

PESTALOZZI



ATTORNEYS AT LAW



# Arbitrage des litiges en matière de propriété intellectuelle

Thomas Legler

Conférence du Groupe ASA Genève du 18 août 2022

# Plan

---

1. Comment l'arbitrage est-il entré en jeu dans les litiges de propriété intellectuelle (PI)?
2. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges de PI?
3. Quelles revendications peuvent faire l'objet d'un arbitrage en PI?
4. Comment le demandeur procède-t-il dans un arbitrage en PI?
5. Quelles revendications en matière de PI sont arbitrables?
6. Y a-t-il de nouveaux développements dans l'arbitrage en PI?
7. Questions / commentaires

# Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?



[IPI ©]

# Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

---

- **Marques:** Signes enregistrés contre l'utilisation abusive par des tiers; pas d'atteinte aux droits antérieurs de tiers, caractère distinctif, non descriptif, respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, 10 ans
- **Brevets:** inventions (solutions techniques à des problèmes techniques); nouveauté, application industrielle, activité inventive, divulgation de l'invention, max. 20 ans

# Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

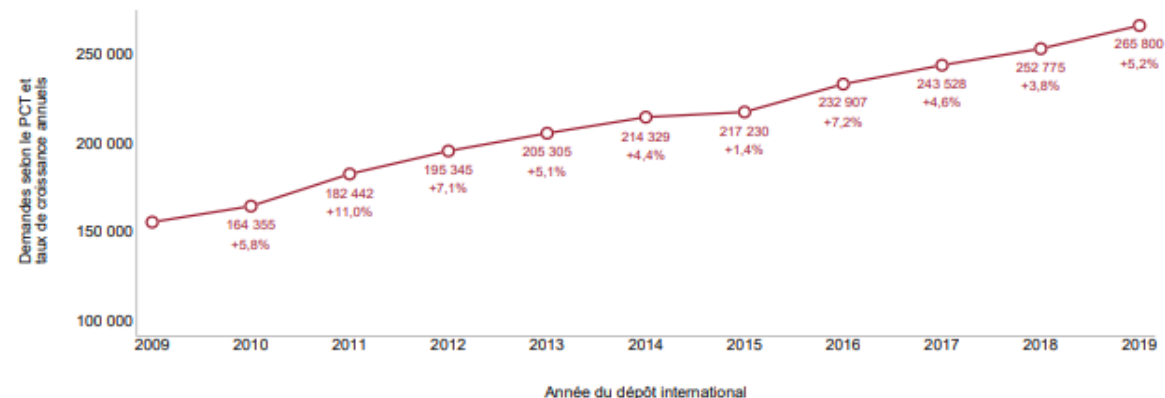
---

- **Le design:** formes extérieures, contours d'un objet; originalité, l'impression générale doit se différencier clairement des formes existantes, respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, 5 ans – max. 25 ans
- **Le droit d'auteur:** les œuvres littéraires et artistiques (y compris les logiciels); création de l'esprit, littéraire ou artistique qui possède un caractère individuel (originalité), 70 ans après la mort de l'auteur (50 ans pour les logiciels)

# 1. Comment l'arbitrage est-il entré en jeu dans les litiges de propriété intellectuelle ?

- Progrès fulgurants des technologies modernes: semi-conducteurs, Internet; industrie pharmaceutique (diagnostic et thérapie)
- Croissance du nombre de brevets: reflète la volonté de l'industrie de faire protéger sa propriété intellectuelle

Figure 1 – Évolution du nombre de dépôts de demandes selon le PCT entre 2009 et 2019



Source: base de données statistiques de l'OMPI, mars 2020.

