

Vol. 23, n° 2

L'arbitrage des différends en matière de propriété intellectuelle : un débat qu'il faut clarifier

Josiane Brault*

INTRODUCTION	731
1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA.	734
1.1 Historique de la propriété intellectuelle	734
1.1.1 Le volet international de protection des droits de la propriété intellectuelle.	736
1.1.2 Le volet national de protection des droits de propriété intellectuelle	739
1.2 La notion de propriété intellectuelle	740
1.3 Présentation des principales lois en matière de PI	741
1.3.1 <i>Loi sur les brevets</i>	741
1.3.2 <i>Loi sur les marques de commerce</i>	742
1.3.3 <i>Loi sur le droit d'auteur</i>	743

© Josiane Brault, 2011.

* Avocate chez Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l., à Montréal. L'auteure remercie Marie-Claude Larocque et Charles Gauthier, étudiants chez BLG, pour leur aide dans la recherche des sources citées dans cet article.

2. L'ARBITRAGE	744
2.1 L'émergence de l'arbitrage à l'international et au Canada.	745
2.2 Définition de l'arbitrage.	747
2.3 Les avantages potentiels associés à l'arbitrage	748
2.3.1 La confidentialité du processus	748
2.3.2 L'autonomie de la volonté des parties pour choisir les règles applicables à la procédure et au fond du litige	749
2.3.3 Le choix des parties quant à la nomination des arbitres	750
2.3.4 La sentence arbitrale : une décision exécutoire et souvent rapide	751
2.4 Les désavantages potentiels associés à l'arbitrage	751
2.4.1 Des coûts élevés	751
2.4.2 Une procédure qui se veut soit trop souple, soit trop rigide	752
2.4.3 Une sentence arbitrale qui peut s'avérer difficile à exécuter ou encore l'échec du processus	753
3. L'ARBITRABILITÉ DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	753
3.1 La question de juridiction des litiges en matière de propriété intellectuelle.	755
3.1.1 La juridiction concurrente des cours provinciales.	758
3.2 Présentation de la notion d'arbitrabilité	759

3.2.1	L'arbitrabilité subjective <i>versus</i> l'arbitrabilité objective.	759
3.2.2	À quel moment la question de l'arbitrabilité doit-elle être soulevée ?	759
3.3	Les instruments internationaux et nationaux.	760
3.3.1	La <i>Convention de New York de 1958</i>	761
3.3.2	L'OMPI	762
3.3.3	Les instruments nationaux	764
3.4	La position des tribunaux en ce qui concerne l'arbitrabilité des différends	766
3.4.1	La propriété intellectuelle : notion d'ordre public	766
	CONCLUSION	768

INTRODUCTION

Devant l'évolution des marchés nationaux et internationaux, les droits de propriété intellectuelle ont pris une place considérable au sein du commerce international¹. Ces droits représentent un actif commercial important pour les entreprises qui cherchent à demeurer concurrentielles sur les marchés. Dans le contexte mondial actuel où les enjeux financiers sont considérables, la promotion de la recherche, de la science, du savoir, de l'innovation et de la technologie est devenue une véritable priorité pour les États². Leur puissance économique se mesure désormais par le savoir qui les anime, les idées qu'ils engendrent, les nouveaux produits qu'ils créent et les innovations technologiques qu'ils conçoivent³. Les progrès scientifiques et technologiques sont au cœur des préoccupations nationales et la libéralisation des échanges commerciaux a eu pour effet de mettre à l'avant-scène les droits de la propriété intellectuelle ainsi que leur protection. L'importance grandissante que ces droits ont acquise au cours du vingtième siècle s'inscrit dans l'ère du savoir dans laquelle nous vivons actuellement⁴.

L'internationalisation des activités reliées au domaine de la propriété intellectuelle a par le fait même eu comme conséquence d'accroître le nombre de disputes⁵. Les différends en matière de propriété intellectuelle concernent une panoplie de sujets, à savoir : les brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, les secrets industriels, etc. Ils proviennent de plusieurs sources dont la contrefaçon, la confusion, la violation d'un contrat de licence, de dis-

1. HANOTIAU (Bernard), « L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle : une analyse comparative », (2003) 21 *ASA Bulletin* 3, 4 [HANOTIAU].
2. DELAGE (Jean-Nicolas) *et al.*, « Normes internationales et « pool » de brevets : terrain miné ou mine d'or ? », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, vol. 297, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 33, p. 33.
3. de CASTRO (Ignacio) *et al.*, « Efficient alternative dispute resolution (ADR) for intellectual property disputes », dans Adam JOLLY *et al.* dir., *The Handbook of European Intellectual Property Management* (Londres : Kogan Page, 2009), 2.
4. NIBLETT (Bryan), « Arbitrating the Creative » [1995] *Dispute Resolution Journal* 64, 64.
5. *Supra*, note 3.

tribution ou de concession, le non-respect d'une clause de non-concurrence, une mésentente au sujet des redevances ou, encore, à la validité même d'un droit de propriété. Ils sont de nature contractuelle ou extracontractuelle.

L'expression *Alternative Dispute Resolution*, également connue sous l'acronyme ADR, réfère à la résolution des conflits autrement que par voie judiciaire⁶. En français, elle se traduit par *Solutions de rechange au règlement des conflits*, *Modes alternatifs de règlement des conflits* (ci-après « MARC ») ou encore *Règlement amiable des différends*. Au Québec et ailleurs, les membres de la communauté juridique associent ces expressions aux trois méthodes les plus connues et prisées, soit la négociation, la médiation et l'arbitrage. Les solutions de rechange ne se limitent toutefois pas qu'à ces trois techniques. Elles comprennent également une variété de mécanismes dont la conférence de règlement à l'amiable, l'évaluation neutre préliminaire, la consultation, le tribunal privé, l'expert neutre, la détermination par voie d'expert, etc. Ces expressions englobent ainsi plusieurs méthodes qui vont du simple conseil à une décision à caractère obligatoire et final⁷. Leur variété permet d'offrir des solutions et des avantages qui sauront satisfaire les parties désireuses de régler leur conflit à l'extérieur de l'arène judiciaire.

Au cours des dernières années, les États ainsi que les membres de la communauté juridique ont fait la promotion des MARC dans l'espoir d'accroître l'accès à la justice. En veillant ainsi à leur développement et en portant un regard plus objectif, comparatif et critique, ils ont augmenté leur potentiel de réussite⁸.

Pour les lecteurs un peu moins familiarisés avec le domaine de la propriété intellectuelle, nous commencerons cet article par une brève présentation des droits de propriété intellectuelle et un aperçu de son évolution au Canada et à l'international.

Ensuite, nous traiterons de l'arbitrage. Il s'agit d'une solution intéressante pour les parties puisque la nature spéciale de même que les besoins particuliers qui résultent d'un différend en matière de propriété intellectuelle requièrent souvent un forum d'intervention

6. LORTIE (Serge), « L'expression « solutions de rechange au règlement des conflits » », (1995) *Revue du Notariat* 471 [Lortie].

7. LORTIE, *supra*, note 6, p. 474.

8. NÉLISSE (Claude), « Le règlement déjudiciarisé : entre la flexibilité technique et la pluralité juridique » (1992), 23 *Revue de droit de l'Université de Sherbrooke* 271.

plus spécialisé que les tribunaux. De plus, la confidentialité d'un tel processus arbitral est un avantage certain pour les parties qui souhaitent que les informations divulguées demeurent confidentielles.

Enfin, nous aborderons la question de l'« arbitrabilité » des différends en matière de propriété intellectuelle. À l'heure actuelle, l'arbitrabilité des différends en cette matière demeure une question qui fait l'objet de nombreuses discussions, tant sur la scène internationale que nationale. De par sa nature, la propriété intellectuelle soulève certaines questions d'ordre public.

Les limites à l'arbitrage en cette matière soulèvent donc des questionnements puisqu'elles ne sont nulle part définies. Ni nos lois canadiennes, ni les traités internationaux auxquels le Canada a adhéré ne traitent explicitement de cette notion d'arbitrabilité qui a pourtant fait l'objet de plusieurs études et enquêtes. Certains juristes sont réticents à admettre que les arbitres puissent avoir le pouvoir de trancher un différend qui touche plus particulièrement à la titularité ou à la validité d'un droit de propriété. Leur principal motif est qu'il s'agit d'une question qui relève de la compétence exclusive des tribunaux. Quant à la notion d'ordre public, elle permet dans certains cas à un tribunal d'invalider la convention d'arbitrage, de refuser d'homologuer une sentence arbitrale ou de l'annuler. À son tour, cette notion pose problème puisqu'elle demeure vague et imprécise.

Les frontières qui limitent l'arbitrabilité des différends sont cependant de moins en moins tangibles, notamment en raison de la tendance des tribunaux à privilégier une interprétation très stricte de ces limites fondées sur la notion d'ordre public. De plus, les caractéristiques propres aux disputes en matière de propriété intellectuelle les rendent particulièrement appropriées pour la résolution par voie d'arbitrage. Pour les raisons mentionnées dans cet article, nous sommes d'avis que le Canada devrait se doter d'une loi claire qui autorise les arbitres à statuer sur tous les sujets entourant le domaine de propriété intellectuelle y compris la question de la titularité ou la validité d'une propriété. L'évolution remarquable qu'ont connue l'arbitrage et le domaine de la propriété intellectuelle démontre qu'il s'agit de la solution qui s'offre à nous pour clarifier la situation.

1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA

1.1 Historique de la propriété intellectuelle

Tel que mentionné précédemment, pour les lecteurs à qui les principaux droits de propriété intellectuelle sont moins familiers, il est nécessaire de les présenter brièvement avant d'aborder les prochains chapitres de cet article.

Les premières manifestations de l'activité créatrice remontent à des milliers d'années⁹. Le désir de créer et d'innover est intrinsèque à l'être humain. Pourtant, les premiers systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle n'ont vu le jour qu'aux dix-septième et dix-huitième siècles. Les nombreuses transformations sociales qui caractérisent cette époque ont incité les États à créer des lois pour garantir aux créations et aux innovations une protection spéciale¹⁰.

La mise en place d'un tel système de protection avait pour but et a toujours pour but aujourd'hui d'encourager les créateurs à innover et à divulguer publiquement le fruit de leur découverte pour permettre l'avancement des nouvelles technologies¹¹. En effet, lorsque leurs créations respectives répondent aux normes édictées par les lois, une certaine période d'exclusivité, qui peut varier d'un pays à l'autre, leur est accordée¹². Ainsi, le droit de propriété que la loi confère à un inventeur lui permet d'exploiter son invention en empêchant toute autre personne de le faire par l'entremise de quel-

-
9. PISUKE (Heike), « Le rôle de la propriété intellectuelle (Droit d'auteur) et les futurs enjeux pour les créateurs, les entreprises, le législateur et la société dans son ensemble : l'enjeu pour les pays de l'après-communisme » Colloque sur la créativité et les inventions – Un avenir meilleur pour l'humanité au 21^e siècle, présenté à Helsinki, 5 au 7 octobre 2000, OMPI/IP/HEL/00/18, en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/innovation/fr/wipo_ip_hel_00/wipo_ip_hel_00_18.doc> [PISUKE].
 10. BRIÈRE (Jean-Sébastien), « L'encadrement international du droit de la propriété industrielle – première partie » (2003), 15:3 *Cahiers de propriété intellectuelle* 735, 744 [BRIÈRE].
 11. GECI (Catherine), « Sous le microscope : l'emploi expérimental en matière de brevets », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, vol. 281, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 51, p. 53 [GECI].
 12. HAYHURST (W.L.), « Intellectual Property Laws in Canada : The British Tradition, the American Influence and the French Factor » (1996), 10 *Intellectual Property Journal* 265, 267 [HAYHURST].

que moyen que ce soit et ce, jusqu'à l'expiration de la période d'exclusivité¹³.

