions across jurisdictions are noticeable. For example, the article finds that trademark expungement for non-use is a strategy that is continually used by brand competitors internationally. In the European Union, McDonald's lost its trademark over "Big Mac" and "Mc" for use in certain product classes. What this indicates is that use is integral to maintaining a trademark, notwithstanding its popularity. Other decisions stand out as well. The article's discussion of a recent Darjeeling case in the EU indicates that conflicts between geographical indications (GI) and trademark rights are one of the significant challenges to the long-term sustainability of GI rights in global markets. How international, regional and domestic law, whether by the legislature or the courts, deal with the protection of trade secrets in 2019 is also a focus of the article. Similar to technology-related aspects of IP law, the protection of trade secrets is a developing dynamic in the IP fora and is worth discussing. The commentaries below analyze these trends and issues.

## INTRODUCTION

Les principales sources du droit de la PI, qu'elles soient internationales ou nationales, constituent une base fondamentale pour l'interprétation des litiges en matière de PI. Parallèlement, les contentieux sur la PI façonnent, et parfois définissent, l'étendue de la législation sur la question. En passant en revue certains des plus importants litiges de PI dans le monde, cet article informe, clarifie et donne des perspectives sur les acteurs, les questions et les procédures qui ont été instructives, et ce, à deux égards. Premièrement, ces procédures permettent de comprendre comment l'économie mondiale de la connaissance en 2019 est façonnée et deuxièmement, par quoi l'orientation du droit international de la PI sera influencée dans l'avenir.

Si les traités et les conventions font partie intégrante du droit international de la PI, les décisions judiciaires nous instruisent sur la manière dont le contenu des lois sur la PI est façonné. Cela est particulièrement visible lorsque les tribunaux s'efforcent d'appliquer les règles juridiques traditionnelles aux nouveaux problèmes auxquels l'économie mondiale est confrontée. Dans nombre de ces cas, les tribunaux nationaux, notamment dans les pays en développement, examinent la manière dont d'autres tribunaux ont traité la question et évaluent les raisons pour lesquelles ils ont pris des décisions similaires dans leurs décisions. Lors de notre examen des décisions, nous avons constaté que cela s'appliquait particulièrement dans les affaires de droit d'auteur et d'économie numérique et lorsque des injonctions étaient demandées pour des questions nouvelles ou complexes. Lorsque des décisions étrangères sont jugées utiles à la résolution de problèmes de PI par les tribunaux nationaux, elles rétablissent ou peuvent réellement modifier les normes nationales en matière de PI. Cette influence, particulièrement lorsqu'elle est exercée sur les tribunaux d'instance supérieure, facilite alors le développement mondial d'un langage juridique et de résolutions spécifiques aux questions de PI, ce qui influence les normes mondiales de PI. Le rôle des décisions internationales dans la résolution des litiges

nationaux en matière de PI n'est pas nouveau. Lorsque les jugements internationaux en matière de PI sont pris en considération, il importe de vérifier la faisabilité de la décision dans le contexte national de ce domaine du droit. Cet article est divisé en six sections et comporte des sous-sections. Chaque section aborde une catégorie particulière de droit de PI. L'examen des décisions issues des différentes juridictions est notamment abordé dans les sous-sections.

## 1. PROTECTION ET APPLICATION DES DROITS D'AUTEUR

Les fondements juridiques de la protection du droit d'auteur et de sa mise en œuvre se trouvent dans les conventions et accords internationaux sur le droit d'auteur et les droits connexes<sup>1</sup> que les pays reconnaissent dans leurs législations internes<sup>2</sup>. En outre, dans le but d'harmoniser les lois relatives au droit d'auteur et aux droits connexes entre les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (l'Accord sur les ADPIC) a établi des seuils minimaux de protection des intérêts des droits d'auteur pour les pays membres<sup>3</sup>. Par conséquent, les juridictions ont le pouvoir discrétionnaire d'appliquer des normes plus strictes et d'avoir leur propre interprétation des principes et règles du droit d'auteur, à condition qu'elles ne s'écartent pas des objectifs et du cadre de l'Accord sur les ADPIC<sup>4</sup>. Il existe donc une relation directe, voire parfois

1. Voir *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, 9 septembre 1886, en ligne : <<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12214>> [Convention de Berne]; *Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion*, 26 octobre 1961, en ligne : <[https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=289757](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=289757)>.
2. Tous les traités internationaux sur le droit d'auteur n'exigent pas l'adhésion obligatoire des membres de l'OMC. Par exemple, le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, une fois ratifié, garantit quatre types de droits économiques aux artistes interprètes ou exécutants audiovisuels. Il n'est reconnu que dans 30 pays. *Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles*, 24 juin 2012, en ligne : <<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12213>>.
3. *Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, Annexe 1C de l'Accord instituant l'OMC, Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. Les textes juridiques*, Genève, OMC, 2003, en ligne : <[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)> [Accord sur les ADPIC].
4. Ceci est soumis aux dispositions de propriété intellectuelle contenues dans des accords commerciaux et d'investissement qu'un pays pourrait avoir signés avec ses autres partenaires commerciaux. Il n'est pas rare que des dispositions sur le droit d'auteur dans des accords non multilatéraux restreignent ou élargissent ce qui aurait autrement été mis en œuvre dans les juridictions hôtes. Voir D. J. HALBERT, « The Curious Case of Monopoly Rights as Free Trade: The TPP and Intellectual



tendue<sup>5</sup>, entre ces cadres juridiques internationaux et les approches nationales concernant la protection du droit d'auteur<sup>6</sup>. Étant donné que la technologie devient plus complexe et son utilisation plus courante par les utilisateurs et les créateurs, la manière dont le droit international du droit d'auteur s'applique et s'aligne pour répondre aux intérêts évolutifs des diverses parties prenantes demeure un enjeu d'actualité<sup>7</sup>. Les affaires examinées ci-dessous peuvent être considérées comme des litiges nationaux sur le droit d'auteur. Dans ces litiges, les règles et principes internationaux du droit d'auteur sont interprétés et appliqués dans le cadre de situations et réalités quotidiennes. Par exemple, la Convention de Berne et l'Accord sur les ADPIC traitent de qui peut se prévaloir du droit d'auteur d'une création et dans quelles conditions. Cependant, au cours des années suivantes, il faudra peut-être réexaminer si les normes et principes adoptés par ces instruments internationaux sont pertinents pour répondre aux préoccupations des réalités nationales.

### **1.1 Propriété intellectuelle, intelligence artificielle et respect des droits d'auteur**

En 2019, la manière dont les cadres juridiques du droit d'auteur abordent la titularité des œuvres créées par l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine a été sous le feu des projecteurs. La Cour interne de Pékin a tranché un litige portant sur la question de savoir si une agence de presse en ligne avait violé le droit d'auteur dans un article en ligne produit par un cabinet d'avocats. La Cour Internet de Pékin a affirmé<sup>8</sup>, conformément à la législation chinoise sur le droit d'auteur<sup>9</sup>, que l'intellect humain est nécessaire pour que le droit d'auteur soit reconnu dans une œuvre (et pour que la création soit considérée comme telle). *Beijing Feilin Law Firm v. Beijing*

---

Property and Why It Still Matters », (2017) 7 *J. Inform. Pol.* 204, en ligne : <[https://www.jstor.org/stable/10.5325/jinfopoli.7.2017.0204#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/10.5325/jinfopoli.7.2017.0204#metadata_info_tab_contents)>.

5. Voir T. ELENI SYNODINOU, *Pluralism or Universalism in International Copyright Law* (2019).
6. S. JACOBS, « The Effect of the 1886 Berne Convention on the U.S. Copyright System's Treatment of Moral Rights and Copyright Term, and Where That Leaves Us Today », (2016) 23 *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 169.
7. T. RENDAS, « Copyright, Technology and the CJEU: An Empirical Study », (2018) 49:2 *Intl. Rev. Int. Comp. L.* 153.
8. *Beijing Feilin Law Firm v. Beijing Baidu Net News Technology Co., Ltd.*, (2018) Jing 0491 Min Chu No. 239. Il s'agit d'un litige sur la violation du droit d'auteur.
9. *Loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine*, promulguée le 7 septembre 1990, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1991, art. 9, en ligne : <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn001en.pdf>>.

*Baidu Net News Technology Co. Ltd.*<sup>10</sup> était une affaire de violation des droits d'auteur dans laquelle les défendeurs étaient poursuivis pour la publication et la modification d'un rapport sur l'industrie cinématographique. Ce dernier avait été préalablement publié sur le site Web du plaignant. En effet, Feilin avait utilisé des statistiques et d'autres informations provenant d'un service de Wolters Kluwer (*Weico advance library content*) pour rédiger un rapport sur les tendances des litiges dans l'industrie cinématographique chinoise s'étalant sur plusieurs années. Le défendeur avait reproduit l'article et avait omis les informations sur la titularité de l'article, y compris la signature du plaignant. Baidu, le défendeur, a affirmé que l'œuvre ne pouvait pas se voir attribuer un droit d'auteur puisqu'on ne pouvait pas reconnaître des droits d'auteur sur les créations produites par un programme logiciel. Dans son analyse, le tribunal de Pékin a estimé que le droit d'auteur subsistait dans l'analyse des données par le plaignant et donc, dans l'œuvre écrite. En outre, la plainte pour violation de l'œuvre graphique du contenu contesté a été rejetée, car les graphiques n'étaient pas originaux. Il est intéressant de noter que le tribunal a reconnu la plateforme logicielle de la bibliothèque avancée de Weico comme étant le créateur original du contenu (compilation des clés de saisie, des algorithmes, des mots-clés, etc.). Toutefois, si l'on se réfère à la loi chinoise sur le droit d'auteur<sup>11</sup> qui définit les créateurs comme des personnes physiques, aucun droit d'auteur ne pourrait donc subsister dans la compilation des données du logiciel.

La décision du tribunal est conforme à la Convention de Berne et l'Accord sur les ADPIC quant aux questions sur les droits d'auteur et les œuvres. Ces traités internationaux sur le droit d'auteur accordent des privilèges de droit d'auteur exclusivement aux personnes physiques<sup>12</sup>. Outre ces traités, le *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur* établit également que la compilation informatique peut être protégée par droit d'auteur<sup>13</sup>. La question portant sur la possibilité pour le droit d'auteur exclusif de s'étendre à l'intelligence artificielle et aux travaux assistés par apprentissage machine reste d'actualité dans les forums sur la PI, le respect de la vie privée et les droits de l'homme<sup>14</sup>. Il s'agit d'une question intersectorielle qui devra être

10. *Beijing Feilin Law Firm v. Beijing Baidu Net News Technology Co., Ltd.*, *supra* note 8.

11. *Id.*

12. Convention de Berne, *supra* note 1 à l'art. 3 et 6bis.

13. *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur*, 19 décembre 1996, en ligne : <<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12740>>.

