

Forum 2020 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

Promouvoir le dialogue transnational
entre les systèmes judiciaires

18 au 20 novembre 2020

Rapport

À propos de l'Institut judiciaire de l'OMPI

52

Créé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en 2019, l'Institut judiciaire de l'OMPI collabore avec les autres secteurs compétents de l'Organisation afin d'assurer une gestion judiciaire efficace et rationnelle de la propriété intellectuelle dans le respect des traditions juridiques nationales et de la situation économique et sociale des États membres.

On trouvera des informations sur le travail de l'OMPI en rapport avec les instances judiciaires sur le site Web de l'Organisation à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/about-ip/fr/judiciaries>.

Remerciements

Les travaux de l'Institut judiciaire de l'OMPI sont encadrés par le Conseil consultatif de juges de l'OMPI, constitué des personnalités suivantes :

Annabelle BENNETT, ancienne juge à la Cour fédérale d'Australie à Sydney (Australie) (présidente); Colin BIRSS, juge à la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, Londres (Royaume-Uni); Souad EL FARHAOUI, juge et conseil à la Cour de cassation, Rabat (Maroc); Klaus GRABINSKI, juge à la Cour fédérale de justice, Karlsruhe (Allemagne); LI Jian, vice président de la Division des droits de propriété intellectuelle, Cour populaire suprême, Beijing (Chine), Cour populaire suprême, Beijing (Chine); Tati MAKGOKA, juge à la Cour suprême d'appel, Bloemfontein (Afrique du Sud); Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, président du Tribunal de première instance, Yaoundé Ekounou (Cameroun); Lyudmila NOVOSELOVA, présidente du Tribunal de la propriété intellectuelle, Moscou (Fédération de Russie); Kathleen M. O'MALLEY, juge à la Cour d'appel du circuit fédéral, Washington (États-Unis d'Amérique); SHITARA Ryuichi, ancien président de la Haute Cour de la propriété intellectuelle, Tokyo (Japon); Maitree SUTAPAKUL, juge à la Cour suprême et ancien président du Tribunal central de la propriété intellectuelle et du commerce international, Bangkok (Thaïlande); et Ricardo Guillermo VINATEA MEDINA, juge à la troisième chambre de droit constitutionnel et social de la Cour suprême de justice, Lima (Pérou).

Forum 2020 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

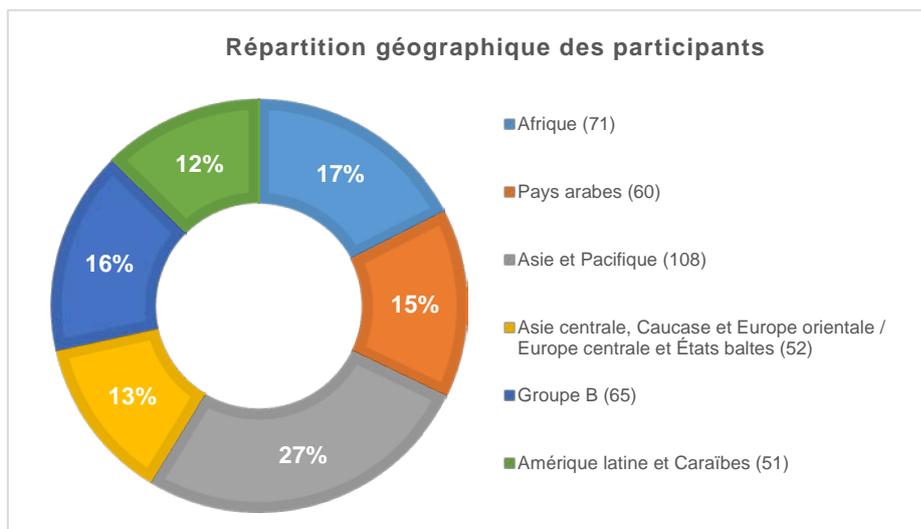
Promouvoir le dialogue transnational entre les systèmes judiciaires

Le *Forum annuel de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle* vise à offrir à des juges du monde entier la possibilité d'échanger des connaissances spécialisées sur des questions pressantes de propriété intellectuelle soulevées par l'accélération de l'innovation et par une utilisation croissante de la propriété intellectuelle à l'échelle transnationale

L'édition 2020 du forum s'est tenue sous forme virtuelle du 18 au 20 novembre 2020.

Cette année, 407 participants de 89 tribunaux nationaux et régionaux ont enregistré leur participation, avec une moyenne de 230 à 260 participants pour chacune des trois journées prévues dans le programme.

Vingt-sept juges issus de 22 pays et une juridiction régionale ont participé au forum en qualité de modérateurs, experts ou principaux intervenants.



Le programme a été structuré de manière à maximiser l'échange de vues entre les ressorts juridiques représentés dans chaque session, et afin de favoriser le dialogue entre tous les participants. Compte tenu de la forme virtuelle du forum rendue nécessaire par la situation découlant de la pandémie de Covid-19, d'autres voies de discussion informelle ont été explorées, notamment dans le cadre de sessions de "Réflexion" organisées au début des deuxième et troisième journées. Lors de ces sessions, les modérateurs de chacun des groupes de discussion de la veille ont engagé un dialogue informel avec un intervenant principal, afin de réfléchir à ces discussions et d'en faire la synthèse. Tout au long du forum, la fonction "chat" de la plateforme virtuelle a été largement utilisée par les participants pour poser des questions, formuler des commentaires et échanger des vues.

Afin que les participants puissent dialoguer librement, le forum a été soumis à la règle de Chatham House. L'identité et l'appartenance des conférenciers, de même que celle des autres participants ne seront par conséquent en aucun cas divulguées dans le compte rendu des délibérations. Les conférenciers ont pris la parole à titre personnel, exprimant leurs propres opinions et points de vue, qui ne sont pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

Les participants se sont félicités de la plus grande visibilité offerte aux autres ressorts juridiques, des échanges fructueux avec leurs pairs du monde entier et de la convergence de vues des juges en matière de propriété intellectuelle favorisée par le forum.