Le droit ainsi créé n'avait à l'origine qu'une portée nationale. Il ne pouvait être exploité qu'à l'intérieur des frontières d'un même pays¹⁴. Vers la fin du dix-neuvième siècle, la multiplication des innovations et l'accroissement des échanges commerciaux, facilités par l'abandon du protectionnisme, ont nécessité la mise en place d'une réforme majeure¹⁵. De surcroît, la propriété intellectuelle a pris une ampleur mondiale et la protection de ces droits une portée internationale. Les inventions, la musique, l'art, le théâtre, la littérature et les autres droits de propriété intellectuelle devaient être exploités au-delà des frontières nationales d'où ils émanaient¹⁶.

Qu'en est-il maintenant des droits de propriété intellectuelle au Canada ? L'entrée en vigueur des premières lois d'inspiration anglo-saxonne et française est antérieure à la Confédération canadienne de 1867¹⁷. La législation canadienne a certes grandement évolué depuis ce temps. Les conventions et les divers traités internationaux ont eu une influence importante sur la réforme du système de protection. Les obligations internationales contractées dans le cadre de ces accords internationaux ont fortement inspiré nos lois concernant la propriété intellectuelle¹⁸. Plusieurs modifications ont été apportées pour les rendre conformes aux objectifs prévus dans les accords auxquels le Canada a adhéré¹⁹.

Ce premier chapitre introductif consiste à exposer brièvement les principaux instruments internationaux et nationaux en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et à déterminer si la notion d'arbitrabilité y est incluse. Dans un deuxième temps, nous définirons la notion de propriété intellectuelle pour les lecteurs moins familiarisés afin de déterminer les droits qu'elle englobe.

13. VAVER (David), « Le cadre de la propriété intellectuelle au Canada : aperçu comparatif », Industrie Canada, en ligne : Industrie Canada <[http://www.ic.gc.ca/eic/site/ippd-dppi.nsf/vwapj/01-fr%20vaver.pdf/\\$file/01-fr%20vaver.pdf](http://www.ic.gc.ca/eic/site/ippd-dppi.nsf/vwapj/01-fr%20vaver.pdf/$file/01-fr%20vaver.pdf)> [Le cadre de la propriété intellectuelle au Canada].

14. PISUKE, *supra*, note 9, p. 2.

15. BRIÈRE, *supra*, note 10, p. 745.

16. HAYHURST, *supra*, note 12, p. 326.

17. VAVER (David), *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks* (Toronto : Irwin Law, 1997), p. 2.

18. « Le cadre de la propriété intellectuelle au Canada », *supra*, note 13, p. 1-3.

19. CLARK (Joan), « Rétrospective des événements marquants au Canada dans le domaine des brevets d'invention » (1997), 10:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 119, 140.

Finalement, toujours pour informer les lecteurs qui ne pratiquent pas dans ce domaine, nous exposerons les trois principales lois, soit la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur les marques de commerce*.

1.1.1 Le volet international de protection des droits de la propriété intellectuelle

Conscients de l'importance d'avoir des régimes de protection de la propriété intellectuelle compatibles à travers le monde, les États ont mis en place des institutions mondiales ayant pour objectif l'adoption d'ententes et de normes communes²⁰. La protection de ces droits étant de compétence nationale, une invention protégée au Canada ne sera pas automatiquement protégée ailleurs. Pour ce faire, le créateur doit en faire la demande et dès lors, une protection correspondante peut être accordée²¹. C'est dans ce contexte particulier que l'uniformisation ou encore l'harmonisation des lois s'est avérée indispensable à l'accroissement des échanges internationaux. Les États ont voulu imposer un seuil minimum de protection et la solution fut l'adoption d'ententes multilatérales. Ces dernières visent essentiellement à s'assurer que les droits de propriété intellectuelle soient protégés, et ce, partout dans le monde. Un État a donc l'obligation d'étendre aux ressortissants des pays étrangers le traitement national qu'il accorde à ses propres citoyens²². Par exemple, un auteur canadien qui souhaite que son œuvre soit protégée aux États-Unis, aura droit à la même protection qu'un ressortissant américain, s'il en fait la demande et si cette dernière répond aux critères énoncés dans la loi du pays²³.

Les deux premières conventions internationales à avoir vu le jour sont la *Convention de Paris pour la propriété industrielle* de 1883²⁴ et la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* de 1886²⁵. Ces conventions édictent un ensemble

20. Notamment la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, la *Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion*, la *Convention universelle sur le droit d'auteur* ; l'Organisation mondiale du commerce (OMC) – Accord sur les ADPIC.

21. BRIÈRE, *supra*, note 10, p. 739.

22. « Le cadre de la propriété intellectuelle au Canada », *supra*, note 13, p. 1-4.

23. *Ibid.*

24. Le Canada a adhéré à la Convention le 12 juin 1925.

25. Le Canada a adhéré à la Convention le 10 avril 1928.

de normes minimales devant être adoptées par chacun des pays signataires²⁶. Leur adoption constitue la pierre d'assise de la structure internationale des différents régimes de protection²⁷. Aucune de ces deux conventions ne fait référence à la notion d'arbitrabilité. Pas étonnant puisqu'à cette époque, l'arbitrage était peu utilisé comme méthode de résolution des différends.

L'une des institutions les plus importantes en matière de propriété intellectuelle est sans aucun doute l'*Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* (ci-après « l'OMPI »), créée le 4 juillet 1967 par l'adoption de la *Convention instituant l'OMPI*²⁸. Le Canada y a adhéré le 26 juin 1970. L'objectif de l'OMPI est décrit comme suit :

- i) de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation internationale,
- ii) d'assurer la coopération administrative entre les Unions.²⁹

Les fonctions de l'OMPI sont nombreuses. En plus de promouvoir la coopération entre les États membres afin d'améliorer la protection des droits de la propriété intellectuelle, l'OMPI administre plusieurs traités³⁰ et s'assure de mettre en place une panoplie de pro-

26. BRIÈRE, *supra*, note 10, p. 740.

27. *Ibid.*, p. 758.

28. « Qu'est-ce que l'OMPI » (25 octobre 2010), en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/about-wipo/fr/what_is_wipo.html>.

29. *Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*, 14 juillet 1967, 828 RTNU 3, art. 3 (entrée en vigueur : 26 avril 1970, ratification par le Canada : 26 juin 1970) [*Convention instituant l'OMPI*].

30. *Convention instituant l'OMPI*, *ibid.* ; *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, 9 septembre 1886, 828 RTNU 221 ; *Convention de Bruxelles concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite*, 21 mai 1974, 1144 RTNU 3 ; *Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits*, 14 avril 1891, 828 RTNU 163 ; *Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique*, 26 septembre 1981, 1863 RTNU 370 ; *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, 828 RTNU 107 ; *Traité sur le droit des brevets*, 1^{er} juin 2000, 2340 RTNU 3 ; *Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes*, 29 octobre 1971, 866 RTNU 67 ; *Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion*, 26 octobre 1961, 496 RTNU 43 ; *Traité de Singapour sur le droit des marques*, 28 mars 2006 ; *Traité sur le droit des marques*, 27 octobre 1994, 2037 RTNU 35 ; *Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés*, 26 mai 1989 ; *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur*, 20 décembre 1996 ; *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*, 20 décembre 1996, 2186 RTNU 259 ; *Traité de Budapest sur*

grammes d'accès à l'information pour les tiers. En octobre 1994, l'OMPI a également créé un centre d'arbitrage international dont l'objectif est de fournir aux parties privées un forum afin de résoudre leur différend³¹. La création de ce centre démontre l'intérêt accordé à cette méthode. Nous y reviendrons plus loin lorsque nous traiterons de la notion d'arbitrabilité.

Le Canada est également signataire de l'*Accord de libre-échange nord-américain* (ci-après « l'ALENA »), entré en vigueur le 1^{er} janvier 1994. Il s'agit de l'accord régional le plus significatif³². Il est destiné à favoriser les échanges commerciaux et les investissements entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et il traite des droits de propriété intellectuelle à son chapitre 17. Il vise à assurer leur protection et leur respect selon des normes minimales.

Au niveau international, l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ci-après « l'ADPIC »), entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995, est quant à lui l'un des plus importants. Cet accord est le fruit de longues négociations entreprises par l'*Organisation mondiale du commerce* (ci-après « l'OMC »). Il établit des normes minimales que tous les pays membres doivent respecter³³.

La variété de ces instruments internationaux a donc largement contribué à augmenter le niveau de protection des pays membres et à promouvoir l'harmonisation des différentes législations.

la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, 28 avril 1977, 1861 RTNU 381 ; *Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels*, 23 décembre 2003, 2279 RTNU 3 ; *Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international*, 31 octobre 1958, 923 RTNU 189 ; *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, 27 juin 1989 ; *Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970 ; *Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels*, 8 octobre 1968, 828 RTNU 435 ; *Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques*, 15 juin 1957, 828 RTNU 191 ; *Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets*, 24 mars 1971, 1160 RTNU 495 ; *Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques*, 12 juin 1973, 1863 RTNU 332.

31. BRIÈRE, *supra*, note 10, p. 757.

32. L'*Accord de libre-échange nord-américain* (ci-après « l'ALENA »).

33. Organisation mondiale du commerce, « Accord sur les ADPIC », en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/intel2_f.htm>.

1.1.2 Le volet national de protection des droits de propriété intellectuelle

Au niveau national, le Canada a créé en 1993 l'*Office de la propriété intellectuelle du Canada* (ci-après « OPIC »). Cet organisme de service spécial a été intégré à Industrie Canada dès 1995³⁴. L'OPIC est aujourd'hui le principal responsable de l'administration et du traitement des demandes de propriété intellectuelle au Canada. Pour les entreprises canadiennes, l'OPIC est une institution primordiale puisqu'elle facilite l'accès à l'information.

Avant la création de l'OPIC, d'autres institutions étaient responsables de promouvoir ou d'administrer les droits de propriété intellectuelle au Canada, à savoir : le Bureau des brevets canadiens fondé en 1861 ; l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « IPIC ») fondé en 1926 ; *Consumer and Corporate Affairs Canada* fondé en 1967 et *Industry, Science and Technology Canada* fondé en 1990.

Au cours des dernières années, les droits de propriété intellectuelle ont acquis au Canada et ailleurs une importance grandissante. Ils font désormais l'objet d'un nouveau débat et leur protection est au cœur des préoccupations gouvernementales³⁵. Le Canada doit aujourd'hui moderniser son régime de protection et la mise en œuvre d'un nouveau cadre juridique plus efficace requiert l'élaboration de nouvelles lois ou la modification de celles déjà existantes. Bien que cet article ne vise pas à illustrer les changements à apporter au régime de ces droits, nous croyons qu'il faut tout de même profiter de ce débat pour promouvoir la place de l'arbitrage dans la résolution des différends en matière de propriété intellectuelle.

Le pendant de la multiplication des échanges commerciaux est l'accroissement des risques de conflits. C'est pourquoi les modes « alternatifs » de règlement des différends comme l'arbitrage s'avèrent efficaces pour résoudre rapidement les disputes entre parties privées. Nous sommes d'avis que l'élaboration de nouvelles règles pour la protection des droits de propriété intellectuelle apparaît

34. Office de la propriété intellectuelle du Canada <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil?OpenDocument>>.

35. Conseil canadien de la propriété intellectuelle, « Une heure propice au changement : vers une nouvelle ère pour les droits de propriété intellectuelle » (3 février 2009), en ligne : Conseil canadien de la propriété intellectuelle <<http://www.ipcouncil.ca/uploads/ATimeForChangeF.pdf>>.

comme un moyen de régler les différends de manière plus systématique. Il faut accorder une place plus importante à l'arbitrage, et même prévoir dans nos lois canadiennes des dispositions expresses qui autorisent l'arbitre à statuer sur des sujets normalement réservés à la compétence exclusive des tribunaux. Il s'agirait ici d'un avancement important pour le Canada.