14. S. YANISKY-RAVID, « Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright, and Accountability in the 3a era—the Human-like Authors are already here—A new model », (2017) *Mich. St. L. Rev.* 659.

traitée au niveau multilatéral<sup>15</sup>. En fait, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a lancé, en 2019, un appel à commentaires sur *l'impact de l'intelligence artificielle sur la politique en matière de propriété intellectuelle* qui pourrait servir de base à de futures discussions structurées. La décision susmentionnée a joué un rôle clé dans les commentaires reçus quant à savoir si le droit international de la PI devait conserver sa description traditionnelle d'« auteur » ou suivre la décision de plusieurs pays qui ont ouvert la porte à la reconnaissance des œuvres dérivées de l'intelligence artificielle comme œuvres protégées par le droit d'auteur.

## **1.2 Protection et application du droit d'auteur dans l'économie numérique**

### **1.2.1 Blocage de site et mises à jour de blocage dynamique de site**

Des demandes d'injonctions afin de faire cesser des activités de violation ont été accordées dans plusieurs affaires importantes de PI en 2019<sup>16</sup>. Cette tendance s'inscrit dans la continuité des années précédentes<sup>17</sup>. Pour la première fois au Canada, la Cour fédérale a émis une injonction permanente qui a contraint les fournisseurs de services Internet (FSI) tiers à bloquer l'accès aux sites Web et aux services Internet fournis par les défendeurs<sup>18</sup>. L'affaire concernait la transmission illégale du contenu télévisuel de la plaignante, Bell Media, par une entité de *streaming* en ligne, Gold TV. Plusieurs fournisseurs d'accès Internet tiers s'étaient joints au procès, dont Teksavvy, qui s'est opposé à la requête. D'autres, bien que n'étant pas opposés à l'octroi de la motion, s'inquiétaient de son caractère intrusif. Teksavvy a soulevé la question de savoir si la Cour fédérale avait la compétence nécessaire pour émettre une ordonnance d'une telle ampleur. Le tribunal, se référant à son mandat de tribunal d'équité et à sa décision dans l'affaire de désindexation d'Equustek<sup>19</sup>,

---

15. World Intellectual Property Organization, « More than 250 Submissions Received on AI and IP Policy Public Consultation », 20 février 2020, en ligne : <[https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial\\_intelligence/news/2020/news\\_0003.html](https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/news/2020/news_0003.html)>.

16. Certaines de ces affaires sont incluses dans cet article.

17. Voir *Disney Enterprises, Inc. and Others v. M1 Ltd. and Others*, [2018] SGHC 206; *Cartier International AG and others v. British Telecommunications Plc and another*, [2018] UKSC 28; *Roadshow Films Pvt. Ltd. v. Telstra Corporation Ltd.*, [2018] FCA 582.

18. *Bell Media Inc. c. GoldTV.Biz*, 2019 CF 1432.

19. *Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.*, 2017 CSC 34.

a rejeté la préoccupation de Teksavvy<sup>20</sup>. Dans sa décision, la Cour fédérale a pris en considération la conduite de Gold TV, le préjudice irréparable causé par ses actions et les inconvénients occasionnés au plaignant. Elle a donc émis une ordonnance visant à bloquer le site Internet de Gold TV pour une période de deux ans. Cette ordonnance devra être mise en œuvre par les FAI tiers. Le défendeur n'avait pas donné suite aux demandes de cessation et d'abstention, était resté anonyme pour éviter les actions en justice et avait ignoré l'émission d'injonctions provisoires et interlocutoires en continuant d'opérer en ligne. Le tribunal a estimé que Bell Media avait satisfait aux trois critères requis pour l'obtention de l'injonction demandée. La question en jeu était grave compte tenu du non-respect systématique de la loi par Gold TV. En outre, Bell Media avait subi des pertes économiques et continuerait à en subir, et ce, sans qu'aucun autre recours soit possible pour empêcher la violation présumée de ses droits d'auteur.

Sur la base du critère de la prépondérance des inconvénients, le tribunal a évalué si une ordonnance visant le blocage de site est le moyen le plus efficace de prévention de ce type d'activité. La Cour a estimé que ce moyen serait efficace selon trois arguments. Le premier argument (i) est que les FAI tiers ont une proportion importante d'abonnés. Le deuxième argument (ii) est que, bien qu'il soit possible de contourner le blocage de site, les opérations de contournement sont très complexes et font de ces activités de véritables obstacles à son utilisation. Le troisième argument (iii) est que ce moyen s'est avéré efficace dans d'autres juridictions et devrait, dans l'ensemble, limiter l'accès des personnes au site Web en infraction, ce qui protégerait les intérêts de Bell Media<sup>21</sup>. Une injonction visant à bloquer l'accès à un site a également été jugée la plus dissuasive pour empêcher la poursuite du service en infraction. L'ordonnance du tribunal prévoyait également d'indemniser les tiers fournisseurs de services Internet pour leurs frais<sup>22</sup>. La décision a des implications profondes sur les types de réparation qui peuvent être accordés non seulement pour le piratage numérique, mais aussi pour d'autres infractions à la PI. De plus, les ordonnances de blocage de site peuvent être pertinentes dans les cas d'atteintes à la vie privée et autres litiges juridiques où il est difficile de contrôler l'action contestée du défendeur.

---

20. *Id.*, par. 22 à 26.

21. *Bell Media Inc. c. GoldTV.Biz*, *supra* note 18, par. 70 à 81.

22. *Id.*, par. 113 et 114.

L'effort judiciaire<sup>23</sup> pour réprimer le piratage numérique a également conduit la Haute Cour de New Delhi (Haute Cour) à émettre une injonction dynamique<sup>24</sup>, une première en Inde. Une ordonnance similaire rendue par un tribunal de Singapour l'année précédente a été instructive dans la décision de la Haute Cour<sup>25</sup>. Le plaignant a créé et distribué du contenu cinématographique en Inde. Les défendeurs ont été poursuivis pour violation des droits d'auteur, car ils auraient téléchargé et transmis au public du contenu cinématographique appartenant au plaignant, et ce, par le biais de sites Web. La Haute Cour a qualifié ces médias de « sites Web malveillants » qui encourageaient les utilisateurs à télécharger des contenus contrefaits et à contourner la détection<sup>26</sup>. Les ordres de mise en demeure et de retrait n'ont pas réussi à dissuader les contrevenants. Dans une requête *ex parte*, la Haute Cour a accordé une injonction en faveur des plaignants, qui obligeait les FAI à bloquer l'accès au site Web des défendeurs. De plus, pour lutter contre le futur piratage numérique des droits d'auteur, les plaignants avaient le droit de soumettre des sites Web miroirs ou tous autres sites ayant un contenu illicite au greffier<sup>27</sup> du tribunal pour qu'ils soient bloqués. Déplorant l'incapacité à lutter efficacement contre la piraterie en ligne en Inde par des entités étrangères, la Haute Cour a affirmé qu'elle avait l'autorité<sup>28</sup> pour trouver une solution.

Le droit à une injonction ou à intenter des poursuites civiles et judiciaires contre les contrevenants dans des litiges de PI sont inscrits dans l'Accord sur les ADPIC<sup>29</sup>. Bien que ces dispositions prescrivent l'octroi d'une réparation aux détenteurs de droits en cas de violation, le cadre international laisse aux tribunaux nationaux et

23. Voir *Channel 2 Corporation v. http://live.mycricketlive.net/&ORS*, CS(COMM) 326/2019 & I.A. 8510/2019 & 8508/20. Channel 2 Group, une entreprise de radiodiffusion, avait signé un accord d'exclusivité de radiodiffusion audio avec l'International Cricket Council pour diffuser en direct le tournoi de la Coupe du monde de cricket depuis l'Inde en 2019. Plusieurs autres entités, certaines connues et d'autres inconnues, pirataient la transmission et diffusaient le flux au public par la radio et les sites Internet. En reconnaissant les atteintes aux droits de diffusion et de reproduction du demandeur, la Haute Cour a ordonné une injonction provisoire contre les contrevenants.

24. *UTV Software Communications Ltd. v. 133X.TO*, CS(COMM) 724/2017 & I.As. 12269/2017.

25. *Disney Enterprises, Inc. and Others v. M1 Ltd. and Others*, *supra* note 17.

26. *Id.*, par. 71 et 72.

27. *UTV Software Communications Ltd. v. 133X.TO*, *supra* note 24.

28. *Id.*, par. 91; *Code of Civil Procedure*, 1908 (Act No. 5 of 1908).

29. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, art. 42, 44 à 47, en ligne : <[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_02\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_02_e.htm)> [TRIPS Agreement].

aux organes de règlement des litiges le soin de déterminer comment et dans quelle mesure ces réparations sont accordées<sup>30</sup>. Ce n'est donc pas une anomalie si les décisions des tribunaux en matière de droit d'auteur peuvent être différentes au sein d'une même juridiction ou entre plusieurs juridictions. Toutefois, l'affaire Bell Media a reçu le prix « Canadian Impact Case of the Year ». Cette décision est aussi l'une des rares décisions de ce type dans le monde avec celles de l'Inde et de Singapour. Étant donné l'importance de ce sujet pour le développement du droit international de la PI en matière de blocage de sites, ces décisions serviront sans doute à influencer l'élaboration de politiques au niveau international dans ce domaine du droit.

### **1.2.2 Les sociétés de gestion des droits d'auteur ne peuvent pas poursuivre unilatéralement pour des infractions**

La Cour d'appel de la Cour suprême des États des Caraïbes orientales (ECAP) a statué qu'une société de gestion des droits d'auteur ne peut pas poursuivre unilatéralement pour des infractions à Sainte-Lucie, car elle n'était pas propriétaire des œuvres concernées<sup>31</sup>. Cette décision de 2019 a été rendue concernant un litige opposant une société de cinéma (Mega-Plex Entertainment) et l'Organisation collective des droits musicaux des Caraïbes orientales (le Collectif) à Sainte-Lucie. Le Collectif a poursuivi Mega-Plex Entertainment pour violation des droits d'auteur sur des bandes sonores qui, selon lui, étaient utilisées sans licence. La société de gestion collective soutenait avoir acquis les droits d'auteur par le biais d'accords réciproques avec des sociétés de gestion collective telles que Broadcast Music Inc. et American Society of Composers. Le tribunal de première instance avait jugé que Mega-Plex Entertainment avait violé les droits d'auteur sur les enregistrements sonores, une décision largement saluée par le Collectif en tant qu'organe de la société civile régissant les droits des propriétaires<sup>32</sup>. En appel devant l'ECAP, la décision de la juridiction inférieure a été annulée, l'appel a été

30. Y. KUPCHINA, I. A. KUZNETSOVA, K. P. CHILINGARYAN, « IP Dispute Resolution through International Commercial Arbitration: US experience », *Proceedings of INTCESS 2019 – 6th International Conference on Education and Social Sciences* 468, (2019), en ligne : <[https://www.researchgate.net/publication/330985994\\_IP\\_DISPUTE\\_RESOLUTION\\_THROUGH\\_INTERNATIONAL\\_COMMERCIAL\\_ARBITRATION\\_US\\_EXPERIENCE](https://www.researchgate.net/publication/330985994_IP_DISPUTE_RESOLUTION_THROUGH_INTERNATIONAL_COMMERCIAL_ARBITRATION_US_EXPERIENCE)>.

31. *Mega-Plex Entertainment Corporation v. Eastern Caribbean Collective Organization For Music Rights*, SLUHCVAP2017/0032.