Le forum s'est déroulé en six langues (français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe), dans lesquelles l'interprétation simultanée a été assurée.

Le programme et les autres documents sont disponibles sur la page Web du Forum, à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/meetings/fr/2020/judgesforum2020.html>.

Rapport de synthèse

Le résumé ci-après rend compte des discussions menées pendant le forum et ne reflète pas les opinions d'un participant donné ou de l'OMPI. Dans la mesure où les discussions se sont limitées à certains aspects d'un petit nombre de cas types, ce résumé ne représente pas l'état du droit dans un ressort juridique donné.

Ouverture par le Directeur général de l'OMPI

Le Forum 2020 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle a été ouvert par M. Daren Tang, Directeur général de l'OMPI, qui a déclaré que l'OMPI était honorée de la participation à ce forum, en cette difficile période de pandémie, d'un grand nombre de juges du monde entier.

Le Directeur général a formulé un certain nombre d'observations sur sa vision de l'OMPI et de ses activités, et sur le forum dont la tenue s'inscrivait dans cette vision. Plus généralement, le Directeur général a souligné la mauvaise compréhension du rapport entre biens incorporels et économie, qui avait des conséquences fondamentales sur l'utilisation de la propriété intellectuelle, notamment sa commercialisation, son financement et sa transformation en services productifs et, en fin de compte, sur la manière dont l'économie créait des emplois et de la valeur pour les citoyens. Le Directeur général a également noté le manque de connaissance de la propriété intellectuelle et de la valeur qu'elle pouvait créer pour les pays. Il a estimé que la collaboration avec les diverses parties prenantes de l'OMPI, y compris le pouvoir judiciaire, revêtait une importance fondamentale pour relever ces défis.

Abordant l'importance du forum dans ce contexte, le Directeur général a rappelé qu'il constituait le principal processus d'échange de l'OMPI avec le pouvoir judiciaire, et qu'il avait été mis en place en réponse à la demande des juges nationaux et régionaux. Il a noté que la réunion visait à répondre à l'évolution rapide du paysage de l'innovation et à l'utilisation de plus en plus transnationale de la propriété intellectuelle, en s'appuyant sur la force de l'OMPI en tant que facilitateur impartial pour favoriser les discussions entre les différents ressorts juridiques sur des questions juridiques essentielles d'intérêt commun. En trois éditions, le forum avait offert aux juges du monde entier un espace sans précédent pour s'engager et construire une communauté mondiale aux objectifs communs. Tout en soulignant que l'approche judiciaire de toute question de propriété intellectuelle dépendait en définitive du contexte juridique et socioéconomique de chaque pays, le Directeur général a exprimé l'espoir que le dialogue judiciaire ouvert rendu possible par le forum contribuerait à aider les juges à traiter les questions complexes soulevées dans le cadre de la détermination des droits de propriété intellectuelle.

Le Directeur général a fait part d'autres avancées majeures dans la collaboration de l'Organisation avec le pouvoir judiciaire, qui visait également à favoriser les échanges fructueux en matière d'idées et d'approches judiciaires. Il a notamment souligné le récent lancement de la base de données WIPO Lex-Jugements, qui permet d'accéder gratuitement aux principales décisions judiciaires rendues dans le monde dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il a également mis l'accent sur la collaboration continue de l'Organisation avec les tribunaux d'un certain nombre de pays sur des projets à plus long terme, notamment pour élaborer des référentiels régionaux sur la propriété intellectuelle et des guides de gestion des affaires judiciaires, et pour introduire la propriété intellectuelle dans les programmes d'études des écoles nationales de magistrature. Il a expliqué que ces projets visaient à mettre en place des ressources durables pour aider les tribunaux dans l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle, et pour rendre les décisions en matière de propriété intellectuelle plus cohérentes, efficaces et accessibles.

Pour conclure, le Directeur général a exprimé la gratitude de l'OMPI à l'égard des membres du Conseil consultatif de juges de l'OMPI pour les orientations données concernant la collaboration de l'Organisation avec le corps judiciaire, et a remercié l'ensemble des intervenants et participants pour les efforts déployés afin de mettre en place, dans le cadre du forum, une plateforme unique de dialogue judiciaire transnational.

Session 1 : Évaluation de la brevetabilité dans le secteur pharmaceutique

Lors de la présentation de ce thème, il a été observé que l'importance que revêtent les questions de brevets pour le secteur pharmaceutique ne cesse de croître, l'actuelle pandémie de Covid-19 mettant particulièrement en évidence le rôle essentiel des brevets en matière de santé mondiale. La question fondamentale du seuil de brevetabilité – quel type d'innovation a-t-on le droit de breveter? – est donc de plus en plus débattue. Dans le cadre de cette session et de la séance de “Réflexions” connexe, un large éventail de questions relatives à la brevetabilité ont été abordées, y compris la caractérisation de l'objet brevetable dans le cas de nouvelles formes ou dosages de substances connues, la brevetabilité des méthodes de traitement médical et la manière dont les différents ressorts juridiques tiennent compte des considérations d'intérêt public.

Une question en rapport avec la brevetabilité qui s'est posée dans le domaine pharmaceutique était celle des circonstances dans lesquelles une innovation ultérieure pouvait constituer un objet brevetable. Des exemples ont été donnés par un ressort juridique dans lequel les revendications couvrant de nouvelles formes de substances connues sont exclues de l'objet brevetable à moins que certains critères définis par la loi ne soient remplis. Les délibérations ont mis en lumière la manière dont ce critère juridique – et en particulier la signification du terme “efficacité” dans le contexte de nouvelles formes de substances connues – a été interprété et appliqué, et a permis d'obtenir différents résultats en matière de validité des brevets en fonction des situations particulières. À titre d'exemple, le raisonnement suivi par le tribunal pour évaluer si les propriétés bénéfiques supplémentaires de la nouvelle forme répondaient à l'exigence d'efficacité a été décrit. Les discussions sur cette question ont révélé que, dans d'autres ressorts juridiques, des analyses similaires peuvent être menées pour évaluer les différents critères de brevetabilité, ce qui peut impliquer d'examiner non seulement une question fondamentale, mais aussi de considérer l'exigence d'activité inventive.