1.2 La notion de propriété intellectuelle

Brièvement, qu'est-ce que la propriété intellectuelle³⁶ ? La notion de propriété intellectuelle comprend une variété de droits, à savoir : les droits d'auteur, les brevets, les dessins industriels, les marques de commerce et les autres droits de même nature. La diversité de ces droits rend complexe l'utilisation d'une seule expression pour les englober³⁷. Bien qu'il n'y ait pas de définition qui soit universellement acceptée³⁸, nous sommes d'avis que celle donnée par l'OMPI à l'article 2(viii) de la *Convention instituant l'OMPI* peut servir de guide. Cette définition exprime la nature essentielle de ce qu'est la propriété intellectuelle. Elle comprend les droits suivants :

(viii) « propriété intellectuelle », les droits relatifs :

- aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques,
- aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion,
- aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine,
- aux découvertes scientifiques,
- aux dessins et modèles industriels,
- aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales,

36. Tel que mentionné précédemment, cette section s'adresse à des lecteurs profanes. Par conséquent, ceux qui connaissent déjà ces notions de base peuvent passer directement au titre deux.

37. BLESSING (Marc), « Arbitrability of Intellectual Property Disputes » (1996), 12:2 *Arbitration International* 191, 196 [Blessing].

38. GRANTHAM (William), « The arbitrability of International Intellectual Property Disputes » (1996), 14 *Berkeley Journal of International Law* 173, 180 [Grantham].

– à la protection contre la concurrence déloyale ;

et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.³⁹

Ces droits protègent des biens intangibles telles les idées, les créations, les inventions et l'information qui ont une valeur commerciale importante pour les entreprises et les États⁴⁰. Tel que mentionné précédemment, le succès économique repose désormais sur la croissance et la promotion du savoir et des nouvelles technologies.

1.3 Présentation des principales lois en matière de PI

Les principales lois canadiennes qui visent à assurer la protection de ces droits sont les suivantes : *Loi sur les brevets*, *Loi sur le droit d'auteur* et *Loi sur les marques de commerce*. Voici un bref aperçu des droits que chacune d'entre elles vise à protéger.

1.3.1 Loi sur les brevets

La *Loi sur les brevets*⁴¹ concède à l'inventeur un monopole de plusieurs années à l'égard de l'objet du brevet. En contrepartie, l'inventeur est obligé de fournir les détails techniques de son invention afin que toute personne puisse la reproduire à l'expiration du monopole. L'un des objectifs de la loi est donc de promouvoir l'avancement technologique en rendant publiques les informations qui découlent des inventions⁴². Le fait d'accorder une telle période d'exclusivité constitue une incitation à investir temps et argent au développement d'une nouvelle technologie⁴³. La *Loi sur les brevets* accorde à l'inventeur le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter ou encore la possibilité de vendre ou de céder à d'autres son droit d'exploitation.

Pour pouvoir obtenir un brevet, il est nécessaire de se conformer à plusieurs procédures décrites à la *Loi sur les brevets*⁴⁴. La préparation et la rédaction d'une telle demande de brevet sont des

39. *Convention instituant l'OMPI*, *supra*, note 29, art. 2(viii).

40. BLESSING, *supra*, note 37, p. 197.

41. *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4 [*Loi sur les brevets*].

42. GECI, *supra*, note 11, p. 53.

43. *Ibid.*

44. Les dispositions qui réfèrent aux demandes de brevets sont prévues notamment aux articles 27 à 30 de la *Loi sur les brevets*.

opérations très complexes qui exigent souvent la participation d'un agent de brevets. Après que la demande est déposée auprès du Bureau canadien des brevets, elle est étudiée par un examinateur pour le Commissaire aux brevets. Si ce dernier ne s'oppose pas à la demande, il y aura alors délivrance d'un brevet sur paiement final des droits⁴⁵.

1.3.2 *Loi sur les marques de commerce*

Une marque de commerce est un terme, un symbole, ou une combinaison des deux, utilisé pour distinguer les marchandises ou les services offerts par un commerçant. La valeur d'une marque de commerce pour une entreprise est souvent très importante. Une marque de commerce est également un outil de référence important pour les consommateurs et peut jouer un rôle dans leurs décisions d'achat⁴⁶. Par conséquent, la protection des marques de commerce pour les titulaires de ces droits s'avère essentielle. La *Loi sur les marques de commerce*⁴⁷ régit ce domaine. Notons d'emblée qu'il n'y a aucune obligation pour le propriétaire d'une marque de procéder à son enregistrement. Dans la décision *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*⁴⁸, la Cour suprême du Canada a mentionné que les marques, qu'elles soient enregistrées ou non, conservent des attributs juridiques communs et accordent le droit exclusif d'utiliser un nom ou un signe distinctif⁴⁹. L'enregistrement d'une marque de commerce confère cependant au titulaire des droits plus étendus, tel le droit exclusif d'utiliser la marque en liaison avec les biens et services liés à celle-ci, et ce, partout au Canada⁵⁰. De plus, l'enregistrement facilite la preuve du titre de propriété⁵¹.

45. GARLAND (Steven B.) *et al.*, « L'application des droits de propriété intellectuelle au Canada », en ligne : <[http://www.ic.gc.ca/eic/site/ipdd-dppi.nsf/vwapj/16-FR2%20Garland-Want.pdf/\\$file/16-FR2%20Garland-Want.pdf](http://www.ic.gc.ca/eic/site/ipdd-dppi.nsf/vwapj/16-FR2%20Garland-Want.pdf/$file/16-FR2%20Garland-Want.pdf)> [Garland].

46. GAMACHE (Barry), « L'enregistrement d'une marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, vol. 314, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 95, p. 103 [Gamache].

47. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [*Loi sur les marques de commerce*].

48. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.

49. *Ibid.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 58.

50. *Loi sur les marques de commerce*, *supra*, note 47, art. 19.

51. GAMACHE, *supra*, note 46, p. 108.

Une demande d'enregistrement d'une marque se fait conformément à la *Loi sur les marques de commerce*⁵². Elle doit d'abord être déposée auprès du Bureau canadien des marques de commerce pour qu'un examinateur agissant pour que le registraire des marques de commerce puisse s'assurer qu'elle répond aux exigences préliminaires d'enregistrement⁵³. Lorsqu'une demande d'enregistrement est acceptée, elle est publiée dans le Journal des marques de commerce. À la suite de cette publication, si personne ne s'oppose à son enregistrement, la marque pourra être enregistrée.

1.3.3 Loi sur le droit d'auteur

La *Loi sur le droit d'auteur*⁵⁴ protège essentiellement deux catégories de droit, à savoir : les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques originales et les droits voisins. Le droit d'auteur se rattache à l'expression d'idées et non pas aux idées elles-mêmes. Il repose sur un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs. Il existe dès qu'une œuvre est créée et l'enregistrement de ce droit confère au créateur certains avantages telle la protection de ses droits moraux à l'égard de l'œuvre⁵⁵. Le détenteur d'un tel droit possède également le droit exclusif de reproduire l'œuvre en tout ou en partie, sous quelque forme matérielle que ce soit, et de l'exécuter. En vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, il y a contrefaçon lorsqu'une personne pose un acte que seul le détenteur du droit d'auteur a le pouvoir de poser sans son consentement.

Contrairement aux demandes de brevets ou de marques de commerce, une demande d'enregistrement de droit d'auteur à l'égard d'une œuvre déposée auprès du Bureau canadien du droit d'auteur ne fait pas l'objet d'un examen détaillé. Pour que le droit d'auteur d'une œuvre soit enregistré, il suffit que la demande respecte les exigences énoncées dans la *Loi sur le droit d'auteur*⁵⁶. De plus, elle doit être accompagnée des droits réglementaires requis.

Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les principales lois en matière de propriété intellectuelle, nous vous présentons un bref historique de l'arbitrage comme méthode alternative de règlement des différends.

52. Voir art. 30 à 40 de la *Loi sur les marques de commerce*.

53. GARLAND, *supra*, note 45, p. 16-13.

54. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 [*Loi sur le droit d'auteur*].

55. GARLAND, *supra*, note 45, p. 16-22.

56. *Loi sur le droit d'auteur*, *supra*, note 54, art. 54 à 58.

2. L'ARBITRAGE

Depuis plusieurs années déjà, l'arbitrage connaît un essor important et ce, principalement en raison de la multiplication des échanges commerciaux internationaux⁵⁷. Comme nous l'avons vu précédemment, cette réalité commerciale nouvelle a bouleversé plusieurs secteurs d'activités et entraîné d'importants changements. L'un d'entre eux fut la mise en œuvre de l'arbitrage comme méthode alternative de règlement des différends pour favoriser la prospérité et la stabilité économiques⁵⁸. Plusieurs États ont dû moderniser leur législation déjà existante en matière d'arbitrage pour la rendre conforme aux instruments internationaux dont l'objectif premier était d'uniformiser le droit⁵⁹. La création d'institutions et de centres à travers le monde destinés à la promotion de l'arbitrage témoigne de son importance grandissante. L'évolution remarquable de l'arbitrage révèle qu'il est aujourd'hui perçu comme l'un des modes alternatifs de règlement des différends entre parties privées les plus connus et les plus prisés⁶⁰. Les avantages qui en découlent sont nombreux. Globalement, il offre un processus plus souple, plus rapide, moins coûteux, moins intimidant et plus sensible aux intérêts véritables des parties⁶¹. Nous avons brièvement mentionné plus haut que le recours à l'arbitrage est de plus en plus populaire pour les litiges en matière de propriété intellectuelle, surtout dans le domaine international.

Nous présenterons maintenant l'histoire de l'arbitrage au Canada, les principaux instruments internationaux et nationaux en matière d'arbitrage et les nombreux avantages qui en découlent ainsi que les quelques inconvénients qui y sont parfois associés.

57. PELLETIER (Johanne), *L'amiable composition en arbitrage commercial international* (Montréal : Thémis, 1997), p. 1 [Pelletier].

58. BACHAND (Frédéric), *L'intervention du juge canadien avant et durant un arbitrage commercial international*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 19 [Bachand].

59. REDFERN (Alan) *et al.*, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 4^e éd. (Londres : Sweet & Maxwell, 2004), p. 1.

60. TALPIS (Jeffrey A.), « Enforcement of Agreements to Mediate International Disputes and Mediated Agreements in Quebec Private International Law », dans Jean-Louis Baudouin, dir., *Médiation et modes alternatifs de règlement des conflits : aspect nationaux et internationaux*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 301.

61. ANDERSON (Alan M.) *et al.*, « International Arbitration : The Only Way to Resolve Multi-Jurisdictional Patent Disputes in a Single Forum », (2009) 6:1 *Transnational Dispute Management* 1 (publication en ligne octobre 2008).

2.1 L'émergence de l'arbitrage à l'international et au Canada

Le Canada a pris part tardivement aux initiatives interétatiques mondiales⁶². Ce n'est que le 10 août 1986 qu'il adhère à la *Convention des Nations-Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères* (ci-après « *Convention de New-York de 1958* »)⁶³. Par suite de son adhésion, il s'est rapidement conformé aux normes internationales ainsi établies.

