

Compte rendu

La résolution des litiges en droit de la propriété intellectuelle*

Camille Rideau**

1. LE RÈGLEMENT DES LITIGES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE.	1446
1.1 Les modes judiciaires de règlement des différends.	1446
1.2 La mise en place de solutions extrajudiciaires	1448
2. VERS UNE SPÉCIALISATION DES TRIBUNAUX EN EUROPE.	1451
2.1 L'Europe de la propriété industrielle	1451
2.2 L'exemple d'un État confédéral : la Suisse	1452

© CIPS, 2011.

* WERRA (Jacques de) éd., *La résolution des litiges de propriété intellectuelle / Resolution of Intellectual Property Disputes*, collection propriété intellectuelle – intellectual property, (Genève: Schulthess Médias Juridiques, 2010), 194 pages. ISBN 978-3-7255-6154-4.

** En stage de formation professionnelle chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

Cet ouvrage est le second volume de la série d'ouvrages Propriété intellectuelle-Intellectual Property de la Faculté de droit de l'Université de Genève. Ce livre rassemble la contribution de différents auteurs venus d'horizons et de pays différents rassemblés lors de la journée de droit de la propriété intellectuelle qui a eu lieu le 8 février 2010 sur le thème « La résolution des litiges de propriété intellectuelle/The resolution of Intellectual Property disputes ».

Une fois n'est pas coutume, ce recueil d'articles est entièrement consacré aux modes de résolution des litiges en droit de la propriété intellectuelle et n'aborde aucunement le droit matériel de la propriété intellectuelle. Ce qui compte et intéressera le lecteur c'est avant tout le point de vue de praticiens reconnus du droit sur les différents modes de résolution des différends et leur évolution.

Si l'on ne peut espérer à la fin de la lecture obtenir le remède miracle quant au mode de règlement le plus adéquat, les différents articles offrent un panorama précis et détaillé des solutions ouvertes pour le titulaire du droit désireux de le faire respecter.

La propriété intellectuelle a cependant cette particularité qu'elle regroupe en son sein un ensemble de droits qui, s'ils ont en commun une origine similaire c'est-à-dire la protection du travail de l'esprit, sont mis en œuvre de façon totalement différente.

Brevets, marques, dessins et modèles, obtentions végétales, droits d'auteur ou encore noms de domaine sont autant de droits que de protections à adapter.

Ces droits dits immatériels ont, ainsi que le soutient l'auteur Treppoz, un caractère international intrinsèque dû à leur don d'ubiquité inhérent. Ce caractère est d'autant plus fort aujourd'hui avec Internet qui permet de dépasser les frontières.

L'internationalité des droits de propriété intellectuelle est un aspect prédominant dans cet ouvrage. Dès le 19^e siècle, il avait été compris que la protection industrielle dans un premier temps (Con-

vention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en 1883) puis intellectuelle dans un second temps (Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en 1886) devait recevoir une protection plus étendue que la protection nationale. Cependant les réponses apportées par ces deux conventions majeures ont eu un impact tout au plus très limité quant au sujet qui a préoccupé les auteurs de cet ouvrage et qui était de présenter un éventail des réponses apportées à différents niveaux (International, régional et national) en fonction des différents droits que la propriété intellectuelle recouvre.

1. LE RÈGLEMENT DES LITIGES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

1.1 Les modes judiciaires de règlement des différends

Les droits de propriété intellectuelle ont vocation à être mis en œuvre sur un territoire le plus vaste possible. Dans le début des années 90, afin de pallier aux insuffisances du mécanisme mis en place par l'OMPI, les ADPICs furent adoptés avec notamment pour objectif de faciliter le règlement des différends en utilisant le système déjà connu de l'OMC (l'ORD : Organisme de règlement des différends). Environ 15 ans plus tard, **Joost Pauwelyn** dans son article « The dog that barked but didn't bite : 15 years of intellectual property disputes at the WTO » nous offre une vue d'ensemble des années d'existence des ADPICs et de son système de règlement des différends. L'objectif de cet article est, après une analyse minutieuse des cas présentés devant les panels, de savoir si cet objectif a été atteint. A première vue son opinion semble être plutôt négative (très peu de cas présentés, principalement dans les premières années et dont la plupart se sont conclus par un accord mutuel) cependant son analyse le conduit à dresser un bilan final plutôt positif du traité.