Les experts ont également discuté des nouvelles méthodes de traitement médical. Les affaires examinées dans certains ressorts juridiques dans lesquelles ces méthodes sont exclues de

Arrêts de référence

- Cour d'appel fédérale du Canada [2020] : *Hospira Healthcare Corporation c/ Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2020 FCA 30
- Cour Suprême de l'Inde [2013] : *Novartis AG c/ Union of India and Ors*, (2013) 6 SCC 1
- Haute Cour de Delhi (Inde) [2015] : *Merck Sharp and Dohme Corporation and Anr. c/ Glenmark Pharmaceuticals Ltd.*, CS (OS) n° 586/2013
- Haute Cour de Delhi (Inde) [2020] : *Astrazeneca AB & Anr c/ Intas Pharmaceuticals Ltd*, CS(COMM) 410/2020
- Tribunal de Milan (Italie) [2019] : *Actavis Group PTC EHF c/ Astra Zeneca*, jugement n° 7427/2019
- Tribunal de Milan (Italie) [2020] : *Innovet Italia and Epitech c/ Pharmasuisse Laboratories*
- Chambre de droit constitutionnel et social de la Cour suprême (Pérou) [2014] : *F. Hoffmann La Roche AG c/ Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI)*, Numéro de cassation 1112-2011
- Cour de justice de la Communauté andine [2013] : affaire 33 IP 2013, Bulletin officiel de l'Accord de Carthagène n° 2209, 14.68
- Grande Chambre de recours, Office européen des brevets [2010] : *Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY*, G0002/08

l'objet brevetable ont permis de comprendre de quelle manière les tribunaux ont déterminé les revendications tombant sous le coup d'une telle exclusion. Les facteurs pris en considération pour déterminer si une revendication constitue une méthode de traitement médical comprennent des éléments qui pourraient être considérés comme empiétant sur la compétence d'un professionnel de la santé administrant le traitement. Dans un cas, une distinction a été faite selon que le brevet portait sur une revendication concernant une substance administrée à un dosage précis ou dans une plage de dosages. Dans un autre cas, une revendication portant sur une combinaison d'éléments connus (communément dénommée "thérapie combinée") a été examinée et les circonstances dans lesquelles une telle revendication serait considérée comme une composition pharmaceutique susceptible de bénéficier d'une protection par brevet, plutôt que comme une méthode de traitement médical ont été étudiées. L'examen de ces cas a été élargi aux perspectives des ressorts juridiques ayant conçu des cadres différents pour traiter de la brevetabilité de ces revendications. Par exemple, il a été observé qu'en Europe, un format de revendication tel que "composé X ou composition Y pour le traitement de la maladie Z" était généralement utilisé pour revendiquer un produit à usage limité.

Dans d'autres cas, la brevetabilité a été examinée au regard des exigences de nouveauté et d'activité inventive. Par exemple, dans une procédure de nullité intentée par un fabricant de produits génériques concernant un brevet pour un deuxième usage médical, le tribunal a examiné si l'utilisation par le fabricant d'origine, dans le cadre d'essais cliniques, du produit couvert par le brevet constituait une divulgation destructrice de nouveauté, compte tenu de facteurs tels que l'existence d'accords de confidentialité. Dans la même affaire, les étapes suivies par le tribunal pour évaluer l'évidence du brevet ont été décrites. Dans une procédure distincte concernant la nouveauté, l'approche du tribunal pour évaluer si la forme de la substance couverte par le brevet (forme micronisée du principe actif) a été divulguée par des brevets antérieurs (même composant sous forme cristallisée) a été expliquée. Dans ce contexte, le risque de contrefaçon des brevets antérieurs par des équivalents a également été examiné. Enfin, les experts ont abordé la portée des revendications et les questions de divulgation dans les brevets pharmaceutiques, par exemple lorsque plusieurs brevets couvrent la même molécule de base.

Les participants ont en outre pris en considération les différences entre les systèmes nationaux quant à savoir si, et dans quelle mesure, les tribunaux sont mandatés ou habilités à tenir compte des considérations d'intérêt public. Les commentaires des participants ont mis en évidence l'inadmissibilité de l'ordre public comme considération pour les juges dans certains ressorts juridiques. Ainsi, alors que la notion de discrétion existe dans certains systèmes, un large éventail de formulations législatives ont été élaborées dans d'autres ressorts juridiques, de multiples facteurs étant, par exemple, pris en considération. Des questions d'intérêt public peuvent également être soulevées dans certains ressorts juridiques pour exclure de la brevetabilité les inventions qui sont contraires à l'ordre public ou à la morale. En outre, en discutant de la pertinence des considérations d'intérêt public, certains commentateurs ont noté que, dans certains cas, les tribunaux peuvent prendre en considération des questions d'intérêt public au stade de l'exécution d'un brevet, notamment pour décider si une injonction doit être délivrée.

La question des licences obligatoires en tant qu'instrument permettant de faire face à des circonstances exceptionnelles a également été soulevée. Toutefois, il a été noté que, bien qu'il puisse y avoir des dispositions réglementant de telles licences, en général, les motifs pour lesquels des licences obligatoires peuvent être accordées sont limités. Il a été observé qu'un nombre limité de demandes de licences obligatoires avaient été déposées, peut-être pour cette raison. Il a également été admis que l'octroi d'une licence obligatoire pouvait être une décision difficile à prendre pour les tribunaux, en raison des facteurs contradictoires qui devaient être pris en considération, notamment les besoins médicaux aux niveaux mondial et local, et l'impact sur l'innovation.

Enfin, certains juges ont estimé que, lorsque le droit existant ne permettait pas de dégager suffisamment d'éléments pour parvenir à un règlement judiciaire des questions susmentionnées, par exemple, il pouvait être plus approprié de soumettre la question à un éventuel examen législatif.