Pour donner effet à cette convention qui permet d'appliquer plus aisément les sentences arbitrales étrangères sur tout le territoire canadien, les provinces ont dû réformer leurs législations respectives⁶⁴. Le principe de la souveraineté parlementaire veut que les normes dictées par un traité international ne soient appliquées par un tribunal que si elles sont incorporées à la législation interne⁶⁵. De plus, en raison de la division des pouvoirs qui découlent de la *Loi constitutionnelle de 1867*⁶⁶, l'arbitrage commercial et l'homologation d'une sentence sont généralement de compétence provinciale⁶⁷. Tandis que le Québec a modifié son Code civil, les provinces de common law ont adopté un acte législatif qui s'inspire de la *Loi type sur l'arbitrage international* (ci-après la « *Loi type* »)⁶⁸ proposée par la *Commission des Nations Unies pour le droit commercial et international* (ci-après la « *CNUDCI* »)⁶⁹. La *Loi type* a codifié un grand nombre de coutumes et de pratiques courantes en matière de droit international privé et d'arbitrage international et servi d'exemple aux pays

62. BACHAND (Frédéric), « L'arbitrage conventionnel au Québec : arrêts et jugements clés » (9 juin 2010), en ligne : Université McGill <<http://francais.mcgill.ca/arbitration/law/>>.

63. 10 juin 1958, 330 RTNU 3 (ratification du Canada 12 mai 1986) [*Convention de New York de 1958*].

64. THUILLEAUX (Sabine), *L'arbitrage commercial au Québec : droit interne – droit international privé*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991, p. 1 [Thuilleaux].

65. ARCANGELI (Vera), « L'harmonisation du droit canadien de l'arbitrage commercial international et la coordination des décisions étatiques en matière d'arbitrage dans le contexte fédéral canadien » (2002), 81 *Canadian Law Review* 23, 24.

66. *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 92, reproduit dans L.R.C. 1985, ann II, n° 5 [*Loi constitutionnelle de 1867*].

67. La compétence du gouvernement fédéral se limite aux questions de droit maritime et aux litiges où au moins l'une des parties est un ministère ou une société d'État. Voir à ce sujet le paragraphe 5(2) de la *Loi sur l'arbitrage commercial*, L.R.C. (1985) (2^e supp.), ch. 17 [*Loi sur l'arbitrage commercial*].

68. *Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international*, doc. NU A/40/17 (1985), ann. I. [*Loi type*], telle qu'adoptée par la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) le 21 juin 1985.

69. ANTAKI (Nabil M.), *Le règlement amiable des litiges*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 100.

qui souhaitaient harmoniser leur législation avec celles déjà en vigueur⁷⁰. On y retrouve un ensemble de règles sur la convention d'arbitrage, la composition et la compétence d'un tribunal arbitral, la conduite et la clôture de la procédure arbitrale, la sentence ainsi que la reconnaissance et l'exécution de celle-ci⁷¹.

Après son adhésion à la *Convention de New-York de 1958*, le Canada s'est montré soucieux de faire respecter ses engagements en adoptant la *Loi sur l'arbitrage commercial*⁷² qui met en œuvre un *Code d'arbitrage commercial*⁷³ basé sur la *Loi type*. Les provinces ont rapidement suivi l'exemple du fédéral. Chaque province a donc une loi sur l'arbitrage, tout comme le gouvernement fédéral. Chaque province, à l'exception du Québec⁷⁴ et du gouvernement fédéral, fait une distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Cette distinction est marquée par l'adoption d'une loi sur l'arbitrage interne⁷⁵ et d'une loi sur l'arbitrage commercial international⁷⁶.

La mise en place de ce cadre légal a permis un développement rapide et efficace de l'utilisation de l'arbitrage comme mode alterna-

70. BACHAND, *supra*, note 58, p. 71.

71. THUILLEAUX, *supra*, note 64, p. 4.

72. *Loi sur l'arbitrage commercial*, *supra*, note 67. Entrée en vigueur en 1986, elle met en œuvre la *Convention de New-York de 1958*, *supra*, note 63, et la *Loi type*, *supra*, note 68.

73. *Code d'arbitrage commercial* [Code d'arbitrage commercial].

74. Québec : *Code civil du Québec*, livre cinquième, titre deuxième, chapitre XVIII, et *Code de procédure civile*, livre VII, titre I.

75. Île-du-Prince-Édouard : *Arbitration Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. A-16 ; Nouvelle-Écosse : *Arbitration Act*, R.S.N.S. 1999, c. 5 ; Saskatchewan : *Arbitration Act*, 1992, S.S. 1992, c. A-24.1 ; Alberta : *Arbitration Act*, R.S.A. 2000, c. A-43 ; Nouveau-Brunswick : *Arbitration Act*, S.N.B. 1992, c. A-10.1 ; Terre-Neuve-et-Labrador : *Arbitration Act*, R.S.N.L. 1990, c. A-14 ; Manitoba : *Arbitration Act*, C.C.S.M., c. A120 ; Ontario : *Arbitration Act*, 1991, S.O. 1991, c. 17 ; Territoire du Yukon : *Arbitration Act*, R.S.Y. 2002, c. 8 ; Territoires du Nord-Ouest : *Arbitration Act*, R.S.N.W.T. 1988, c. A-5 ; Colombie-Britannique : *Commercial Arbitration Act*, R.S.B.C. 1996, c. 55.

76. Ontario : *Loi sur l'arbitrage commercial international*, L.R.O. 1990, c. I.9 ; Manitoba : *Loi sur l'arbitrage commercial international*, C.P.L.M. c. C151 ; Nouvelle-Écosse : *International Commercial Arbitration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 234 ; Terre-Neuve-et-Labrador : *International Commercial Arbitration Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-15 ; Alberta : *International Commercial Arbitration Act*, R.S.A. 2000, c. I-5 ; Nouveau-Brunswick : *Loi sur l'arbitrage commercial international*, L.N.-B. 1986, c. I-12.2 ; Saskatchewan : *International Commercial Arbitration Act*, S.S. 1988-89, c. I-10.2 ; Île-du-Prince-Édouard : *International Commercial Arbitration Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-5 ; Colombie-Britannique : *International Commercial Arbitration Act*, R.S.B.C. 1996, c. 233 ; Territoire du Yukon : *Loi sur l'arbitrage commercial international*, L.R.Y. 2002, c. 123 ; Territoires du Nord-Ouest : *Loi sur l'arbitrage commercial international*, L.R.T.N.-O. 1988, c. I-6 ; Nunavut : *Loi sur l'arbitrage commercial international*, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-6.

tif de règlement des différends. Les tribunaux canadiens ont par la suite favorisé ce processus en adoptant une attitude libérale dans l'interprétation des règles⁷⁷.

Pour toutes ces raisons, l'arbitrage a pris, tant au niveau national que provincial, un tournant déterminant au milieu des années 80. Peu de temps après l'adoption de ce nouveau droit, la Cour suprême du Canada rendait la décision *Sport Maska Inc. c. Zitrer*, qui reconnaît l'arbitrage comme étant un mode de règlement des conflits équivalant aux recours judiciaires⁷⁸. Cette décision de principe explique la portée de la réforme tout en accordant à l'arbitrage une toute nouvelle importance. Ces facteurs, qui ont été développés en droit interne, s'appliquent également au niveau international⁷⁹.

2.2 Définition de l'arbitrage

L'essence de l'arbitrage réside dans le fait que les parties invitent un tiers appelé comme arbitre à venir résoudre leur différend. Il s'agit d'un processus d'origine conventionnelle où les pouvoirs de l'arbitre prennent leur source dans la volonté commune des parties, laquelle est généralement manifestée dans une convention d'arbitrage⁸⁰. Le degré d'autonomie laissé aux parties en ce qui a trait à la sélection de l'ensemble des règles applicables à l'arbitrage se veut également très grand⁸¹. De plus, les parties sont libres d'établir elles-mêmes la procédure d'arbitrage ou encore de choisir un règlement à appliquer qui peut provenir d'une institution ou d'un centre commercial⁸². Le meilleur moment pour considérer la mise en place d'un tel mécanisme est lorsque les parties négocient leur contrat. Elles pourront ainsi décider d'inclure une clause d'arbitrage à leur contrat qui, de manière générale, pourra prévoir toutes les modalités

77. LACASSE (Nicole), « L'arbitrage commercial international entre parties privées dans les pays de l'ALÉNA », Colloque « L'ALÉNA et l'avocat d'affaires : Faire affaires aux États-Unis, au Mexique et au Canada et bien représenter son client », présenté à Montréal, 8 et 9 mai 1998 [non publié], en ligne : <http://www5.fsa.ulaval.ca/webdav/site/fsa/shared/fichiers/Chaire_Stephen_Jarislowsky/arbitrage.pdf>.

78. *Sport Maska Inc. c. Zitrer*, [1988] 1 R.C.S. 564.

79. MARQUIS (Louis), « La notion d'arbitrage commercial international en droit québécois » (1992), 37 *Revue de droit de McGill* 448 [Marquis].

80. HOELLERING (Michael F.), « International Arbitrators Agreements : A Look Behind the Scenes » dans Thomas E. Carbonneau *et al.*, *Handbook on International Arbitration and ADR* (New York : JurisNet, 2006), p. 53, p. 53.

81. MARQUIS, *supra*, note 79.

82. *Ibid.*

liées au processus d'arbitrage⁸³. Les parties pourront aussi négocier une telle clause d'arbitrage après la naissance du différend.

2.3 Les avantages potentiels associés à l'arbitrage

L'arbitrage offre des avantages que les tribunaux judiciaires, de par leur nature, ne seront jamais en mesure d'offrir. Ces avantages sont nombreux et ils varient en fonction des situations auxquelles les arbitres et les parties ont à faire face⁸⁴. Ils dépendent également du régime choisi ainsi que de plusieurs autres facteurs et considérations propres à chaque situation. L'arbitrage est perçu comme un mécanisme qui offre un service plus rapide, moins coûteux, moins formaliste, plus discret, ainsi qu'une gamme plus étendue de possibilités que la justice étatique⁸⁵. Au niveau international, il a l'avantage d'offrir des lois applicables au fond du litige et des procédures mixtes choisies par les parties, une place neutre ainsi que la nomination d'un ou plusieurs arbitres. En matière de propriété intellectuelle, les différends nécessitent souvent une connaissance approfondie et une compréhension profonde des questions techniques qui sont soulevées. Les avantages qui en découlent dépendent du domaine de droit en question.

2.3.1 La confidentialité du processus

La confidentialité du processus est réputée être l'un des principaux avantages de l'arbitrage. En matière de propriété intellectuelle, un des aspects fondamentaux des différends concerne la confidentialité puisque les sujets sont parfois, de par leur nature, confidentiels. Contrairement aux procédures judiciaires qui sont publiques, les procédures arbitrales peuvent être confidentielles⁸⁶. Les parties doivent toutefois prévoir une clause à cet effet dans la convention d'arbitrage ou dans tout autre document pour s'assurer de préserver la confidentialité. Le souci des parties de préserver la confidentialité de leurs relations d'affaires de même que des difficul-

83. CASEY (J. Brian) *et al.*, *Arbitration Law of Canada : Practice and Procedure* (New York : Juris Publishing, 2005).

84. BERNSTEIN (Ronald) *et al.*, *Handbook of Arbitration Practice*, 3^e éd. (Londres : Sweet & Maxwell, 1998), p. 4 [Bernstein].

85. BÉGUIN (Jacques), *L'arbitrage commercial international* (Montréal : Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1987), p. 9 [Béguin].

86. BÖCKSTIEGEL (Karl-Heinz), « Perspectives of Future Development in International Arbitration » dans Lawrence W. Newman *et al.*, dir., *The Leading Arbitrators' Guide to International Arbitration* (New York : Juris Publishing, 2008), p. 76.

tés qu'elles éprouvent est un facteur déterminant dans leur décision de conclure une convention d'arbitrage. L'importance que les gens d'affaires accordent à leur image commerciale et à leur réputation les incite à se tourner vers l'arbitrage pour préserver le caractère confidentiel des conflits qui peuvent surgir avec leurs partenaires d'affaires.

