

## **Comité consultatif sur l'application des droits**

**Neuvième session**  
**Genève, 3 – 5 mars 2014**

### **RÉSOLUTION DES PROBLÈMES RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PAR LE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES\***

*Document établi par Thomas D. Barton, professeur de droit et codirecteur du Center for Creative Problem Solving, et par James M. Cooper, professeur de droit et codirecteur du Center for Creative Problem Solving, California Western School of Law, États-Unis d'Amérique\*\**

#### **I. INTRODUCTION**

1. On trouvera dans le présent document une brève description de certains des modes extrajudiciaires de règlement des litiges (ci-après dénommés "ADR", de l'anglais *Alternative Dispute Resolution*) qui peuvent servir au règlement des litiges de propriété intellectuelle, tant au niveau national qu'au niveau international. Ces modes comprennent la prévention, la discussion et la négociation privées, la consultation d'un conseiller ou d'un intermédiaire neutre, l'évaluation préalable neutre, la médiation, les procédures de règlement en ligne, l'arbitrage, la procédure d'expertise et les tentatives de règlement fondées sur les tribunaux.

2. Ces différentes possibilités ne s'excluent pas mutuellement : on peut les exploiter les unes après les autres jusqu'à la résolution du problème. Leur utilisation pourrait suivre la séquence fonctionnelle de base ci-après :

- Premièrement, essayer d'empêcher l'apparition du problème.

---

\* Le présent document est une version abrégée d'un rapport établi pour l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique.

\*\* Les opinions exprimées dans le présent document sont uniquement celles des auteurs et ne représentent pas le point de vue du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

- Deuxièmement, si un problème apparaît, essayer de le résoudre soi-même en cherchant de bons conseils et en lançant des négociations bipartites privées.
- Troisièmement, si ces négociations échouent, faire intervenir un tiers qui facilitera les négociations au moyen d'une évaluation ou d'une médiation.
- Quatrièmement, en cas d'échec, donner à un tiers le pouvoir de trancher le litige dans le cadre d'une procédure d'expertise, d'un arbitrage, d'un tribunal spécialisé ou d'un procès classique.

## II. PRÉVENTION

3. La prévention n'est techniquement pas un mode extrajudiciaire de règlement des litiges puisque, lorsqu'elle est efficace, elle empêche l'apparition de ceux-ci<sup>1</sup>. Il convient cependant de tenir dûment compte des mesures de prévention, et d'en prévoir, lors de l'élaboration d'un système juridique qui consacre et qui protège des droits de propriété intellectuelle. Ces mesures de prévention sont souvent relativement peu onéreuses. Une fois les problèmes ou les litiges survenus, les procédures disponibles deviennent plus coûteuses et plus risquées. Par ailleurs, mettre en œuvre des mesures de prévention implique de recenser pratiquement tous les autres aspects du système et de chercher à comprendre comment ces éléments fonctionnent ensemble et à communiquer à ce sujet. En menant ce processus de réflexion et de communication, l'on mettra souvent au jour des sources de difficultés, qui pourront être éliminées, et l'on mettra en place un réseau de communication qui permettra un retour d'information constant et une amélioration permanente du système.

4. Les meilleures mesures de prévention comprennent des mesures décentralisées d'autocorrection : elles consistent à doter le plus grand nombre de personnes possible des connaissances et des moyens dont elles ont besoin pour adapter leur comportement rapidement et à peu de frais afin d'éviter de porter atteinte aux droits d'autrui. Mais bien souvent, la première étape de la prévention est une analyse descendante, par des experts, des sources de frictions ou de litiges dans un système donné. L'on procède ensuite à la révision des aspects qui posent habituellement problème afin de réduire la probabilité d'apparition de difficultés. Enfin, des ressources sont dégagées afin que les utilisateurs du système puissent trouver leurs propres solutions fondées sur une bonne compréhension des règles et valeurs en vigueur au sein du système.

5. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a pris un bon départ en matière d'éducation préventive et joue ainsi un rôle important dans la prévention des problèmes relatifs à la propriété intellectuelle. Les mesures qu'il prend illustrent les principes d'une prévention efficace :

- D'abord, l'USPTO fournit des bases de données contenant les marques et brevets existants que les personnes intéressées peuvent consulter afin d'éviter de porter atteinte à des droits.
- Deuxièmement, le site Web de l'USPTO fournit des informations sur la nature des droits de propriété intellectuelle, les procédures de dépôt et l'application des droits. Parmi ces informations, on citera les vidéos instructives et innovantes de la série intitulée "Trademark Information Network", sur les procédures de dépôt et d'enregistrement de marques. Bien pensées et accessibles, ces vidéos fournissent aux personnes

---

<sup>1</sup> Voir de manière générale Thomas D. Barton, PREVENTIVE LAW AND PROBLEM-SOLVING: LAWYERING FOR THE FUTURE (2009).

intéressées des informations qui les aideront à éviter des désagréments et des dépenses inutiles et à protéger leurs droits.