Session 2 : Exceptions et limitations relatives au droit d'auteur dans le contexte des technologies de l'information et des produits numériques

Au cours de cette session et de la séance de "Réflexions" connexe, des cas récents relatifs au droit d'auteur dans l'environnement numérique ont été étudiés, l'accent étant mis en particulier sur l'application des exceptions et limitations relatives au droit d'auteur aux nouveaux contextes technologiques dans lesquels opère le droit d'auteur. Reconnaisant l'importance cruciale de la protection des intérêts des créateurs et des utilisateurs du droit d'auteur, les participants de la session se sont penchés sur la question de savoir comment les tribunaux traitaient les questions découlant de la création et de l'exploitation en ligne du droit d'auteur. Les discussions qui ont suivi ont également permis de réfléchir plus largement à la manière dont les outils actuellement à la disposition des juges peuvent être appliqués pour relever de manière adéquate les nouveaux défis.

Les scénarios évoqués dans les cas présentés au cours de la session ont rappelé les questions fondamentales du droit d'auteur telles que les critères de protection, l'accent étant mis sur la distinction parfois difficile à établir entre les œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur et les œuvres ne pouvant être protégées à ce titre dans l'environnement en ligne. Dans un cas, la mesure dans laquelle les textes informatifs, les résumés et les informations connexes (telles que les interviews et les analyses d'actualités) bénéficient de la protection du droit d'auteur a été examinée, dans le contexte particulier de la diffusion des nouvelles par des moyens numériques sur un marché marqué par une forte concurrence entre les fournisseurs. Les facteurs pris en considération par les tribunaux de ce ressort juridique dans l'évaluation de chaque élément des produits d'information ont été étudiés, y compris la distinction entre le contenu des informations et leur forme, et l'évaluation de l'originalité, du travail et de la compétence au regard des produits d'information.

Un autre domaine examiné a été l'application de la doctrine de l'épuisement dans l'environnement numérique. Les experts ont reconnu la facilité de la diffusion numérique des œuvres protégées par le droit d'auteur, y compris en grand volume, à faible coût et sans détérioration des œuvres. Des avis judiciaires fournis récemment dans une affaire impliquant un marché de livres électroniques d'occasion ont été communiqués. La démarche adoptée par ce ressort juridique pour interpréter la législation régissant l'épuisement du droit exclusif de distribution d'un titulaire du droit d'auteur à la lumière du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur a été étudiée. Les questions posées portaient notamment sur le fait de savoir si le droit de distribution s'étend aux œuvres immatérielles et si la vente d'un livre électronique relèverait du champ d'application du droit de distribution. Les questions soulevées au cours de la session ont fait le lien entre ce cas et la question de l'épuisement par rapport à d'autres types d'œuvres, telles que les logiciels informatiques. Il a été noté que dans un autre ressort

Arrêts de référence

- Cour de justice de l'Union européenne [2019] : *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers c/ Tom Kabinet Internet BV and Others*, affaire n° C 263/18
- Cour de cassation du Maroc [2019] : affaire n° 1649-3-1-2019
- Cour d'appel suprême, Afrique du Sud [2019] : *Tellytrack c/ Marshalls World Sport (Pty) Ltd and Others* [2019] ZASCA 153
- Cour Suprême de Thaïlande [2019] : *InfoQuest c/ Bisnews AFE (Thaïlande) Co.Ltd*, affaire n° 8313/2561

juridique, la doctrine de la première vente avait été étendue de manière à couvrir à la fois les œuvres matérielles et les œuvres immatérielles. Il a été reconnu que la question de l'épuisement dans l'environnement numérique et les circonstances dans lesquelles cela est possible pourrait, à l'avenir, faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part des décideurs politiques. Certains juges ont suggéré que des mesures techniques évolutives pourraient être adaptées pour répondre à certains des défis posés par la réglementation de la diffusion des copies immatérielles d'œuvres, afin de permettre à la fois la protection des intérêts des titulaires du droit d'auteur et l'utilisation fructueuse des œuvres.

Les approches permettant de déterminer la propriété du droit d'auteur entre les employeurs et les employés, ainsi que les facteurs pertinents pour établir si une atteinte a été commise ont également été abordées. Dans une affaire concernant la diffusion en ligne d'une composition musicale, où une licence avait été octroyée par l'auteur de la chanson, le tribunal a examiné la portée de l'accord de licence pour évaluer dans quelle mesure la diffusion constituait une atteinte. En ce qui concerne les nouvelles et les informations, les pratiques des parties en matière de licences ont également été prises en compte, ainsi que la nature commerciale des activités portant atteinte à des droits.

Enfin, une affaire récente concernant la projection sans licence d'images d'un événement sportif a illustré la distinction établie dans un ressort juridique entre la radiodiffusion et les œuvres cinématographiques, et les différents mécanismes de protection du droit d'auteur qui s'appliquent à chacune. Dans cette affaire, la question en litige était celle de la fixation, qui était un élément nécessaire pour que l'œuvre constitue une œuvre cinématographique. La décision examinée concernait l'applicabilité du concept de fixation et les éléments techniques permettant de déterminer si la projection quasi simultanée de séquences, à laquelle s'ajoutent des enregistrements sonores et des améliorations graphiques avec un décalage de seulement quelques secondes, devait être considérée comme ayant été réduite à une forme matérielle ou "fixée". Il a été noté que, dans le cadre de cette approche judiciaire, les termes généraux employés par le législateur laissaient une marge de manœuvre suffisante pour englober toute future évolution technologique.

Tout au long des discussions, les intervenants et les participants ont reconnu les changements importants survenus dans le paysage du droit d'auteur, notamment l'effacement de la distinction entre les œuvres matérielles et les œuvres immatérielles, et le rôle des nouveaux et puissants acteurs de l'Internet. Toutefois, les débats ont également mis en évidence les façons dont les approches judiciaires ont déjà adapté le concept de droit d'auteur dans le cadre juridique existant pour traiter de la nature de l'exploitation du droit d'auteur en ligne. Parmi les exemples, on peut citer l'évolution des injonctions pour mieux traiter les infractions en ligne dépassant les frontières territoriales et pouvant facilement contourner les blocages d'accès, ainsi que l'évolution actuelle en ce qui concerne les hyperliens. Il a été suggéré que les juges puissent continuer à renouveler et à adapter la richesse actuelle des outils juridiques, tout en "gardant les pieds sur terre", pour répondre aux besoins futurs en matière de détermination des droits de propriété intellectuelle.