32. PRIDE NEWS, « ECCO Wins Landmark Case Against Mega-Plex Entertainment », 31 juillet 2017, en ligne : <<http://pridenews.ca/2017/07/31/ecco-wins-landmark-case-mega-plex-entertainment/>>.

accueilli et ainsi, la plainte pour l'infraction a été rejetée. L'ECAP a estimé que la *Loi sur le droit d'auteur* (la loi) autorise les sociétés de gestion à administrer les droits d'auteur, mais ne leur confère pas la propriété des œuvres des créateurs. Le titulaire du droit d'auteur doit être parti à l'action devant les tribunaux. De plus, aucune disposition de la loi ne donne à un titulaire de licence non exclusive le droit d'intenter une action en justice, à moins qu'il n'y ait eu une cession des droits. Pour ces raisons, aucune violation du droit d'auteur n'a été constatée. Le Collectif a ensuite demandé une autorisation conditionnelle de faire appel devant la Cour des comptes européenne auprès du Conseil privé, mais sa demande a été rejetée<sup>33</sup>. La Cour a en effet estimé que la question ne revêtait pas une importance générale suffisante justifiant son examen par le Conseil privé.

Les origines historiques des sociétés de gestion du droit d'auteur ont commencé en France et ont, par la suite, conduit à la formation d'un organisme international (appelé la Confédération internationale des sociétés d'auteurs) chargé de régir les droits des créateurs<sup>34</sup>. Depuis, divers collectifs ont émergé pour représenter les intérêts des créateurs. Les sociétés collectives peuvent être perçues comme des institutions, dans les juridictions nationales, qui soutiennent (ou devraient soutenir)<sup>35</sup> les objectifs des traités internationaux sur le droit d'auteur en protégeant les droits économiques des créateurs. Il convient également de noter, comme indiqué dans la décision, que la participation du créateur à toute procédure judiciaire est nécessaire pour établir un lien de droit. L'accord définit, en outre, un titulaire de droits comme une fédération ou une association habilitée à revendiquer un tel droit<sup>36</sup>. Dans le cas d'espèce, l'association collective revendiquait des droits sans la capacité juridique de s'en prévaloir. Sur ce point, la décision est en conformité avec l'interprétation des dispositions relatives aux titulaires de droits de l'Accord sur les ADPIC.

### **1.3 Les droits moraux peuvent-ils l'emporter sur les droits matériels en matière de propriété ?**

En Inde, l'importance de l'argument du droit moral dans l'affirmation des droits d'auteur a été débattue à la Haute Cour de

33. *Eastern Caribbean Collective Organization for Music Rights (ECCO inc.) v. Mega-Plex Entertainment Corporation*, SLUHCVP2017/0032.

34. D. GERVAIS, *Collective Management of Copyright and Related Rights* (2010) [Gervais].

35. *Id.* Gervais identifie plusieurs défis rencontrés dans le fonctionnement des associations de gestion collective.

36. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art. 42.

New Delhi. La Cour a statué sur une affaire portée devant elle par un architecte qui avait dessiné les plans architecturaux d'un bâtiment construit et destiné à la démolition<sup>37</sup>. L'architecte a demandé une injonction pour empêcher la démolition du bâtiment. Bien que des droits d'auteur subsistent dans son œuvre, des motifs plus convaincants justifiaient une décision en faveur de la démolition du bâtiment. Dans son raisonnement, le tribunal a considéré qu'il y avait une différence entre les droits moraux et le droit du propriétaire. Ce droit permettrait au propriétaire d'agir selon l'intérêt commercial de la propriété. La Haute Cour de New Delhi a estimé que l'intérêt de l'architecte à préserver son intégrité ne l'emportait pas sur le droit des propriétaires de modifier ou d'apporter des changements économiques au bâtiment. En effet, le droit moral ne prévalait pas dans ces circonstances. La Cour de New Delhi a également mentionné que dans son enquête sur les juridictions, aucune n'avait reconnu un droit d'intervention dans les affaires d'un bâtiment lorsque les locaux étaient construits conformément à un dessin architectural<sup>38</sup>.

Alors que la Convention de Berne établit les droits moraux des créateurs au niveau international, l'inaliénabilité de ces droits fait parfois l'objet de litiges dans les juridictions nationales<sup>39</sup>. En vertu de la Convention de Berne, les juridictions sont autorisées à élaborer leurs propres lois sur la manière et la mesure dans laquelle les violations des droits moraux peuvent être réparées. Un examen des différentes décisions relatives aux droits moraux, sur la scène internationale, indique une résolution des problèmes au cas par cas qui implique souvent des interprétations et la prise en considération d'autres intérêts plus vastes<sup>40</sup>. La décision du tribunal de New Delhi n'est donc pas surprenante. Par exemple, en 2018, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit) a rejeté une plainte pour violation des droits moraux. Cette plainte, déposée par un chanteur égyptien contre des artistes américains a été rejetée en partie car les droits moraux étaient jugés inapplicables en vertu de la loi fédérale américaine<sup>41</sup>.

37. *Raj Rewal v. Union Of India & Ors*, CS(COMM) 3/2018, IA No. 90/2018.

38. *Id.*, par. 31 et 32.

39. *Johnson v. Rakhmanova*, 2018 ONSC 5258; *Fahmy v. Jay-Z*, No. 16-55213, (9<sup>th</sup> Cir. 2018).

40. F. CANTATORE, J. JOHNSTONE, « Moral Rights: Exploring the Myths, Meanings and Misunderstandings in Australian Copyright law », (2016) 21 *Deakin L. Rev.* 71; J. BERND NORDEMANN et L. LEIDL, « German BGH: The destruction of the work does not infringe the moral rights of the author », 19 août 2019, en ligne : <<http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/08/19/german-bgh-the-destruction-of-the-work-does-not-infringe-the-moral-rights-of-the-author/>>.

41. *Fahmy v. Jay-Z*, *supra* note 39.



## 2. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les indications géographiques (IG)<sup>42</sup> sont reconnues mondialement par trois traités internationaux sur les droits de PI. L'Accord sur les ADPIC, la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*<sup>43</sup> (Convention de Paris) et, plus récemment, l'*Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques*<sup>44</sup>, protègent tous les IG à des degrés divers. L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris sont les principaux instruments de droit international sur lesquels se fondent les lois sur les IG. En tant que signataires de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, tous les pays de l'OMC offrent un certain niveau de protection aux IG, en particulier contre la concurrence déloyale et les fausses appellations d'origine<sup>45</sup>. Un certain nombre de pays offrent des niveaux de protection plus élevés pour les IG, comme une protection indéfinie sans nécessité de renouvellement, ou l'assurance que le terme ne deviendra pas générique<sup>46</sup>. Les tribunaux nationaux traitent les litiges liés aux IG suivant deux dynamiques. Premièrement, les tribunaux nationaux peuvent s'appuyer sur les principes de l'Accord sur les ADPIC pour élaborer des cadres d'indications géographiques, adhérant ainsi uniquement aux normes minimales de protection. Deuxièmement, un pays peut être partie à des accords d'investissement ou de libre-échange qui contiennent des dispositions spécifiques de l'Accord sur les ADPIC, notamment celles relatives aux approches IG<sup>47</sup>. Suivant cette dernière approche, les différends peuvent être tranchés à l'aide de cadres juridiques qui confèrent une protection étendue aux IG. Toutefois, les cas ci-dessous montrent que, même lorsque des droits consacrant une

42. Michael BLAKENEY (dir.), *The Law of Geographical Indications: Critical Concepts in Intellectual Property Law #11*, (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015).

43. *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, en ligne : <<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12633Z>> [Convention de Paris].

44. *Geneva Act of Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and Regulations Under the Geneva Act of Lisbon Agreement*, 20 mai 2015, en ligne : <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_239.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_239.pdf)> [Acte de Genève].

45. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art. 22; Convention de Paris, *supra* note 43, art. 10 et 10bis.

46. Divers facteurs endogènes à travers les juridictions peuvent affecter le succès des industries basées sur l'IG. Voir I. CALBOLI, W.L. NG-LOY, *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture* (2017).

47. *Id.*; S. FRANKEL, « Geographical Indications and Mega-Regional Trade Agreements and Negotiations », dans I. CALBOLI, W.L. NG-LOY (dir.), *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, 147-167 (2017).

protection considérable sont reconnus dans les juridictions, il peut y avoir des différences importantes dans l'application des règles IG par les juridictions.

## 2.1 Les marques déposées de bonne foi peuvent l'emporter sur les droits des IG

La Haute Cour de Calcutta<sup>48</sup> a traité une plainte déposée par les propriétaires de l'appellation IG du thé Darjeeling (le Conseil indien du thé) contre le restaurant lounge d'un hôtel cinq étoiles qui opérait sous le nom commercial « Darjeeling Lounge ». Le Darjeeling est une IG enregistrée en Inde et est également une marque de certification enregistrée. Le Conseil indien du thé a demandé des dommages-intérêts sur la base de la violation de l'IG en présentant les produits du restaurant de façon à établir un lien avec l'IG « Darjeeling ». Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas eu de violation de la désignation de l'IG, ni délit de substitution. L'analyse de la Cour s'est fondée sur deux conclusions. Premièrement, la marque Darjeeling Lounge a été enregistrée en 2001. La législation indienne sur les IG n'a été adoptée qu'en 2003. Par conséquent, la marque du défendeur a été enregistrée avant l'enregistrement de l'IG du thé Darjeeling, et ce, de bonne foi. De plus, les deux entreprises s'occupaient de différents types d'industries et de marchés de consommation; l'une s'occupait de tourisme, et l'autre se chargeait de la culture et de la vente de thés provenant du Bengale-Occidental. Deuxièmement, le plaignant n'a pas satisfait aux exigences du test en trois étapes<sup>49</sup> visant à établir le délit de contrefaçon en relation avec sa marque de certification. Comme les entreprises desservaient des marchés différents, il n'y avait aucune possibilité que les consommateurs aient imaginé un lien entre la marque Darjeeling lounge et l'IG « Darjeeling ».

Outre l'établissement d'un seuil minimal de protection pour les indications géographiques, sauf pour les vins et les spiritueux, l'Accord sur les ADPIC prévoit que des marques identiques déposées de bonne foi avant l'enregistrement des indications géographiques ne peuvent pas être considérées comme invalides<sup>50</sup>. La décision Darjeeling est donc alignée sur l'objectif (ou les tentatives) de l'Accord sur les ADPIC de concilier les droits des titulaires de marques avec ceux des titulaires de droits sur les IG. Bien que liée à une cause d'action

48. *Tea Board, India v. ITC Limited*, C.S. No. 250 of 2010.

49. *Id.* Le test en trois parties est une analyse de la réputation des biens, de la possibilité que le consommateur soit induit en erreur et de la probabilité de perte.

50. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art. 24 (5).

différente, une décision similaire a été rendue contre Darjeeling par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) quelques années plus tôt (2017)<sup>51</sup>. Darjeeling avait fait appel devant la CJUE d'une décision dans laquelle la Cour Générale avait rejeté les poursuites en contrefaçon intentées par Darjeeling contre une entreprise de lingerie. L'entreprise cherchait à enregistrer la marque verbale « Darjeeling » en association avec des vêtements et des articles de toilette pour femmes. La CJUE a rejeté l'appel de Darjeeling au motif que les deux sociétés exploitaient des entreprises dans des secteurs très différents; il n'y avait par conséquent, aucun risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

## **2.2 Évocation des IG par des marques figuratives non autorisées dans l'Union européenne**

La CJUE a statué sur une plainte<sup>52</sup> pour violation de l'IG « Queso Manchego » relative à la région espagnole de La Mancha. Cette demande a été introduite par les producteurs d'IG contre la marque d'une autre société qui, selon eux, évoquait l'IG sur leur emballage. Les deux entités sont des entreprises espagnoles impliquées dans la fabrication et la distribution de fromage. Les défendeurs ne produisaient pas de fromage conformément au cahier des charges de l'appellation IG. Toutefois, la mention « made in La Mancha » et l'image qui l'accompagne figuraient sur l'emballage de leur produit. La question soumise à la Cour était celle de savoir s'il était permis qu'une marque figurative sur le produit d'un concurrent évoque le concept et la signification d'une appellation IG. La question est pertinente quant à savoir si, d'une part, la marque figurative a provoqué une confusion chez les consommateurs, et d'autre part, si cette confusion les a induits en erreur. La CJUE a estimé qu'une marque figurative pouvait évoquer l'origine géographique de l'IG dans les cas où les produits sont similaires entre eux. Il est donc possible que le consommateur moyen (dans l'Union européenne) soit induit en erreur par la marque figurative et l'image.

Cette décision progressive soutient les efforts visant à faire des IG des actifs traditionnels de PI sur les marchés de consommation<sup>53</sup>. L'instrument juridique international qui appuie et affirme la décision

51. *The Tea Board c. EUIPO and Delta Lingerie*, Affaire C-673/15 P à C-676/15 P.

52. *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL et Juan Ramón Cuquerella Montagud*, Affaire C-614/17, 2 mai 2019.

53. I. CALBOLI et W.L. NG-LOY, *supra* note 46.

Queso Manchego est l'Acte de Genève sur les IG<sup>54</sup>. L'Union européenne a récemment adhéré à ce traité en tant que cinquième membre, permettant ainsi l'entrée en vigueur du traité le 26 février 2020<sup>55</sup>. Les décisions de type Queso-Manchego peuvent être plus fréquentes dans l'Union européenne et dans les pays qui défendent les droits des IG. Lorsque les marques sont en concurrence avec les IG pour une même classe de produits (comme dans le cas des juridictions où le concept des IG des produits alimentaires est encore nouveau), les droits des IG sont susceptibles de recevoir un accueil tiède.

### 3. DROITS DE BREVET

Bien que les précédents du droit national des brevets influencent la manière dont les différends sont résolus, les fondements du droit national des brevets trouvent leurs origines en droit international. Qu'il s'agisse de savoir comment les juridictions traitent des questions de brevetabilité, à quel moment les restrictions doivent s'appliquer aux droits des titulaires de brevets<sup>56</sup>, ou quels principes doivent guider la délivrance des brevets, les traités internationaux sur la PI<sup>57</sup> sont des pierres angulaires. Les litiges de 2019 liés aux brevets et présentés ci-dessous illustrent bien l'interprétation et l'application des règles et principes en matière de brevets consacrés dans les traités internationaux par les juridictions. De plus, bien qu'il n'existe pas de précédents convaincants dans la jurisprudence des autres juridictions, certaines normes en matière de droit des brevets sont élaborées afin de traiter des événements ou des problèmes transnationaux<sup>58</sup>. Par exemple, l'essor de l'innovation numérique dans le secteur mondial de la technologie a suscité un intérêt accru<sup>59</sup> pour le développement de

54. Acte de Genève, *supra* note 44.

55. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, « European Union Joins Geneva Act of WIPO's Lisbon Agreement, Enabling Entry into Force », 26 novembre 2019, en ligne : <[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article\\_0015.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html)>.

56. Par exemple, la Convention de Paris donne aux pays membres le droit d'accorder des licences obligatoires pour prévenir les abus pouvant résulter du droit exclusif des titulaires de brevets sur leur invention. Convention de Paris, *supra* note 43, art. 31(b); Les pays membres ont le droit, en cas d'urgence nationale, d'utiliser l'objet d'un brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet. TRIPS Agreement, *supra* note 29.

57. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art. 27 à 34; Convention de Paris, *supra* note 43, art. 4 et 5quater.

58. W. GUAN, *Diversified FRAND Enforcement and TRIPS Integrity*, 91-120 (2018) [Guan].

59. J. L. CONTRERAS, « Global Rate Setting: A Solution for Standard-Essential Patents? », (2019) 94 *Washington L. R.* 701.

la cohérence des conditions de licence de brevet<sup>60</sup>. En ce qui a trait à la brevetabilité des inventions de logiciel, il est possible de constater la diffusion des normes internationales du droit des brevets au sein des juridictions<sup>61</sup>. Les décisions en la matière mettent en évidence un grand nombre de différences concernant les règles juridictionnelles de brevets<sup>62</sup>.

### 3.1 Brevets essentiels standard et fixation des taux ERND

Au niveau mondial, les brevets essentiels standards (BES) ont continué à être une préoccupation constante pour les divers plaideurs et parties prenantes en 2019. Les BES sont des brevets essentiels à une norme industrielle, de sorte que la vente, la fabrication, l'utilisation ou la location d'un produit utilisant la norme sans autorisation équivaut à une violation<sup>63</sup>. Les BES ne peuvent pas être utilisés légalement sans l'autorisation des titulaires de droits de brevet<sup>64</sup>. En raison du caractère essentiel des BES pour les normes (et pour leur vente), les organismes de normalisation exigent généralement des titulaires de brevets qu'ils fournissent une licence libre de redevances ou qu'ils accordent des licences sur les BES à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ERND).

En matière de tarifs ERND à l'échelle mondiale en 2019, deux décisions importantes ont été rendues. Il s'agit des litiges opposants Conversant Wireless Licensing SARL (Conversant) ainsi que les défendeurs LG Electronics France (LG Electronics) et Huawei<sup>65</sup>. Ces litiges ont concerné des affaires en France, en Chine, en Allemagne et au Royaume-Uni. Des litiges ERND ont également été tranchés dans d'autres parties du monde. Ainsi, la décision dans l'affaire FTC contre Qualcomm (États-Unis) a suscité de nombreux débats sur le droit

---

60. *Id.*

61. A. M. DINIZO JR, « From Alice to Bob: The Patent Eligibility of Blockchain in a Post-CLS Bankworld », (2018) 9 *J. L. Tech. & Internet* 1.

62. Le critère d'admissibilité du brevet devrait tout de même être respecté. K. SPEARMAN, « Protecting Blockchain Investments in a Patent Troll World », (2019) 26 *J. Intell. Prop. L.* 173; *Amazon.com., Re.*, 2011 CFA 328.

63. J. L. CONTRERAS, « Essentiality and Standards-Essential Patents », dans *Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents* 13, 23 (2017).

64. J. P. KESAN et C. M. HAYES, « FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments », (2014) 89 *Ind. L. J.* 231; *Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Company Ltd.*, UK [2018] EWCA Civ. 2344.

65. *Conversant Wireless Licensing c. LG Electronics France*, Cour d'appel de Paris, 16 avril 2019, 061/2019.

de l'État d'interférer dans les intentions des parties commerciales comme le prévoient les accords de licence de brevet.

Le litige entre Conversant et LG Electronics a été entendu par le tribunal de première instance de Paris et de la Cour d'appel. Le litige portait sur une revendication de brevet de Conversant selon laquelle les appareils de LG Electronics avaient enfreint cinq de ses brevets relatifs aux normes de télécommunication mobile de deuxième (2G), troisième (3G) et quatrième (4G) générations. Conversant est une société de gestion de la PI ayant pour activité l'acquisition et la concession de licences de portefeuilles de brevets. La société a acquis plus d'un millier de brevets en 2011 auprès de Nokia, ces derniers ayant été déclarés essentiels aux normes 2G, 3G et 4G par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI)<sup>66</sup>. Par la suite, Conversant et LG Electronics ont tenté de négocier un accord de licence, mais sans succès. En 2014, Conversant a intenté une action en contrefaçon de brevet contre LG Electronics, alléguant que l'utilisation par cette dernière des normes 2G, 3G et 4G enfreignait ses brevets.

En première instance, il a été jugé que les cinq brevets de Conversant n'étaient pas essentiels. Les brevets non essentiels ne sont pas requis pour la conformité aux normes d'exploitabilité technique. Conversant a fait appel de la décision pour deux des cinq brevets. En appel, bien que les brevets aient été jugés valides par le tribunal inférieur, le caractère non essentiel des brevets a été confirmé. Puisque les brevets n'étaient pas essentiels, la Cour n'a pas statué sur la fixation des taux de ERND Global. Très souvent, lorsqu'il s'agit de statuer sur les conditions ERND<sup>67</sup>, les tribunaux sont invités à déterminer des taux de licence entre les parties qui sont équitables, raisonnables et non discriminatoires<sup>68</sup>.

Cette affaire a créé un précédent sur l'application des accords de non-divulgaration (AND) dans les litiges relatifs aux licences, en particulier lorsqu'une partie demande à la partie opposée, qui est liée

---

66. L'Institut européen des normes de télécommunications (IENT) est un organisme de normalisation pour l'industrie de l'information, des communications et des technologies. Voir <<https://www.etsi.org/>>.

67. C. PENTHEROUDAKIS et J. A. BARON, « Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases », JRC Science for Policy Report (2017), en ligne : <<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104068/jrc104068%20online.pdf>>, EUR 28302 EN ; doi:10.2791/32230.

68. Voir *Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated*, 411 F.Supp.3d 658 (Cal. 2019).

par un AND, des informations sur les taux de redevance. Conversant, qui avait acquis les brevets en question auprès de Nokia, avait été informée des taux de licence suivant un accord de non-divulgaration conclu entre Nokia et Qualcomm. L'Allemagne avait compétence sur l'AND entre les parties. Au moment de la décision, la directive de l'Union européenne sur les secrets commerciaux était déjà en vigueur en France, mais pas en Allemagne<sup>69</sup>. Les parties concernées par des litiges en matière de licences ne sont généralement pas disposées à divulguer des informations sur les redevances pour ne pas enfreindre les accords de non-divulgaration (AND). En reconnaissant la loi sur les secrets des affaires<sup>70</sup>, la Cour d'appel a estimé que les informations confidentielles sur les taux de redevance entre Nokia et Qualcomm ne pouvaient pas être divulguées dans le cadre du litige entre Conversant et LG. Toutefois, la protection des informations commerciales n'empêche pas les parties de discuter de taux de redevance comparables pour faire valoir des demandes de dommages et intérêts.