2.3.2 L'autonomie de la volonté des parties pour choisir les règles applicables à la procédure et au fond du litige

La liberté de choisir est inhérente à l'arbitrage et l'exercice juste de ce choix par les parties permet d'accroître leurs chances de réussite. Le caractère moins formaliste, conventionnel et réglementaire de l'arbitrage apparaît comme un avantage important aux yeux des parties⁸⁷. Le droit étatique canadien et l'ensemble des règles internationales prévoient que les parties sont libres de choisir leurs propres règles de procédure ainsi que le droit à appliquer au fond du litige⁸⁸. Cette souplesse et cette flexibilité dans le choix de la procédure, de la constitution du tribunal ainsi que du droit applicable sont un avantage certain pour les parties, surtout lorsqu'elles proviennent de systèmes juridiques distincts dont l'un prend son origine dans la common law et l'autre dans le droit civil⁸⁹. Elles peuvent ajuster les procédures pour que celles-ci puissent satisfaire aux exigences générées par les faits de la cause⁹⁰. Ainsi, les parties à un arbitrage ont la possibilité d'élaborer une procédure qui répond davantage à leurs besoins.

En ce qui concerne l'autonomie de la procédure, elle est encadrée par certains impératifs fondamentaux. En effet, l'arbitre doit trancher le différend dans le respect des règles du droit applicable. Il doit également respecter les règles de justice naturelle, à défaut de quoi la décision qu'il rend pourrait ne pas être homologuée par le tribunal ou encore faire l'objet d'une procédure en annulation⁹¹. Les

87. HAIGH (David R.) *et al.*, « International Commercial Arbitration and the Canadian Experience » (1995), 34 *Alberta Law Review* 137.

88. BÉGUIN, *supra*, note 85, p. 150.

89. KREINDLER (Richard H.), « Arbitration or Litigation ? ADR Issues in Transnational Disputes », dans Thomas E. Carbonneau *et al.* *Handbook on International Arbitration and ADR* (New York : JurisNet, 2006) 1, p. 3 [Kreindler].

90. PARK (William W.), « Irony in Intellectual Property Arbitration » (2003), 19:4 *Arbitration International* 451, 452 [Park].

91. BERNSTEIN, *supra*, note 84, p. 83. Nous avons vu précédemment que les provinces de common law font une distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage commercial international. À l'opposé du Québec où l'appel n'est pas permis, notons que les provinces canadiennes de common law prévoient dans leur loi sur l'arbitrage interne une disposition qui permet de contester le bien-fondé de la

parties ont le droit d'être entendues et le droit de bénéficier d'une égalité de traitement⁹².

Il faut cependant se rappeler que, bien souvent, les différends en matière de propriété intellectuelle concernent des parties qui ne sont pas liées par un contrat. Par conséquent, aucune clause d'arbitrage n'existe. Dans ces circonstances, il peut être plus difficile de renvoyer le différend au tribunal d'arbitrage plutôt qu'à celui de droit commun et d'en établir les règles avec les autres parties⁹³. Pour ce faire, les parties doivent négocier une clause d'arbitrage après la naissance du différend.

2.3.3 Le choix des parties quant à la nomination des arbitres

Les arbitres qui proviennent de pays et, parfois même, de systèmes juridiques différents n'entretiennent pas tous la même vision de l'arbitrage. Certains d'entre eux auront tendance à aborder le processus de manière souple et dans un esprit différent de celui des juges tandis que d'autres préféreront opter pour une approche traditionnelle et similaire à celle des tribunaux. La réalité est donc que les arbitres adoptent des attitudes distinctes qui peuvent plaire ou non aux parties et s'avérer un facteur déterminant dans la réussite de l'arbitrage. Par conséquent, les parties de même que leurs avocats devront être attentifs à ce détail.

Dans tous les cas, l'un des avantages certains de l'arbitrage découle du fait que les parties sont appelées à choisir elles-mêmes les arbitres qui entendront leur différend⁹⁴. Elles pourront choisir un arbitre qui répond aux critères qu'elles auront soigneusement pris soin d'établir au préalable avec l'aide d'un tiers spécialiste en la matière. Même si elles échouent sur cette question et qu'elles ne parviennent pas à s'entendre, elles pourront néanmoins se mettre d'accord sur les qualifications spécifiques que les arbitres devront avoir et sur l'institution qui sera appelée à les nommer. Par ailleurs, les parties peuvent avoir, dans certains cas, le loisir de prévoir la nomination de trois arbitres. Or, cette nomination tripartite permet par exemple à chacune des deux parties au contrat de nommer

sentence arbitrale, pourvu que les conditions mentionnées dans la législation soient remplies.

92. THUILLEAUX, *supra*, note 64, p. 157.

93. BLESSING, *supra*, note 37.

94. KREINDLER, *supra*, note 89, p. 2.

l'arbitre de leur choix et de s'entendre sur la nomination du troisième. Les arbitres choisis pourront également posséder une expertise particulière dans le domaine qui fait l'objet du différend⁹⁵. Par exemple, en matière de propriété intellectuelle, les différends peuvent parfois soulever des questions techniques complexes qui nécessitent que l'arbitre ait des connaissances précises en la matière⁹⁶. La possibilité pour les parties de choisir un arbitre qui connaît les enjeux liés au différend constitue un avantage certain.

2.3.4 La sentence arbitrale : une décision exécutoire et souvent rapide

L'arbitrage est souvent plus adapté à la situation pressante de trouver une solution commerciale ponctuelle à un différend en matière de propriété intellectuelle. De plus, à l'exception des cas particuliers où l'arbitrage peut faire l'objet d'un appel devant les tribunaux, la décision arbitrale est finale, sans appel et exécutoire⁹⁷. Les parties peuvent avoir la quasi-certitude que la décision sera rapidement exécutée puisqu'elle ne sera pas soumise à la décision d'un second tribunal. En conséquence, les délais d'audition et de décision sont généralement plus courts que ceux associés au processus judiciaire et les parties savent rapidement quel sort leur est réservé⁹⁸. Il ne faut pas oublier que cette situation, bien qu'elle offre des avantages certains, peut frustrer la partie qui n'a pas gain de cause et qui aurait souhaité faire appel de la sentence⁹⁹.

2.4 Les désavantages potentiels associés à l'arbitrage

Même si les avantages qui découlent de l'arbitrage sont nombreux, aucune institution n'est jamais parfaite et, selon les circonstances propres à chaque situation, certains inconvénients peuvent ressortir avant, pendant ou après le processus.

2.4.1 Des coûts élevés

Les parties ont souvent tendance à sous-estimer les coûts associés à un arbitrage qui peuvent parfois être similaires à ceux qu'elles

95. BLACKMAN (Scott H.) *et al.*, « Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes » (1997-1998), 47 *American University Law Review* 1709, 1713.

96. *Ibid.*, p. 1716.

97. KREINDLER, *supra*, note 89, p. 3.

98. BERNSTEIN, *supra*, note 84, p. 16.

99. PARK, *supra*, note 90.

auraient dû déboursier pour être entendues devant une instance judiciaire¹⁰⁰. Plusieurs facteurs, dont la complexité de la situation entendue, le degré général de difficulté dans la conduite de l'arbitrage et la méthode de calcul des frais judiciaires influent sur les montants reliés à l'arbitrage¹⁰¹. Les parties oublient parfois qu'en matière d'arbitrage, elles devront acquitter les frais suivants : la rémunération des arbitres, de leurs avocats respectifs, le paiement des notes sténographiques, des experts, les frais reliés au déplacement, aux chambres d'hôtel, le cas échéant, la rémunération des traducteurs, les frais reliés à l'administration par une institution (par exemple, la *Chambre commerciale internationale*) et tout autre montant relatif au différend¹⁰². Dans les cas les plus rares où une décision fait l'objet d'un appel ou lorsque l'arbitrage échoue, les parties se retrouvent alors à devoir acquitter les coûts élevés liés à l'arbitrage en plus d'avoir à déboursier d'autres montants qui seront pour leur part liés à la procédure judiciaire qui s'ensuivra.

2.4.2 Une procédure qui se veut soit trop souple, soit trop rigide

Malgré les avantages liés à la flexibilité qu'ont les parties de choisir les procédures à appliquer, ces dernières sont parfois perçues comme étant soit trop rigides et institutionnalisées ou pas assez formalistes. Certains sont d'avis que les règles de procédure offertes par les différentes institutions telles que la *Commission des Nations Unies pour le droit commercial et international*¹⁰³ ou la *Chambre commerciale internationale*¹⁰⁴ se veulent trop rigides et imposent aux arbitres de suivre un processus beaucoup trop similaire au processus judiciaire. Au contraire, d'autres croient que cette souplesse peut s'avérer risquée en ce sens que plus la justice est expéditive, plus les parties risquent d'être lésées dans leur droit d'être entendues¹⁰⁵. Malgré son développement important, l'institution de l'arbitrage soulève encore des doutes quant à son efficacité et à son potentiel de réussite.

100. *Ibid.*, p. 17.

101. HORTON (William G.), « ADR in Canada : Options for the appropriate resolution of business disputes » (2002), 21:2 *The Advocates' Society Journal* 11.

102. KREINDLER, *supra*, note 89, p. 4.

103. *Commission des Nations Unies pour le droit commercial et international*.

104. *Chambre commerciale internationale*, en ligne : <<http://www.iccwbo.org/id95/index.html>>.

105. BÉGUIN, *supra*, note 85, p. 3.

2.4.3 Une sentence arbitrale qui peut s'avérer difficile à exécuter ou encore l'échec du processus

Dans la plupart des cas, la sentence arbitrale rendue sera effective dans la mesure où les parties auront à leur disposition les moyens et les ressources pour la rendre exécutoire¹⁰⁶. Un recours à la justice étatique devient nécessaire seulement lorsque les parties refusent d'exécuter de bonne foi la sentence. Dans certains cas, beaucoup plus rares, l'arbitrage pourra échouer. Son échec découlera de facteurs variables tels que la compétence de l'arbitre, la présence d'une clause qui permet d'interjeter appel de la décision, la bonne foi des parties, etc.

3. L'ARBITRABILITÉ DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

À la lumière des notions que nous avons résumées tant en matière de propriété intellectuelle que d'arbitrage, nous sommes prêts à entrer dans le cœur du sujet, à savoir l'arbitrabilité des différends.

Il est important de rappeler aux lecteurs qu'en principe, les parties sont libres de soumettre leur différend à l'arbitrage et que pour ce faire, il suffit que leur intention à cet égard soit claire. Comme nous l'avons vu précédemment, l'arbitrage s'avère une solution efficace et rapide pour résoudre des différends. Les mythes du passé selon lesquels arbitrage et propriété intellectuelle ne vont pas ensemble doivent être abandonnés. Notons d'emblée que même s'il n'existe pas de réponse précise au Canada quant à savoir si les arbitres sont autorisés ou non à statuer sur des différends qui découlent plus particulièrement de la titularité ou encore de la validité d'une propriété intellectuelle, nous sommes d'avis que les parties peuvent en tout temps décider de soumettre leur différend à un arbitre. Ce dernier doit toutefois remplir certaines conditions, à savoir : la sentence susceptible d'être rendue ne doit pas affecter les droits des tiers ni venir modifier le registre fédéral.

Au cours des dernières années, les tribunaux ont suivi cette tendance et au surplus, aucune loi en matière de propriété intellectuelle ne contient de dispositions expresses limitant les sujets pou-

106. KREINDLER, *supra*, note 89, p. 4. Au Québec, l'article 946 du *Code de procédure civile* prévoit que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée par un tribunal.

vant être soumis à l'arbitrage¹⁰⁷. L'existence de ce vide juridique ne permet donc pas de conclure automatiquement à la non-arbitrabilité de ces litiges.