En effet, lors de leur adoption les accords avaient soulevé un vent de critiques aiguisées mais quinze ans plus tard on peut constater qu'il n'y a pas eu de raz de marée pro propriété intellectuelle, que la grande majorité des litiges n'a pas opposé les pays du Nord aux pays du Sud et que les « enfants terribles » de la propriété intellectuelle (la Chine et l'Inde) n'ont pas posé de difficulté puisque ce sont finalement les seuls États-Unis qui n'ont pas mis en œuvre les décisions. Finalement, les ADPICs se révèlent être l'instrument adéquat au service des États car ce sont les seuls à engager les poursuites et seules les lois sont en cause non pas les comportements des pouvoirs.

On se retrouve dans une situation complexe d'un système utile pour les États mais devant assurer le respect de droit privé. Ainsi, aucune réparation n'est accordée à la victime de la nuisance qui pourra tout au mieux espérer un changement de législation l'affectant de façon relativement éloignée. Les États limitent donc au maximum les litiges dont l'issue peut les obliger à adopter des mesures contraignantes (mise en place d'institutions, de procédures...) ce qui est chronophage et coûteux. L'auteur fait état également du rôle joué par les ADPICs et notamment des critiques élevées lors de leur adoption par nombre de ces États du Sud et également par des ONGs reprochant aux accords d'empêcher l'accès aux industries pharmaceutiques du fait de son manque de flexibilité. Ainsi il estime que les États dits développés n'ont pas voulu prendre la décision « risquée et contreproductive » d'agir contre ces États ce qui expliquerait le peu d'action à leur encontre. Notons enfin, que le dernier cas présenté devant le panel est une action de l'Inde et du Brésil contre l'Union Européenne portant sur les médicaments génériques de quoi mettre un terme à toutes critiques élevées il y a de cela quinze ans...

Il existe d'autres chemins pour régler des litiges ayant une envergure internationale comme c'est bien souvent le cas en la matière. Si l'on s'éloigne un instant du cadre des traités et accords internationaux, la méthode la plus « usitée » est l'application par les différents juges des règles du droit international privé. C'est **Edouard Treppoz** qui le souligne dans son article portant sur « Les litiges internationaux de propriété intellectuelle et le droit international privé ». Il revient sur les critiques faites au recours à ce mécanisme (une partie de la doctrine déniait en effet tout caractère international aux litiges de propriété intellectuelle et ainsi l'efficacité même du principe de territorialité considérant que un acte de contrefaçon est toujours limité dans les frontières d'un État et qu'ainsi toute référence à un quelconque caractère international n'est pas pertinente). L'auteur quant à lui ne sonne pas le glas du principe de territorialité et considère que celui-ci a seulement une « légitimité déclinante » car ce n'est pas toujours le juge du titre qui est compétent ni sa loi de protection applicable. Tout au long de son article Edouard Treppoz expose les différentes théories et nous démontre combien il est aujourd'hui complexe de déterminer le juge et la loi applicable dans le cadre d'un litige ayant des facteurs d'extranéité et notamment quand on se retrouve face à cyber délit (quel est le critère choisi par le juge celui de l'activité ou de l'accessibilité ? La loi applicable est-elle celle du dommage ou celle du fait générateur ?). Cette étude met en évidence le besoin réel d'une réponse unie sur le sujet.

1.2 La mise en place de solutions extrajudiciaires

Le phénomène actuel est sans aucun doute aujourd'hui le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (les MARCS), recours qui est de plus en plus important.