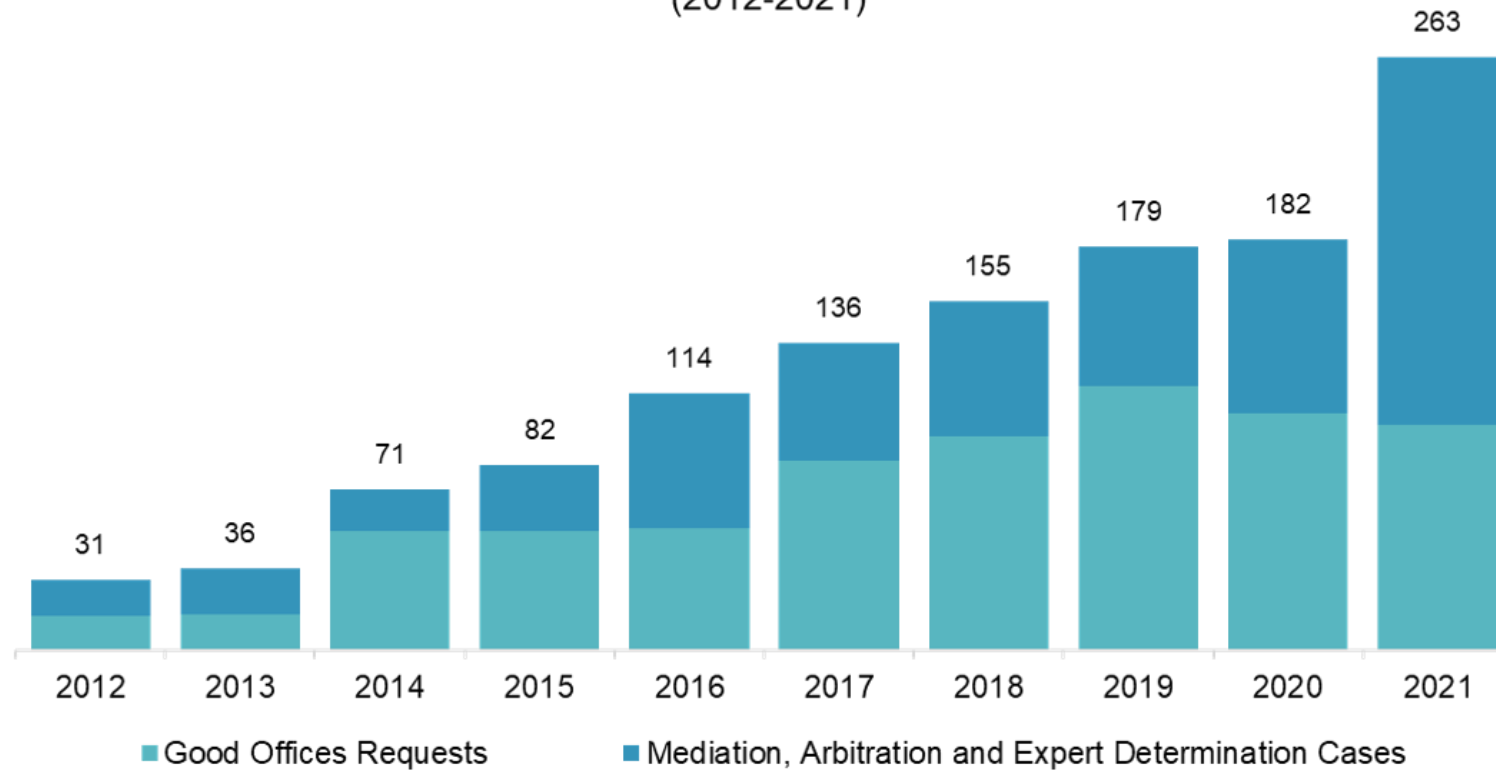
# 1. Comment l'arbitrage est-il entré en jeu dans les litiges de propriété intellectuelle?

---

- constat: augmentation simultanée du nombre de litiges en matière de propriété intellectuelle
- Pourquoi l'arbitrage?
  - ⇒ les litiges en matière de propriété intellectuelle soulèvent des questions juridiques et techniques complexes et sont souvent transfrontaliers
  - ⇒ le règlement de ces litiges devant les tribunaux nationaux peut être indésirable ou difficile (certains tribunaux se déclarent incompétents pour statuer sur la validité des droits de PI étrangers)