- Enfin, l'approche informelle et très pratique que l'USPTO adopte pour répondre aux questions fréquemment posées est exactement la bonne méthode pour fournir des informations juridiques dans un format qui fonctionne, et que le public pourrait même trouver agréable.

### III. DISCUSSION ET NÉGOCIATION PRIVÉES

6. La discussion et la négociation privées constituent la première étape dans les tentatives personnelles de résolution d'un problème survenu entre des parties. Ni les avocats ni les organismes publics ne seront nécessairement impliqués directement à ce stade, mais il ne faut pas négliger le pouvoir que recèlent les conversations privées entre les parties intéressées par le problème.

7. Les organismes publics peuvent être utiles en arrière-plan pour le lancement de ces négociations. Les organismes publics œuvrant à la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle peuvent être une source d'informations facile d'accès qui clarifiera les droits de base de l'une ou l'autre des parties, ce qui facilitera les négociations privées. Si l'on peut orienter la partie en faute vers une source d'informations facile d'accès qui révèle des droits légaux, on pourrait éliminer rapidement, sans faire intervenir de tiers, des atteintes ou violations involontaires. À tout le moins, l'affirmation selon laquelle l'une des parties peut prétendre à des droits permet parfois de clarifier quelle partie doit apporter une réparation à l'autre.

8. Si les simples négociations bipartites échouent, un tiers – une personne ou une organisation – peut assumer les fonctions ci-après (ou l'une de ces fonctions) pour aider les intéressés à régler leur litige :

- a) conseiller les parties sur le fond de leur problème ou sur les procédures à suivre pour le résoudre;
- b) évaluer quelle serait l'issue du litige si celui-ci devait faire l'objet d'une décision judiciaire traditionnelle (par un juge ou un jury);
- c) faciliter une meilleure communication entre les parties au litige, et permettre ainsi à celles-ci d'intensifier leurs efforts personnels de façon à trouver leur propre solution et, peut-être, à améliorer leurs relations futures; et
- d) trancher le litige, c'est-à-dire rendre une décision d'expert, une sentence arbitrale ou un jugement traditionnel.

Chacune de ces quatre fonctions (conseiller, évaluer, faciliter et rendre une décision) joue un rôle variable dans les autres mécanismes ADR impliquant un tiers.

### IV. AVIS D'UN CONSEILLER OU D'UN INTERMÉDIAIRE NEUTRE PERMANENT

9. La technique du conseiller ou de l'intermédiaire neutre permanent est bien connue dans les grands projets de construction<sup>2</sup>, mais on peut aussi l'utiliser dans différents contextes en

---

<sup>2</sup> James P. Groton, *Preventive Practices: Lessons from the Construction Industry in Barton* (supra, note 1), pp. 75–88.

matière de propriété intellectuelle. Elle peut être particulièrement utile dans le cadre d'accords de licence complexes aux multiples facettes ou de coentreprises pour lesquelles les parties comprennent qu'il s'annonce à elles toute une série d'éventualités imprévisibles.

10. Le mécanisme fonctionne comme suit : au lancement d'un projet ou d'une entreprise de grande ampleur, les parties se mettent d'accord quant à la nomination d'un expert qui pourra leur donner un avis non contraignant si un problème devait survenir. Le conseiller s'informe des particularités du projet et se tient au fait de l'état d'avancement de celui-ci. Grâce à cette collecte d'informations proactive, l'intermédiaire neutre connaîtra les parties et pourra répondre rapidement si son avis devait se révéler nécessaire.

11. L'expérience nous apprend que la nomination d'un intermédiaire neutre permanent chargé de donner son avis sur des litiges permet en fait de réduire la fréquence et la gravité de ces litiges. Même si cela semble contre-intuitif, une fois qu'une personne est officiellement nommée en qualité de conseiller et que les parties la connaissent, les deux parties semblent réticentes à faire appel à ce conseiller. La partie a plutôt tendance à prendre contact avec l'autre partie avec laquelle il peut exister un désaccord ou un début de litige. Les deux parties engagent alors des négociations informelles pour résoudre le problème, et il devient donc inutile de consulter l'intermédiaire neutre permanent.

