



## **Groupe ASA Genève - 18 août 2022**

# **Arbitrage et propriété intellectuelle: quelques développements récents**

Prof. Jacques de Werra



## Plan

**(A) Arbitrage en droit des brevets d'invention:  
litiges FRAND**

(B) Arbitrage en droit d'auteur / droits voisins:  
rémunération des éditeurs de presse par les plates-  
formes numériques

(C) Arbitrage en droit des données (« data law »)

## Normes techniques (standards)

- Normes techniques => compatibilité/  
interopérabilité des produits/services  
technologiques (p.ex. tél. portables / réseaux  
mobiles)



## Normes techniques et propriété intellectuelle

- Normes intègrent des technologies brevetées  
=> Brevets Essentiels à une Norme (BEN:  
Standard Essential Patents, SEPs)
- Fabrication/commercialisation de produits  
compatibles avec la norme => utilisation des  
BEN

## Droit de la concurrence

- Risque de comportement anticoncurrentiel des propriétaires de BEN (“patent holdup”) pour les utilisateurs des BEN (“implementers”)

=> Obligation de concéder des licences aux conditions **FRAND** (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) sur les BEN => litige sur le montant des royalties



## Qui est impliqué ?

- Propriétaires des BEN (donneurs de licence)
- Utilisateurs des BEN (preneurs de licence)

*et*

- Organismes de normalisation (Standard Setting Organisations, SSOs)

Ex.: European Telecommunications  
Standards Institute (ETSI), UIT (etc.)

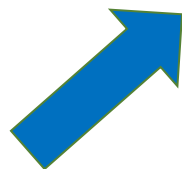


## Mise en œuvre de l'obligation FRAND

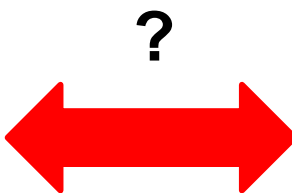
- Engagement des propriétaires de BEN envers les SSO

Ex.: déclaration ETSI: « irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions [...] »

- Election de droit, mais ... pas d'élection de for
- Nature juridique ? Stipulation pour autrui ?



Propriétaires de BEN  
(donneurs de licence)



Utilisateurs de BEN  
(preneurs)





## Procédures judiciaires...

# Anti-Suit Injunctions, FRAND Policies and the Conflict between Overlapping Jurisdictions

Maximilian Haedicke ✉

**GRUR International**  
Journal of European and International IP Law

*GRUR International*, Volume 71, Issue 2, February 2022, Pages 101–112,

## Global Standard Essential Patent Litigation:

### Anti-Suit and Anti-Anti-Suit Injunctions Igor Nikolic

RSC 2022/10

Robert Schuman Centre for Advanced Studies

Florence School of Regulation



## ... procédure inter-étatique devant l'OMC...

Press release | 18 February 2022 | Brussels

# EU challenges China at the WTO to defend its high-tech sector

**DS611:** Chine — Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle



## ... et procédures arbitrales

# The EU's WTO complaint against China can only be resolved by establishing legally enforceable global arbitration of SEP disputes

FREE

Richard Arnold    [Author Notes](#)

Journal of  
**Intellectual Property Law**  
& Practice

Volume 17, Issue 4, April 2022,

SIR RICHARD ARNOLD  
SEPs, FRAND and Mandatory Global Arbitration

**GRUR**  
**2/2021**



## Nokia v Oppo, UK Court of Appeals, [2022] EWCA Civ 947 (18 juillet 2022), Justice Arnold

17. The only sure way to avoid these problems is to use a supranational dispute resolution procedure, and the only supranational procedure currently available is arbitration. If the parties do not agree to arbitration, however, the national courts must deal with the resulting jurisdictional disputes as best they can.

# USPTO and WIPO agree to partner on dispute resolution efforts related to standard essential patents

July 20, 2022

Press Release: 22-17

Under the terms of the agreement, the USPTO and WIPO will:

- Cooperate on activities that will lend efficiency and effectiveness to the resolution of disputed standard essential patent matters by leveraging existing WIPO Arbitration and Mediation Center and USPTO resources,

<https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand>



Digital  
Law  
Center

www.digitallawcenter.ch



# Guidance on WIPO FRAND Alternative Dispute Resolution (ADR)

## Arbitration of FRAND Disputes in SEP Licensing

Richard A H Vary  
*Bird & Bird LLP*  
09 February 2021

Global Arbitration Review

The Guide to  
IP Arbitration



Editors

John V H Pierce and Pierre-Yves Gunter



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

## Plan

(A) Arbitrage en droit des brevets d'invention: litiges

FRAND

**(B) Arbitrage en droit d'auteur / droits voisins:  
rémunération des éditeurs de presse par les  
plates-formes numériques**