Cependant, le concept d'arbitrabilité demeure au centre de la question de l'arbitrage des différends en matière de propriété intellectuelle¹⁰⁸. En effet, ces droits constituent un ensemble hétérogène et le fédéral se reconnaît parfois une prérogative particulière eu égard aux intérêts à protéger, notamment en matière de brevets, de marques de commerce¹⁰⁹, de droit d'auteur et de dessins industriels puisque c'est l'État qui décide ultimement d'accorder ou non l'enregistrement au titulaire d'un de ces droits. Est-ce une raison suffisante pour rendre ces droits « inarbitrables » ? Si les limites à l'arbitrabilité des différends en matière de propriété intellectuelle existent réellement, nous croyons qu'elles sont peu nombreuses. La doctrine nous enseigne que seuls les différends qui découlent de la validité ou de la titularité d'une propriété intellectuelle semblent poser réellement problème.

Les questions qui se posent sont donc les suivantes :

- Quelles sont les véritables limites à l'arbitrage ?
- Un tribunal peut-il soulever d'office ou encore, à la demande d'une partie, l'argument selon lequel l'objet du différend ne peut être soumis à l'arbitrage puisqu'il est de la compétence exclusive du tribunal, refuser d'homologuer la sentence ou encore décider de l'annuler pour une raison d'ordre public ?

107. À l'exception des dispositions que nous verrons qui limitent les sujets d'ordre public.

108. BLESSING, *supra*, note 37, p. 191.

109. Dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, la Cour a annulé l'alinéa 7e) pour le motif qu'il était inconstitutionnel. Pour ce faire, trois critères de validité d'une loi ont été pris en considération. Premièrement, la mesure législative contestée doit s'inscrire dans un système général de réglementation. Deuxièmement, le système doit faire l'objet d'une surveillance constante par un organisme de réglementation. Troisièmement, la mesure législative doit porter sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur un secteur en particulier. Ces exigences démontrent que le pouvoir fédéral, en vertu du deuxième aspect de la compétence en matière d'échanges et de commerce, n'empiète pas sur la compétence provinciale. Ces exigences tentent également de maintenir un équilibre délicat entre les pouvoirs fédéral et provinciaux. Se fondant sur ces critères, la Cour a rejeté la compétence générale du fédéral en matière d'échanges et de commerce comme fondement constitutionnel de l'alinéa 7e).

Avant d'aborder la notion de l'arbitrabilité, nous vous présentons un bref aperçu de la compétence des tribunaux canadiens en matière de propriété intellectuelle. Ensuite, nous tenterons de déterminer dans quel contexte ou en vertu de quelles lois le sujet d'un différend ne peut être soumis à l'arbitrage et ce, malgré l'existence d'une clause compromissoire parfaite et dûment négociée entre les parties.

3.1 La question de juridiction des litiges en matière de propriété intellectuelle

Au Canada, l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867* attribue au gouvernement fédéral le pouvoir exclusif de légiférer en matière de propriété intellectuelle¹¹⁰. Les sujets suivants y sont énumérés, à savoir : la réglementation du trafic et du commerce¹¹¹, les brevets d'invention et de découverte¹¹² et les droits d'auteur¹¹³.

Le 1^{er} juillet 1971, la Cour fédérale du Canada succédait à son ancêtre, la Cour de l'Échiquier créée en 1875¹¹⁴. Sa juridiction demeure exceptionnelle et statutaire, ce qui signifie que les cas qui y donnent ouverture doivent être spécifiquement prévus par la loi. Contrairement aux diverses cours supérieures de chacune des provinces, elle n'a pas une compétence inhérente et générale. Il s'agit d'une compétence d'attribution sur certains sujets précisément identifiés qui se retrouve le plus souvent dans la *Loi sur les Cours fédérales*¹¹⁵. Au paragraphe 20(1) de cette loi, on retrouve les cas qui donnent ouverture à la compétence exclusive de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle :

Propriété industrielle : compétence exclusive

110. GUAY (François), « Cour supérieure ou Cour fédérale ? Davantage qu'une simple question de juridiction », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 287, p. 291 [Guay].

111. *Loi constitutionnelle de 1867*, supra, note 66, art. 91(2).

112. *Ibid.*, art. 91(22).

113. *Ibid.*, art. 91(23).

114. GRENIER (François), « La juridiction exclusive de la Cour fédérale ; la juridiction concurrente de la Cour supérieure ; procédures simultanées en Cour supérieure et en Cour fédérale ; les conflits de juridiction ; litispendance et suspension des procédures ; les règles particulières de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991, p. 91, p. 91 [Grenier].

115. L.R.C. (1985), c. F-7.

20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

- a) conflit des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou d'une topographie au sens de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* ;
- b) tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet d'invention, ou d'inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l'alinéa a).

La Cour fédérale a le pouvoir exclusif d'intervenir lorsque, d'une part, l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle est recherché et, d'autre part, lorsqu'une personne tente d'obtenir la radiation de tout droit de propriété intellectuelle, le tout conformément à l'une ou l'autre des lois suivantes : *Loi sur les brevets*, *Loi sur le droit d'auteur*, *Loi sur les marques de commerce* et *Loi sur les dessins industriels*.

Par ailleurs, chacune de ces lois prévoit que la Cour fédérale peut invalider ou déclarer nul un titre de propriété intellectuelle. La *Loi sur les brevets* prévoit qu'un brevet ou une revendication dans un brevet peuvent être déclarés invalides ou nuls par la Cour fédérale¹¹⁶. La *Loi sur le droit d'auteur* prévoit aussi que la Cour fédérale peut ordonner la rectification ou la radiation d'un certificat de droit d'auteur¹¹⁷. La *Loi sur les marques de commerce* prévoit quant à elle que la Cour fédérale a juridiction exclusive pour ordonner qu'une

116. *Loi sur les brevets, supra*, note 41, par. 60(1) : « Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé. »

117. *Loi sur le droit d'auteur, supra*, note 54, par. 57(4) : « La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d'auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur effectué en vertu de la présente loi :

- a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur ;
- b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur ;
- c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.

Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour. »

inscription dans le registre soit biffée ou modifiée¹¹⁸. Finalement, la *Loi sur les dessins industriels* mentionne que la Cour fédérale peut ordonner la radiation ou la modification de tout enregistrement¹¹⁹. Elle précise même que la Cour fédérale a juridiction exclusive pour le faire¹²⁰. Ces lois sont cependant muettes quant à savoir si les différends en matière de propriété intellectuelle sont sujets à l'arbitrage ou non¹²¹. Par conséquent, est-ce qu'il suffit de mentionner dans le libellé d'une disposition d'une loi que le différend est de compétence exclusive pour exclure automatiquement tout recours à l'arbitrage ?

Dans l'affaire *Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc.*¹²², la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la question de la compétence exclusive des tribunaux et elle a réfuté l'argument de la Cour d'appel selon lequel le libellé de l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur* exclut la possibilité d'un renvoi à l'arbitrage¹²³ :

L'adoption d'une disposition comme l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur* vise à définir la compétence matérielle des tribunaux judiciaires sur une question. Elle n'entend pas exclure la procédure arbitrale. Elle ne fait qu'identifier le tribunal qui, au sein de l'organisation judiciaire, aura compétence pour entendre les litiges concernant une matière particulière. On ne saurait présumer qu'elle exclut la juridiction arbitrale, faute de la mentionner expressément.

[...]

-
118. *Loi sur les marques de commerce, supra*, note 47, par. 57(1) : « La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. »
119. *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9, par. 22(1) : « La Cour fédérale peut, sur l'information du procureur général, ou à l'instance de toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l'inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu'elle le juge à propos ou peut rejeter la demande. »
120. *Ibid.*, par. 22(4) : « La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures ». »
121. SMITH (M.A.) *et al.*, « Arbitration of Patent Infringement and Validity Issue Worldwide » (2006), 19:2 *Harvard Journal of Law & Technology* 299, 329.
122. PRUJINER (Alain), « Propriété intellectuelle et arbitrage : quelques réflexions après l'arrêt *Caillou* », [2004] *Cahiers de propriété intellectuelle* (hors série) 321, 339.
123. *Loi sur le droit d'auteur, supra*, note 54, art. 37 : « La Cour fédérale, concurrentement avec les tribunaux provinciaux, connaît toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43. »

Si le législateur fédéral avait voulu exclure l'arbitrage en matière de droit d'auteur, il l'aurait fait clairement.¹²⁴

Selon la Cour suprême du Canada, il faut nécessairement une disposition claire dans la loi pour pouvoir exclure l'arbitrage en matière de droit d'auteur. Selon nous, cette interprétation large et libérale peut également s'appliquer pour l'ensemble des droits en matière de propriété intellectuelle.

3.1.1 La juridiction concurrente des cours provinciales

Bien que les litiges en matière de propriété intellectuelle soient généralement entendus par la Cour fédérale, les cours provinciales exercent une compétence concurrente, principalement lorsque la question soumise au tribunal est purement contractuelle¹²⁵. Il est à noter que, tout comme les arbitres, elles n'ont pas le pouvoir de corriger un registre fédéral, c'est-à-dire radier ou annuler l'enregistrement d'une marque de commerce, d'un brevet ou d'un droit d'auteur.

Il ne sera pas question dans cet article de revoir en détail l'ensemble de la juridiction des cours provinciales puisque les litiges en matière de propriété intellectuelle qui lui sont soumis sont généralement arbitrables.

Une cour provinciale peut toutefois être appelée à statuer sur la titularité ou la validité d'un droit de propriété intellectuelle lorsque le défendeur invoque comme moyen de défense que le demandeur ne détient pas un véritable titre. Prenons l'exemple suivant : dans le cadre d'une action en usurpation d'un droit rattaché à un enregistrement, une cour provinciale a le pouvoir de déclarer ce droit invalide¹²⁶. Cependant, ce jugement n'invalide pas l'enregistrement en soi, mais a l'autorité de la chose jugée entre les parties seulement¹²⁷.

Ce principe appliqué par les cours provinciales peut-il s'appliquer à une sentence arbitrale ? Nous avons vu que l'arbitrage découle essentiellement d'un contrat entre les parties qui va donner lieu à une sentence arbitrale liant uniquement ces mêmes parties.

124. *Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc.*, [2003] 1 R.C.S. 178, par. 42 et 46 [*Chouette*].

125. GUAY, *supra*, note 110, p. 300.

126. GRENIER, *supra*, note 114, p. 97-98.

127. *Sno Jet Ltd. c. Patex Snowmobiles Ltd.*, [1975] C.A. 667 ; *Industries Lumio (Canada) inc. c. Dusablon EYB 2007-116943* (C.S. Qué.).

Par conséquent, sans nécessairement déclarer un titre invalide, un arbitre devrait avoir le droit de déclarer ce titre inopposable ou opposable entre les parties. Ainsi, la sentence rendue lierait uniquement les parties et non pas les instances étatiques qui accordent de tels droits¹²⁸. Nous croyons que dans un tel contexte, aucun motif ne pourrait justifier l'annulation de la sentence ou le refus de l'homologuer par un tribunal puisque les droits des tiers ne seraient pas affectés par une telle décision.

3.2 Présentation de la notion d'arbitrabilité

3.2.1 L'arbitrabilité subjective versus l'arbitrabilité objective

Il est devenu commun en matière d'arbitrabilité de faire la distinction entre l'arbitrabilité subjective ou *ratione personæ* et l'arbitrabilité objective ou *ratione materie*¹²⁹. La première fait l'objet de peu de controverse puisqu'elle désigne la capacité des parties à soumettre leur différend à l'arbitrage, c'est-à-dire à conclure une convention d'arbitrage¹³⁰. Quant à l'arbitrabilité objective, elle désigne plus particulièrement la matière ou le sujet des différends susceptibles d'être soumis à l'arbitrage¹³¹. Malgré une clause compromissoire parfaite, certains prétendent encore qu'un arbitre peut parfois être contraint de décliner sa compétence, principalement lorsque le sujet du différend fait l'objet d'une limitation. Cette règle pose problème lorsqu'une telle limitation n'est pas expressément prévue par une loi et qu'elle repose, par exemple, uniquement sur la notion d'ordre public.