Au Royaume-Uni, un litige similaire concernant les BES, cette fois entre Conversant, Huawei et ZTE<sup>71</sup>, a conduit à l'invalidation du brevet de Conversant pour la norme universelle de télécommunications mobiles de troisième génération (connue sous le nom de Uplink DRX). Conversant avait demandé à la Haute Cour britannique (Pat) de déclarer que son brevet était essentiel et qu'il était violé par le défendeur. Ce dernier commercialisait des produits mobiles qui utilisaient la norme. Aucun accord de licence n'a été conclu entre les parties. Huawei et ZTE avaient répondu à la plainte en contrefaçon déposée par Conversant, fondée sur la nullité, en soutenant que le brevet était évident, insuffisant et qu'il contenait des éléments supplémentaires<sup>72</sup>. Conversant avait modifié sa revendication de brevet

69. *Directive 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relative à la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre leur acquisition, leur utilisation et leur divulgation illicites*, *Journal officiel de l'Union européenne* du 15.06.2016, en ligne : <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>> [Directive 2016/943].

70. *Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires*, *J.O.* 30 juillet 2018; *Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires*, *J.O.* 13 décembre 2018.

71. *Conversant Wireless Licensing SARL v. Huawei Technologies Co. Limited, Huawei Technologies (UK) Co. Limited, ZTE Corporation and ZTE (UK) Limited*, [2019] EWHC 1687 (Pat).

72. Les questions supplémentaires concernent la modification d'une demande de brevet afin d'inclure des informations supplémentaires sur les descriptions ou les revendications. Les demandes d'éléments ajoutés peuvent entraîner l'invalidation du brevet si les modifications proposées étendent la revendication au-delà des spécifications divulguées dans la demande initiale. Pour savoir comment la matière

dans le cadre d'une demande d'ajout de matière, et ce, en cherchant à décomposer sa revendication en différents éléments<sup>73</sup>. Le tribunal a estimé que le brevet de Conversant, dans la mesure où il se rapporte à l'une des revendications (revendication 1), était essentiel à la norme Uplink DRX, car il entrait dans le champ d'application de la revendication. Toutefois, le brevet a été déclaré nul au motif que la matière ajoutée révélait de nouvelles informations sur l'invention. Ces dernières n'avaient pas été divulguées auparavant dans la demande initiale.

Le caractère essentiel des BES et de la fixation des taux ERND ont été de nouveau débattus en Chine, lorsque Huawei a cherché à déclarer invalide plusieurs BES chinois de Conversant ainsi qu'à déterminer des taux ERND sur le marché chinois. Conversant a mieux réussi que lors de son précédent litige au Royaume-Uni puisque la Cour intermédiaire de Nanjing a conclu que l'un de ses brevets était essentiel à la norme des technologies 4G. La Cour a également fixé les taux ERND sur les marchés chinois en soutenant une approche descendante<sup>74</sup> selon laquelle les taux ERND sont déterminés par les taux de redevance globaux des normes dans une industrie spécifique et par le ratio de contribution d'une seule famille de brevets<sup>75</sup>.

Un autre acteur majeur des télécommunications s'est retrouvé au milieu de tirs croisés entre une agence antitrust et le département de l'État chargé de l'administration des lois. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire *Fair Trading Commission v. Qualcomm Inc.*<sup>76</sup>, un litige devant la Cour de district des États-Unis pour le district Nord de la Californie (Cour de district). Il a été décidé que les politiques et

---

additionnelle est traitée dans l'Union européenne, voir *Directives relatives à l'examen pratique*, Office européen des brevets, en ligne : <[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h\\_iv\\_2\\_4.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_iv_2_4.htm)>. Voir également : *Bonzel (T.) and Anr. v. Intervention Limited and Anr. (No. 3)*, [1991] RPC 553. Il s'agit d'une affaire britannique qui a établi un test en trois étapes pour déterminer comment traiter les matières ajoutées.

73. *Conversant Wireless Licensing SARL v. Huawei Technologies Co. Limited, Huawei Technologies (UK) Co. Limited, ZTE Corporation and ZTE (UK) Limited*, *supra* note 71, par. 206 et 207.

74. Pour une discussion approfondie sur l'approche descendante et l'ERND, voir J. L. CORTREERAS, « Aggregated Royalties for Top-Down FRAND Determinations: Revisiting "Joint Negotiation" », (2017) 62:4 *Antitrust Bull.* 690.

75. J. G. SIDAK, « What Aggregate Royalty Do Manufacturers of Mobile Phones Pay to License Standard-Essential Patents? », (2016) 1 *Criterion J. Innovation* 701.

76. *Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated*, *supra* note 68 ; *Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated*, Case No. 5:17-cv-00220-LHK, (N.D. Cal.), en ligne : <[https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/0038\\_2017\\_02\\_01\\_redacted\\_complaint\\_per\\_court\\_order\\_dkt.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/0038_2017_02_01_redacted_complaint_per_court_order_dkt.pdf)>.



les règles de Qualcomm concernant « pas de puces, pas de licence » excluait les concurrents et les processus concurrentiels dans l'industrie. Qualcomm est l'un des principaux concédants de licences de BES cellulaires au monde. Le tribunal de district a jugé que les pratiques de Qualcomm (mis à part les taux ERND) étaient monopolistiques. De plus, une mise en garde a été ordonnée contre le comportement actuel de la société et contre tout comportement similaire et connexe à l'avenir<sup>77</sup>. En outre, la Fair Trading Commission réglemente les pratiques antitrust et anticoncurrentielles aux États-Unis. Sa position concernant Qualcomm n'était pas partagée par le Département de la Justice, un organe également chargé de la gouvernance antitrust<sup>78</sup>. L'appel de Qualcomm concernant l'injonction a été suspendu dans l'attente de son appel de la décision du tribunal de district<sup>79</sup>.

Étant donné que l'Accord sur les ADPIC a établi des seuils minimaux internationaux pour la protection des brevets, les pays membres de l'OMC disposent d'une grande latitude pour élaborer des règles en matière de brevets qui soutiennent (qu'elles soient réelles ou fausses) leurs intérêts. Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives à l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles dans les accords de licence concernent et soutiennent les intérêts de l'établissement de termes « fair, reasonable, and non-discriminatory » (FRAND) dans les transactions de licences de brevets. L'article 40 de l'Accord sur les ADPIC vise à dissuader les titulaires de brevets de pratiques déloyales en matière de licences, surtout celles qui entravent le commerce international<sup>80</sup>. Bien que n'étant pas toujours dans l'esprit des objectifs de l'Accord sur les ADPIC, les divergences dans les décisions des tribunaux du Standard essential patent (SEP) entre les juridictions ne peuvent pas être considérées comme des écarts par rapport aux règles de l'Accord sur les ADPIC<sup>81</sup>.

### **3.2 Une idée abstraite n'est pas brevetable**

Une idée abstraite n'est pas brevetable, sauf si elle est composée d'étapes inventives suffisantes pour la transformer en une application

---

77. *Id.*, p. 32.

78. Consultez la déclaration d'intérêt des États-Unis concernant la requête de Qualcomm pour une suspension partielle de l'injonction dans l'attente de l'appel, en ligne : <<https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1183936/download>>.

79. Les arguments oraux ont été entendus dans la Ninth Circuit Court le 13 février 2020, disponibles en ligne : <[https://www.ca9.uscourts.gov/media/view.php?pk\\_id=0000035145](https://www.ca9.uscourts.gov/media/view.php?pk_id=0000035145)>.

80. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art 40.

81. Guan, *supra* note 58.

brevetable. C'est ce qui a été décidé dans l'affaire *Solutran*<sup>82</sup>, devant la Cour du circuit fédéral américain, qui a annulé le jugement de la cour inférieure dans un procès pour contrefaçon de brevet entre *Solutran* et *Elavon*<sup>83</sup>. *Solutran* avait obtenu un jugement de contrefaçon de brevet au tribunal de district contre *Elavon*. Ce brevet concernait une méthode manuelle de traitement des chèques. Elle consistait à recevoir un fichier de données contenant les informations des chèques papier, à créditer le compte du commerçant, à recevoir et à scanner les chèques papier et les images ainsi qu'à comparer les images numériques avec le fichier de données scanné. Les informations ont été présentées comme un moyen de payer les commerçants plus rapidement et de traiter les paiements plus facilement. *Elavon* a fait appel de cette décision en affirmant (comme ils l'ont fait dans leur contre-poursuite) que le brevet n'était pas violé, car il était invalide. En référence à une analyse en deux étapes effectuées en 2014 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Alice*<sup>84</sup>, le brevet de *Solutran* a été invalidé, ce qui a entraîné l'annulation de la décision de la Cour de district. L'analyse de l'affaire *Alice* exige deux enquêtes sur la demande. La première consiste à déterminer si la demande se rapporte à une idée abstraite. Le tribunal a précisé que le brevet (enregistré en 2012) couvrait une idée abstraite, car il ne concernait que « [...] l'action de créditer le compte d'un commerçant le plus tôt possible tout en traitant électroniquement un chèque »<sup>85</sup>. L'aspect physique impliqué dans le processus de paiement ne pouvait pas empêcher que la demande soit une idée abstraite. Ce raisonnement a également été établi dans des affaires antérieures<sup>86</sup> que la Cour a citées comme exemples<sup>87</sup>.

C'est une règle bien établie en droit international des brevets que les brevets valides doivent inclure une activité inventive (Accord

82. *Solutran, Inc. v. Elavon Inc., U.S. Bancorp*, 931 F.3d 1161 (Fed. Cir. 2019).

83. United States District Court, District of Minnesota.

84. Voir la décision de la Cour suprême des États-Unis dans *Alice Corporation. Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014).

85. *Solutran, Inc. v. Elavon Inc., U.S. Bancorp*, *supra* note 82.

86. L'administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle a récemment publié des directives sur l'examen des revendications liées à la brevetabilité des nouvelles technologies. Selon ces directives, aucun brevet ne doit être délivré pour des revendications relatives à des algorithmes abstraits ou à des règles purement commerciales qui n'ont pas de caractéristiques techniques. Voir J. WEI, « Newly Amended China Patent Examination Guidelines Effective February 1, 2020 », 30 janvier 2020, en ligne : <<https://www.chinaiplawupdate.com/2020/01/newly-amended-china-patent-examination-guidelines-effective-february-1-2020/>>.

87. *Smart Systems Innovations, LLC v. Chicago Transit Authority*, 873 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2017); *Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software LLC*, 887 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2018).

sur les ADPIC)<sup>88</sup>. La législation sur les brevets des pays membres de l'OMC accorde des brevets aux inventions qui sont nouvelles, utiles et qui impliquent une activité inventive<sup>89</sup>. Les litiges portant sur la notion d'idée abstraite surviennent généralement dans le cadre des questions relatives à l'admissibilité des brevets soulevées devant les tribunaux. Nous notons que, parfois, mais très rarement, ces différends ont été tranchés de manière positive en faveur des demandeurs de logiciels<sup>90</sup> lorsque le tribunal a établi que les éléments de la revendication changent la nature de la revendication en une demande de brevet admissible<sup>91</sup>. L'intégration des critères d'octroi de brevets dans les cadres juridiques internationaux de PI suggère que, même face aux oppositions, ces règles internationales sur les brevets, préalablement convenues, continueront de s'appliquer.