12. Un organisme tel que l'USPTO ou l'Office du droit d'auteur pourrait-il proposer un service de ce type? Pour certains projets, cela semble être une piste prometteuse, que l'on pourrait bien mieux concrétiser sous l'égide du pouvoir exécutif plutôt que comme un complément aux tribunaux. Les institutions administratives américaines en charge de la propriété intellectuelle et leurs équivalents dans les autres pays sont à la fois expertes et respectées dans ce domaine, et leur statut public pourrait être particulièrement utile pour la promotion d'une culture de la prévention. Par ailleurs, ces services comptent dans leurs rangs des experts neutres et objectifs qui seraient des candidats idéaux pour figurer sur une liste de personnes qualifiées pour intervenir en qualité d'intermédiaire neutre permanent. Fournir le personnel nécessaire pour cette fonction – que celui-ci soit composé d'agents permanents de l'organisme public ou de consultants privés figurant sur une liste agréée – pourrait se révéler avantageux tant pour l'administration que pour le grand public :

- a) cela rendrait au public un service supplémentaire, qui s'inscrirait dans la mission des organismes;
- b) la fourniture d'un service d'intermédiaire neutre permanent pourrait apporter aux organismes une source supplémentaire de recettes (possibilité récemment devenue plus réaliste dans le cadre de la loi de promotion de l'invention (*America Invents Act*)); et
- c) l'approche pourrait permettre un apprentissage dans les deux sens, puisque les acteurs privés seraient mieux informés sur les droits de propriété intellectuelle et l'intermédiaire neutre permanent (et, indirectement, l'organisme public) resterait au fait des évolutions techniques dans le domaine.

## V. ÉVALUATION PRÉALABLE NEUTRE

13. Le mécanisme de l'évaluation préalable neutre a déjà été utilisé avec succès pour différents problèmes juridiques, et il pourrait parfaitement convenir à des problèmes de propriété intellectuelle. Comme son nom l'indique, ce mécanisme implique de soumettre

le litige à un expert désigné d'un commun accord aux fins d'évaluation de l'issue de l'affaire (et de son coût probable) si elle devait être soumise à un tribunal<sup>3</sup>.

14. Classiquement, l'évaluation préalable neutre ne permet pas de trancher le litige ni de faciliter directement les discussions entre les parties au litige. Cependant, elle contribue souvent à l'amélioration des négociations privées entre les parties chaque fois que ces négociations sont bloquées par la vision irréaliste que les parties (ou l'une d'elles) ont de leurs chances devant un tribunal. Le fait que les parties intéressées entendent une évaluation réaliste de la bouche d'un expert désintéressé peut restreindre le champ de la négociation; les parties pourraient ainsi trouver un terrain d'entente et, dès lors, arriver à un accord qui les agréait toutes les deux.

15. Pour que l'évaluation préalable neutre soit un succès, il est essentiel de trouver des personnes présentant la crédibilité et l'expertise voulues. De nouveau, cependant, un organisme public en charge de la propriété intellectuelle tel que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique ou l'Office du droit d'auteur semblerait bien placé pour proposer une évaluation préalable neutre en guise de mécanisme ADR initial<sup>4</sup>. Les membres du personnel de ces organismes ont l'expertise technique voulue, et peut-être même la formation juridique utile, pour être des évaluateurs efficaces et crédibles. Cette fonction pourrait par exemple être particulièrement intéressante pour des juristes expérimentés spécialistes de la propriété intellectuelle, qui chercheraient des pistes de retraite partielle ou de retraite anticipée.

16. L'on pourrait par ailleurs combiner le rôle d'évaluation de l'évaluation préalable neutre classique avec un rôle consultatif plus fort, qui s'apparenterait à celui de l'intermédiaire neutre permanent. Ce rôle consultatif pourrait porter soit sur le fond du problème, si les parties disposent encore d'autres solutions, soit sur les autres procédures possibles. Autrement dit, si l'expert chargé de l'évaluation préalable neutre est bien au fait des possibilités d'ADR, il pourrait conseiller les parties sur les procédures que celles-ci pourraient engager ensuite en cas d'échec de leurs discussions en vue d'un arrangement.