(C) Arbitrage en droit des données (« data law »)

## **Nouveau droit voisin**

### **des éditeurs de publications de presse**

- Article 15 Directive 2019/790 (Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne)

« 1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information »



# Décision 22-D-13 du 21 juin 2022

relative à des pratiques mises en œuvre par Google dans le secteur de la presse

Aux termes de la présente décision, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») accepte les engagements d'Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France (ci-après « Google ») et clôt les procédures au fond ouvertes en novembre 2019 par le SEPM, l'APIG et l'AFP, qui dénonçaient des pratiques mises en œuvre par Google à la suite de l'adoption de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse (ci-après, la « Loi sur les droits voisins »).

**AFFAIRES N°19/0074F, 19/0078F ET 19/0080F – DROITS VOISINS**

**PROPOSITION D'ENGAGEMENTS D'ALPHABET INC, GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED ET GOOGLE FRANCE**

**9 mai 2022**

Détermination par un Tribunal Arbitral de la Rémunération

- (25) Dans l'hypothèse où, à l'expiration de la Période de négociations, Google et une Partie Négociante ne parviendraient pas à un accord (le « **Différend** »), chacune des parties pourra (sans que Google puisse l'imposer à la Partie Négociante), dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de la Période de négociations (ou toute autre période plus longue convenue entre Google et la Partie Négociante), demander à un tribunal arbitral de déterminer la rémunération (la « **Détermination par un Tribunal Arbitral de la Rémunération** »), sur la base des critères visés à l'article L. 218-4 du CPI, en ce compris l'importance de l'utilisation du Contenu protégé de la Partie Négociante sur les produits et services de Google, exprimée en prix par impression, sans préjudice de la méthodologie retenue par le tribunal arbitral pour déterminer une telle rémunération (la « **Rémunération** »).

*Procédure d'arbitrage*

La procédure d'arbitrage sera conduite comme suit (sauf commun accord des parties de suivre une procédure d'arbitrage différente) :

- a. A la demande de la Partie Négociante, Google prendra à sa charge les honoraires des arbitres et les coûts de la procédure d'arbitrage visée aux points b à k ci-après, à l'exclusion des frais d'avocat de la Partie Négociante (sans préjudice, s'agissant des frais d'avocat, de l'article 38 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (la « CCI »)).
- b. L'arbitrage sera soumis au Règlement d'arbitrage de la CCI.
- c. Le premier tribunal arbitral sera constitué de trois arbitres, chacun d'eux ayant de l'expérience en matière de négociation de licences de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Chacune des parties désignera un arbitre, et le président sera choisi par les deux arbitres désignés par les parties sur une liste de noms proposés par les parties. A défaut d'accord dans les trente (30) jours calendaires, le président sera désigné par la Cour Internationale d'Arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI.
- d. La langue de l'arbitrage sera le français.
- e. Le tribunal arbitral appliquera le droit français au Différend.
- f. Le siège de l'arbitrage sera à Paris.





- j. La décision du premier tribunal arbitral pourra être réexaminée *de novo*, de manière non suspensive, sur le droit et sur les faits, conformément à la procédure décrite ci-après :
- i. Chacune des parties pourra solliciter le réexamen de la décision du premier tribunal arbitral auprès d'un second tribunal arbitral dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification du projet de décision aux parties, et la décision du premier tribunal arbitral ne sera signée et, ne deviendra une sentence finale, que si aucune demande de réexamen n'est soumise dans le délai précité.
  - ii. Google s'engage à se conformer au projet de décision du premier tribunal arbitral jusqu'à ce que le second tribunal arbitral rende sa sentence.
  - iii. Sauf commun accord contraire des parties, le deuxième tribunal arbitral sera désigné et fonctionnera selon les mêmes règles et procédures que le premier tribunal arbitral, décrites aux points (b) à (i) ci-dessus. Aucun membre du premier tribunal arbitral ne pourra être désigné comme membre du second tribunal arbitral ni être impliqué, de quelque manière, dans la procédure de réexamen.

- iv. Les parties conviennent que le deuxième tribunal arbitral aura toute autorité pour réexaminer les questions tranchées par le premier tribunal arbitral. Cependant, les parties peuvent convenir de limiter les questions susceptibles d'être soumises au réexamen.
- v. Le réexamen sera considéré comme une procédure d'arbitrage distincte. Le siège de l'arbitrage se situera dans la même juridiction que celui du premier arbitrage.
- vi. La sentence arbitrale du second tribunal arbitral sera finale, s'imposera aux parties et prévaudra sur la décision du premier tribunal arbitral.

# Décision 22-D-13 du 21 juin 2022

relative à des pratiques mises en œuvre par Google  
dans le secteur de la presse

- **Para. 224:**

Ce mécanisme apparaît crédible, dans la mesure où l'arbitrage est une modalité usuelle de règlement des litiges commerciaux et que, dans l'offre finale d'engagements, la sentence prononcée par le tribunal arbitral présentera un caractère contraignant pour Google.

- **Para. 231:**

En toute hypothèse, il convient de rappeler que Google ne pourra pas imposer aux éditeurs ou agences de presse de recourir à la procédure arbitrale prévue dans l'offre finale d'engagements<sup>74</sup>. Si un éditeur ou une agence de presse ne souhaite pas recourir à la procédure arbitrale, il pourra soit convenir avec Google de trancher leurs différends via d'autres modes de résolution des conflits, comme la médiation par exemple, soit saisir les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.

## Réglementation australienne

- Treasury Laws Amendment (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code) Act 2021 (assented to 2 March 2021)

*The New York Times*

### *Facebook Strikes Deal to Restore News Sharing in Australia*

Feb. 22, 2021

The agreement means users and publishers in Australia can once again share links to news articles, after Facebook had blocked the practice last week.

## Médiation / arbitrage prévus par la loi pour les litiges entre les plates-formes numériques et les éditeurs de presse

1. “Obligation to participate in mediation”  
(Subsection 52ZIA)

2. “Arbitration about remuneration issue”  
(Subsection 52ZK ss)

N.B. “Final offer arbitration” (Subsections 52ZR ss)  
= “baseball arbitration” (avec pouvoir du tribunal arbitral de rejeter les offres si elles ne sont pas “in the public interest”, subsection 52ZX para. 7)



## Plan

(A) Arbitrage en droit des brevets d'invention: litiges

FRAND

(B) Arbitrage en droit d'auteur / droits voisins:

rémunération des éditeurs de presse par les plateformes numériques

**(C) Arbitrage en droit des données (« data law »)**

## Economie des données

# Data: The Fuel Powering AI & Digital Transformation

**Forbes**

Melvin Greer Contributor  
COGNITIVE WORLD

Feb 6, 2019, 10:38pm EST

## Life Sciences 4.0:

Today, every company developing health care products and services is a data company, and therefore a technology company.



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

# Why **Data** Is Eating The World

*By Marc Andreessen*

August 20, 2011

THE WALL STREET JOURNAL.



NETSCAPE



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

## Catégories de données: summa divisio

- Données personnelles = « données à caractère personnel », soit « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » art. 4 ch. 1 RGPD)
- Données non-personnelles: protégeables par le droit de la PI (art. 39 ADPIC / TRIPS : « informations non divulguées ») => données industrielles

## Clarification de la thématique

- Pas: protection des données personnelles dans un arbitrage



- **Mais: résolution par arbitrage/ADR de litiges relevant du droit des données**

- (1) Arbitrabilité des litiges concernant les données personnelles
- (2) Exportation de données personnelles - Standard Contractual Clauses (SCC)
- (3) Portabilité des données
- (4) Intermédiation de données (data trusts)

## **(1) Arbitrabilité des litiges concernant les données personnelles?**

Arbitrabilité objective / *ratione materiae* (“objektive Schiedsfähigkeit”):

- Art. 177 al. 1 LDIP: “Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage”



## Arrêt du TF du 30 juin 2014 (5A\_22/2013, SJ 2014 I 436)

- Litige portant sur le droit d'accès (art. 8 LPD; // Art. 15 RGPD) peut être arbitral (au sens de l'art. 177 al. 1 LDIP) si le demandeur poursuit un objectif d'ordre économique prépondérant



## (2) Clauses contractuelles types (Standard Contractual Clauses, SCC) pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers

Press release | 4 June 2021 | Brussels

# European Commission adopts new tools for safe exchanges of personal data

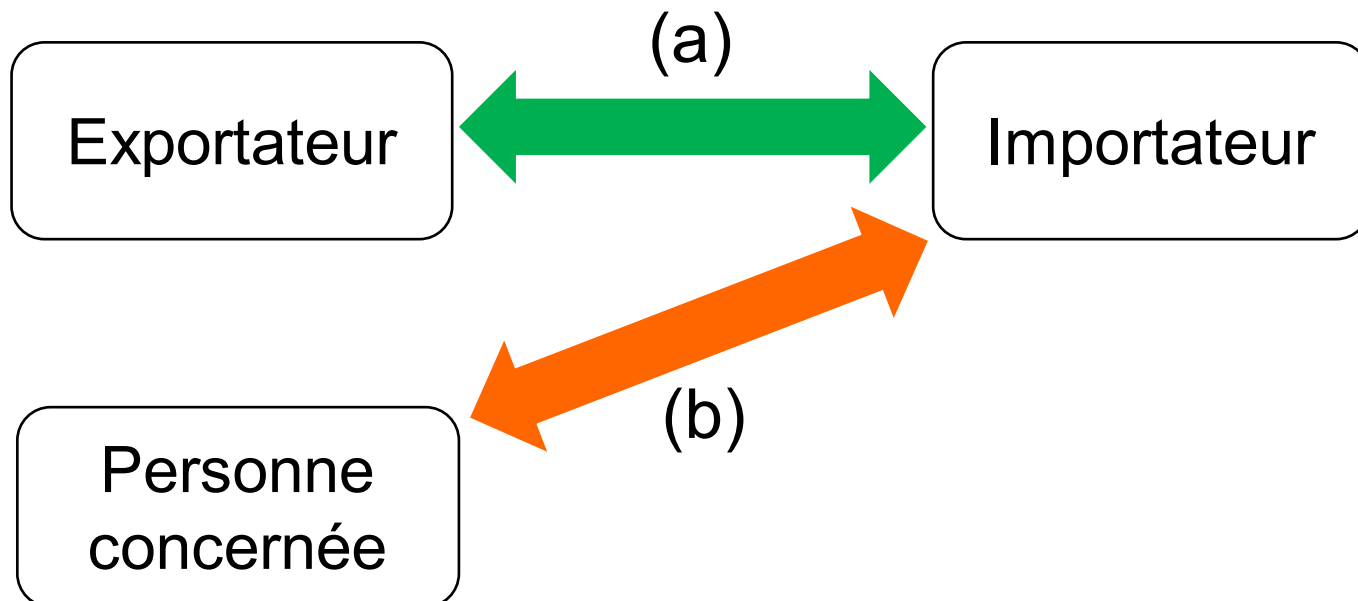
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2021/914 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2021

relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil

(a) Litiges entre l'exportateur de données et l'importateur de données

(b) Litiges entre l'importateur de données et la personne concernée (« data subject »)



# (a) Litiges entre exportateur et importateur

## => Pas de clause d'arbitrage (?)



*Clause 18*

### Élection de for et juridiction

**MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement**

**MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant**

**MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant**

- a) Tout litige survenant du fait des présentes clauses est tranché par les juridictions d'un État membre de l'Union européenne.
- b) Les parties conviennent qu'il s'agit des juridictions de/du/de la \_\_\_\_\_ (précisez l'État membre).
- c) La personne concernée peut également poursuivre l'exportateur et/ou l'importateur de données devant les juridictions de l'État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle.
- d) Les parties acceptent de se soumettre à la compétence de ces juridictions.

**MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement**

Tout litige survenant du fait des présentes clauses est tranché par les juridictions de/du/de la \_\_\_\_\_ (précisez l'État membre).

## (b) Litiges entre importateur et personne concernée



*Clause 3*

### Tiers bénéficiaires

- a) Les personnes concernées peuvent invoquer et faire appliquer les présentes clauses, en tant que tiers bénéficiaires, contre l'exportateur et/ou l'importateur de données, avec les exceptions suivantes:

« Tiers bénéficiaires » // stipulation pour autrui (parfaite):  
(art. 112 al. 2 CO)

## Clause 11

### Voies de recours

a) L'importateur de données informe les personnes concernées, sous une forme transparente et aisément accessible, au moyen d'une notification individuelle ou sur son site web, d'un point de contact autorisé à traiter les réclamations. Il traite sans délai toute réclamation reçue d'une personne concernée.

[OPTION: L'importateur de données convient que les personnes concernées peuvent également introduire, sans frais, une réclamation auprès d'un organe de règlement des litiges indépendant<sup>(11)</sup> Il informe les personnes concernées, de la manière indiquée au paragraphe a), de ce mécanisme de recours et du fait qu'elles ne sont pas tenues d'y recourir ni de respecter une hiérarchie dans les recours.]

<sup>(11)</sup> L'importateur de données ne peut proposer un règlement des litiges indépendant par une instance d'arbitrage que s'il est établi dans un pays qui a ratifié la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

# Etat du siège de l'importateur = Etat du siège de l'arbitrage ?

### (3) Litiges concernant la portabilité des données

#### Données personnelles (RGPD)

- Article 20 Droit à la portabilité des données  
« 1. Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu'elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement [...] »

## Données non-personnelles

- Règlement 2018/1807 du 14 novembre 2018
- Art. 6 Portage des données

“La Commission encourage et facilite l'élaboration de codes de conduite par autorégulation au niveau de l'Union (ci-après dénommés «codes de conduite»), afin de contribuer à une économie des données compétitive, fondée sur les principes de transparence et d'interopérabilité et tenant dûment compte des normes ouvertes, concernant, notamment, les aspects suivants:”  
[...]



SWIPO (Switching Cloud Providers and Porting Data), is a multi-stakeholder group facilitated by the European Commission, in order to develop voluntary Codes of Conduct for the proper application of the EU Free Flow of Non-Personal Data Regulation / Article 6 "Porting of Data"



## Appeals and Complaints Procedures

- (15) The sole objective of the Complaint process shall be to determine whether the Provider is materially not in compliance with the relevant Code(s) of Conduct as articulated in the complaint, and recommend remedial action if warranted and as appropriate.
- (17) Before any proposed remedial action is imposed on a Provider, the Provider shall have sufficient time to exercise its right to appeal actions or decisions other than the substantive outcome of the Complaints process. An appeal in connection with any procedural decision, action or inaction of the Complaints Body (or some subset of that Body), the Complaints Secretariat or other SWIPO governance body may be made according to the Appeals Process.
- (18) Subject to the foregoing, the Provider shall implement any required actions in a timely manner and shall report back to the Complaints Secretariat and the Customer when such actions have been completed.

<https://swipo.eu/complaints/>

## **(4) Intermédiation de données**

### **(« data intermediaries »)**

- Ambitieuse stratégie de l'UE en matière de gouvernance des données
- Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données)

# Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries

INSIGHT REPORT  
FEBRUARY 2022

The risk of liability of data trusts could further be managed by designing appropriate dispute resolution mechanisms that shall apply in case of legal disputes affecting data trusts. It is essential to ensure that the complex disputes that may arise in connection with the use of data in the context of data trusts (e.g. misappropriation of data, loss of data, access to data vs protection of confidentiality) and that may involve multiple parties (data holders, data trusts and data users) shall be solved in a cost-efficient and coordinated manner.

# Data trusts: legal and governance considerations

April 2019



“[...] court action is expensive and likely to be too slow for the needs of a data trust, which include maintaining confidence that its rules provide appropriate protections for all the stakeholders in data. Thus the report suggests that alternative dispute resolution mechanisms need to be incorporated into the data trust’s rules”

“[...] dispute review boards (“DRB”), are ordinarily seen under construction contracts and exist for the length of a particular project. [...] The model however could equally be applicable to disputes arising out of a data trust if similar DRB provisions were to be put into the terms of use for the providing or licensing of data.”

## Observation conclusive

- Numérique: requiert des mécanismes efficaces et globaux de résolution des litiges
- Plates-formes fournissent/créent des services ADR

**facebook**

 Oversight Board

- « Massive Online Micro Justice »



Jan 2022 – Mar 2022 ▾

Include automated flagging

Total videos removed

3,882,684



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

## Evolution plus fondamentale ?

- En général:

Gilles Cuniberti

Rethinking International  
Commercial Arbitration  
Towards Default Arbitration

- Litiges de PI:

**CAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS  
BECOME THE DEFAULT METHOD FOR SOLVING  
INTERNATIONAL INTELLECTUAL  
PROPERTY DISPUTES?**

JACQUES DE WERRA\*

# Merci pour votre attention



[jacques.dewerra@unige.ch](mailto:jacques.dewerra@unige.ch)

[www.linkedin.com/in/jdewerra](http://www.linkedin.com/in/jdewerra)

[www.linkedin.com/company/digitallawcenter](http://www.linkedin.com/company/digitallawcenter)