3.2.2 À quel moment la question de l'arbitrabilité doit-elle être soulevée ?

Lorsque la question de l'arbitrabilité d'un différend pose problème, il est préférable qu'elle soit soulevée au tout début de la procédure arbitrale. Dans ce cas le plus fréquent, c'est généralement l'arbitre lui-même qui établit sa propre compétence. En effet, un tribunal arbitral a le pouvoir de délimiter sa juridiction, c'est-à-dire déterminer les sujets qui sont arbitrables et qui relèvent de sa com-

128. HANOTIAU, *supra*, note 1, p. 7.

129. GRANTHAM, *supra*, note 38, p. 179.

130. BLESSING, *supra*, note 37, p. 191.

131. *Ibid.*, note 129.

pétence¹³². Ce principe a d'ailleurs récemment été réitéré par la Cour suprême du Canada¹³³. Un juge étatique peut toutefois modifier la décision qu'il rend s'il constate que l'objet du différend ne peut être jugé par arbitrage notamment parce qu'il outrepassé la clause d'arbitrage. Pour ce faire, l'une ou l'autre des parties doit contester la décision de l'arbitre dans un délai habituellement de 30 jours¹³⁴.

La question de l'arbitrabilité peut également être soulevée à la toute fin du processus, soit au moment de l'homologation de la sentence ou encore lorsqu'une des parties demande l'annulation de la sentence¹³⁵. Lorsqu'elle est soulevée à la fin du processus arbitral, c'est alors le tribunal national qui doit statuer sur la question de l'arbitrabilité du différend soumis à l'arbitrage. Cela se produit à une étape ultérieure lorsque la décision rendue outrepassé ce qui était prévu au contrat.

Généralement, c'est la loi applicable à la procédure arbitrale ou *lex arbitri* qui permettra au tribunal ou à l'arbitre de déterminer si le sujet qui est soumis à l'arbitrage est arbitrable ou non. Chaque pays a donc sa propre loi qui régit la procédure arbitrale et bien qu'elle s'inspire dans la plupart des cas de la Loi type que nous vous avons présentée ci-haut, les dispositions d'une loi à l'autre peuvent varier. De plus, la majorité de ces lois n'apportent guère de réponse précise quant à savoir si les différends en matière de propriété intellectuelle sont arbitrables ou non¹³⁶.

Il est donc essentiel que les parties se questionnent rapidement dès le dépôt de l'avis d'arbitrage à savoir quelles sont les limites à l'arbitrage si elles ne veulent pas se retrouver avec une sentence qu'un tribunal pourrait refuser d'homologuer pour les raisons mentionnées précédemment.

3.3 Les instruments internationaux et nationaux

Bien que l'arbitrabilité d'un différend soit décidée conformément à la loi de chaque pays, un survol de ce qui se passe au niveau

132. FORTIER (L. Yves), « Arbitrability of Disputes » dans Gerald Aksen *et al.*, dir. *Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution : Liber Amicorum in Honour of Robert Briner* (Paris : ICC Publishing, 2005), p. 273 [Fortier].

133. *Rogers Sans-fil inc. c. Muroff*, [2007] 2 R.C.S. 921 ; *Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs*, [2007] 2 R.C.S. 801.

134. *Ibid.*, p. 273 ; *Loi type, supra*, note 68, art. 16(3).

135. FORTIER, *ibid.*, p. 274.

136. BLESSING, *supra*, note 37, p. 211.

international s'impose. Sur la scène internationale, nous avons vu qu'il existe une certaine harmonie des droits de propriété intellectuelle dans le monde. En effet, la conclusion de conventions et de traités internationaux tels la *Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens*¹³⁷, la *Convention de Berne pour le droit d'auteur*¹³⁸, les accords ADPIC, les traités de l'OMPI et plusieurs autres ont favorisé une telle harmonisation. Aucun de ces instruments internationaux ne traite cependant de la notion d'arbitrabilité des différends en matière de propriété intellectuelle¹³⁹.

3.3.1 La Convention de New York de 1958

Il ressort de la *Convention de New York de 1958*, qui encadre le processus d'homologation d'une sentence arbitrale, que le contrôle des tribunaux sur le processus arbitral est très minime¹⁴⁰. En vertu de cette convention, les deux seuls motifs que le tribunal étatique peut soulever pour refuser d'homologuer une sentence sont la non-arbitrabilité du différend soumis à l'arbitrage et la contrariété à l'ordre public du pays où la reconnaissance est demandée¹⁴¹. Ces deux motifs n'éclairent guère nos questionnements eu égard aux sujets en matière de propriété intellectuelle susceptibles de ne pas pouvoir être soumis à l'arbitrage¹⁴².

137. 5 octobre 1973.

138. *Supra*, note 30.

139. *Ibid.*, p. 197.

140. FORTIER, *supra*, note 132, p. 270-271.

141. *Convention de New York de 1958, supra*, note 63, art. V :

1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve :

a) Que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou *que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée* ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ; ou

[...]

2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate :

a) Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ; ou

b) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. [Les italiques sont nôtres.]

142. *Ibid.*, art. 5.2.

Quant à l'article 2(1), il énonce notamment que :

Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends [...] *portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage*.¹⁴³ [Les italiques sont nôtres.]

L'article 2(3) se lit comme suit :

2(3). Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou *non susceptible d'être appliquée*. [Les italiques sont nôtres.]

Il n'en demeure pas moins que la lecture de ces deux articles n'apporte pas de réponse précise puisque les expressions utilisées telles « portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage » et « non susceptible d'être appliquée » sont vagues et imprécises.

3.3.2 L'OMPI

Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a été créé en 1994. Sa mission première consiste à promouvoir la résolution extrajudiciaire des différends en matière de propriété intellectuelle¹⁴⁴. Cette institution internationale propose des services spécialisés pour aider les parties à résoudre leur différend à l'extérieur de l'arène judiciaire. Elle administre les procédures d'arbitrage selon le *Règlement d'arbitrage de l'OMPI*¹⁴⁵ ou encore selon le *Règlement accéléré de l'OMPI*¹⁴⁶. Notons que les parties sont libres de modifier ces règlements afin de mieux les adapter à leur situation respective et à leurs besoins. Quant à l'exécution de la sentence

143. *Ibid.*, art. 2(1).

144. Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, *Guide de l'Arbitrage de l'OMPI*, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en ligne : OMPI <<http://www.wipo.int/amc>>.

145. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *Règlements d'arbitrage et de médiation de l'OMPI*, N° 446, en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/freepublications/fr/arbitration/446/wipo_pub_446.pdf>, p. 15.

146. *Ibid.*, p. 55.

rendue, les parties peuvent y procéder volontairement¹⁴⁷. Lorsque des mesures d'exécution forcée s'avèrent nécessaires, elles doivent alors s'adresser aux tribunaux nationaux. Nous avons vu que la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la *Convention de New York de 1958*. Pour ce qui est de l'exécution d'une sentence nationale, il faut consulter la législation nationale du pays concerné¹⁴⁸.

Le *Règlement d'arbitrage de l'OMPI* demeure cependant lui aussi silencieux quant aux sujets en matière de propriété intellectuelle pouvant être soumis à l'arbitrage. L'article 59c) n'offre guère de solutions même s'il réfère à la validité de la convention d'arbitrage :

59 a) Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties. Toute désignation du droit d'un État donné est interprétée, sauf avis contraire, comme se référant au fond et non à la règle de conflit de lois de cet État. À défaut de choix des parties, le tribunal applique le droit ou les règles de droit qu'il juge appropriées. Dans tous les cas, le tribunal statue eu égard aux stipulations de tout contrat pertinent et des usages du commerce applicables. Le tribunal ne peut statuer en qualité d'amiable compositeur ou *ex aequo et bono* que si les parties l'ont expressément autorisé à le faire.

b) La loi applicable à l'arbitrage est la loi sur l'arbitrage du lieu de l'arbitrage, sauf lorsque les parties ont expressément convenu d'appliquer une autre loi sur l'arbitrage et que la loi du lieu de l'arbitrage les autorise à le faire.

c) Une convention d'arbitrage est considérée comme valide lorsqu'elle répond aux conditions de forme, d'existence, de validité et d'application du droit ou des règles de droit applicables conformément à l'alinéa a) ou de la loi applicable conformément à l'alinéa b).

Il prévoit que, pour être effective, la convention d'arbitrage doit se conformer aux exigences qui découlent de la loi applicable au fond

147. L'article 64 du *Règlement d'arbitrage de l'OMPI* prévoit que « En acceptant de se soumettre à l'arbitrage conformément au présent règlement, les parties s'engagent à exécuter la sentence sans délai ».

148. Au Québec, l'exécution d'une sentence arbitrale est prévue aux articles 948 et suivants du *Code de procédure civile*.

du litige et de la loi applicable à l'arbitrage¹⁴⁹. Par exemple, si la loi applicable au fond du litige provient d'une juridiction qui interdit l'arbitrage sur les matières familiales¹⁵⁰, il va sans dire que ces sujets ne pourront faire l'objet d'une convention d'arbitrage. Si la loi applicable à l'arbitrage contient elle aussi de telles restrictions, la convention d'arbitrage devra prendre en considération ces limites, à défaut de quoi elle pourrait être inapplicable¹⁵¹. L'OMPI reconnaît l'existence de certaines limites à l'arbitrage sans toutefois énumérer les sujets qui ne peuvent faire l'objet d'une convention d'arbitrage. Il appartient aux parties d'analyser la loi applicable au fond du litige de même que la loi applicable à l'arbitrage pour s'assurer que l'objet du différend peut être soumis à un arbitre.

Quant aux principales institutions d'arbitrage commercial telles la *International Chamber of Commerce*, l'*American Arbitration Association*, la *London Court of International Arbitration*, elles traitent de tous les types d'arbitrage, incluant la propriété intellectuelle¹⁵².

3.3.3 Les instruments nationaux

La loi fédérale sur l'arbitrage commercial¹⁵³ met en œuvre le *Code d'arbitrage commercial*, lequel s'inspire de la Loi type. Il prévoit à l'article 34 les motifs d'annulation de la sentence et à l'article 36 les motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale, à savoir :

34. LA DEMANDE D'ANNULATION COMME RECOURS EXCLUSIF CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

1. Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que d'une demande d'annulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l'article 6 que si, selon le cas :

149. GIBSON (Christopher S.), « Awards and Other Decisions : Articles 59 to 66 » (1998), 9 *American Journal of International Arbitration* 181 [Gibson].

150. Article 2639 C.c.Q.

151. GIBSON, *supra*, note 149.

152. LEW (Julian D.M.), « The Arbitration of Intellectual Property Disputes », *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes* présenté à Genève (Suisse), 3 et 4 mars 1994 [non publié], en ligne : OMPI <<http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/lew.html>>.

153. *Loi sur l'arbitrage commercial*, *supra*, note 67.

[...]

b) le tribunal constate :

- i. soit que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage conformément à la loi du Canada ;
- ii. soit que la sentence est contraire à l'ordre public du Canada.

Quant à l'article 36, il reprend exactement le libellé de l'article 34. Une fois de plus, le libellé des articles 34 et 36 demeure vague et imprécis. Cependant, ils n'empêchent pas expressément un tribunal arbitral de statuer sur les sujets en matière de propriété intellectuelle. Par conséquent, nous sommes d'avis que ces dispositions appuient notre position selon laquelle les véritables limites à l'arbitrabilité des différends en matière de propriété intellectuelle ne sont énumérées dans aucune loi.

Au Québec, le concept d'ordre public en matière d'arbitrage se retrouve à l'article 2639 du *Code civil du Québec* :

2639. Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public.

Toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au motif que les règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère d'ordre public.¹⁵⁴

Cet article doit être lu en parallèle avec l'article 946.5 du *Code de procédure civile* du Québec qui nous mentionne que :

946.5. Le tribunal ne peut refuser d'office l'homologation que s'il constate que l'objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence est contraire à l'ordre public.¹⁵⁵

Il est inutile de reprendre une par une les dispositions qui se retrouvent dans chacune des lois provinciales¹⁵⁶ puisque tout comme

154. Art. 2639 C.c.Q.

155. Art. 246.5 C.p.c.

156. *Supra*, note 75.

le *Code de l'arbitrage*, elles se sont toutes inspirées de la Loi type de la CNUDI. On n'y trouve donc aucune réponse claire à l'égard de l'arbitrabilité des différends en matière de propriété intellectuelle soumis à l'arbitrage.

Le débat portera essentiellement sur la notion d'ordre public et l'interprétation que les tribunaux y ont donnée au cours des dernières années.

3.4 La position des tribunaux en ce qui concerne l'arbitrabilité des différends

3.4.1 La propriété intellectuelle : notion d'ordre public

Un juge peut soulever d'office la question de la nullité de la convention d'arbitrage si celle-ci porte sur des questions qui intéressent l'ordre public. Mais quelle définition donner à l'ordre public ? Bien que la loi y fasse souvent référence, elle ne fournit aucune définition de l'ordre public. Par conséquent, ses paramètres ne sont pas clairement définis et il faut s'en remettre à l'interprétation des tribunaux. La notion d'ordre public a été interprétée de manière restrictive. Pour que ce soit un motif de nullité, la sentence doit avoir outrepassé de manière flagrante les principes de justice et d'équité d'un État.

La Cour suprême du Canada a eu l'occasion, dans la décision *Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc.*, rendue en 2003¹⁵⁷, de se pencher sur une question qui touchait au droit de la propriété intellectuelle et à l'arbitrage. Voici un court résumé des faits en litige. En 1993, les parties avaient signé un contrat de licence dans lequel les droits d'exploitation du personnage *Caillou* étaient cédés aux Éditions Chouette. En 1996, un désaccord sur les droits respectifs des parties survient. Les Éditions Chouette décide alors de demander un jugement déclaratoire en sa faveur pour déterminer ses droits de reproduction. En défense, Hélène Desputeaux soulève son droit à demander que la question soit tranchée par un arbitre.

La Cour a admis le principe selon lequel, de manière générale, toute question peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage si les parties en ont décidé ainsi :

Les parties à une convention d'arbitrage jouissent d'une autonomie quasi illimitée pour identifier les différends qui pourront

157. *Chouette, supra*, note 124.

faire l'objet de la procédure d'arbitrage. Sous réserve des dispositions législatives pertinentes, cette convention constitue l'acte de mission de l'arbitre et définit le cadre fondamental de son intervention.¹⁵⁸

Deuxièmement, la Cour a mentionné que le principe de l'autonomie de la compétence d'un arbitre réside dans le contenu de la clause d'arbitrage et que celle-ci doit faire l'objet d'une interprétation large et libérale¹⁵⁹.

Finalement, la Cour s'est également penchée sur la question de l'arbitrabilité des dispositions d'ordre public. Bien que le principe de l'autonomie de l'arbitrage commande que le tribunal arbitral puisse interpréter et appliquer de telles dispositions, il n'en demeure pas moins que le tribunal saisi d'une demande d'annulation doit, en vertu de l'article 946.5 du *Code de procédure civile* du Québec, annuler toute partie de la sentence qui irait à l'encontre de l'ordre public.

La Cour suprême du Canada a donc privilégié une interprétation très stricte des limites à l'arbitrabilité des différends fondées sur la notion d'ordre public¹⁶⁰. Cette position reflète bien la tendance actuelle au Canada à promouvoir l'arbitrage et même l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle¹⁶¹.

La décision *Desputaux* n'est cependant pas la première décision dans laquelle une cour ait exprimé le principe de la primauté de l'autonomie de la volonté des parties et à avoir donné une interprétation large et libérale à la convention d'arbitrage. Au Québec, la Cour d'appel s'est penchée sur la question de l'arbitrabilité des questions d'ordre public dans les années 1990 lorsqu'elle a rendu la décision *Condominiums Mont Saint-Sauveur c. Les Constructions Serge Sauvé*¹⁶². Par la suite, les tribunaux ont continué d'adopter ce principe et plusieurs autres décisions en ce sens ont été rendues¹⁶³.

158. *Ibid.*, par. 22.

159. *Ibid.*, résumé.

160. BACHAND (Frédéric), « Droit de l'arbitrage : Pour l'abandon par les tribunaux québécois de la notion de clause compromissoire parfaite et des formalités s'y rapportant » (2004), 64 *Revue du Barreau* 121, 126.

161. *Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs*, [2007] 2 R.C.S. 801.

162. *Condominiums Mont Saint-Sauveur c. Les Constructions Serge Sauvé*, EYB 1990-59584 (C.A. Qué.).

163. *Laurentienne-Vie, Compagnie d'assurance inc. c. L'Empire, Compagnie d'assurance-vie*, REJB 2000-18713 (C.A. Qué.) ; *Compagnie nationale Air France c. Mbaye*, REJB 2003-39416 (C.A. Qué.) ; *Acier Leroux Inc. c. Tremblay*, REJB 2004-55099 (C.A. Qué.) ; *Smart System Technologies Inc. c. Domotique Secant*

Bien que cet arrêt porte uniquement sur le droit d'auteur, l'interprétation donnée par la Cour suprême du Canada peut s'étendre à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, incluant le droit des brevets et des marques de commerce.

CONCLUSION

Dans le contexte actuel de mondialisation croissante où les entreprises sont appelées à transiger davantage sur la scène internationale, l'importance des modes alternatifs de règlement des conflits ne peut être passée sous silence. Les risques de conflit associés aux activités commerciales internationales sont souvent plus grands et c'est pourquoi les gens d'affaires souhaitent se tourner vers des solutions plus rapides et moins litigieuses que les tribunaux.

Partout à travers le monde les différends en matière de propriété intellectuelle vont eux aussi en augmentant et le Canada ne fait pas exception. Nous avons vu que l'arbitrage offre des avantages qui dépendent largement du contexte dans lequel cette méthode est appliquée. Rappelons quels sont les principaux avantages qui peuvent s'appliquer aux différends qui relèvent de la propriété intellectuelle :

- la nomination des arbitres en raison de leurs compétences spéciales selon le sujet soumis à l'arbitrage ;
- la confidentialité des informations divulguées à condition que les parties prévoient une clause à cet effet ;
- le caractère informel, souple et confidentiel des audiences qui favorise la possibilité de parvenir à un règlement entre les parties désireuses de conserver de bonnes relations d'affaires.

La législation canadienne interdit-elle aux arbitres de statuer sur de tels différends ? À cette question, nous répondons qu'il n'existe aucune loi au Canada se rapportant spécifiquement à l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle. Quant aux divers traités internationaux auxquels le Canada a adhéré, ils n'en traitent guère davan-

Inc., EYB 2008-130890 (C.A. Qué.); *Dens Tech-Dens KG c. Netdent-Technologies Inc.*, EYB 2008-135221 (C.A. Qué.); *Louis Dreyfus S.A.S. c. Holding Tusculum B.V.*, EYB 2008-151689 (C.S. Qué.).

tage. Il est cependant reconnu qu'un arbitre puisse statuer sur les sujets qui lui sont soumis, lesquels respectent les limites imposées par la loi, à condition que les parties aient clairement manifesté leur volonté commune à cet égard, généralement au moyen d'une convention d'arbitrage.

À la lumière des recherches que nous avons menées dans le cadre de cet article, nous sommes d'avis que l'arbitrage devrait pouvoir s'appliquer à toutes formes de différends liés au domaine de la propriété intellectuelle. L'arbitre peut statuer sans problème sur les disputes à caractère purement contractuel relatives à un droit de propriété lorsque la validité ou encore la nullité de ce titre n'est pas en cause. Les différends les plus fréquents qui peuvent être soumis à l'arbitrage sont les disputes qui découlent de l'octroi d'une licence ou du transfert des droits de la propriété intellectuelle, du paiement des redevances ou tout autre différend de nature contractuelle.

La seule véritable objection qui persiste et qui a jeté une ombre sur l'arbitrabilité de tous les différends en matière de propriété intellectuelle, touche à la validité ou à la titularité d'une propriété. L'argument juridique pour justifier la non-arbitrabilité d'un tel sujet découle de la loi, laquelle prévoit que le fédéral a juridiction exclusive sur certains litiges puisque l'enregistrement d'une marque de commerce, d'un brevet ou d'un droit d'auteur relève de l'ordre public.

La question à laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante : un tribunal peut-il annuler une sentence ou encore refuser de l'homologuer sous prétexte que le sujet, c'est-à-dire la validité ou la titularité d'une propriété intellectuelle, n'est pas arbitrable pour des raisons d'ordre public ? Aucun tribunal canadien ne semble s'être penché sur cette question particulière. Par ailleurs, en raison de la confidentialité des sentences arbitrales, il est difficile de savoir combien d'entre elles n'ont pas été contestées par la partie qui perd et ce, même si l'arbitre a statué sur une question de validité d'une propriété intellectuelle.

Or, à la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence et de la doctrine, nous sommes d'avis que si la question était posée à un juge, peu de motifs d'ordre public pourraient être soulevés pour justifier l'annulation de la sentence ou encore le refus de l'homologuer.

Les exigences liées au respect de l'ordre public ne devraient plus être un frein à l'arbitrabilité des différends. L'interprétation large et libérale qu'en font les tribunaux canadiens témoigne de l'importance grandissante accordée aux décisions rendues par les arbitres.

Ainsi, le recours à l'arbitrage ne peut pas être totalement exclu du domaine de la propriété intellectuelle. Au contraire, les différends en cette matière sont tous arbitrables. Lorsque l'arbitre statue sur des questions qui théoriquement relèvent de la compétence exclusive des tribunaux, ladite sentence qu'il rend n'aurait d'effet qu'entre les parties. Les sentences portant sur les questions de la validité du droit ne lieraient pas les autorités publiques qui ont accordé ce droit, ni les tiers¹⁶⁴.

Au Canada, il y a place à l'amélioration et nous sommes d'avis que le gouvernement devrait éclaircir ce débat. La solution pour le Canada qui cherche à réformer son système de protection des droits de propriété intellectuelle serait l'adoption d'une disposition expresse. Cette dernière pourrait prévoir que les litiges en matière de propriété intellectuelle sont arbitrables, dont la possibilité pour les arbitres de statuer sur la validité ou la titularité d'une propriété tout en précisant que la sentence n'aurait d'effet qu'entre les parties.

Nous pourrions suivre l'exemple des États-Unis qui se sont dotés d'une loi claire à cet effet¹⁶⁵. Ainsi, le Canada pourrait clarifier

164. *Ibid.*, aux p. 7-8.

165. 35 USC § 294 :

(a) A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract.

(b) Arbitration of such disputes, awards by arbitrators, and confirmation of awards shall be governed by title 9, to the extent such title is not inconsistent with this section. In any such arbitration proceeding, the defenses provided for under section 282 of this title shall be considered by the arbitrator if raised by any party to the proceeding.

(c) An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal

la situation, rendre plus accessible le recours à l'arbitrage tout en réconfortant les parties qui n'auront plus à craindre que la sentence soit annulée ou non homologuée par un tribunal pour les motifs que nous avons énumérés dans cet article.

can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification.

(d) When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Director. There shall be a separate notice prepared for each patent involved in such proceeding. Such notice shall set forth the names and addresses of the parties, the name of the inventor, and the name of the patent owner, shall designate the number of the patent, and shall contain a copy of the award. If an award is modified by a court, the party requesting such modification shall give notice of such modification to the Director. The Director shall, upon receipt of either notice, enter the same in the record of the prosecution of such patent. If the required notice is not filed with the Director, any party to the proceeding may provide such notice to the Director.

(e) The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Director.