### 3.3 Lorsque la Constitution répond à une plainte pour violation de brevet

La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a statué sur sa première affaire de brevet en 2019 dans *Ascendis Animal Health (Pty) Limited c. Merck Sharpe Dohme Corporation and Others*<sup>92</sup>. Dans cette affaire, la Cour s'est questionnée à savoir si l'autorité de la chose jugée empêchait d'entendre un appel en matière de brevet ou si chaque revendication faisait l'objet d'une cause d'action distincte. Ascendis a cherché à révoquer un brevet détenu par Merck en invoquant le manque de nouveauté et d'évidence. Merck a alors déposé une demande reconventionnelle contre Ascendis pour violation de son brevet. Dans un premier temps, l'affaire a été portée devant le commissaire aux brevets d'Afrique du Sud à la Haute Cour d'Afrique, qui a révoqué le brevet pour absence de nouveauté<sup>93</sup>. Merck a fait appel devant la Cour suprême du pays qui a jugé que le brevet était nouveau et donc, valide. En réponse à cette conclusion, Ascendis a

88. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art. 27 (1).

89. *Baggage Airline Guest Services, Inc. v. Roadie, Inc.*, 351 F.Supp.3d 753 (Delaware 2019).

90. *Re Application by Tokyo Shibaura Electric*, (1986) 9 CIPR 112 (PAB); *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com et al.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014). Voir aussi l'art. 52(2) de la Convention sur le brevet européen concernant l'exclusion des programmes d'ordinateur de la brevetabilité, sur l'objet nouveau et sur la non-évidence European Union Patent Office, disponible en ligne : <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar52.html>>.

91. *Alice Corporation. Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, *supra* note 84.

92. *Ascendis Animal Health (Pty) Limited c. Merck Sharpe Dohme Corporation and Others*, [2019] ZACC 41.

93. *Id.*, par. 5 à 26.

cherché à inclure la revendication supplémentaire d'inutilité<sup>94</sup> dans sa défense dans le cadre de la requête pour violation du brevet. Ce point du litige sur la violation des brevets a fait de nouveau l'objet d'une requête devant le bureau des commissaires. Le commissaire a estimé que l'autorité de la chose jugée empêchait Ascendis de se défendre contre la contrefaçon puisque la société avait abandonné le manque d'inventivité comme motif de nullité et ne s'était pas réservé le droit d'ajouter un motif de nullité distinct à la procédure. Dans son jugement partagé, la Cour d'appel constitutionnelle a réaffirmé la décision du commissaire.

L'une des prémisses de l'Accord sur les ADPIC est que les différends seront résolus de manière à respecter l'équité envers les parties et à préserver l'intégrité de la procédure<sup>95</sup>. L'Accord sur les ADPIC donne également aux États une grande latitude pour fixer des limites sur comment les principes hors PI peuvent s'appliquer dans les différends en matière de droit des brevets. Lorsqu'elle est invoquée avec succès, la doctrine de la *res judicata* équitable interdit à une demande d'être portée devant un tribunal alors qu'une décision a déjà été rendue sur la même demande ou que la partie n'a pas soulevé la demande, et ce, tant que l'affaire est pendante devant le tribunal<sup>96</sup>. À l'échelle mondiale, les questions de *res judicata* surviennent fréquemment dans les litiges relatifs au droit des brevets. En créant un précédent à la Cour constitutionnelle sud-africaine, la décision sert également à renforcer la pertinence de la doctrine dans les litiges nationaux en matière de brevets<sup>97</sup>.

### 3.4 Quand un jugement en matière de brevets est-il définitif ?

Bayer AG (Bayer) et Ceva Santé Animale (Ceva) ont toutes deux eu l'occasion de poser cette question en 2019 alors qu'elles se défendaient contre des plaintes pour violation de brevet dans l'Union européenne<sup>98</sup>. Bayer a entamé des poursuites pour violation de brevet

94. *Id.*, par. 15.

95. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art. 42.

96. *St. James Therapy Ctr., Ltd. v. Gomez Enters*, 2012 Ohio Misc LEXIS 18139; *The Procter & Gamble Company c. Unilever PLC*, Cour d'appel de l'Office européen des brevets, 3 mai 1996, T 0167/93 (Agents de blanchiment) of 3.5.1996; *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 FC 726.

97. *Aloys Wobben and Ors v. Yogesh Mehra and Ors*, C.A. No. 006718-006718 – 2013; *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.*, 672 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012); *Pactiv Corporation v. Dow Chemical Company*, 449 F.3d 1227 (Fed. Cir. 2006).

98. Pour plus d'informations, consultez : <[https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien\\_document?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:9764](https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien_document?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:9764)>.

dans différents États européens contre Ceva, une entreprise de santé vétérinaire, affirmant que Ceva avait enfreint son brevet sur les médicaments pour la santé des porcelets. Ceva commercialise un médicament concurrent dont l'administration se fait par injection (injections de Forceris). Le médicament vétérinaire de Bayer était administré par prescription orale. Des jugements divergents ont été rendus à Paris, Hambourg et La Haye. À Paris, la Haute Cour a estimé que le brevet n'était pas violé, car l'administration du médicament par injection de Ceva suivait une méthode différente de celle du brevet de Bayer<sup>99</sup>. À La Haye, le procès a échoué faute d'activité inventive. L'Allemagne a accordé une injonction *ex parte* à Bayer, déclarant ainsi que son brevet était violé. L'action ultérieure de Ceva visant à suspendre l'injonction a échoué.

Le régime des brevets, comme d'autres formes de PI, confère des droits territoriaux aux titulaires de brevets<sup>100</sup>. Ce principe de territorialité, tout en permettant aux pays d'élaborer et de mettre en œuvre des règles en matière de brevets sur leur territoire pour atteindre leurs propres objectifs, permet que les résultats dans les litiges relatifs aux brevets ne soient pas éloignés d'une juridiction à l'autre<sup>101</sup>. Ni la Convention de Paris ni l'Accord sur les ADPIC n'empêchent les tribunaux nationaux d'appliquer leur propre interprétation des règles en matière de brevets lorsqu'ils jugent des différends (tout en respectant les objectifs et les seuils prévus dans les dispositions)<sup>102</sup>. Par exemple, l'article 4bis de la Convention de Paris établit (au niveau international) la règle selon laquelle les brevets délivrés dans un pays sont indépendants de ceux demandés dans un autre pays<sup>103</sup>. Par conséquent, les motifs judiciaires permettant d'établir la brevetabilité de l'objet et, par extension, le refus de la brevetabilité, bien qu'ils proviennent d'instruments juridiques internationaux, peuvent être interprétés différemment selon les juridictions<sup>104</sup>.

99. Pour plus d'information, consultez : <<http://patentmyfrench.com/ok-oral/>>.

100. Lydia LUNDSTEDT, *Territoriality in Intellectual Property Law*, thèse de doctorat, Stockholm, Faculté de droit, Université de Stockholm, 2016, en ligne : <[http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972658&ds\\_wid=5871](http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972658&ds_wid=5871)>.

101. *Life Technologies Corporation et al. v. Promega Corporation*, 137 S.Ct.174 (2017).

102. Voir K. LIDDELL, M. WAIBEL, « Fair and Equitable Treatment and Judicial Patent Decisions », (2016) 19:1 *J. Intern. Econ. L.* 145, sur la façon dont les traités d'investissement démantèlent ce paradigme.

103. Convention de Paris, *supra* note 43, art. 4bis.

104. P. GUGLIUZZA, « How Much Has the Supreme Court Changed Patent Law », (2017) 16:2 *Chic.-Kent. J. I.P.* 330.

#### 4. DROITS DES MARQUES DÉPOSÉES

Le droit des marques a évolué au fil des ans pour adopter des méthodes non traditionnelles d'identification de la source des produits et services. L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris sont les piliers juridiques internationaux de la reconnaissance des droits de marque déposée parmi les pays de l'OMC. Cependant, d'autres traités internationaux sur les marques se sont développés au fil des ans, qui, une fois ratifiés par les pays, étendent la protection accordée aux droits des marques déposées dans les législations nationales<sup>105</sup>. En effet, le type de protection accordée aux titulaires de droits sur les marques et, de plus en plus, les conditions de renouvellement et de maintien de cette protection sont établis selon les dispositions des traités, que ce soit au niveau multilatéral ou par le respect des dispositions de PI des accords préférentiels de libre-échange<sup>106</sup>. En outre, la jurisprudence de juridictions influentes peut également expliquer comment certains pays abordent leur interprétation des litiges relatifs au droit des marques. L'ensemble des affaires examinées ci-dessous montrent comment les tribunaux manœuvrent les fondements du droit international du droit des marques avec les réalités complexes d'Internet, des marchés de consommation et de la technologie.

##### 4.1 Questions d'utilisation dans la protection des marques

L'importance de l'utilisation pour le maintien des droits des marques déposées a été réaffirmée dans plusieurs cas à travers le monde en 2019. En Australie<sup>107</sup>, la Cour d'appel du circuit fédéral a statué que le simple enregistrement d'un nom de domaine qui présente une similitude (ou qui est identique) à une marque enregistrée ne constitue pas une infraction, sauf si le nom de domaine est destiné à des résidents australiens. De plus, la Cour fédérale a estimé que bien qu'un enregistrement de nom de domaine ne puisse pas, à première vue, viser les résidents de son pays d'origine, si le nom présentant

---

105. Le *Traité de Singapour sur le droit des marques* est le premier traité international à reconnaître des marques autres que des symboles, des mots et des signes distinctifs réguliers en tant que marques dans les pays des parties contractantes. Ces marques non traditionnelles comprennent les marques sonores, le goût, l'odeur et les hologrammes. *Traité de Singapour sur le droit des marques*, 26 mars 2006, en ligne : <<https://wipo.int/en/treaties/textdetails/12668>>.

106. Par exemple, les dispositions sur le droit des marques de l'*Accord économique et commercial global* (AECG) obligent les parties à adhérer au *Traité de Singapour sur le droit des marques* (art. 20.13, AECG).

107. *Lamont v. Malishus & Ors* (No. 4), [2019] FCCA 3206.

une similitude avec la marque déposée induit les consommateurs à confondre les produits de la marque déposée et ceux de la marque nouvellement enregistrée, cela équivaut à une utilisation non autorisée de la marque. L'affaire concernait l'enregistrement du nom Malishus.com comme nom de domaine. Le mot « Malishus » était déjà enregistré par un musicien australien pour être utilisé sur des vêtements, des accessoires et des chaussures. Le nom de domaine était destiné à des clients se trouvant en dehors de l'Australie. Cependant, le site Web contenait les marchandises du propriétaire de la marque et ciblait les consommateurs australiens. L'utilisation non autorisée des droits de la marque a été déduite de ce constat et une injonction permanente a été accordée contre l'utilisation de la marque par le défendeur en Australie. Une entreprise de divertissement immobilier basée aux États-Unis, qui a mené des initiatives de marketing pour ses événements américains au Canada, a vu sa marque radier pour non-utilisation<sup>108</sup>. La décision de la Cour fédérale était un appel de la décision du Registrar of Trademark qui avait radié la marque pour défaut d'utilisation pendant la période de trois ans à partir de laquelle l'avis d'utilisation a été émis<sup>109</sup>. Il a été jugé que la société n'avait prouvé l'usage de la marque « Live ! » dans aucun des 35 services pour lesquels la marque a été enregistrée pendant la période concernée. L'usage requiert plus que de la publicité. La Cour a affirmé<sup>110</sup> que les services associés à la marque doivent être exécutés au Canada pour que leur utilisation ait un poids dans l'analyse. Les consommateurs canadiens doivent avoir utilisé de manière significative et tangible ce service sans quitter le Canada. Dans les procédures de radiation de marques, un défendeur peut démontrer l'existence de circonstances particulières qui expliquent le non-usage de la marque pendant la période concernée. Le tribunal a estimé que Live ! n'avait pas fourni de preuve convaincante quant à l'existence de telles circonstances spéciales<sup>111</sup>.