Session 3 : Incidence de la technologie dans la gestion des affaires judiciaires

Cette session et la séance de "Réflexions" connexe ont été axées sur l'incidence de la technologie dans la gestion des affaires de propriété intellectuelle par les tribunaux, en particulier dans le contexte de la pandémie mondiale. Les intervenants ont donné un aperçu de l'évolution récente dans leurs tribunaux respectifs et ont fait part de leur propre expérience afin de déterminer les avantages et les inconvénients de ces changements. Une étude récente

sur l'expérience des avocats en matière d'audiences en ligne a été divulguée, afin d'élargir la discussion sur les implications de cette évolution.

Les experts se sont concentrés sur trois principaux progrès technologiques : les audiences virtuelles pour remplacer les audiences en présentiel pendant la pandémie, y compris dans les procédures telles que le contre-interrogatoire des experts; l'évolution vers les dépôts et bases de données électroniques existants ou leur renforcement; et l'utilisation de nouvelles technologies telles que les chaînes de blocs et les plateformes centralisées de règlement des litiges concernant les téléphones mobiles pour appuyer la gestion des affaires judiciaires dans l'environnement en ligne.

En ce qui concerne les audiences en ligne, les experts ont échangé leurs points de vue sur les défis pratiques et juridiques soulevés par le déplacement vers l'espace virtuel des procédures en présentiel. Les experts ont relevé plusieurs difficultés, telles que la réglementation de l'accès du public ou des parties intéressées (lorsque cela est autorisé) et la sauvegarde de leur anonymat; la protection de la confidentialité requise dans certains cas, comme dans les litiges relatifs aux licences équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) ou les affaires impliquant des secrets commerciaux; l'autorisation de préserver le secret professionnel entre le client et l'avocat pendant l'audience; et les problèmes techniques pouvant survenir lors de l'utilisation des plateformes en ligne. Un expert a fait remarquer que la perte de la capacité du tribunal à percevoir les interactions et la communication non verbale par et entre les témoins, les avocats et les experts était un inconvénient majeur que présentaient les formats virtuels. Les participants ont également fait part des différences dans les approches adoptées par les tribunaux pour remédier à ces inconvénients.

Les experts ont toutefois souligné que les audiences en ligne présentaient aussi des avantages évidents, notamment la réduction des frais de procédure grâce à la suppression des frais de déplacement des experts et des avocats, la réduction de la durée des procès, et les avantages pratiques que présente pour les parties du monde entier la possibilité de se connecter à distance et de suivre les audiences. Certaines solutions aux tâches physiques traditionnelles, telles que l'inspection virtuelle des éléments de preuve concernant des produits ou des dessins et modèles, ont également été présentées, notamment l'utilisation de photographies dans les documents judiciaires et l'utilisation d'appareils photo pendant les audiences mettant en évidence tous les angles des produits.

Divers changements intervenus dans les systèmes de gestion des affaires en ligne ont été étudiés, notamment les plateformes centralisées de règlement des litiges concernant les téléphones mobiles, le dépôt électronique de documents par les parties (et, dans certains pays, la livraison électronique de documents par le tribunal aux parties) et des bases de données ouvertes contenant les dossiers judiciaires. Les experts ont fait part des approches adoptées pour garantir la sécurité et la confidentialité des documents déposés par voie électronique, et ont également observé certains des avantages généraux présentés par ces initiatives pour l'amélioration de l'administration de la justice en général, tels que l'accès rapide et facile aux dossiers de justice.

En ce qui concerne la perception que les parties prenantes concernées ont des audiences en ligne, une enquête récemment menée dans un ressort juridique sur les données d'expérience des avocats a été présentée. L'étude a mis en évidence non seulement certains des avantages mentionnés par les avocats, tels que les coûts moins élevés et la tenue plus rapide des audiences, mais aussi les défis pratiques et, plus important encore, la perception négative de l'incidence sur le niveau de confiance dans le système judiciaire, l'accès du public, le droit à un procès équitable et la légitimité perçue du processus judiciaire. L'étude a également fait état de l'importance de l'interaction physique et humaine entre le tribunal et les parties et les avocats, et du fait que les formats virtuels n'étaient pas en mesure de permettre des discussions directes et des négociations informelles. Les intervenants sont convenus de

l'importance de définir un juste équilibre entre l'efficacité et la commodité des audiences virtuelles et d'autres valeurs, telles que la transparence, la confidentialité et la confiance dans le système judiciaire. Il a été suggéré que la réalisation d'études et d'évaluations serait nécessaire dans l'avenir pour mieux comprendre les avantages, les inconvénients et les incidences de chaque format et pour prendre des décisions en connaissance de cause en ce qui concerne les progrès technologiques pouvant être utilisés pour améliorer la gestion judiciaire des litiges de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne l'avenir, les experts se sont penchés sur la question de savoir si certaines des utilisations de la technologie pour la gestion des affaires qui avaient été mises en œuvre ou renforcées pendant la pandémie pourraient continuer à présenter un intérêt pour les tribunaux. Les possibilités d'exploiter les avantages d'une plus grande utilisation de la technologie par les tribunaux, tout en préservant la valeur irremplaçable des audiences en présentiel, ont été évoquées. Par exemple, il a été suggéré qu'un système hybride en ce qui concerne les audiences pourrait équilibrer l'avantage de l'utilisation de formats en ligne dans les cas où ils sont les plus efficaces, comme les audiences relatives à la gestion des affaires et les procédures interlocutoires, tout en maintenant les audiences en présentiel pour les litiges plus importants et plus complexes.