# 1. Comment l'arbitrage est-il entré en jeu dans les litiges de propriété intellectuelle?

**WIPO Mediation, Arbitration, Expert Determination  
and Good Offices**  
(2012-2021)





## 2. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle?

---

- éviter les **litiges multi-juridictionnels** et le risque de jugements incohérents en choisissant un seul forum
- la sélection du **forum** et ainsi de la *lex arbitri* dans un lieu **favorable à l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle**
- **choix d'arbitres expérimentés et sophistiqués**
  - expertise technique
  - expérience de l'industrie
  - qualifications juridiques

## 2. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle?

---

- **procédure sur mesure** (≠ contentieux judiciaire de type "taille unique")
  - case management conference: acte de mission, règles de procédure
  - accords sur: **production de pièces**, durée et lieu des audiences, procédures d'audience (opening statement, **tutorial**, mode d'interrogatoire des experts/**en conférence**)
  - calendrier procédural selon les besoins des parties
  - **bifurcation**: responsabilité/validité du titre de PI - quantum

## 2. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle?

---

- **la rapidité de la procédure** (≠ litige en brevet aux US: 1 à 3 ans pour arriver au procès)
  - dépend des parties
  - moins de temps qu'une affaire judiciaire entièrement plaidée et faisant l'objet d'un appel
  - arbitrage accéléré
  - **arbitre d'urgence**

## 2. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle?

---

- **coûts de la procédure** (≠ litige en brevet aux US: 2,3 - 4,0 millions USD)
  - un seul forum
  - *discovery* limitée
  - droits d'appel inexistants ou limités

## 2. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle?

---

- **confidentialité de la procédure**
  - dépend de la *lex arbitri* et des règles institutionnelles, mais **les parties** peuvent conclure un *confidentiality agreement*
  - Règlement d'arbitrage OMPI avec disposition spécifique: nomination d'un **conseiller en confidentialité** qui déterminera si une information est confidentielle et dans quelles conditions et à qui elle peut être divulguée

## 2. Quels sont les avantages de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle?

---

- la confidentialité peut s'appliquer à: l'existence de l'arbitrage, les écritures et les preuves, la sentence
- pièges: procédures d'annulation ou d'exécution de sentences, sociétés cotées en bourse
- **Exécution internationale de la sentence**
  - Convention de New York, signée par 170 pays dont la Chine
  - motifs limités de refus d'exécution

### 3. Quelles revendications peuvent faire l'objet d'un arbitrage en matière de PI?

---

- vous avez besoin d'une **clause arbitrale** dans un contrat, ou d'un **compromis arbitral** entre les parties après que le litige ait éclaté (rare)
- les **litiges** en PI qui sont **contractuels** sont souvent en lien avec les contrats suivants:  
contrat de licence (brevets, marques), accord de R&D, accord de coopération, contrat de distribution, accord de coexistence (marques), cession de droits de PI, accord sur l'usage de noms de domaine, accord transactionnel

### 3. Quelles revendications peuvent faire l'objet d'un arbitrage en matière de PI?

---

- en l'absence de relation contractuelle, les revendications sont généralement de nature **délictuelle**, par exemple fondées sur la violation d'un droit de propriété intellectuelle (contrefaçon), la concurrence déloyale ou la protection de la concurrence ("cartels")
- de tels litiges non contractuels en matière de propriété intellectuelle ne peuvent être soumis qu'à l'arbitrage
  - lorsque des revendications contractuelles sont simultanément possibles (sur la base des **mêmes faits**)



### 3. Quelles revendications peuvent faire l'objet d'un arbitrage en matière de PI?

- dans la mesure où la **clause** compromissoire les englobe selon une interprétation objective de la portée de la clause
- par le biais de l'**interprétation** régulièrement **extensive** de la clause compromissoire selon le Tribunal fédéral suisse

ATF 138 III 681 cons. 4.4 [trad.]: *"si les parties ont déjà conclu une convention d'arbitrage, il faut partir du principe qu'elles souhaitent que le tribunal arbitral ait une compétence étendue"*

- voir la clause type de l'OMPI: *"...sans limitation, sa formation, sa validité, son effet obligatoire, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résiliation, ainsi que les réclamations non contractuelles"*



### 3. Quelles revendications peuvent faire l'objet d'un arbitrage en matière de PI?

---

Problème similaire: après la résiliation d'un accord, l'ex-licencié continue à utiliser la propriété intellectuelle ou le savoir-faire concédé sous licence et toujours valide