L'image de la marque McDonald's a été compromise sur le marché de consommation européen. Tout d'abord, la marque Big Mac de la société a été révoquée, car elle n'a pas démontré une utilisation continue de la marque sur une période de cinq ans, et ce, depuis la date de son enregistrement. Dans l'affaire *Supermac's*

108. *Live ! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 FC 1042.

109. L'avis « use it or lose it » est fondé sur la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45(3).

110. Suivant la décision *Supershuttle International Inc. c. Fetherstonehaugh & Co.*, 2015 FC 1259.

111. *Live ! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, *supra* note 108, par. 105 à 128.

(Holdings) Ltd. c. McDonald's International Property Company, Ltd.<sup>112</sup>, une société irlandaise de supermarchés relativement petite, a contesté, avec succès, la marque Big Mac pour utilisation sur des aliments, des sandwichs comestibles et des services alimentaires. McDonald's n'a pas réussi à prouver que la marque a été utilisée de manière authentique et continue pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. L'usage authentique, selon l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (OPIUE)<sup>113</sup>, est un usage réel qui fait prendre conscience aux consommateurs de l'origine des produits et de son indication en tant que source d'identification des produits – le lieu, le moment, l'étendue et la nature de l'usage sont des critères pertinents<sup>114</sup>. Il n'y avait pas d'informations concluantes indiquant que la marque était utilisée dans un contexte commercial pour les produits et services pour lesquels l'enregistrement avait été précédemment accordé. La deuxième affaire concernait le monopole de McDonald's sur le préfixe « Mc » pour désigner les catégories de produits alimentaires au Royaume-Uni. Une fois de plus, la chaîne de supermarchés irlandaise a contesté la marque sur la base du non-usage et du fait que « Mc » est un préfixe couramment utilisé au Royaume-Uni comme première partie d'un nom de famille. L'OPIUE a décidé que McDonald's pouvait toujours se prévaloir du droit d'utiliser la marque « Mc » en référence à seulement certains articles de base du menu. Un restaurateur en Espagne a également réussi à contester la marque figurative « McDonald's Everytime a Good time » en association avec cinq classes de produits et de services, dont l'alimentation, l'éducation et la formation ainsi que les services de franchise<sup>115</sup>.

La possibilité d'annuler une marque en cas de non-utilisation est clairement spécifiée dans l'Accord sur les ADPIC<sup>116</sup>. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de l'utiliser pour conserver un enregistrement au niveau international, lorsque nécessaire, l'utilisation continue doit être prouvée pendant au moins trois années consécutives afin de maintenir les droits sur la marque déposée. L'Accord sur les ADPIC stipule que les marques qui n'ont pas été utilisées de manière continue

112. *Supermac's (Holding) Ltd. c. McDonald's International Property Company, Ltd.*, décision d'annulation N° 14788 C, en ligne : <[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/name/big%20mac](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/name/big%20mac)>.

113. La division d'annulation de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.

114. *Supermac's (Holding) Ltd. c. McDonald's International Property Company, Ltd.*, *supra* note 112.

115. *Servicios de restauración de costa, SL c. McDonalds International Property Company, Ltd.*, décision d'annulation N° 25 883 C.

116. TRIPS Agreement, *supra* note 29, art. 19.



pendant au moins trois ans peuvent être annulées, s'il n'y a pas de raison valable ou de circonstances spéciales pour expliquer leur non-utilisation. Les affaires relatives à l'utilisation discutées ci-dessus illustrent comment et dans quelle mesure différentes juridictions appliquent cette norme ADPIC.

#### **4.2 Pleins feux sur les marques scandaleuses et immorales**

La Cour suprême des États-Unis a entendu et statué, en faveur du demandeur, sur une question refait surface dans de nombreuses juridictions, concernant la possibilité d'enregistrer des marques scandaleuses. En 2019, l'affaire *Lancu v. Brunetti*<sup>117</sup> a établi que les marques déposées scandaleuses ou immorales sont enregistrables aux États-Unis<sup>118</sup>. Or, dans la décision de l'instance inférieure, le Circuit fédéral a jugé que le mot profane « F-U-C-T » était contraire au *Lanham Act*, et donc non enregistrable. Brunetti avait tenté pendant plusieurs années d'enregistrer le nom de sa ligne de vêtements (prononcé une lettre après l'autre) en tant que marque. À chaque reprise, la demande a été rejetée. Un appel devant le Circuit fédéral n'a pas changé le résultat<sup>119</sup>. Brunetti a déposé une requête par *certiorari* auprès de la Cour suprême des États-Unis. En examinant la décision du Circuit fédéral, la Cour suprême des États-Unis a estimé que la disposition du *Lanham Act* à l'égard des mots profanes était contraire au droit à la liberté d'expression garanti par le Premier amendement. Le gouvernement, selon le raisonnement de la majorité, n'a pas le pouvoir de discriminer les points de vue. Les lois qui réglementent le point de vue et qui ne peuvent être fixées sans une modification de la loi sont inconstitutionnelles. La marque verbale est actuellement enregistrée aux États-Unis<sup>120</sup>.

La propension à favoriser l'enregistrement de marques scandaleuses ou immorales n'est pas la même d'une juridiction à l'autre. Par exemple, en 2019, Air New Zealand a retiré sa demande de marque pour enregistrer « Kia Oro », une salutation maorie que la compagnie aérienne utilise sur son magazine de vol. Cette décision a été rendue après que les peuples autochtones du pays et de nombreux

117. *Lancu v. Brunetti*, 139 S.Ct. 2294 (2019).

118. Essentiellement, le tribunal a élargi les circonstances dans lesquelles une disposition du *Lanham Act* peut être inconstitutionnelle. En 2017, la Cour suprême des États-Unis a décidé que les marques dénigrantes étaient enregistrables. Voir *Matal v. Tam*, 137 S.Ct. 1744 (2017).

119. *Re Brunetti*, 877 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2017).

120. Office des brevets des États-Unis, marque 88308441 (entre autres).

défenseurs des droits des Autochtones aient émis de nombreuses critiques. L'expression étant largement utilisée en Nouvelle-Zélande comme forme de salutation; il aurait été peu probable qu'elle soit enregistrée<sup>121</sup>.

La législation sur les marques, dans la plupart des juridictions, comprend des interdictions d'enregistrement de marques immorales, scandaleuses ou susceptibles de porter atteinte à la moralité publique<sup>122</sup>. La base législative internationale de cette règle se trouve dans la Convention de Paris<sup>123</sup>. Cet instrument juridique stipule que les marques qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public devraient se voir refuser l'enregistrement. Aucune définition de la moralité ou de l'ordre public n'est donnée dans le traité. D'une part, cette lacune, au niveau international, ouvre la porte à une opportunité pour les parties au litige de tester la vigueur des lois nationales sur les marques<sup>124</sup>, et d'une autre part, elle engendre un obstacle qui empêche l'enregistrement de marques risquées. Les litiges ci-dessus montrent deux interprétations différentes des concepts d'immoralité dans le droit des marques. Par ailleurs, lorsque les litiges se rapportant au droit des marques impliquent des droits fondamentaux (comme le cas américain a été formulé), des considérations de bien-être humain peuvent influencer les décisions contre l'invalidation ou le non-enregistrement<sup>125</sup>.

#### 4.3 Pourquoi le risque de confusion est-il important dans la revendication des droits de marque déposée ?

La Cour suprême de la Jamaïque a rejeté une demande d'injonction dans une affaire de violation de marque déposée au motif qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer un risque de confusion entre les deux marques<sup>126</sup>. L'affaire concernait l'enregistrement contesté de « Pepperwood Jerk Pit » par le demandeur

121. J.C. LAI, « Māori Culture in the Modern World: Its Creation, Appropriation and Trade », I-CALL Working Paper No. 2 (2010); C. RIGBY, J. MUELLER et A. BAKER, « The Integration of Maori Indigenous Culture into Corporate Social Responsibility Strategies at Air New Zealand », (2011) 5:6 *J. Mark. Dev. & Comp.* 116.
122. M. M. CARPENTER et M. GARNER, « NSFW: An Empirical Study of Scandalous Trademarks », (2015) 33 *Cardozo Arts & Ent. L. J.* 321.
123. Convention de Paris, *supra* note 43, art. 6quinquies B(3).
124. *Miss World Ltd. v. Channel 4 Television Corporation*, [2007] FSR 30.
125. J. GRIFFITHS, « Is there a Right to an Immoral Trademark », dans P. TORREMANNS (dir.), *Intellectual Property and Human Rights*, 309-334 (2009).
126. *PEPPA Tree Jamaica West Indies v. Pepperwood Jerk Pit*, [2019] JMCC COMM. 13.

au motif que le mot est similaire à l'enregistrement de sa marque « Peppatree Jamaica West Indies ». Après une analyse approfondie, la Cour suprême a conclu qu'il n'y avait pas de preuves significatives permettant de conclure à une similitude entre les marques – les consommateurs ne sont pas susceptibles de confondre les deux marques en raison de leur association avec la même entreprise. Le demandeur n'ayant pas réussi à prouver un risque de confusion avec la marque proposée par le concurrent, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de question sérieuse à évaluer et a ainsi rejeté la demande d'injonction.

#### **4.4 Quand est-ce qu'une plainte contre des marques déposées trompeusement similaires aboutira-t-elle ?**

La Cour fédérale d'Australie a eu l'occasion de déterminer les paramètres importants pour résoudre un litige sur des marques trompeusement similaires en 2019<sup>127</sup>. L'affaire opposait deux entités, toutes deux exerçant une activité similaire liée à des services de marketing direct. Les marques en cause étaient « SENSES » et « SENSIS ». Le demandeur était propriétaire de la marque « SENSIS » et s'est opposé à l'enregistrement de « SENSES DIRECT » et « SENSES DATA » par le défendeur. Une marque trompeusement similaire est présentée comme telle sur la base de l'impression qu'elle laisse dans l'esprit d'une personne d'intelligence ordinaire lorsqu'elle voit la marque et la compare à son souvenir de la marque du demandeur. Le demandeur n'a pas réussi à convaincre le tribunal que la marque avait acquis une réputation. En effet, la réputation n'était applicable qu'à l'égard d'une partie de la marque du demandeur qui consistait en un service spécifique (service d'annuaire). Toutefois, la similitude entre les deux marques a été déterminante pour la constatation de l'infraction. Les preuves présentées devant le tribunal ont établi que les consommateurs confondaient souvent l'activité des deux entités. La Cour fédérale a également jugé que l'utilisation de la marque « SENSES » par le défendeur n'était pas de bonne foi depuis la date d'identification de la contrefaçon par la Cour.