## VI. MÉDIATION

17. La fonction première de la médiation est de faciliter une meilleure communication entre les parties en vue de la conclusion d'un arrangement. Le médiateur peut éventuellement aussi intervenir en tant qu'évaluateur, mais certains médiateurs n'apprécient pas de combiner ce rôle avec leur fonction de facilitation. L'objectif clair de la médiation est en tout cas de régler le litige et de permettre aux parties de conclure un accord écrit en bonne et due forme, qu'il est ensuite possible de faire appliquer comme un contrat privé. Rompu aux techniques de communication, le médiateur aide à mettre à plat les intérêts des parties et à trouver un ensemble d'avantages

---

<sup>3</sup> Selon Kenneth B. Germaine, *Getting a Grip on a Trademark/Trade Dress Case Before It Gets a Grip on the Budget: Using Subject-Savvy Early Neutral Evaluators to Grapple with Difficult Dilemmas*, PLI ORDER No. 18666 JUNE-JULY, 2009 UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 2009 389, 391 :

L'évaluation préalable neutre peut être une technique d'évaluation utile pour différents litiges de propriété intellectuelle. Elle permet à un tiers impartial, versé dans l'objet du litige et formé à écouter toutes les parties, d'aider les deux parties – ou la seule partie dans les actions unilatérales – à comprendre les points forts et les points faibles de leur position *avant* que d'importants frais de justice ne soient exposés. L'évaluation préalable neutre peut en effet être lancée très tôt, sur la base des allégations et informations existantes, ce qui peut éviter de substantiels frais de production de pièces. En tant qu'intermédiaire impartial, l'expert chargé de l'évaluation préalable neutre voit le problème d'un point de vue différent de celui des parties au litige et peut mettre en évidence des aspects et des solutions possibles qui ne sont pas forcément évidents pour ces parties.

<sup>4</sup> Ibid., pp. 391-92.

mutuels. Généralement, la médiation ouvre la porte à des solutions créatives et permet de mieux protéger les relations entre les parties<sup>5</sup>.

18. Il est généralement admis que la médiation présente divers avantages tels que la maîtrise des parties, la souplesse du recours, la rapidité de la résolution, la confidentialité, un faible coût et la possibilité de préserver, voire d'améliorer les relations entre les parties. En dépit de ces avantages, les parties à des litiges de propriété intellectuelle sont assez peu enclines à accepter la médiation. Certaines cultures résistent par exemple à la médiation parce que celle-ci ne fait pas intervenir l'autorité de l'État<sup>6</sup>. Dans d'autres traditions juridiques, cette réticence trouvera davantage son origine dans l'extrême complexité des faits, fréquente dans ce genre d'affaires, et dans la technicité de certaines lois en matière de propriété intellectuelle. Les parties peuvent douter de la capacité du médiateur à comprendre le problème et à être efficace. Mais dans les cas où des médiateurs spécialistes de la propriété intellectuelle ont été mis à la disposition des parties (par exemple par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou dans certains tribunaux fédéraux de première instance aux États-Unis d'Amérique<sup>7</sup>), la médiation semble bien mieux acceptée<sup>8</sup>.

## VII. PROCÉDURES DE RÈGLEMENT EN LIGNE

19. Les professionnels du droit et les spécialistes des technologies en ligne expérimentent depuis plusieurs années les méthodes de règlement en ligne pour résoudre les problèmes juridiques, en raison des économies substantielles que cette approche pourrait générer. Ces tentatives ont donné des résultats inégaux.

20. La procédure mise en place dans le cadre des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) est un exemple d'approche ADR en ligne fructueuse en matière de propriété intellectuelle. Les principes UDRP ont été conçus en grande partie par l'OMPI sur l'ordre de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'objectif étant de résoudre les problèmes de cybersquattage ou les litiges relatifs aux noms de domaine de l'Internet.

---

<sup>5</sup> Max Vilenchik, *Expanding the Brand: The Case for Greater Enforcement of Mandatory Mediation in Trademark Disputes*, 12 CARDOZO JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION 281, 291 (2010).

<sup>6</sup> Karin Klemp, juriste, communication personnelle, 9 mars 2012, à propos de la culture brésilienne.

<sup>7</sup> Vilenchik, *supra* note 5, p. 290.

<sup>8</sup> Voici comment la médiation est mise en œuvre dans un tribunal fédéral de première instance :

Les méthodes ADR semblent fonctionner dans les tribunaux qui y ont eu recours pour des litiges portant sur des brevets. Le Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware a acquis, auprès des parties à des litiges portant sur des brevets, une certaine réputation pour la gestion de ce type d'affaires. Ce tribunal s'appuie beaucoup sur la technique ADR de la médiation. Certains juges, dans leur ordonnance, imposent aux parties de s'entretenir de la médiation avec le juge Trostle, alors que d'autres se contentent de recommander la pratique.

Pendant une séance de médiation d'une journée, le juge Trostle encourage les parties à examiner des solutions créatives et, à tout le moins, leur donne un cadre qui leur permet de poursuivre leurs discussions dans un esprit d'ouverture. Après cette séance, les parties poursuivent généralement les négociations avec le juge Trostle par téléconférence. Cette procédure, qui n'a rien de compliqué, est particulièrement efficace. Selon le juge Trostle, entre 65 et 70% des litiges portant sur des brevets sont réglés directement grâce à la médiation.

Thomas Hitter, *What is So Special About the Federal Circuit? A Recommendation for ADR Use in the Federal Circuit*, 13 FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL 441, 465-66 (2004).

21. Les principes UDRP sont une solution efficace et peu onéreuse au problème de cybersquattage pour lequel ils ont été conçus, mais leur succès n'est pas facile à reproduire. Cette difficulté s'explique par une combinaison de caractéristiques du problème lui-même, et de la procédure UDRP. Premièrement, le cybersquattage est un problème assez simple, tant du point de vue juridique que du point de vue factuel. L'ampleur de l'enquête et la nécessité de témoignages s'en trouvent limitées, et la préparation du dossier relativement simplifiée. Pratiquement aucune information essentielle ne doit être obtenue d'une partie par l'autre. Deuxièmement, la réparation est également simple. Elle se limite à une décision binaire "valable/non valable" concernant l'utilisation du nom de domaine; il ne faut pas calculer de dommages-intérêts.

22. Enfin, les principes UDRP offrent des garanties de participation et d'application des décisions. L'on ne dépend pas ici du bon vouloir du défendeur à participer au processus une fois qu'un problème est apparu : la participation est garantie à l'avance en étant imposée comme une condition préalable à l'enregistrement d'un nom de domaine. L'application des décisions est pratiquement assurée, grâce à la coopération des unités d'enregistrement des noms de domaine, qui s'engagent à se plier aux décisions rendues dans le cadre de la procédure UDRP. Les recours devant les tribunaux sont rares.

## VIII. ARBITRAGE

23. L'arbitrage, tant aux États-Unis d'Amérique qu'au niveau international, est un mode ADR reconnu de longue date. Il s'agit d'une procédure souple dans le cadre de laquelle il est fait appel à un tiers privé pour trancher le fond d'un litige. Les parties peuvent définir beaucoup d'éléments des procédures qui seront suivies pour un arbitrage donné, soit en insérant au préalable dans leurs contrats une clause prévoyant un arbitrage dans l'hypothèse où un litige surviendrait, soit en concluant une convention par laquelle elles soumettent à l'arbitrage un litige au moment où celui-ci survient effectivement.

24. Du point de vue des procédures de *common law*, les parties peuvent notamment fixer les éléments ci-après dans leur convention qui les conduira à un arbitrage : l'application des règles de preuve, le suivi du précédent juridique, l'ampleur de la procédure d'établissement des faits, les exposés oraux et l'éventuelle motivation écrite de la sentence arbitrale. Par ailleurs, par leur convention d'arbitrage, les parties peuvent aussi définir quel droit positif régira l'arbitrage. Elles pourraient par exemple décider que la procédure sera régie non pas par le droit commun, mais par leurs traditions, par les coutumes d'un secteur ou par la législation d'un pays donné, ou encore autoriser l'arbitre à invoquer le cas échéant des principes équitables.

25. L'arbitrage privé présente ainsi de multiples avantages pour la résolution des problèmes de propriété intellectuelle. L'arbitre (ou le groupe d'arbitres) peut être choisi pour son expertise de la question ainsi que pour sa réputation d'équité. La procédure peut rester confidentielle, tout comme l'existence même de celle-ci. Les parties peuvent choisir à la fois le lieu de la procédure et le droit qui la régira. La décision arbitrale, ou "sentence", fait autorité et n'est réexaminée devant un tribunal que pour des motifs très restreints<sup>9</sup>. Enfin, la sentence arbitrale peut être exécutée dans le monde entier grâce à la Convention de New York (ratifiée par la plupart des pays)<sup>10</sup>. Comme on peut le comprendre de ce qui précède, ce dernier avantage est

---

<sup>9</sup> Scott H. Blackmand, *Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes*, 47 AMERICAN UNIVERSITY LAW REVIEW 1709, 1732-33 (1998). Voir aussi Julia A. Martin, *Arbitrating in the Alps Rather than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution*, 49 STANFORD LAW REVIEW 917, 953-54 (1997).

<sup>10</sup> Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (Convention de New York), 330 U.N.T.S. 3, 21 U.S.T. 2517, TIAS 6997 (10 juin 1958).

loin d'être négligeable. En effet, faire exécuter des jugements entre différents systèmes juridiques nationaux se révèle souvent juridiquement et politiquement problématique, prend beaucoup de temps et coûte cher.

26. Cependant, une des limites de l'arbitrage pourrait être qu'il ne permet peut-être pas d'aborder les questions de reconnaissance ou de validité des droits de propriété intellectuelle<sup>11</sup>. La plupart des questions de propriété intellectuelle peuvent être soumises à un arbitrage dans la plupart des pays, mais pas toujours<sup>12</sup>. La réticence de certains pays à autoriser l'arbitrage s'agissant de la validité ou de la reconnaissance correcte des droits de propriété intellectuelle traduit une importante préoccupation. Les droits de propriété intellectuelle sont pour l'essentiel monopolistiques et peuvent donc avoir des effets en termes d'entrave à la concurrence ou de protection des entreprises locales. L'arbitrage privé peut limiter la quantité d'informations qui arrivent aux organismes publics et, dès lors, restreindre le pouvoir de réglementation de ceux-ci<sup>13</sup>.

27. Deux autres caractéristiques de l'arbitrage exacerbent ce basculement du pouvoir public vers le pouvoir privé : la confidentialité et l'exécution en justice des sentences arbitrales sans réexamen du fond. La confidentialité de l'arbitrage peut être pour ainsi dire totale, et elle est souvent citée comme l'un des attraits majeurs de la procédure. Les parties peuvent convenir de différents niveaux de confidentialité. Elles peuvent renoncer entièrement à ce que l'arbitre motive sa sentence ou convenir de la non-divulgation de cette sentence à des tiers. Elles peuvent aussi tenir secrets les termes de la sentence, voire empêcher au public d'apprendre qu'un arbitrage a eu lieu. Les responsables de l'élaboration des politiques publiques relatives à la propriété intellectuelle sont dans cette mesure privés d'informations sur les effets et les tendances. Le développement du droit, en particulier dans les juridictions de *common law*, est lui aussi freiné en raison du nombre moins important de jugements rendus, qui auraient autrement aidé les spécialistes à interpréter la législation ou les doctrines relatives à la propriété intellectuelle.

28. La Convention de New York ou les lois nationales équivalentes qui imposent l'exécution en justice des sentences arbitrales sans réexamen significatif du fond<sup>14</sup> tendent aussi à limiter l'influence du pouvoir public sur la résolution des problèmes de propriété intellectuelle. Cependant, le professeur Philip McConaughay a relevé le dilemme qui se pose lorsque des tribunaux réexaminent les motifs d'une sentence arbitrale ou imposent d'autres mesures de contrôle de la qualité avant d'exécuter la sentence<sup>15</sup>. Ces réexamens permettent de contrôler

---

<sup>11</sup> Voir de manière générale M. A. Smith *et al.*, *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, 19 HARVARD JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY 299 (2006).

<sup>12</sup> Ibid. Voir aussi Martin, *supra* note 9, pp. 944-46.

<sup>13</sup> Malgré les avantages économiques qu'offrent les modes ADR pour la résolution des litiges relatifs à des brevets ou à la propriété intellectuelle, l'on craint toujours qu'ils puissent être contraires à l'intérêt public. Les brevets sont une exception à la règle générale contre le monopole et au droit d'accès à un marché libre et ouvert. Le brevet est un droit conféré à une personne précise, et donc à l'exclusion d'autres. Il est donc plus que souhaitable que les droits exclusifs associés à un brevet soient conférés uniquement aux personnes qui entreprennent des recherches valables. Contrairement à l'issue des litiges relatifs aux marchés publics ou des litiges avec des salariés, l'issue d'un litige portant sur la validité d'un brevet peut intéresser d'autres personnes que les parties, au premier rang desquelles les concurrents du titulaire du brevet. Le contrôle judiciaire et la divulgation complète dans la phase d'établissement des faits servent à protéger les intérêts sociaux et économiques lors de l'octroi de droits de propriété valables. Hitter, *supra* note 8, p. 463.

<sup>14</sup> Lucille M. Ponte et Erika M. Brown, *Resolving Information Technology Disputes After NAFTA: A Practical Comparison of Domestic and International Arbitration*, 7 TULANE JOURNAL OF INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW 43, 63-65 (1999).

<sup>15</sup> Philip J. McConaughay résume les différentes propositions de commentateurs de premier plan qui ont exprimé leur crainte quant à l'illégalité potentielle de l'arbitrage en plaidant pour l'adoption de profondes réformes de



de manière plus stricte certaines politiques économiques et sociales, et de promouvoir l'idéal occidental de cohérence et de prévisibilité du droit<sup>16</sup>. Mais d'un autre côté, ils peuvent nuire à la souplesse de l'arbitrage, ce qui pourrait retirer à cette procédure une part de son attrait en tant que substitut à la procédure judiciaire<sup>17</sup>.

29. En renforçant l'examen judiciaire, sur le fond, des sentences arbitrales, on contribuerait à préserver l'intérêt public dans des marchés concurrentiels et une accessibilité suffisante des droits de propriété intellectuelle. Cela permettrait aussi de garder l'assurance que les sentences arbitrales se fondent sur le principe de primauté du droit. Cependant, un contrôle judiciaire trop fort pourrait nuire à la confidentialité, à la clarté et à l'efficacité de la procédure. L'une des pistes de résolution de ce dilemme serait de renforcer le rôle des tribunaux ou des organismes administratifs dans la fourniture des arbitres, et de créer des règles types sur la façon de mener les arbitrages.

## IX. PROCÉDURE D'EXPERTISE

30. La procédure d'expertise est un mécanisme officialisé au sein de l'OMPI<sup>18</sup>. Il s'agit d'une version simplifiée de l'arbitrage, qui se fonde sur des communications en ligne et sur une décision rendue par un tiers expert de la propriété intellectuelle, lequel peut être choisi par les parties ou mis à disposition par l'OMPI.

31. Par rapport à l'arbitrage, la procédure d'expertise de l'OMPI est une procédure moins "légalement structurée" qui convient tout particulièrement à des questions techniques, scientifiques ou commerciales plus étroites telles que l'évaluation d'un droit de propriété intellectuelle ou l'ampleur d'une revendication de brevet<sup>19</sup>.

---

[Suite de la note de la page précédente]

la procédure qui devraient permettre de multiplier les chances de voir les arbitrages internationaux donner les résultats juridiques voulus :

Les réformes proposées ont trait aux règles impératives et aux règles supplétives. Les propositions portent notamment sur une plus grande transparence de la procédure d'arbitrage, l'uniformisation des règles de procédure, l'adoption de règles de preuve standard, la motivation des opinions des arbitres et la publication des opinions et des sentences. Certains commentateurs ont même proposé la création d'une unique institution internationale neutre qui traiterait tous les arbitrages commerciaux internationaux en vertu d'un système de décision qui intégrerait les réformes susmentionnées.

Philip J. McConaughay, *The Risks and Virtues of Lawlessness: A "Second Look" at International Commercial Arbitration*, 93 NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 453, 457–58 (1999).

<sup>16</sup> Ibid., pp. 458–45.

<sup>17</sup> Ibid., p. 458 : Le succès de la résolution des litiges commerciaux pour les participants d'Asie et d'une grande partie du monde en développement s'explique souvent par l'existence des caractéristiques d'"illégalité" de l'arbitrage que les partisans d'une réforme de l'arbitrage cherchent justement à éliminer : un secret bien gardé, la souplesse totale de la procédure et de la preuve et l'absence d'opinions motivées et de sentences publiées qui imputent des manquements, des responsabilités et des fautes.

<sup>18</sup> OMPI, Procédure d'expertise, disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/> (page consultée la dernière fois le 21 novembre 2013).

<sup>19</sup> Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, *Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property Disputes?* 42 LES NOUVELLES 301, 303 (2007).

## X. TENTATIVES DE RÈGLEMENT FONDÉES SUR LES TRIBUNAUX

32. Les modes de règlement fondés sur les tribunaux ne s'appliquent souvent pas spécifiquement aux affaires relatives aux droits de propriété intellectuelle, mais ils peuvent certainement servir pour ce type de litiges. Le plus courant de ces modes est la conférence de règlement amiable ordonnée par un tribunal, dans laquelle un juge saisi officiellement d'un dossier va imposer aux avocats (et éventuellement aux parties) de comparaître officieusement pour débattre d'un possible règlement amiable. Selon le cas, le juge insistera plus ou moins sur la nécessité de trouver un accord. Même si les parties ne parviennent pas à un accord complet, certains points pourraient être réglés.

33. Pour les dossiers de propriété intellectuelle, le recours à un *magistrate judge* ou la nomination d'un expert près les tribunaux pourraient cependant être des pistes particulièrement prometteuses. Ces acteurs auraient un rôle similaire à celui de l'expert intervenant dans l'évaluation préalable neutre<sup>20</sup>, mais ils auraient une autorité plus forte.

34. Le "mini-procès" est un mécanisme plus exotique qui peut être lié directement aux tribunaux. Dans celui-ci, les avocats de chaque partie mènent de brefs débats contradictoires devant toutes les parties au litige. Aucun juge ni aucun jury n'est présent, mais une partie neutre peut contrôler la procédure<sup>21</sup>. Le principe qui sous-tend ce mode ADR est qu'une partie entendra peut-être pour la première fois comment l'autre partie voit le litige d'un point de vue juridique. Après avoir entendu ces arguments, les parties pourraient être plus disposées à négocier une solution privée. D'un autre côté, les avocats pourraient craindre d'avoir trop dévoilé la stratégie qu'ils envisagent de suivre pour le procès<sup>22</sup>.

35. D'aucuns estiment néanmoins que le mini-procès recèle un potentiel intéressant<sup>23</sup>. Le ton du mini-procès est différent de celui des autres modes ADR, ce qui ouvre des pistes pour la créativité des solutions et pour la préservation des relations<sup>24</sup>.

## XI. CONCLUSION

36. L'application des droits de propriété intellectuelle devrait protéger les droits qui ont été légitimement reconnus par la loi et faciliter l'utilisation future de ces droits. Il convient de bien équilibrer ces trois fonctions du droit de la propriété intellectuelle – reconnaissance, application et facilitation – si l'on veut atteindre les objectifs sous-jacents d'invention sociale et de créativité. À mesure que la mondialisation et la numérisation progressent, il devient plus difficile, mais d'autant plus essentiel, de créer des procédures d'application efficaces, efficientes et productives.

37. Le jugement doit rester un choix central. Sa transparence, sa clarté, son autorité, son poids de précédent et le fait qu'il fasse porter la voix réglementaire du secteur public dans les litiges de propriété intellectuelle en font une ressource très précieuse. Mais son coût

---

<sup>20</sup> Kevin R. Casey, *Alternative Dispute Resolution and Patent Law*, 3 FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL 1, 11-13 (1993).

<sup>21</sup> Voir Blackmand, *supra* note 9, p. 1715; Thomas J. Klitgaard et William E. Mussman, *High Technology Disputes: The Minitrial as the Emerging Solution*, 8 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH LAW JOURNAL 1, 2 (1992).

<sup>22</sup> Richard Naiberg, communication personnelle, 9 mars 2012.

<sup>23</sup> Casey, *supra* note 20, p. 1.

<sup>24</sup> Klitgaard et Mussman, *supra* note 21, pp. 3-4.

grandissant, les retards qu'il implique, l'expertise incertaine qu'il offre et son potentiel destructeur sur les relations ont donné lieu à l'apparition d'un marché privé de méthodes de substitution.

38. Le marché a créé d'admirables innovations dans les procédures. La prochaine étape de l'évolution est d'aller vers un recours accru aux modes ADR au sein des organismes publics et des organisations internationales. Ce recours ne devrait pas se substituer, et ne se substituera pas, à l'utilisation purement privée de ces méthodes. Mais le fait d'intégrer ces pratiques de substitution dans les systèmes juridiques publics et dans des organismes de reconnaissance des droits pourrait améliorer la qualité et la cohérence des modes ADR eux-mêmes et permettre une meilleure intégration des valeurs publiques dans la résolution des litiges de propriété intellectuelle. Cela déclencherà de nouvelles innovations dans la conception de modes ADR et permettra aux juristes spécialistes de la propriété intellectuelle d'acquérir de l'expérience s'agissant de l'adaptation des procédures à des problèmes ou à des contextes donnés.

39. Enfin, le fait de proposer un système d'application des droits de propriété intellectuelle plus large, plus souple et moins coûteux pourrait rendre la propriété intellectuelle dans son ensemble plus accessible et plus exploitable. En rendant l'application des droits plus efficace et en faisant mieux participer les parties, l'on pourrait encourager davantage de créateurs à chercher la reconnaissance juridique de leurs inventions et de leur expression. Une fois ces droits garantis, les idées seraient mieux exploitées pour leurs créateurs, pour le grand public et pour les nouveaux créateurs qui s'appuieront sur ces droits.

[Fin du document]