#### **Exemple ATF 140 III 134**

- après la résiliation, le concédant a demandé à son ex-licencié de cesser la fabrication et la vente de produits contractuels portant atteinte à l'un de ses brevets
- les parties avaient convenu que le mécanisme de règlement des différends survivrait à l'expiration/la résiliation du contrat et s'appliquerait *"à l'égard de toute question survenant avant cette expiration ou résiliation"*

### 3. Quelles revendications peuvent faire l'objet d'un arbitrage en matière de PI?

---

- le litige concerne une question survenant *après la fin* de l'accord
- le TF a confirmé le principe de l'autonomie de la clause arbitrale (la clause arbitrale n'est pas affectée par l'expiration ou la résiliation du contrat principal)
- la résiliation d'une clause arbitrale ne peut pas être présumée facilement
- sur la base d'une interprétation de bonne foi des dispositions contractuelles, le TF a jugé que la clause compromissoire devait être interprétée de manière extensive afin d'englober les litiges postérieurs à la résiliation ("*unmittelbar mit der Beendigung zusammenhängend*")

## 4. Comment le demandeur procède-t-il dans un arbitrage en matière de PI?

---

- **Mesures provisoires** dans le cadre de procédures d'urgence: par exemple arrêt immédiat de la fabrication/distribution d'un produit spécifique jusqu'à la décision finale
- **Conclusions ordinaires**: par exemple arrêt de la fabrication d'un produit, paiement de dommages-intérêts ou remise des bénéfices pour violation du droit de propriété intellectuelle, revendication ou déclaration de propriété du droit de propriété intellectuelle (demande reconventionnelle: contestation de la validité du droit de propriété intellectuelle)

## 4. Comment le demandeur procède-t-il dans un arbitrage en matière de PI?

---

- Situation fréquente: le demandeur réclame des dommages-intérêts ou des redevances pour violation de contrat (demande principale) mais a d'abord **besoin d'informations** et de comptes de la part du défendeur (demande auxiliaire)
- **action échelonnée** (*Stufenklage*, ATF 123 III 140): le tribunal décide d'abord s'il y a eu violation de contrat (et validité du droit de propriété intellectuelle, en cas de demande reconventionnelle), puis de l'information.

## 4. Comment le demandeur procède-t-il dans un arbitrage en matière de PI?

---

- applicable dans une procédure d'arbitrage (CCI) (ATF 4A\_596/2012)
- la procédure est divisée en **plusieurs phases**: sentence partielle sur la demande de violation du contrat et, si elle est admise, la demande d'information est accordée simultanément; sentence finale sur les dommages (quantum)  
[droit allemand exige pour le surplus une déclaration sur honneur]

## 4. Comment le demandeur procède-t-il dans un arbitrage en matière de PI?

---

- principe: le demandeur doit démontrer que l'information inconnue est sous le contrôle du défendeur
- il existe un **droit matériel** à l'information (≠ production de documents) fondé sur la loi (par ex. art. 66 let. b Loi sur les brevets), sur des dispositions contractuelles ou (exceptionnellement) sur le devoir de bonne foi

## 5. Les revendications en matière de PI sont-elles arbitrables?

---

**L'arbitrabilité** des revendications en matière de PI est parfois remise en question, car:

- certains aspects des droits de propriété intellectuelle ne sont pas librement disponibles par les parties (par ex. les droits moraux dans le droit d'auteur)
- certains aspects des droits de propriété intellectuelle doivent rester dans le domaine exclusif des administrations ou des tribunaux nationaux en raison du rôle de l'État dans l'octroi de ces droits (par ex. la validité du droit de propriété intellectuelle)
- la loi applicable, *la lex arbitri* et la loi du lieu d'exécution (art. V:2 lit. a de la Convention de New York) peuvent restreindre l'arbitrabilité



## 5. Les revendications en matière de PI sont-elles arbitrables?

---

- **Suisse:** "*toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage*" (Art. 177 (1) LDIP)  
approche très libérale de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle depuis 1975: un tribunal arbitral siégeant en Suisse peut rendre une décision *erga omnes* sur la validité d'un brevet, d'une marque ou d'un design (la sentence doit être inscrite au registre pour devenir exécutoire)
- **Suède et Belgique:** acceptation de l'arbitrabilité de la validité des brevets avec effet *erga omnes* (probablement aussi les marques)