La règle interdisant l'enregistrement de marques qui cause (ou causerait) une confusion sur les marchés de consommation quant à leur origine ainsi que celle interdisant l'enregistrement de marques trompeusement similaires sont les piliers du droit international des marques. Ces règles sont inscrites dans l'Accord sur les ADPIC ainsi

---

127. *Sensis Pty Ltd. v. Senses Direct Mail and Fulfillment Pty Ltd.*, [2019] FCA 719.

que dans la Convention de Paris et sont reconnues et ratifiées en droit interne. Par exemple, les articles 10 et 10bis de la Convention de Paris obligent les pays membres à mettre en œuvre des lois pour empêcher les pratiques commerciales déloyales qui faussent les échanges ou qui véhiculent aux consommateurs des informations trompeuses sur les produits ou les marchés<sup>128</sup>. Bien que ces instruments juridiques internationaux fournissent une base solide pour l'engagement des tribunaux nationaux à l'égard de ce concept, il est souvent utilisé à l'échelle mondiale comme une arme stratégique par les plaignants qui cherchent à évincer les marques des concurrents<sup>129</sup>.

## 5. SECRETS COMMERCIAUX

La protection des secrets commerciaux gagne de plus en plus d'importance, considérant le fait que la divulgation de secrets technologiques hautement sensibles s'étend davantage au-delà des frontières et des régions<sup>130</sup>. Plus les pays adopteront une législation sur les secrets commerciaux ou élaboreront des règles sur leur protection, plus la jurisprudence dans ce domaine se développera. Au Canada, un projet de loi visant à mettre en œuvre l'accord conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada comprend une disposition visant à modifier le Code criminel afin d'assurer une protection contre la divulgation de secrets commerciaux<sup>131</sup>. Aux fins du présent article, deux affaires fédérales américaines concernant des secrets d'affaires méritent d'être signalées.

### 5.1 La violation des secrets commerciaux est possible sans avoir connaissance du caractère confidentiel du matériel

L'affaire *United States v. O'Rourke* a été l'une des principales décisions portant sur les secrets commerciaux aux États-Unis en

---

128. Convention de Paris, *supra* note 43, art. 10 et 10bis.

129. T. W. DORNIS, « Substantive Policy – Convergent Foundations », dans *Trademark and Unfair Competition Conflicts Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives* 4, 273-380.

130. K. BENNER, P. MOZUR et R. ZHONG, « Huawei Said to Be Under U.S. Investigation in Trade-Secrets Case », *New York Times*, en ligne : <<https://www.nytimes.com/2019/01/16/technology/huawei-investigation-trade-secrets.html>>.

131. *An Act to implement the Agreement between Canada, the United States of America and the United Mexican States*, projet de loi n° C-100 (2<sup>e</sup> lecture et renvoi à un comité à la Chambre des communes – 20 juin 2019), 1<sup>re</sup> sess., 42<sup>e</sup> légis. (Can).

2019<sup>132</sup>. Rourke a été accusé d'avoir divulgué des secrets commerciaux à son nouvel employeur, une entreprise technologique chinoise. Avant cet emploi, le défendeur a travaillé, pendant plusieurs années, pour Dura-Bar aux États-Unis en tant qu'ingénieur métallurgiste et vendeur<sup>133</sup>. Avant son départ, Rourke a transféré plus de 1 900 documents du système de Dura-Bar vers son dispositif de stockage personnel. L'employeur a finalement découvert que le défendeur avait illégalement téléchargé des informations confidentielles depuis ses locaux. Les autorités ont été alertées et Rourke a été arrêté avec les documents contrefaits à l'aéroport. Lors du premier procès, Rourke a prétendu qu'il ignorait que les documents téléchargés étaient des secrets commerciaux. Le verdict du jury a été mitigé : sur certains points, Rourke a été reconnu coupable de tentative de vol de secrets commerciaux, sur d'autres, de tentative de vol de documents spécifiques et de vol de secrets commerciaux. Pourtant, Rourke a prétendu avoir téléchargé les documents sans savoir qu'ils représentaient des secrets commerciaux<sup>134</sup>. M. Rourke a fait appel de la décision en invoquant l'erreur du jury dans les condamnations. La Cour a rejeté l'appel en se basant sur le fait qu'une tentative de vol de secrets commerciaux signifie une intention de commettre l'acte, qu'il ait été réalisé ou non. Même si le jury avait considéré que le défendeur avait pleinement connaissance de voler des secrets commerciaux, la conclusion aurait été compatible avec la conclusion du jury.

L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris encouragent les pays à protéger les informations confidentielles et privées contre leur divulgation<sup>135</sup>. Les informations sont classées comme secret commercial si elles sont gardées secrètes, si elles ont une valeur commerciale car elles sont secrètes et si des mesures sérieuses ont été prises pour empêcher leur divulgation<sup>136</sup>. Cette norme de protection est prescrite dans l'Accord sur les ADPIC. Dans le contexte de la PI, les secrets commerciaux<sup>137</sup> peuvent être utilisés pour protéger des méthodes confidentielles. Ces méthodes comprennent la programmation informatique ainsi que les recettes nouvelles ou uniques qui peuvent être utilisées pour ajouter des caractéristiques distinctives

---

132. *United States v. O'Rourke*, 417 F. Supp. 3d 996 (N.D. Illinois, Eastern Division 2019).

133. *Id.*

134. *United States v. O'Rourke*, *supra* note 132.

135. Accord sur les ADPIC, *supra* note 3, art. 39 (2); Convention de Paris, *supra* note 43.

136. *Software Solutions Associates Inc. v. Depow* (1989), 99 N.B.R.(2d) 110.

137. M. RISCH, « Why Do We Have Trade Secrets? », (2007) 11 *Marq. Intellectual Property. L. Rev.* 1.

aux produits alimentaires<sup>138</sup>, ou peuvent être intégrées dans des contrats de licence de PI (comme les accords de non-divulgence) afin de protéger les informations précieuses et confidentielles<sup>139</sup>. Comme mentionné dans l'introduction de cette section, les mesures visant à promulguer et/ou à appliquer la législation sur les secrets commerciaux gagnent progressivement du terrain dans de nombreuses juridictions. À mesure que les transactions commerciales de PI se mondialisent, une analyse critique de la façon dont la législation sur les secrets commerciaux fonctionne, dans la pratique et à travers toutes les juridictions, serait une étude intéressante. Par exemple, comment peut-on comparer la loi modifiée sur la concurrence déloyale de la Chine<sup>140</sup>, qui institue des lois sur les secrets commerciaux, à la directive de l'Union européenne sur les secrets commerciaux<sup>141</sup> ou à la future législation fédérale du Canada pour protéger les secrets commerciaux et les informations confidentielles ? Il pourrait être utile de réexaminer cette question dans quelques années.

## 5.2 Il peut être difficile de fournir des preuves de dommages pour violation de secrets commerciaux

Une entreprise technologique basée en Californie (CNEX Labs) a été reconnue non coupable d'avoir volé des secrets commerciaux de Huawei Technologies<sup>142</sup>. Le fondateur des laboratoires CNEX était un ancien employé de Futurewei Technologies, Inc., une filiale de recherche de Huawei Technologies. Les laboratoires CNEX ont également intenté des poursuites contre Huawei pour perte de profits, affirmant notamment que Huawei s'était faussement fait passer pour un acheteur potentiel afin d'obtenir des informations sur les conceptions des laboratoires CNEX à des fins de détournement. Le tribunal a jugé que Huawei avait détourné la technologie de mémoire flash des laboratoires CNEX. Cependant, puisque Huawei n'a pas tiré profit du détournement des informations, aucun dommage n'a été accordé.

---

138. Voir WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, « A Secret From the Caribbean: Agostura Limited, Trinidad and Tobago », <<https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=5553>>.

139. *Id.*

140. LIBRARY OF CONGRESS, « China: Trade Secret Provisions Under Anti-Unfair Competition Law Revised », 6 juin 2019, en ligne : <<https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-trade-secret-provisions-under-anti-unfair-competition-law-revised/>>.

141. Directive 2016/943, *supra* note 69.

142. *Huawei Technologies Co. v. Huang*, 2018 WL 2463800.

L'Accord sur les ADPIC donne la possibilité aux pays membres de l'OMC de mettre en œuvre une législation permettant d'octroyer des dommages-intérêts dans les litiges de PI<sup>143</sup>. Des dommages-intérêts devraient être accordés si le titulaire des droits a subi un préjudice du fait de l'infraction. L'affaire illustre l'application nationale de ce principe dans la pratique. Cependant, l'octroi de dommages-intérêts dans les affaires de secrets commerciaux n'est pas toujours clair<sup>144</sup>. Comme indiqué ci-dessus, la législation dans ce domaine peut apporter de la cohérence sur le terrain.

### **CONCLUSION : IMPLICATIONS POUR LA PROTECTION FUTURE DES DROITS DE PI (AU NIVEAU MONDIAL)**

Le manque d'uniformité des politiques de PI au niveau international est un enjeu de taille soulevant beaucoup de questions et nécessitant une réflexion générale. En effet, la diversité de la jurisprudence en matière de PI évoquée ci-dessus offre deux éléments pertinents quant à la protection des droits de PI mondiaux.

Premièrement, savoir comment les tribunaux traitent les questions spécifiques de PI dans les juridictions étrangères fournit des informations pertinentes aux praticiens et à leurs clients qui mènent des activités à forte intensité de PI dans des juridictions mondiales. Par exemple, la période de non-utilisation pertinente pour la radiation d'une marque déposée diffère entre l'Australie et le Canada. De plus, la fixation des taux ERND convenus entre un donneur de licence et un licencié peut faire la différence entre l'échec de la commercialisation de la PI ou son succès. Ce sont là des exemples d'informations utiles tirées de cette étude.

Le deuxième point est de savoir si des tendances ou des irrégularités sont perceptibles dans les différents types ou formes de PI. Les difficultés quant à la détermination de la place de l'auteur dans une œuvre créée ou assistée par l'intelligence artificielle vont probablement se poursuivre dans les années à venir. À mesure que les marchés s'étendent vers des frontières plus globales, il y aura probablement des débats en ce qui a trait à l'application des IG aux secteurs orientés vers les services. Il existe un consensus implicite entre les juridictions sur ce qui constitue un risque de confusion dans les plaintes pour vio-

143. Accord sur les ADPIC, *supra* note 3, art. 45.

144. E. A. ROWE, « Unpacking Trade Secret Damages », University of Florida Levin College of Law Research Paper No. 17-25 (2016).

lation de marque. Il existe aussi une irrégularité entre les juridictions concernant l'enregistrement de marques scandaleuses ou immorales ainsi que leur définition. Enfin, une différence entre les juridictions peut être observée en matière de brevets : les décisions des tribunaux varient considérablement d'une juridiction à l'autre dans les affaires de litiges de violation de brevets. Ces observations peuvent également susciter l'intérêt des universitaires et des chercheurs à analyser avec plus d'attention ces architectures juridiques.