Session 4 : Marques non traditionnelles

Cette session a été axée sur la manière dont les offices de propriété intellectuelle et les tribunaux ont traité les questions intéressantes qui se posent lorsqu'il a été décidé d'accorder ou de refuser l'enregistrement de marques non traditionnelles. À l'aide d'exemples judiciaires et administratifs, les experts ont fait part des approches adoptées par leur ressort juridique pour procéder à l'examen des marques non traditionnelles, telles que les marques tridimensionnelles et les marques tactiles, au regard des exigences juridiques de la distinction et de l'interdiction de résultat technique. Les experts ont également discuté de l'évaluation des preuves dans de tels cas, et de la prise en considération en particulier des principes de concurrence qui peuvent se présenter dans le contexte des marques tridimensionnelles. L'examen de ces questions a été approfondi au cours de la séance de "Réflexions", qui a également mis en évidence les convergences des problèmes et des questions auxquels sont confrontés les ressorts juridiques représentés.

Les discussions ont porté sur les défis que représente l'établissement du caractère distinctif acquis pour les marques non traditionnelles par référence à des cas de marques consistant dans la forme du produit lui-même, telles que les barres de chocolat, les chaussures à semelles compensées et les pilules médicales dans différents ressorts juridiques. Il a été observé que les marques non traditionnelles, et les marques tridimensionnelles en particulier, ne sont souvent pas considérées comme susceptibles d'avoir un caractère distinctif intrinsèque. Par conséquent, la question clé qui se pose en ce qui concerne les marques non traditionnelles est celle du caractère distinctif acquis de la marque. Par exemple, dans certains

Arrêts de référence

- Tribunal civil et commercial d'Asunción, 12° Turno (Paraguay) [en instance] : *Minerías Orienpar S.A. c/ Crocs Inc.*, injonction interlocutoire n° 1836 du 23 décembre 2015
- Cour d'appel de Singapour [2017] : *Société des Produits Nestlé SA et autres c/ Petra Foods Ltd et autres* [2017] 1 SLR 35
- Cour suprême d'appel, Afrique du Sud [2002] : *Beecham Group PLC et autres c/ Triomed (Pty) Ltd*, [2002] 4 All SA 193 (SCA)
- Cour suprême d'appel, Afrique du Sud [2014] : *Société des Produits Nestlé SA c/ International Foodstuffs* [2014] ZASCA 187
- Organisation africaine de la propriété intellectuelle [2020] : *Société APPLE Inc. c/ Société COVIFED Sarl*, décision n° 0876/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

ressorts juridiques, la marque de forme a été évaluée par référence à l'écart significatif de la forme par rapport aux normes et coutumes du secteur concerné, et en appliquant le test de confiance, qui exige qu'une proportion significative des consommateurs concernés se fient au signe en tant qu'indicateur de source. Dans un ressort juridique, le tribunal a souligné que la question du caractère distinctif acquis était une question de fait et devait être abordée sans aucune disqualification ou classement *a priori*. Dans un autre ressort juridique, en évaluant le caractère distinctif d'une marque tactile dans la texture de surface d'une bouteille, le tribunal régional a examiné dans quelle mesure une telle texture était commune et nécessaire pour cette classe de produits.

Il a été clairement démontré que les preuves jouent un rôle décisif pour déterminer si une marque non traditionnelle peut être enregistrée, et que la preuve du caractère distinctif acquis des marques non traditionnelles peut être une lourde charge. Les experts ont également examiné l'utilisation de différents types de preuves pour établir le caractère distinctif acquis d'une forme comme identifiant clairement une marque. Les preuves directes de la perception des consommateurs, telles que les études de marché pour démontrer le caractère distinctif, ont été considérées comme des preuves potentiellement convaincantes. Toutefois, il a été avancé que les tribunaux pourraient encore ignorer ces preuves s'ils considéraient que les bonnes questions n'avaient pas été posées aux consommateurs au cours de l'enquête. L'importance de la qualité des preuves et, dans le contexte des études de marché, de leur valeur objective et de leur précision, a été soulignée, étant entendu que les enquêtes peuvent être coûteuses pour la partie qui tente d'établir le caractère distinctif acquis. D'autres types de preuves pour démontrer le caractère distinctif acquis ont été mentionnés, tels que le matériel publicitaire, les chiffres de vente et les données de fréquentation du site Web, mais il a été reconnu que ces preuves ne seraient pas considérées comme des preuves concluantes pour établir le caractère distinctif acquis d'une marque non traditionnelle.

La prise en considération de l'interdiction de résultat technique dans le droit des marques a également constitué un aspect essentiel dans certains des cas examinés. Les experts ont discuté de l'approche adoptée par les tribunaux de leur ressort juridique pour analyser si la forme ou la texture en question était nécessaire pour atteindre un résultat technique et donc était exclue de la protection au titre d'une marque. Par exemple, dans un ressort juridique, le tribunal avait examiné les éléments de preuve concernant la question de savoir si la forme ovale d'une pilule médicale représentée par la marque de forme était importante pour assurer la facilité et la sécurité d'ingestion du médicament, en particulier en ce qui concernait les gros comprimés. Dans une autre affaire, une approche en deux étapes a été adoptée grâce à l'identification dans un premier temps des caractéristiques essentielles de la forme, suivie de la détermination du point de savoir si ces caractéristiques essentielles étaient nécessaires pour obtenir un résultat technique, comme par exemple si la forme était nécessaire pour empêcher l'effritement de la barre de chocolat et en faciliter la consommation. D'autres considérations, telles que la question de savoir si l'interdiction de résultat technique se rapporte à la fonction du produit ou au processus de fabrication du produit, ont également été mentionnées.

Il a été noté que les marques non traditionnelles n'ont pas encore fait l'objet de litiges dans certains ressorts juridiques, bien que le cadre juridique pour leur enregistrement ait déjà été établi. Entre-temps, ce cadre juridique a subi des modifications récentes dans certains ressorts juridiques, notamment la suppression de la condition d'enregistrement selon laquelle les signes doivent être visuellement perceptibles. La discussion s'est également étendue à la question plus courante du risque de confusion des marques en général.