## 5. Les revendications en matière de PI sont-elles arbitrables?

---

- **USA, Hong Kong et Singapour (depuis 2019):** acceptation de l'arbitrabilité sur la validité des brevets et des marques mais uniquement avec un effet *inter partes*
- **France (2008):** sur incident, un tribunal arbitral peut vérifier la validité d'un droit de PI (demande reconventionnelle); nouvelle loi 2011 ouvre l'arbitrage aux litiges de PI mais pas en cas d'invalidation de brevets
- **Allemagne:** traditionnellement, le tribunal n'accepte pas l'arbitrabilité des litiges concernant la validité des droits de PI; *obiter dictum* du Landgericht Munich le 5 mai 2021: le tribunal ne voit aucune raison d'empêcher un tribunal arbitral de décider de la validité avec effet *inter partes* (en ordonnant à *une partie* de demander la suppression du droit de PI; *Löschungserklärung*)

## 5. Les revendications en matière de PI sont-elles arbitrables ?

---

- **Italie et Pays-Bas:** les litiges portant directement sur la validité des brevets et des marques sont réservés aux tribunaux
- **Espagne:** *idem* Italie mais la loi sur l'arbitrage de 2004 a étendu l'arbitrabilité aux litiges concernant l'enregistrement d'une marque
- **Afrique du Sud:** interdiction générale de l'arbitrage pour tout litige concernant les brevets (probablement aussi les marques)

## 6. Y a-t-il de nouveaux développements dans l'arbitrage en matière de PI?

---

Mécanismes de résolution des litiges en matière de PI sur mesure dans des domaines spécifiques:

- **Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP):** mécanisme efficace en termes de temps et de coûts pour résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine, sans avoir recours aux tribunaux (plus de 57 000 cas administrés par l'OMPI)
- **brevets essentiels standard (SEP):** recours à l'arbitrage dans le cadre d'une offre pour la détermination de redevances respectant les principes FRAND (*fair reasonable and non discriminatory*) (industrie de la téléphonie mobile)

## 6. Y a-t-il de nouveaux développements dans l'arbitrage en matière de PI?

- **foires commerciales:** Procédure accélérée de règlement des litiges en matière de propriété intellectuelle de l'OMPI pour les foires commerciales de Palexpo: si un exposant porte atteinte à un droit de PI lors d'une foire commerciale, le titulaire du droit peut demander une mesure d'urgence



## 6. Y a-t-il de nouvelles apparitions dans l'arbitrage en matière de PI?

---

### Applications futures

- **Arbitrage en ligne:** par exemple, eBay; trois tribunaux d'État en ligne ont été créés en Chine pour résoudre les litiges relatifs aux droits d'auteur
- **Blockchain et *smarts contracts*:** les *smart contracts* sont basés sur la technologie blockchain et, une fois lancés, exécutent les termes et conditions d'un contrat, par exemple un accord de licence ou de distribution.

Une clause arbitrale pourrait être incluse dans le code d'un tel contrat et, en cas de litige, un processus d'arbitrage prédéfini suivrait

## 6. Y a-t-il de nouvelles apparitions dans l'arbitrage en matière de PI?

---

### Applications futures

- **Metaverse, NFTs:**

⇒ Litiges contre les plateformes: Decentraland prévoit clause arbitrale CCI dans ses conditions générales

⇒ Litiges entre les utilisateurs: les *smart contracts* sous-jacents pourraient faire l'objet d'un arbitrage

- **Article:**

THE METAVERSE AND INTERNATIONAL ARBITRATION – HOW TO ANTICIPATE AND RESOLVE WEB 3.0 DISPUTES

4 MARCH 2022 BY JULIETTE ASSO (RICHARD), LAURA AZARIA

<https://www.lalive.law/the-metaverse-and-international-arbitration-how-to-anticipate-and-resolve-web-3-0-disputes/>

## 7. Questions / commentaires

---