Parmi l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, les noms de domaine sont l'exemple parfait de ce mode original de règlement des différends. Ces droits, plus récents car liés au développement de l'Internet, portent en eux-mêmes un caractère international. En effet, ils n'existent que par Internet et sont dès lors conçus pour avoir un rayonnement mondial. Ils sont d'ailleurs gérés de façon « centralisée » par une organisation internationale de droit privé l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Dans son article « ICANN's New gTLD Programm : Applicant Guidebook and Dispute Resolution » **Torston Bettinger** revient sur les récents développements qui ont agité, et agitent encore la communauté des internautes suite à la publication en 2010 suivie de l'approbation le 20 juin dernier¹ de la nouvelle charte (*Draft Applicant Guidebook* dite DAG 4) adoptée par l'ICANN concernant les nouvelles extensions de domaines « top-level » (*new gTLDs*). L'auteur nous propose dans son article une analyse exhaustive de ce que propose cette charte dont l'originalité est d'avoir été mise à la discussion des usagers des noms de domaine avant son approbation finale.

Si toute la procédure d'enregistrement du nom de domaine se fait auprès de l'ICANN en vertu des nouvelles règles de procédure réunies dans un document spécial (« new gTLD dispute resolution procedure »), l'ICANN a la particularité de déléguer à des organismes qu'elle accrédite les résolutions des problèmes afférents à l'enregistrement de ces noms de domaines, notamment le Centre International de Résolution des Différends aux États-unis ou encore le Centre d'Expertise de la Chambre Internationale de Commerce de Paris qui est compétent. Mais ce qui concerne le plus notre sujet est sans aucun doute la proposition apportée par la nouvelle charte concernant la procédure URS (*Uniform Rapid Suspension System*) qui a pour but d'être un complément à la procédure déjà existante de l'UDRP (*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*). En effet, tant l'OMPI que l'INTA avaient présenté des critiques face à la procédure existante lui reprochant notamment de ne pas être complètement adaptée. Si les conditions de mise en œuvre de la procédure sont identiques à celles déjà déployées pour la procédure

1. <<http://www.icann.org/>>.

UDRP, ce nouveau système a un champ d'application plus limité car il ne concerne que les cas où un abus net est porté au nom de domaine ou pour le cas d'une contrefaçon. Cette procédure est ouverte à tous les titulaires de droit de marque ayant déposé leur marque au nouveau centre d'information (clearing house) mis en place également par le DAG 4 (établissement indépendant recensant toutes les marques enregistrées dans le monde dont le but est de lutter contre les risques de confusion avec les noms de domaines). Ce système a pour avantage d'être un bon supplément à celui existant tout en étant effectif et moins coûteux.

Pour finir tant l'OMPI que l'IRT (Implementation Recommendation Team) ont recommandé l'adoption d'une procédure de résolution des litiges mis en œuvre par un titulaire de marque en cas d'abus par un nom de domaine (c'est en anglais le « Trademark Post Delegation Dispute Mechanism»). L'originalité de ce système, et très certainement un des facteurs de son succès, est que le titulaire du droit en enregistrant son nom de domaine adhère automatiquement par le biais d'une clause par laquelle il reconnaît et se soumet à ces procédures de règlement des litiges².

De façon plus générale les litiges relatifs au droit de propriété intellectuelle sont en général susceptibles d'être résolus par voie d'arbitrage même si cela ne va pas sans questionnement et sans réserve de la part des États ainsi que l'explique **Bernard Hanotiau** dans sa contribution à l'ouvrage ici commenté « L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle ».

Partant du constat que les litiges concernant les droits de propriété intellectuelle ont pris depuis ces vingt dernières années une place considérable dans le domaine du commerce international et couvrent des domaines nombreux et variés et bien souvent très techniques (notamment concernant la propriété industrielle), l'auteur expose les deux problèmes qui se sont posés face à la possibilité de régler ces litiges par la voie de l'arbitrage. Il s'agit de la question de savoir si la législation applicable permet un recours à une telle pratique et si oui quelles en sont les limites. En effet, et notamment pour les questions relatives au brevet, des obstacles relatifs à l'ordre public et au pouvoir d'un arbitre de statuer sur un acte émanant de la puissance publique se dressent. C'est alors qu'il faut bien distinguer les notions de validité erga omnes et d'opposabilité du titre. L'auteur dresse une liste des différentes catégories des États qui

2. <<http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>.

acceptent ou pas les droits en expliquant de façon relativement détaillé comment ils en sont arrivés là. Seules une minorité d'États refuse encore la soumission de ces litiges à l'arbitrage, la plupart la reconnaissant plus ou moins largement et leur nombre allant en augmentant.

La plupart des législations considèrent que les droits de propriété intellectuelle sont disponibles et qu'un arbitre peut donc se prononcer sur eux. Seule l'arbitrabilité *erga omnes* de la validité du titre présente encore des points de résistance dans les différentes législations.

Enfin l'étude concernant ces modes dits alternatifs de règlement des litiges n'aurait pas été complète si l'on ne s'était pas penché sur les outils offerts par l'OMPI. C'est à **Sarah Theurich** qu'est revenue cette tâche et qui a abordé les mécanismes offerts par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans son article « *Designing Tailored Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property* ».

La propriété intellectuelle engendre des litiges très différents les uns des autres. Leur caractéristique commune est qu'ils nécessitent en général une réponse adaptée du fait de leur spécificité. En effet, pour certains la solution devra faire preuve d'une expertise technique et juridique poussée (notamment pour les litiges mettant en jeu des brevets) et une solution globale au niveau international est en général demandée. Enfin, du fait de l'évolution rapide du marché et de la nécessité de protéger les ressources intellectuelles, rapidité et bas prix sont les qualités demandées unanimement par l'ensemble des titulaires de droit.

Pour toutes ces raisons, dès le début des années 90, la mise en place d'un système offrant des solutions adaptées et géré par l'OMPI est apparue comme une des solutions idéales. Toutes ces raisons ont donc été à l'origine de la création au sein de l'OMPI du Centre d'arbitrage et de médiation qui offrent aux titulaires de droit en conflit tout un arsenal de procédures adaptées et adaptables à leur situation.

La principale caractéristique du Centre est d'offrir aux parties une procédure que l'on pourrait qualifier de procédure « à la carte ». En effet, les parties acceptent de se soumettre à une clause qu'elles ont elles-mêmes dessinée. Cette clause permet aux parties d'avoir recours à l'une des différentes options offertes par le Centre c'est-à-

dire une procédure de médiation, d'arbitrage (standard ou plus poussée) ou encore depuis 2007 au recours aux services d'un expert. Il est également possible aux parties de cumuler les différentes procédures afin d'en retirer les avantages et d'augmenter les chances de parvenir à un règlement.

Preuve du succès de l'institution (220 cas dont la plupart les 5 dernières années ont été réglés soit via la procédure d'arbitrage ou de médiation), le Centre se développe également pour englober d'autres matières, toujours liées à la PI (art et héritage culturel, biodiversité, savoir-faire traditionnel)

2. VERS UNE SPÉCIALISATION DES TRIBUNAUX EN EUROPE

Il est parfois plus facile d'adopter des mesures d'harmonisation positive à une échelle plus réduite que l'échelle mondiale. C'est également le cas au niveau des procédures.

2.1 L'Europe de la propriété industrielle

D'autres mécanismes ont été pensés au niveau régional, cependant là où il y a le plus de mesures c'est en matière de brevet.

Pierre Véron s'est penché sur l'Europe dans un article intitulé « Le contentieux de la propriété industrielle en Europe : état des lieux, stratégies et perspectives ».

Si pour les marques et les obtentions végétales le système est relativement simple, ces deux droits faisant l'objet au niveau communautaire d'une législation spéciale et dont le respect est assuré par la Cour de Justice (TPIUE et CJUE), les choses sont moins évidentes pour les brevets. En effet, ici il faut distinguer l'Europe de Bruxelles ou plus précisément l'Union européenne de l'Europe de Munich qui regroupe plus d'États et qui abrite l'Office Européen des Brevets (OEB) délivrant de façon unifiée des titres de brevet dont le contentieux est réglé au niveau national. Ce système certes efficace au niveau des procédures de délivrance (une demande pour x brevets) s'avère pernicieux au niveau de sa mise en œuvre par les juridictions nationales. En effet, l'utilisateur averti, ou bien conseillé, va choisir en cas de litige d'engager des poursuites devant le juge qui lui sera le plus favorable : c'est le forum shopping. L'auteur ici nous offre une palette des différents avantages et inconvénients des tribunaux européens.