Enfin, les débats ont révélé l'interface entre les principes de la concurrence et la protection des marques, notamment dans le contexte des marques tridimensionnelles. L'octroi d'une protection à une marque tridimensionnelle inhibant nécessairement l'utilisation des formes, une ressource relativement limitée, une vigilance particulière et une précision dans l'analyse judiciaire étaient nécessaires pour garantir qu'un monopole sur l'utilisation d'une forme ne soit

pas accordé à la légère. Les marques tridimensionnelles présentaient un défi particulier, en raison de la difficulté d'établir le caractère distinctif acquis lorsque les formes sont utilisées en conjonction avec d'autres éléments. Le risque existait que, dans certains cas, les consommateurs puissent en fait identifier le produit avec des éléments autres que la forme elle-même, tels que l'emballage ou la marque verbale.

Activités de l'OMPI dans le domaine de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle

La session a donné un aperçu des activités de l'OMPI dans le domaine de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle, en particulier grâce à la stratégie renforcée lancée en 2018 par l'Organisation afin de répondre à une demande croissante d'appui au pouvoir judiciaire face à des questions de propriété intellectuelle nouvelles et de plus en plus techniques.

Il a été noté que ces activités s'articulaient autour de trois piliers : l'échange d'informations, le renforcement des capacités judiciaires et la facilitation de l'accès à l'information sur les systèmes judiciaires et les décisions en matière de propriété intellectuelle. Les principes généraux guidant ces activités ont été mis en évidence. En particulier, à ce titre, l'OMPI respectait et prenait en considération la diversité de ses 193 États membres, au regard du droit matériel, des procédures, des structures judiciaires ou des priorités et traditions socioéconomiques nationales. À ce titre, l'Organisation mettait l'accent sur l'appropriation nationale dans son engagement avec les systèmes judiciaires nationaux et recevait des orientations de la part des juges, en particulier le Conseil consultatif de juges de l'OMPI, dont les 15 membres sont issus d'horizons géographiques et techniques très divers et siègent à titre personnel.

Dans le cadre du premier pilier, à savoir l'échange d'informations, le forum annuel de l'OMPI constituait un événement majeur favorisant chaque année l'expansion de la communauté mondiale des juges spécialisés en propriété intellectuelle. Le forum est avant tout une plateforme permettant aux juges de débattre librement et d'examiner des questions communes, de comprendre ce qui se passe dans d'autres pays, ainsi que le raisonnement sous-tendant certaines décisions, et de discuter des différences de procédures et d'approches judiciaires. Le dialogue judiciaire n'a pas pour objectif d'apporter des réponses ou des orientations, qui dépendraient de la situation particulière de chaque pays, mais plutôt de permettre aux juges d'informer leurs pairs et d'être informés.

Outre le forum, l'OMPI a lancé en 2020 une nouvelle série de webinaires de l'OMPI à l'intention des juges, afin de permettre la poursuite du dialogue judiciaire transnational malgré les restrictions découlant de la pandémie mondiale.

Le deuxième pilier des activités de l'OMPI dans le domaine judiciaire est axé sur les objectifs de développement durable dans la formation judiciaire. Quatre éléments ont été présentés dans le cadre de ce pilier : le programme de formation judiciaire continue de l'OMPI en matière de propriété intellectuelle, qui a servi de vecteur à la collaboration avec les écoles nationales de magistrature afin de définir les résultats à long terme dans le domaine du renforcement des capacités sur la base des besoins et de l'appropriation au niveau national; le cours magistral de l'OMPI sur la détermination des droits de propriété intellectuelle, qui a réuni un nombre limité de juges expérimentés en matière de propriété intellectuelle; la formation sur des sujets spécialisés; et le cours d'enseignement à distance destiné aux juges et assuré par l'Académie de l'OMPI.

Le troisième et dernier pilier concerne les efforts visant à créer des sources de référence mondiales dans le domaine de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle. Plus récemment, en septembre 2020, ces efforts ont abouti au lancement de la base de données WIPO Lex-Jugements de l'OMPI, qui offre un accès en ligne ouvert et gratuit aux décisions judiciaires rendues dans le monde dans le domaine de la propriété intellectuelle. En outre, à la suite de la publication en 2019 du premier volume de la Collection OMPI des jugements les plus déterminants en matière de propriété intellectuelle en collaboration avec la Cour populaire suprême de la Chine, des projets sont en cours pour élargir cette série et élaborer des référentiels régionaux sur la propriété intellectuelle et des guides de gestion des affaires judiciaires.

Session 5 : Choix d'un tribunal à sa convenance dans les litiges de propriété intellectuelle relevant de plusieurs juridictions (exemple de litiges portant sur la concession de licences à des conditions FRAND)

La session a commencé par une présentation du paysage des litiges en matière de brevets en ce qui concerne les normes industrielles dans les télécommunications et les brevets essentiels à une norme (SEP). Dans ces cas, les litiges surgissent fréquemment lors de la détermination des clauses de licence équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). La nature mondiale du marché des télécommunications se reflète aussi souvent dans la nature mondiale de ces litiges en matière de brevets. Par conséquent, l'une des questions fondamentales auxquelles sont confrontés les tribunaux est la tension entre la nature nationale des droits de propriété intellectuelle, d'une part et, d'autre part, les multinationales et les taux de redevance à l'échelle mondiale.

Quatre thèmes ont été abordés au cours de la session :

- i) la possibilité de former des recours au niveau mondial dans les litiges portant sur la concession de licences à des conditions FRAND;
- ii) le rôle joué par le tribunal en vue de favoriser un règlement;
- iii) le rapport entre des procédures parallèles dans des pays différents et les injonctions anti-poursuites; et
- iv) les facteurs du choix du for des différentes parties, y compris les particularités des mécanismes mis en œuvre par les tribunaux concernés pour répondre à la nécessité de règlement des litiges dans les litiges mondiaux en matière de brevets.