Le forum shopping n'est cependant pas le seul effet négatif du système des brevets européen puisque qui dit plusieurs juges dit que le risque d'obtenir des décisions contradictoires est élevé (de nombreuses affaires ont en effet eu pour résultat la déclaration d'un brevet contrefait dans un pays et pas dans un autre, ou un brevet reconnu valable par un juge, nul pour insuffisance de description par un autre ou encore nul pour défaut de nouveauté par un troisième juge). Face à cette incohérence jurisprudentielle, de nombreuses voix s'élèvent en faveur d'une unité de jurisprudence ainsi que d'une justice de qualité. C'est le projet d'accord (7928/09) présenté en détail par Mr Véron qui prévoit la mise en place d'une juridiction à différents niveaux unifiée et spécialisée centralisant les litiges autour des brevets émis par l'OEB. Les travaux autour de cette juridiction spécialisée ont commencé en 2007 et se poursuivent encore³, affaire à suivre...

2.2 L'exemple d'un État confédéral : la Suisse

C'est à Julie Bertholet et à Pierre-Alain Killias que l'on doit l'article « La création de juridictions spécialisées : l'exemple du Tribunal fédéral des brevets ». Cet article très détaillé présente le nouveau système Suisse relatif aux règlements des litiges portant sur les brevets en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2011 seulement.

Les brevets ont pour particularité, on l'a vu, de se tenir entre la technique et le droit. La tendance européenne est donc de réunir au sein d'une juridiction ayant compétence exclusive en matière de validité et de contentieux l'ensemble des litiges. La Confédération Suisse a semblé suivre le mouvement avec la création du Tribunal fédéral des Brevets regroupant en son sein l'ensemble du contentieux. L'instauration de ce nouveau Tribunal a pour but d'obtenir un règlement des différends relatifs aux brevets plus rapide, une mise en œuvre uniforme du droit grâce à l'harmonisation de la jurisprudence ayant trait à ces questions ainsi que des réponses adaptées rendues par des juges qualifiés tant sur le plan juridique que technique.

3. Au moment de l'article de Mr Véron l'accord était soumis à l'approbation de la CJUE ; or celle-ci a rendu son avis 1/09 le 8 mars 2011. L'accord a été jugé incompatible dans sa forme actuelle avec le droit primaire de l'UE. (<<http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st10/st10630.fr11.pdf>>).

En Suisse on a préféré à la possibilité d'un tribunal fédéral arbitral un tribunal fédéral des brevets (non pour des raisons constitutionnelles mais car une étude avait démontré que cela aurait été source de plus de frais pour les PME)

Cette nouvelle disposition ne réserve cependant pas la compétence exclusive des tribunaux étatiques car pour les matières où le droit litigieux est disponible et pour lesquelles la cause ne relève pas de la compétence exclusive d'une autorité étatique le recours à l'arbitrage est toujours possible (les conditions pour un arbitrage interne étant en Suisse plus restrictives que les conditions requises pour un arbitrage international). Les auteurs restent cependant critiques notamment du fait de l'existence de compétences concurrentes avec les tribunaux cantonaux (action ayant un lien de connexité avec les brevets, question de nullité soulevée par voie reconventionnelle ou d'exception ou par voie préjudicielle) qui a pour résultat une fois de plus de disperser le contentieux.

Il est encore trop tôt, seulement six mois, pour parvenir à une conclusion quant au succès ou pas de cette nouvelle juridiction.

Voici donc un ouvrage offrant un panorama complet de l'ensemble des solutions offertes à ce jour pour résoudre les litiges en matière de propriété intellectuelle. La Faculté de droit de l'Université de Genève a su une fois de plus faire preuve d'originalité en abordant exclusivement ce sujet ô combien important dans le domaine de la protection des biens immatériels.