Arrêts de référence

- Cour fédérale de justice d'Allemagne [2020] : *Sisvel c. Haier*, affaire n° KZR 36/17
- Cour régionale suprême de Munich (Allemagne) [2019] : *Nokia c. Continental*, affaire n° 6 U 5042/19
- Haute Cour de la propriété intellectuelle du Japon [2014] : *Samsung Elecs. Co. c. Apple Japan LLC*, affaire n° 2013 (Ra) 10007
- Cour Suprême du Royaume-Uni [2020] : *Unwired Planet International Ltd & Anor c. Huawei Technologies (UK) Co Ltd & Anor* [2020] UKSC 37
- Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis d'Amérique [2014] : *Ericsson, Inc. c. D-Link Sys.*, 773 F.3d 1201
- Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis d'Amérique [2019] : *TCL Commc'n Tech. Holdings Ltd. c. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 943 F.3d 1360
- Tribunal du district nord de l'Illinois (États Unis d'Amérique) [2013] : affaire *Innovatio IP Ventures, LLC Pat. Litig.*, n° 11 C 9308, 2013 WL 5593609
- Tribunal du district ouest de Washington (États Unis d'Amérique) [2012] : *Microsoft Corp. c. Motorola, Inc.*, 871 F. Supp. 2d 1089

La question des recours au niveau mondial a été abordée sous l'angle de l'autorité dont pourrait se prévaloir un tribunal pour agir d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur la capacité d'un autre tribunal à analyser des questions similaires dans son ressort juridique. Les participants ont examiné les implications d'une nouvelle forme d'ordonnance judiciaire. Il s'agit d'une injonction prononcée par le tribunal d'un pays afin de faire cesser les atteintes à un brevet national à moins que le défendeur n'accepte une forme particulière de licence accordée à des conditions FRAND. Les conditions de la licence FRAND, à la lumière de la réalité concrète du secteur des télécommunications, seraient en vigueur dans le monde entier. Les conditions peuvent inclure des taux de redevance applicables aux ventes dans différents territoires. Les intervenants ont souligné que du point de vue juridique, une telle ordonnance ne constituerait pas une mesure injonctive en dehors du pays ou un moyen d'échapper à l'exercice de la compétence. Toutefois, si elle est prise sur un marché lucratif, l'ordonnance pourrait avoir des effets s'étendant au-delà des frontières, en raison de la réalité des pratiques commerciales. En termes de dommages-intérêts, il a été noté qu'en général, les tribunaux ne peuvent pas imposer de dommages et intérêts pour des ventes qui ont eu lieu en dehors du domaine de compétence du tribunal. Toutefois, il a été fait référence à un jugement récent qui a ouvert la perspective d'obtenir des dommages-intérêts lorsque des composants ont été fournis en dehors du ressort juridique étant entendu que dans le cadre de l'utilisation du composant, il n'était concrètement porté atteinte à aucun droit autre que dans un dispositif de contrefaçon utilisé dans le ressort juridique même. Le contraste entre la limite territoriale de l'effet des ordonnances judiciaires et leur effet commercial pratique potentiellement transfrontalier a souligné l'importance pour les juges de prendre conscience des jugements des uns et des autres et de les examiner, tout en reconnaissant le potentiel d'approches différentes dans les différents pays.

En ce qui concerne le rôle joué par le tribunal en vue de favoriser un règlement entre les parties dans les litiges en matière de brevets au niveau mondial, les intervenants ont expliqué les pratiques de leurs tribunaux, illustrant un large éventail d'approches. Dans un ressort juridique donné, le tribunal sert depuis toujours de médiateur et a activement favorisé le règlement entre les parties en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, dans un litige relatif à des brevets essentiels à une norme, les tribunaux de ce ressort juridique pourraient proposer les taux de redevance FRAND appropriés pour l'accord de licence global. Les règlements facilités par les tribunaux étaient considérés comme une solution définitive et souple, fondée sur la confiance des parties dans les tribunaux. D'autres ressorts juridiques ont des approches différentes au niveau national. En général, la pratique du règlement judiciaire était reconnue dans certains types de litiges, y compris éventuellement les cas d'atteinte aux brevets, mais dans certains tribunaux, elle n'était pas jugée appropriée pour les litiges complexes portant sur la concession de licences à des conditions FRAND. Les intervenants ont noté la possibilité d'un arbitrage, tout en reconnaissant que les parties peuvent émettre des réserves quant à la possibilité de se soumettre aux résultats de l'arbitrage.

En ce qui concerne les procédures parallèles, la session a été axée sur l'augmentation des injonctions anti-poursuites dans les litiges relatifs à des brevets essentiels à une norme. Il s'agit d'ordonnances prononcées par un tribunal pour empêcher une partie d'entamer ou de poursuivre une procédure parallèle dans un autre ressort juridique. Elles ont conduit à des "injonctions anti-anti-poursuites", par lesquelles un tribunal empêche une partie de demander une injonction anti-poursuites dans un autre ressort juridique. Un intervenant a considéré les injonctions anti-poursuites comme une ingérence et les injonctions anti-anti-poursuites comme une défense contre une telle ingérence. Il a été noté qu'au sein de l'Union européenne (UE), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'émission d'une injonction anti-poursuites au sein de l'UE va à l'encontre du principe de confiance mutuelle entre les tribunaux des États membres de l'UE. Bien qu'il n'existe pas de cadre similaire au niveau mondial, l'intervenant a exprimé l'espoir que les tribunaux d'un pays fassent confiance aux tribunaux d'autres pays pour trancher les litiges relatifs à des brevets essentiels à une norme, à moins qu'il n'y ait des raisons de croire que les autres tribunaux ne traiteront pas les questions litigieuses de manière

appropriée. Tout en notant que les injonctions anti-poursuites pourraient être justifiées dans certains types d'affaires par un examen minutieux des tests multifactoriels, il a généralement été estimé que les injonctions anti-poursuites devraient être l'exception et que les tribunaux devraient exercer leur autorité pour les accorder avec beaucoup de prudence.

Enfin, la session a examiné les facteurs qui déterminent le choix du for par les parties. Il s'agit notamment de la taille du marché couvert par la compétence du tribunal, du coût et de la durée habituels des litiges, de l'accès des petites entreprises à la justice, de l'existence d'un système judiciaire spécialisé, de la possibilité d'un règlement facilité par le tribunal, de la nature de la question faisant l'objet du litige et de la possibilité d'obtenir des injonctions préliminaires.



Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél.: +41 22 338 91 11
Tlcp.: +41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l'OMPI sont disponibles à l'adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices