

Forum 2019 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

Rapport

Promouvoir le dialogue transnational
entre les systèmes judiciaires

OMPI, Genève
13 – 15 novembre 2019



À propos de l'Institut judiciaire de l'OMPI

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

L'OMPI a la chance d'avoir pu bénéficier dans l'accomplissement de sa mission des précieux conseils des 15 éminents spécialistes du droit ci-après qui ont siégé au Conseil consultatif de juges de l'Organisation en 2018 et 2019 :

Annabelle BENNETT, ancienne juge à la Cour fédérale de l'Australie, Sydney (Australie) (présidente); Mohamed Mahmoud AL KAMALI, directeur général de l'Institut de formation et d'études judiciaires, Abu Dhabi (Émirats arabes unis); Colin BIRSS, juge à la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, Londres (Royaume-Uni); Edgardo Mateo ETTLIN GUAZZO, ministre de la Cour d'appel, Montevideo (Uruguay); Klaus GRABINSKI, juge à la Cour fédérale de justice, Karlsruhe (Allemagne); Louis T. C. HARMS, ancien vice-président de la Cour suprême d'appel, Bloemfontein (Afrique du Sud) et juge à la Cour d'appel (Botswana); KI Woojong, juge à la Haute Cour de Séoul (République de Corée); Marie-Françoise MARAIS, conseillère honoraire à la Cour de cassation, Paris (France); Maria Rowena MODESTO-SAN PEDRO, juge associée à la Cour d'appel fiscale, Quezon City (Philippines); Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, président du Tribunal de première instance, Yaoundé Ekounou (Cameroun); Kathleen M. O'MALLEY, juge à la Cour d'appel du circuit fédéral, Washington (États-Unis d'Amérique); Manmohan SINGH, ancien président de la Commission d'appel de la propriété intellectuelle, New Delhi, et ancien juge à la Haute Cour de Delhi (Inde); SHIMIZU Misao, ancien président de la Haute Cour de la propriété intellectuelle, Tokyo (Japon); TAO Kaiyuan, juge et vice-présidente de la Cour suprême populaire, Beijing (Chine); Vesna TODOROVIĆ, juge à la Cour d'appel des affaires commerciales, Belgrade (Serbie).

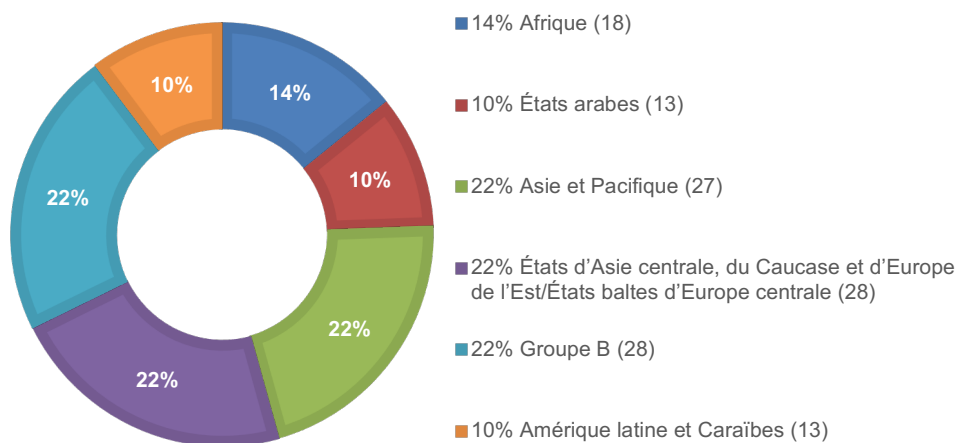
Forum 2019 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

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 2019 a réuni 127 juges de 74 juridictions nationales et régionales au siège de l'OMPI, à Genève, du 13 au 15 novembre 2019.

Trente-quatre juges de 27 pays et de deux juridictions régionales ont participé au Forum en qualité de modérateurs et d'experts.



Représentation géographique des participants du Forum

Les sessions ont été organisées de manière à maximiser les échanges de fond entre les tenants des différents points de vue dans chacun des groupes d'experts et à favoriser le dialogue entre l'ensemble des participants, aussi bien durant les délibérations en plénière que dans les discussions qui ont eu lieu tout au long du Forum en marge du programme principal. Un certain nombre d'activités informelles, au nombre desquelles une soirée organisée autour d'un dîner et une visite guidée du Palais des Nations, qui abrite l'Office des Nations Unies à Genève et de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), ont également permis aux participants d'établir des relations et d'approfondir leurs échanges.

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 les relations concernant les 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.

Le Forum s'est déroulé en six langues (français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe) avec interprétation simultanée.

Le programme et d'autres documents sont disponibles sur la page Web du Forum, à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/meetings/fr/2019/judgesforum2019.html>.

Le Forum 2020 à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle se tiendra au siège de l'OMPI, à Genève, du 18 au 20 novembre 2020.



Rapport de synthèse

Allocution de bienvenue

Le *Forum 2019 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle* a été ouvert par M. Frits Bontekoe, conseiller juridique à l'OMPI, qui a dit que c'était un honneur pour l'OMPI d'accueillir les juges ici présents, dont un certain nombre avaient déjà participé au Forum inaugural en 2018.

M. Bontekoe a rappelé les objectifs du Forum qui consistaient à favoriser un dialogue transnational sur les questions judiciaires et a fait part du souhait de l'OMPI, en sa qualité d'instance mondiale de la propriété intellectuelle, de contribuer utilement à accompagner les juges du monde entier dans l'accomplissement de leur mission. Il a ensuite invité tous les participants à prendre part aux discussions.

M. Bontekoe a passé en revue les principales nouveautés qui avaient émaillé le travail de l'Organisation auprès des pouvoirs judiciaires au cours de l'année écoulée et a indiqué que les juges participants s'étaient félicités des voies de communication et des possibilités de s'instruire et d'échanger des idées qu'offrait le dialogue transnational sur les questions judiciaires, ce dont il y avait lieu de se réjouir. Il a réaffirmé la volonté constante de l'OMPI de répondre à ces attentes.

Plus particulièrement, il a appelé l'attention sur deux initiatives qui avaient abouti l'année précédente. La première concernait la base de données WIPO Lex dans laquelle avaient été versées les décisions de justice sur la propriété intellectuelle; ce nouveau volet qui avait pour l'instant été mis en service à titre expérimental serait accessible au public à compter de 2020. La deuxième initiative concernait le lancement d'une nouvelle série de publications, la "Collection OMPI des jugements les plus déterminants en matière de propriété intellectuelle", dont le premier volume avait été publié en collaboration avec la Cour suprême populaire de Chine.

M. Bontekoe a remercié les conférenciers d'avoir accepté de mettre à disposition leurs connaissances et a dit combien l'OMPI était reconnaissante au Conseil consultatif de juges de l'Organisation de ses conseils sur l'action que celle-ci devait mener auprès des pouvoirs judiciaires.

Allocution spéciale du Directeur général

M. Francis Gurry, Directeur général de l'OMPI, a remercié au nom de l'Organisation les représentants des systèmes judiciaires qui étaient présents de leur contribution active aux programmes de l'Organisation dans le domaine de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle.

Le Directeur général avait relevé deux éléments dans l'économie mondiale contemporaine qui, cumulés, expliquaient les nouvelles directions que prenait la propriété intellectuelle. Le premier élément était évidemment la place de plus en plus centrale qu'occupaient la technologie et l'innovation dans les stratégies économiques de tous les pays et en particulier dans celles des plus grandes puissances économiques de la planète. Avec cette évolution, la propriété intellectuelle avait elle aussi gagné en importance dans la mesure où elle permettait de conserver ou de protéger l'avantage comparatif qui résultait des investissements conséquents réalisés dans la recherche-développement axée sur la technologie et l'innovation. Pour le Directeur général, l'engouement pour la propriété intellectuelle engendrait un certain nombre de défis sur le plan de l'administration, compte

tenu des volumes à traiter, du rythme soutenu auquel les demandes étaient déposées et des problèmes linguistiques avec lesquels il fallait composer. À titre d'illustration, il a cité les derniers chiffres de l'Organisation concernant les demandes d'enregistrement, lesquels faisaient apparaître que le volume des demandes était supérieur à ce qu'il était humainement possible de traiter; 3,3 millions de demandes de brevet, 14,3 millions de demandes d'enregistrement de marques et 1,3 million de demandes d'enregistrement de dessins ou modèles avaient en effet été déposées à travers le monde en 2018¹. Le Directeur général a fait observer que les applications de l'intelligence artificielle se révélaient de plus en plus utiles face à ces défis. Ainsi, la nouvelle technologie de reconnaissance d'image fondée sur l'intelligence artificielle que l'OMPI avait lancée en 2019 permettait aux propriétaires de marques de surveiller les millions de demandes d'enregistrement de marques déposées à travers le monde et de suivre l'état de la technique, plus rapidement et avec plus de précision qu'auparavant.

Cette dynamique aurait sans doute des répercussions sur le travail des instances judiciaires. Il se pourrait bien en effet que les juges soient de plus en plus souvent amenés à connaître d'affaires impliquant des machines – qu'il s'agisse de réalisations accomplies en toute indépendance par des machines, ou par des humains avec une participation accrue de machines ou encore d'applications de l'intelligence artificielle. Il était possible en outre que les juges recourent à l'avenir davantage aux applications de l'intelligence artificielle dans le processus juridictionnel.

Le Directeur général a également relevé que la rapidité du progrès technologique mettait l'administration de la propriété intellectuelle à rude épreuve. Ainsi, les détenteurs de titres de propriété intellectuelle dont les produits et services étaient accessibles grâce à de grandes plateformes de commerce en ligne recherchaient des modalités d'application des droits rapides à mettre en œuvre, car leur principal moyen de protection contre la contrefaçon résidait dans la procédure de notification et de retrait. Dans ces conditions, les juges pourraient bien voir arriver de nouvelles formes d'outils et de preuves. À cet égard, le Directeur général a indiqué que l'OMPI avait conçu un nouveau système d'horodatage numérique qui serait inauguré prochainement; il aurait vocation à apporter une preuve numérique de l'existence de données à un moment précis.

S'agissant des politiques publiques, le Directeur général estimait que l'allure à laquelle progressait la révolution numérique entraînait des défis pour tous les acteurs qui prenaient part à l'élaboration et à l'application de la politique de propriété intellectuelle, parlements et appareils judiciaires compris. Le système de propriété intellectuelle, qui était pour l'essentiel une émanation de la Révolution industrielle, connaissait une transformation majeure, qui amenait de nombreuses questions auxquelles il faudrait progressivement apporter des réponses. D'après les études réalisées par l'OMPI, près de 340 000 demandes de titres de propriété intellectuelle en rapport avec l'intelligence artificielle avaient été déposées depuis les années 1960, dont plus de 50% au cours des cinq dernières années. Cette accélération fulgurante qui trouvait son origine d'abord, mais pas uniquement, dans l'apprentissage artificiel et l'apprentissage profond était la preuve que le système de propriété intellectuelle existant était largement utilisé pour les applications de l'intelligence artificielle. Avec l'intégration de plus en plus grande dans les politiques de différentes considérations telles que sécurité, intégrité des données, concurrence, déontologie, confidentialité, respect de la vie privée et droits de la personne, le système de propriété intellectuelle ne cessait de s'étoffer.

Abordant la question des aspects politiques de la propriété intellectuelle, le Directeur général a rappelé que l'année 2019 marquait le centenaire du multilatéralisme à Genève. Cet anniversaire tombait à un moment de grands enjeux pour le système multilatéral, qui se

¹ *World Intellectual Property Indicators Report 2019*, consultable à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=4464>.

trouvait confronté à des obstacles nouveaux. Pour le Directeur général, la principale difficulté résidait dans le lien entre la technologie, la définition des orientations et la politique. Si la coopération multilatérale en matière de propriété intellectuelle avait toujours revêtu un caractère technique, elle se trouvait désormais au cœur de luttes de pouvoir et de tensions commerciales. De surcroît, alors qu'elle offrait traditionnellement des moyens d'ouverture (notamment parce que les traités de l'OMPI encourageaient l'interaction entre les pays), on observait à présent des signes notoires de repli et de protectionnisme dans le domaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, ce qui donnait lieu à des solutions variables selon les pays.

Ces éléments auraient forcément des répercussions sur les systèmes judiciaires. Pour le Directeur général, celles-ci seraient au moins au nombre de trois. Premièrement, les outils liés à l'administration de la justice en matière de propriété intellectuelle évolueraient, que ce soit en raison de la teneur des litiges dont la justice serait saisie ou des outils dont elle disposerait pour s'acquitter de sa mission. Deuxièmement, les tribunaux seraient confrontés à de nouvelles difficultés d'ordre stratégique que les décideurs n'arriveraient pas à régler suffisamment vite pour que leurs effets ne se fassent pas sentir. Enfin, la politisation croissante de la propriété intellectuelle montrait combien il était important que la justice soit indépendante. Pour le Directeur général, ces constats faisaient ressortir le rôle capital de la justice qui était de trancher les litiges en matière de propriété intellectuelle selon le principe de la primauté du droit.

Première session : Questions émergentes dans le domaine du droit d'auteur

Dans un premier temps, les participants ont pris acte de l'énorme importance du droit d'auteur sur les plans économique et culturel, ainsi que de l'étendue des difficultés que la technologie en général et l'Internet en particulier posaient dans ce domaine. Face à ces difficultés il importait de trouver un juste milieu entre les droits des titulaires du droit d'auteur et d'autres droits, tels que la liberté d'expression et le droit à l'information, notamment l'accès à l'Internet. C'était justement cet équilibre que les juges étaient appelés à trouver dans bien des cas.

S'agissant de la diffusion radiophonique en ligne, par exemple, l'apparition des services numériques posait de nouvelles questions pour le droit d'auteur. Même dans les pays où l'obligation des stations radiophoniques de payer des redevances de droit d'auteur

Points à débattre

- Définition des actes portant atteinte au droit d'auteur dans les nouveaux contextes technologiques
- Atteintes au droit d'auteur par les utilisateurs de plateformes en ligne et responsabilité des intermédiaires
- Droit d'auteur et liberté d'expression
- Droit moral

Jugements de référence

- Tribunal pénal et correctionnel n° 26 de la capitale fédérale, Buenos Aires (Argentine) [2018] : "Affaire Taringa", affaire n° CCC 16029/2009/TO1/1
- Haute Cour de l'Angleterre et du Pays de Galles (Division de la chancellerie) [2019] : *Warner Music UK Ltd c. Tuneln Inc* [2019] EWHC 2923 (Ch)
- Cour de justice de l'Union européenne [2017] : *Stichting Brein c. Ziggo BV et XS4ALL Internet BV*, affaire n° C-610/15
- Cour d'appel de Paris (France) [2016] : *Association des producteurs de cinéma (APC), Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), Syndicat de l'édition vidéo numérique (SEVN) et a. c. SA Orange et a. ("Allostreaming")*, affaire n° 14/01359
- Cour suprême de cassation de l'Italie [2019] : *Reti Televisive Italiane s.p.a c. Yahoo Italia s.p.a*, affaire n° 7708/2019
- Haute Cour de justice de la République de Trinité-et-Tobago [2018] : *Sean Caruth c. l'Assemblée de Tobago*, affaire n° CV2018-03461

dans les territoires où elles émettaient était bien établie, l'apparition des regroupeurs de stations radiophoniques en ligne qui permettaient aux usagers d'écouter les stations radiophoniques n'importe où dans le monde créait des complications qui avaient des répercussions non négligeables sur le versement de ces redevances. Ces questions n'avaient pas été clairement tranchées et pour y répondre il serait impératif de trouver un équilibre entre les droits des titulaires du droit d'auteur sur la musique diffusée, d'une part, et la liberté d'expression et le droit à l'information, d'autre part.

S'agissant des systèmes d'échange de données de poste à poste, les discussions ont porté sur les approches adoptées récemment par certaines juridictions dans l'application des concepts de "reproduction", de "mise à disposition" et de "communication au public" à l'exploitation des plateformes de partage de fichiers, notamment lorsque le contenu était transmis par des intermédiaires ou portait sur un fragment seulement d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Pour apprécier la responsabilité des exploitants de plateformes d'échange de poste à poste (tels que The Pirate Bay, par exemple), les juridictions se fondaient sur la manière dont ces derniers avaient permis ou favorisé une atteinte.

Dans le prolongement de ces échanges, il a ensuite été question des plateformes qui permettaient de partager des contenus générés par les utilisateurs (lesquels pouvaient inclure des œuvres protégées par le droit d'auteur) avec un large public, comme c'était le cas des services de médias sociaux. Après un rapide tour d'horizon de la manière dont certaines juridictions appliquaient les concepts de reproduction, de mise à disposition et de communication aux activités en ligne impliquant des contenus générés par les utilisateurs, les débats se sont portés sur la responsabilité potentielle des plateformes qui permettaient de partager de tels contenus en cas d'utilisation illicite d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Il a été question des éléments que certaines juridictions prenaient en considération, tels que le rôle concret que jouait la plateforme en donnant accès au contenu publié de manière illicite (il a été dit par exemple que dans leurs décisions, certaines juridictions s'efforçaient de faire la différence entre "hébergement actif" et "hébergement passif"), le fait que la plateforme avait connaissance ou non de l'atteinte commise par les utilisateurs, l'obligation qui lui incombait de vérifier si tel n'était pas le cas et le fait qu'elle disposait ou non d'un système de notification et de retrait. La responsabilité des plateformes en ligne a également été débattue au sujet des liens hypertextes, dans le cas où un site Web n'hébergeait pas lui-même des contenus illicites, mais fournissait des liens qui dirigeaient les utilisateurs vers d'autres sites Web où ils pouvaient accéder à de tels contenus. Les participants ont estimé que la connaissance ou l'ignorance, l'existence de mesures de prévention et de procédures de retrait ou au contraire l'absence de telles mesures et procédures et les profits commerciaux qui résultaient de l'accès donné à des contenus illicites, y compris les recettes publicitaires étaient effectivement des éléments à prendre en considération pour établir la responsabilité des plateformes. Les tribunaux étaient souvent amenés à trouver un juste milieu entre la protection du droit d'auteur et la liberté d'expression, voire, dans certains cas, le droit d'accéder à la culture.

Il a aussi été question des difficultés auxquelles les juges pouvaient se heurter lorsqu'ils ou elles devaient se prononcer sur des affaires de droit d'auteur qui avaient trait à l'utilisation illicite de logiciels. L'accent a été mis sur le fait que dans de nombreux pays, la protection des logiciels constituait un problème pressant qui exigeait des solutions sur mesure. L'une des difficultés concrètes consistait à déterminer le montant du préjudice sans méthode adéquate et sans antériorité ou connaissance particulière.

Sur un autre plan, l'exemple a été donné d'une affaire d'atteinte en ligne au droit moral. Les échanges ont porté sur les éléments que le tribunal avait pris en compte pour établir si la diffusion sans autorisation d'une œuvre dans des supports promotionnels en ligne avait été préjudiciable à la réputation du créateur. Il a été dit que le fait que des supports utilisés de

manière frauduleuse soient durablement accessibles en ligne pouvait peser dans la manière dont le tribunal calculait le délai de prescription applicable à l'acte illicite présumé.

S'agissant des mesures ordonnées par les tribunaux, il a été dit que les approches judiciaires consistant à ordonner le retrait de contenus avaient évolué afin de s'adapter aux réalités découlant de l'évolution de la technologie et des atteintes en ligne. Par exemple, lorsqu'ils ordonnaient à des plateformes en ligne de retirer ou de désactiver l'accès à des œuvres protégées, certains tribunaux tendaient à moduler l'ordonnance de telle sorte que l'intermédiaire puisse déterminer la solution la plus efficace du point de vue technologique pour obtenir le résultat exigé. Les conférenciers ont donné des exemples de décisions qui avaient été adaptées, notamment pour trouver un équilibre entre des droits concurrents et faire en sorte par exemple que les mesures prescrites soient proportionnées à l'acte illicite en cause.

Parmi les scénarios évoqués, différentes façons d'établir la connaissance des intermédiaires en ligne ont été abordées. Les participants ont évoqué certaines des conséquences qu'il y avait à faire peser la charge de la preuve soit sur le titulaire des droits, soit sur les intermédiaires de l'Internet pour établir la licéité ou au contraire l'illicéité de l'accès donné à une œuvre.

En guise de conclusion, il a été dit que les tribunaux n'étaient pas tenus d'établir une solution unique pour toutes les affaires, mais qu'ils pouvaient au contraire prescrire des obligations de contrôle plus ou moins contraignantes selon le type de contenu. Il importait toutefois de veiller à la proportionnalité des obligations faites aux plateformes. Les juges pourraient se servir des outils technologiques de contrôle des contenus frauduleux qui continuaient de se perfectionner.

Enfin, les conférenciers ont estimé que la question du droit d'auteur dans l'environnement numérique restait un sujet fécond qu'il y avait lieu de continuer à explorer et sur lequel il faudrait faire preuve de courage et de créativité pour trouver des solutions.

Deuxième session : Questions émergentes dans le domaine des marques — Marques admissibles à l'enregistrement

Les participants de la session ont commencé par admettre que, même si le caractère distinctif d'un signe doit être incontestable pour que la protection soit accordée à la marque, l'évaluation de ce caractère distinctif est laissée à l'appréciation individuelle, ce qui rend l'intervention judiciaire souvent nécessaire et décisive. En s'appuyant sur l'article 15 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), les participants ont partagé leurs données d'expérience les plus récentes en matière de règlement des litiges portant sur les marques dans le cadre de l'examen des questions relatives à la définition de ce qui constitue un signe, des conditions dans lesquelles un signe est considéré comme distinctif et des limites de l'admissibilité des marques à l'enregistrement.

Points à débattre

- Objets susceptibles de bénéficier d'une protection et caractère distinctif : exemple des marques de couleur en soi
- Les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Jugements de référence

- Tribunal de l'Union européenne [2018] : *La Mafia SE SIENTA A LA MESA*, affaire n° T 1/17 EU:T:2018:146
- Tribunal de l'Union européenne [2018] : *Fack Ju Göhte*, affaire n° T 69/17 EU:T:2018:27
- Cour suprême de Lituanie [2015] : *Humana People to People Baltic c. Office national des brevets*, affaire n° 3K-3-240-469/2015

Tout d'abord, l'exigence de caractère distinctif a été examinée sous l'angle des marques de couleur en tant que telles. Une affaire utilisée comme point de départ du débat a été soulevée dans un ressort juridique où les marques consistant en une couleur ou une combinaison de couleurs sont admissibles à l'enregistrement. L'évaluation de ces marques au regard des autres conditions d'enregistrement a toutefois posé un certain nombre de questions relatives à l'interprétation de l'application de ces conditions aux marques de couleur. Par exemple, les couleurs sont-elles en tant que telles susceptibles de transmettre des informations précises sur l'origine d'un produit ou d'un service, et donc de distinguer les produits et les services? Au cours du débat, différentes approches nationales en matière d'évaluation du caractère distinctif des marques de couleur en tant que telles ont été mises en évidence. Par exemple, il a été indiqué que certains tribunaux estimaient qu'une couleur ou une combinaison de couleurs ne pouvaient pas être considérées comme étant foncièrement distinctives, sauf dans des circonstances exceptionnelles. D'autres estimaient qu'une marque de couleur n'est pas distinctive en tant que telle et qu'il est nécessaire de prouver qu'elle fait partie intégrante d'une marque globale telle qu'un dessin ou un modèle. Des critères peuvent aussi être définis afin d'établir que les marques de couleur en tant que telles sont distinctives et admissibles à l'enregistrement. Lorsqu'une marque consistant en une couleur ou une combinaison de couleurs n'est protégée que si elle a acquis un caractère distinctif, quelles preuves devraient être exigées pour justifier l'acquisition de ce caractère distinctif?

Des cas dans lesquels il a été difficile pour les juges d'établir les faits ont été mentionnés, par exemple la définition du marché expressément visé par une marque de couleur; l'évaluation des preuves de la reconnaissance de la marque par les consommateurs au regard du caractère subjectif de la perception des couleurs et de leurs nuances, qui ne correspondent pas nécessairement aux définitions techniques; et l'évaluation de la valeur distinctive d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs qui n'est pas utilisée seule, mais avec des mots ou des éléments figuratifs dans le cadre d'une marque globale. Certains des autres aspects pris en considération par les tribunaux en ce qui concerne les couleurs ont été abordés, tels que l'évaluation de la description suffisamment précise des marques consistant en des combinaisons de couleurs, même en l'absence d'exigences de représentation graphique, et l'intérêt public à prévenir l'épuisement des couleurs.

Élargissant la discussion sur le caractère distinctif, les participants de la session ont fourni d'autres exemples d'interprétation de cette exigence dans des décisions rendues récemment dans leur ressort juridique. Par exemple, des tribunaux se sont penchés sur le caractère distinctif de marques indiquant simplement une certaine norme de qualité ou faisant référence à des termes médicaux courants. La manière dont le marché visé est interprété a constitué un thème récurrent dans les affaires examinées. Il a été noté que différents segments démographiques au sein d'un même ressort juridique peuvent avoir des perceptions très différentes du caractère distinctif d'une marque, comme lorsqu'un produit ou un service est destiné à un public majoritairement féminin.

Les participants de la session se sont ensuite penchés sur les limites de l'admissibilité à l'enregistrement et ont examiné les conditions dans lesquelles un signe peut être exclu de la protection en raison de son caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Deux affaires récentes ont illustré certains des éléments pris en compte par les tribunaux dans l'appréciation de ce motif absolu de refus. Par exemple, un signe peut faire référence à des activités considérées comme des menaces graves pour les valeurs fondamentales et les droits humains et, ce faisant, banaliser les implications profondément négatives de ces activités. La distinction pouvant être établie entre l'objectif visé par le signe et la perception de celui-ci par le public concerné a été mise en évidence. Il a été signalé que de telles déterminations faisaient l'objet d'un débat évolutif dans un certain nombre de ressorts juridiques. Certains tribunaux élaboraient actuellement des orientations supplémentaires sur la définition du contexte social spécifique dans lequel la signification d'un signe devrait être

déterminée, et sur les preuves factuelles requises pour étayer la conclusion selon laquelle un signe allait à l'encontre des principes moraux admis dans une société donnée à un moment donné. Par exemple, l'introduction d'un signe présumé offensant dans la culture populaire modifiait-elle la perception de ce signe par le public?

Il a été noté que la liberté d'expression est expressément prévue dans le droit des marques, et qu'elle devrait être appliquée lors de l'examen des arguments de moralité comme motif de refus d'enregistrement d'une marque.

Troisième session : Questions émergentes dans le domaine des marques – Marques notoires et affaiblissement des marques

S'appuyant sur les discussions menées lors de la deuxième session, les participants de la présente session ont commencé par rappeler les fonctions de base des marques, à savoir établir la source des produits et des services, et protéger le public des risques de confusion ou d'erreur découlant de l'utilisation de signes similaires. Il a été noté que le risque de confusion entre des marques concurrentes constituait donc un critère de base pour évaluer la contrefaçon en droit des marques.

Des exemples d'éléments fondamentaux souvent pris en considération par les tribunaux pour évaluer le risque de confusion ont été mentionnés, notamment le rapport entre les types de produits ou de services pour lesquels les marques sont utilisées; les différences et les similitudes entre les marques elles-mêmes, y compris le schéma théorique général, ainsi que des détails plus précis concernant l'aspect, les similitudes linguistiques, la prononciation, la signification et l'impression commerciale; ainsi que la définition et la caractérisation du ou des publics de consommateurs concernés, et le risque connexe que ce public soit induit en erreur. La discussion s'est également étendue aux marques liées entre elles dans l'esprit des consommateurs, de manière à créer éventuellement l'impression que les services de deux fournisseurs différents sont interchangeable, ce qui pourrait être source de confusion quant à la source des services. Pour évaluer ces rapports dans le contexte technologique du commerce électronique, certains tribunaux ont jugé nécessaire d'adapter leur interprétation du droit des marques.

Allant au-delà de l'examen du risque de confusion, les participants de la session ont étudié deux contextes plus particuliers : la protection renforcée des marques notoires et l'évaluation de la parodie comme moyen de défense dans une procédure pour atteinte à une marque, y compris les marques notoires.

En ce qui concerne les marques notoires, la discussion a porté sur le seuil de reconnaissance de ces marques et sur la protection supplémentaire prévue contre leur affaiblissement, étant entendu que cela va au-delà de l'analyse standard du risque de

Points à débattre

- Risque de confusion
- Protection contre l'affaiblissement des marques

Jugements de référence

- Haute Cour populaire de Beijing (Chine) [2012] : *Baidu Online Network Technology (Beijing) Co Ltd c. Chambre d'examen et de décision en matière de marques*, affaire n° GXZ n° 1081
- Haute Cour de la propriété intellectuelle du Japon [2013] : *Hokkaido Design Kabushiki Kaisha c. Puma SE*, affaire n° 2012 (Gyo-Ke) 10454; *Puma AG Rudolf Dassler Spor c. JPO*, affaire n° 2008 (Gyo-Ke) 10311
- Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud [2005] : *Laugh It Off Promotions CC c. South African Breweries International (Finance) BV t/a Sabmark International* [2005] ZACC 7
- Cour d'appel fédérale d'Abou Dhabi (Émirats arabes unis) [2019] : *Motor Experts LLC c. Sell Any Car and the Ministry of Economy*, affaires n°s 224 et 229/2019

confusion. Il a été généralement admis que ce domaine du droit des marques fait l'objet d'interprétations divergentes d'un pays à l'autre. Tout d'abord, les normes juridiques applicables à la définition des marques notoires diffèrent, certains ressorts juridiques établissant une distinction supplémentaire entre les marques notoires et les marques de haute renommée. Il a été noté que la détermination de la connaissance d'une marque par les consommateurs est une question de fait qui doit être établie en fonction du système juridique de chaque pays; l'expérience des juges dans plusieurs contextes a montré que les enquêtes auprès des consommateurs étaient utilisées comme preuve du niveau de reconnaissance d'une marque.

En outre, bien que la plupart des ressorts juridiques aient intégré la protection des marques notoires, les éléments de cette protection peuvent varier. Par exemple, certains reconnaissent expressément la protection contre l'affaiblissement de la marque et considèrent l'altération, le ternissement de l'image et le parasitisme comme des formes d'affaiblissement. Dans d'autres ressorts, la protection peut être effectivement accordée contre des types de comportements équivalant à l'altération, au ternissement de l'image ou au parasitisme, sans reconnaissance explicite d'un concept global d'affaiblissement de la marque.

Il a également été question des principes qui sous-tendent le niveau de protection plus élevé accordé aux marques notoires. Certains commentaires ont porté sur le lien entre la justification de la protection contre l'affaiblissement, qui peut être considérée comme protégeant les intérêts individuels du propriétaire de la marque, et le motif traditionnel, relevant de l'intérêt public, de protection des consommateurs contre le risque de confusion. Les raisons justifiant l'octroi d'une protection supplémentaire aux marques déjà notoires ont été examinées, et des conclusions différentes ont été tirées, notamment des évaluations différentes des dommages causés aux marques notoires par des comportements tels que le parasitisme. Il a été observé que dans un pays, le droit des marques pouvait constituer un recours plus efficace contre ce type de comportement que la législation sur la concurrence déloyale.

Les participants ont cité des exemples pour illustrer les éléments pris en considération afin de déterminer si une marque utilisée pour des produits ou des services différents de ceux pour lesquels une marque notoire est utilisée peut être considérée comme affaiblissant la réputation de cette dernière. Parmi les facteurs que certains juges ont estimés pertinents aux fins de cette détermination, on peut citer la question de savoir si la marque notoire a subi une perte financière réelle ou une atteinte à sa réputation du fait de l'utilisation de la marque présumée contrefaite. Dans certains exemples, les tribunaux ont estimé qu'il existait un risque que le public puisse conclure à l'existence d'un lien commercial ou opérationnel avec une marque notoire, même si celle-ci opère dans un secteur d'activité totalement étranger. Certains juges examinaient si la marque contrefaite était utilisée dans le cadre d'activités commerciales ou si, au contraire, elle n'était pas utilisée à des fins commerciales.

Concernant la parodie, le débat a porté sur les circonstances dans lesquelles la parodie peut être reconnue comme moyen de défense dans une procédure pour atteinte présumée à une marque. Pour commencer, il a été noté que la parodie n'est pas définie avec précision dans le droit des marques. Cependant, la parodie dans le domaine des marques se distingue de la parodie dans les domaines de l'art, de la littérature ou des commentaires sociaux – et de la parodie dans le domaine du droit d'auteur, dans la mesure où le droit d'auteur et le droit des marques ont des objectifs différents, et peuvent donc intégrer la liberté d'expression de différentes manières.

En l'absence de définition, certaines caractérisations utilisées par les tribunaux pour prendre en considération la parodie ont été mentionnées, y compris des éléments tels que le commentaire politique, la critique ou l'humour. Parmi les approches récemment adoptées

pour évaluer des allégations de parodie, il a été proposé que la parodie soit reconnue comme moyen de défense dans les cas où il ne pourrait être établi que l'utilisation de la marque présumée contrefaite serait source de confusion chez le consommateur quant à la provenance des produits ou des services, ou constituerait une atteinte à la capacité distinctive ou à la valeur de la marque protégée. D'un autre côté, la reconnaissance de la parodie peut être limitée aux cas dans lesquels l'usage présumé contrefaisant d'une marque est clairement destiné à communiquer des messages ou des valeurs sociales. Dans certains pays, il n'existe pas de jurisprudence spécifique concernant la parodie comme moyen de défense dans les procédures pour atteinte à la marque. Dans d'autres pays, la parodie n'est pas du tout reconnue comme moyen de défense dans le droit des marques.

Poursuivant le thème de la session précédente sur les marques, les participants de la session ont noté qu'il n'existait pas de formules simples pour traiter de la parodie; il convient plutôt de définir un juste équilibre entre le principe de la liberté d'expression et la protection accordée aux marques notoires.

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

Cette session a donné un aperçu des travaux de l'OMPI dans le domaine de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle, dont le but est de collaborer avec les systèmes judiciaires nationaux pour les aider à faire face aux difficultés croissantes rencontrées dans le secteur de la propriété intellectuelle. L'Institut judiciaire de l'OMPI donne une orientation générale aux travaux de l'OMPI avec les autorités judiciaires, et collabore avec les secteurs compétents de l'Organisation pour la mise en œuvre des activités.

L'action de l'OMPI dans ce domaine s'articule autour de trois grands objectifs : faciliter l'échange d'informations entre les juges en matière de propriété intellectuelle; renforcer les capacités humaines et institutionnelles des autorités judiciaires nationales tant pour la détermination des droits de propriété intellectuelle que pour la formation; et contribuer à la recherche et aux études afin de faire progresser les savoirs collectifs sur l'état de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle. Ces travaux sont encadrés par 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 domaine de l'échange d'informations, le Forum annuel de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle est au cœur de l'action de l'Organisation. Les échanges qui ont eu lieu lors du premier Forum en 2018, résumés dans le [rapport sur le Forum 2018 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle](#), ont mis en évidence non seulement les difficultés communes auxquelles sont confrontés les ressorts juridiques, mais aussi les variations et les contrastes marqués entre les différents systèmes juridiques et judiciaires à prendre en considération et à comprendre.

Le deuxième axe de collaboration de l'OMPI avec les autorités judiciaires consiste à offrir aux juges disposant de niveaux d'expérience différents en matière de détermination des droits de propriété intellectuelle davantage de possibilités de perfectionner ou de renforcer leurs compétences dans ce domaine. Cela englobe un grand nombre d'activités mises en œuvre par différents secteurs de l'OMPI. L'Institut judiciaire de l'OMPI a lancé un nouveau programme, le cours magistral de l'OMPI sur la détermination des droits de propriété intellectuelle, qui met l'accent sur l'échange de connaissances en matière de propriété intellectuelle tirées de la pratique et de la réalité entre des juges expérimentés, et inclut des sessions organisées autour de discussions et de débats en petits groupes. Une autre initiative relativement récente de l'OMPI apporte un soutien à la mise en place de programmes de formation continue en matière de propriété intellectuelle à l'intention du

corps judiciaire. Cette initiative a commencé sous la forme d'un projet pilote de coopération avec les instituts nationaux de formation judiciaire sous l'égide du Comité du développement et de la propriété intellectuelle de l'OMPI. Après la réussite de ce projet pilote mené par l'Académie de l'OMPI en 2018, ce nouveau modèle de collaboration en vue de la mise en place de programmes de formation continue en matière de propriété intellectuelle à l'intention du corps judiciaire a été incorporé aux activités de l'Institut judiciaire de l'OMPI.

Dans le troisième domaine, qui concerne le renforcement des savoirs collectifs, une nouvelle composante de la base de données WIPO Lex intitulée "Jugements" a été présentée, pour l'instant dans le cadre d'un projet pilote. Cette base de données gratuite, qui devrait être rendue publique à l'été 2020, permettra d'accéder facilement des décisions de justice marquantes en matière de propriété intellectuelle rendues dans le monde entier. En outre, une nouvelle série de publications intitulée Collection OMPI des jugements les plus déterminants en matière de propriété intellectuelle, a été lancée avec la Chine comme premier contributeur. Les versions anglaise et française de *Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Guide à l'intention des juges*, une publication conjointe de l'OMPI et de la Conférence de La Haye de droit International privé (HCCH) ont également été présentées.

La session s'est terminée par un récapitulatif des valeurs sur lesquelles se fonde l'action de l'OMPI auprès des autorités judiciaires, parmi lesquelles : la reconnaissance de la diversité des structures et des approches judiciaires nationales; la promotion du partage des savoirs, des points de vue et des perspectives sur des questions d'intérêt commun, de manière à tenir compte, sans nécessairement s'y conformer, de l'évolution des systèmes et de la jurisprudence suivie par les autres tribunaux; le plein respect des intérêts et des exigences de chaque État membre bénéficiaire, y compris de sa tradition juridique, de ses caractéristiques sociétales, de sa situation économique et de ses priorités; la prise en considération des attentes et du pouvoir discrétionnaire des juges.

Cinquième session : Questions émergentes dans le domaine des brevets

Cette session a permis d'étudier, à travers le prisme des arrêts nationaux, deux nouvelles difficultés de taille rencontrées par les tribunaux en ce qui concerne les brevets : l'évaluation de la brevetabilité dans certains domaines techniques (par exemple les méthodes commerciales, les interfaces utilisateur graphiques et les méthodes diagnostiques); et la délicate interaction entre le droit des brevets et le droit de la concurrence.

Tout d'abord, les intervenants ont évoqué de récentes affaires ayant posé des difficultés aux juges dans l'évaluation de la brevetabilité. Un exemple concernait une invention consistant en une série d'étapes, revendiquée comme une méthode commerciale, présentant un faible niveau de caractéristiques techniques. La question était de savoir si la méthode

Points à débattre

- Objets susceptibles de bénéficier d'une protection : les brevets sont-ils neutres sur le plan technologique? Exemples d'appareils de mesure, d'interface utilisateur graphique et de méthode diagnostique
- Trouver un juste équilibre entre la qualité des brevets et l'investissement dans les technologies et le rôle des tribunaux
- Interaction avec le droit de la concurrence : exemples de règlements avec paiement inversé

Jugements de référence

- Haute Cour de la propriété intellectuelle du Japon [2018] : affaire n° 2017 (GyoKe) 10232
- Cour suprême de la République de Corée [2014] : GSK c. KFTC, affaire n° 2012Du24498
- Tribunal fédéral suisse des brevets [2019] : *Hamilton Medical AG c. imtmedical AG*, affaire n° O2017_007
- Cour d'appel du circuit fédéral [2017] : *Athena Diagnostics Inc c. Mayo Collaborative Services LLC*, 927 F3d 1333

satisfaisait à la définition d'une "invention" selon la législation, et pouvait bénéficier d'une protection par brevet. Lors de l'examen du raisonnement suivi par la Cour pour parvenir à sa conclusion, les intervenants ont abordé des questions telles que le repérage du problème technique auquel l'invention répond, ainsi que l'évaluation des moyens techniques utilisés ou de la solution technique offerte par l'invention. Dans le scénario cité, il s'est avéré que la méthode commerciale utilisait des étapes ou des éléments spécifiques comme moyens techniques pour résoudre un problème, et qu'elle relevait donc de la définition légale de l'invention brevetable, dans son ensemble.

La difficulté d'évaluer la brevetabilité dans un contexte nouveau s'est également posée dans un exemple où la forme particulière sous laquelle l'information était présentée dans l'interface utilisateur graphique d'un appareil était le seul élément qui différenciait l'appareil de l'état de la technique. La question a donc été posée de savoir si la forme spécifique utilisée pour afficher l'information était bien considérée comme "technique" au sens de la législation applicable, et donc brevetable. Le débat a soulevé plusieurs questions, par exemple : lors de l'évaluation de l'activité inventive, une présentation différente de l'information peut-elle être considérée comme une solution technique à un problème technique? Comment définir le problème technique? Quelles sont les preuves nécessaires pour démontrer que l'invention revendiquée résout ce problème? Qui doit supporter la charge de la preuve pour démontrer si l'invention résout le problème ou non?

Les difficultés liées à la détermination de la brevetabilité, en particulier dans des domaines hautement techniques, tels que la biochimie et les technologies médicales, ont été illustrées par des exemples dans lesquels différents tribunaux appliquant la même loi sont parvenus à une évaluation divergente de la brevetabilité des nouvelles méthodes diagnostiques d'affections médicales. Certains tribunaux considèrent que ces revendications sont brevetables, car, tout en s'appuyant sur les lois naturelles, elles enseignent de nouvelles approches diagnostiques ou thérapeutiques ou utilisent des séquences non conventionnelles d'étapes connues. D'autres tribunaux ont toutefois estimé que les mêmes revendications ne remplissaient pas les conditions requises, à moins qu'une ou plusieurs des étapes de diagnostic proprement dites ne soient nouvelles. En réalité, ces évaluations semblent être subjectives, en particulier si le tribunal ne dispose pas nécessairement de l'expertise technique requise. Certains ont estimé que cette situation provoquait une grande incertitude commerciale et qu'il semblait nécessaire de préciser davantage la législation.

Enfin, les participants ont abordé la question de la recherche d'un équilibre entre la protection par brevet (et l'incitation à l'innovation) et la concurrence loyale. Cette question a notamment été abordée par les tribunaux nationaux dans le cadre de règlements avec paiement inversé, prévoyant un versement du titulaire des droits à la partie qui les conteste, ou d'accords de report d'entrée, qui prévoient un paiement pour retarder l'entrée des fabricants de produits génériques sur le marché. La principale difficulté mise en évidence était celle de trouver un équilibre entre les droits des titulaires de brevets – qui incluent le droit de régler un litige en matière de brevets – et les lois sur la concurrence, et la question de savoir si les monopoles conférés par les brevets entravent les entrées concurrentielles sur le marché. Les participants ont constaté que ces questions étaient de nature non seulement juridique, mais aussi économique, et qu'elles démontraient l'interaction parfois délicate entre le droit des brevets et le droit de la concurrence.

Sixième session : Épuisement des droits de propriété intellectuelle et importations parallèles

Cette session était axée sur les questions relatives à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.

La discussion a débuté avec une référence à l'article 6 de l'Accord sur les ADPIC, qui ne prescrit pas de modèle pour l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, et laisse aux membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le soin de déterminer s'il convient d'appliquer un épuisement national, régional ou international. Les participants à cette session ont estimé que, d'une part, cette situation reflétait l'absence de consensus multilatéral sur la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle et que, d'autre part, elle invitait les États membres à mettre au point un ensemble de principes en matière d'épuisement servant leurs intérêts nationaux respectifs.

Ils ont examiné la diversité des approches adoptées par les ressorts juridiques représentés concernant cette question, mettant en évidence les circonstances socioéconomiques nationales ayant conduit à des considérations politiques divergentes présentant des ramifications juridiques. Ils ont noté qu'il s'agissait d'un domaine où le droit est incertain et que les tribunaux sont tenus de clarifier.

Les principes sur lesquels reposent les différents cadres de prise en compte de la question de l'épuisement ont été examinés. Par exemple, un paradigme donnant la priorité à l'indépendance des droits de propriété intellectuelle est perçu comme un soutien à un épuisement national ou régional, en ce qu'il permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'exercer leurs droits exclusifs de division et de contrôle des marchés dans différents ressorts juridiques et de contrôler la qualité des biens protégés par la propriété intellectuelle grâce à des accords de distribution. Le modèle du libre-échange, en revanche, peut être cité comme optant pour un épuisement international afin de promouvoir la disponibilité de biens protégés par la propriété intellectuelle et d'empêcher l'établissement de monopoles commerciaux. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont généralement perçus comme préférant l'épuisement national, tandis que les groupes de consommateurs sont généralement censés préférer l'épuisement international; les experts ont toutefois mis en garde contre de telles généralisations.

Pour illustrer les différentes approches adoptées par les tribunaux en matière d'épuisement des droits de brevet, deux affaires portant sur des biens analogues ont été décrites. Dans un ressort juridique, le tribunal a considéré que l'épuisement des droits de brevet découlait

Points à débattre

- Article 6 de l'Accord sur les ADPIC, pluralité des approches en matière d'épuisement des droits (approche internationale, régionale ou nationale) et raison d'être de ces approches
- Dans quelle mesure les restrictions contractuelles peuvent-elles avoir une incidence sur l'épuisement des droits de propriété intellectuelle?
- Exigences en matière de reconditionnement pour les importations parallèles

Jugements de référence

- Cour fédérale d'Australie [2019] : *Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation* [2019] FCAFC 115
- Cour suprême de la République du Bélarus [2013] : *Twine Tech JSC, Russie c. Medicalfort LLC*, affaire n° 12-01/20-2013
- Haute Cour de Delhi, Inde [2012] : *Samsung Electronics Company Limited c. Kapil Wadhwa*, CS (OS) n° 1155/2011
- Haute Cour de Delhi, Inde [2010] : *John Wiley & Sons Inc c. Prabhat Chander Kumar Jain*, CS (OS) n° 1960/2008
- Cour suprême des Philippines [2009] : *Roma Drug and Romeo Rodriguez, as Proprietor of Roma Drug c. The Regional Trial Court of Guagua, Pampanga, the Provincial Prosecutor of Pampanga, Bureau of Food & Drugs and Glaxo SmithKline*, GR n° 149907
- Cour de cassation de la Turquie [2014] : *Merinos c. n11.com*, RG n°s 2014/6429E, 2014/12088K

de la première vente d'un produit, dans le pays ou à l'étranger, et que la doctrine en matière d'épuisement des droits empêchait de conclure à une atteinte sur la base d'une utilisation ultérieure de ce produit après la vente, quelles que soient les modifications apportées par l'acheteur. En revanche, il a été jugé que le titulaire du brevet conservait le droit d'engager une action en justice pour rupture de contrat.

Dans un autre ressort juridique, le tribunal n'a pas conclu à l'épuisement obligatoire des droits de brevet dans un contexte transfrontalier. En conséquence, si le titulaire du brevet avait clairement indiqué qu'il conservait ses droits de brevet à la première vente, l'acheteur était assujéti à ces droits et ne pouvait utiliser le produit que conformément aux limitations autorisées par le titulaire du brevet. Si le titulaire du brevet n'avait pris aucune mesure pour informer l'acheteur d'une quelconque limitation, l'absence de notification était considérée comme une approbation implicite de l'utilisation du produit à sa guise par l'acheteur et lui permettait de vendre, d'utiliser ou de distribuer le produit sans crainte de limitation. Toutefois, contrairement à la décision rendue dans le précédent ressort juridique, le tribunal avait ici conclu que le consentement implicite ne s'appliquait pas lorsque l'état des biens était modifié ou altéré après leur mise sur le marché.

Dans une affaire de droit d'auteur qui impliquait la vente en ligne et la livraison dans le monde entier d'éditions à bas prix des publications des plaignants, l'épuisement international a été refusé, car le tribunal s'est appuyé sur les clauses du contrat autorisant la vente des livres uniquement aux étudiants de certains pays.

Les participants se sont demandé si la doctrine relative à l'épuisement des droits devait être adaptée en fonction des droits de propriété intellectuelle protégeant les biens, notant que certains ressorts juridiques appliquaient l'épuisement international à tous les droits de propriété intellectuelle tandis que d'autres l'appliquaient au droit d'auteur, mais pas aux brevets. Ils ont également envisagé une application différenciée de la doctrine en matière d'épuisement, en fonction de la catégorie de produits et des besoins relatifs du pays. Par exemple, les arguments de politique publique en faveur de l'adoption de l'épuisement national peuvent être plus convaincants lors de la constitution du marché national, alors que dans certains pays, l'épuisement international est plus facile à appliquer pour les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux au moyen de politiques d'importation parallèle, pour protéger la santé publique et d'améliorer l'accès aux médicaments.

Les exigences de reconditionnement qui surviennent en cas d'importations parallèles, y compris le fait qu'un titulaire de droits de propriété intellectuelle puisse ou non s'opposer au reconditionnement de produits protégés par la propriété intellectuelle, ont été prises en considération, et des lacunes législatives ont été constatées dans certains ressorts juridiques.

Enfin, les participants ont examiné le principe de l'épuisement régional, tel qu'appliqué dans certaines unions économiques ou douanières régionales, afin de promouvoir la libre circulation des biens. Dans ces régions, la compétitivité régionale et les préoccupations économiques communes étaient jugées déterminantes pour la politique en matière d'épuisement régional et nécessitaient une adaptation en conséquence des lois en matière de propriété intellectuelle.

En conclusion, les participants ont souligné que ce qui caractérisait les diverses approches en matière d'épuisement de la propriété intellectuelle était que les décisions politiques nationales reposaient sur la recherche, par chaque pays, d'une combinaison et d'un équilibre appropriés des principes qui soient en adéquation avec leur situation nationale spécifique.

Septième session : Moyens de recours en cas d'atteintes multiterritoriales

La session a porté sur les difficultés auxquelles se heurtaient les tribunaux s'agissant de définir des sanctions de nature à garantir une application effective des droits territoriaux de propriété intellectuelle en cas d'atteintes transfrontières.

Afin de poser le cadre des discussions, il a été dit que les difficultés liées à la multiterritorialité n'étaient pas une nouveauté dans le droit de la propriété intellectuelle. L'attention a été appelée sur la genèse et la construction des traités de propriété intellectuelle qui remontaient au XIX^e siècle et au développement des échanges transfrontières auquel avait donné lieu la Révolution industrielle.

Une fois le cadre posé, les conférenciers se sont intéressés aux différentes sanctions prononcées dans des cas récents d'atteintes multiterritoriales. Il a d'abord été question des problèmes que posaient les atteintes à caractère international qui avaient trait à des brevets essentiels à l'application d'une norme et à leur concession sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (clauses FRAND) dans plusieurs pays. Différents points de vue ont été exprimés en ce qui concernait les sanctions appropriées.

Dans les affaires de cette nature, une des solutions consistait à appliquer des sanctions qui, bien que prescrites par une juridiction nationale, avaient une portée mondiale. S'agissant du raisonnement qui justifiait une telle solution, une situation plus classique a été évoquée, celle d'une usine implantée dans un pays qui produisait des articles de contrefaçon destinés à la fois au marché local et à l'exportation. En pareil cas, le tribunal pouvait évaluer le préjudice en se fondant sur les ventes mondiales, autrement dit sur le volume total des produits de contrefaçon fabriqués, tant pour le marché local que pour l'exportation, car le seul fait de fabriquer ces produits constituait en lui-même une atteinte à un droit. Il a été question à cet égard des différentes appréciations qui intervenaient dans l'analyse, d'une part, du préjudice causé et, d'autre part, de l'atteinte, ou de l'acte autorisé et de l'activité soumise à redevance, en particulier au regard du territoire dans lequel les actes en cause avaient été commis.

On pouvait aussi aborder la question sous un autre angle et considérer que le taux de redevance d'un brevet était étroitement lié à un territoire donné, ce qui consistait à mettre davantage l'accent sur le caractère territorial des brevets et sur les conclusions qui pourraient différer en ce qui concernait la validité des brevets ou les actes autorisés selon le ressort juridique. Dans ce cas de figure, une juridiction nationale ne pouvait décider d'un taux de redevance mondial.

Les discussions ont ensuite porté sur les problèmes de concurrence qui se posaient dans le cas des brevets essentiels à l'application d'une norme, comme la création de monopoles par les titulaires de ces brevets et, parallèlement, la limitation du droit exclusif tiré du brevet

Points à débattre

- Les tribunaux nationaux peuvent-ils proposer des moyens de recours "mondiaux"?
- Fixation de barèmes de licence sur les recettes perçues à l'étranger
- Blocage de sites et ordres de désindexation au niveau mondial
- Moyens de recours en cas d'atteintes transfrontières indirectes

Jugements de référence

- Cour fédérale de justice de l'Allemagne [2017] : Sealing System, affaire n° X ZR 120/15
- Cour fédérale de justice de l'Allemagne [2015] : Audiosignalkodierung, affaire n° X ZR 69/13
- Cour suprême de Singapour [2018] : *Disney Enterprises, Inc et al. c. M1 Ltd et al.* [2018] 5 SLR 1318; [2018] SGHC 206
- Cour d'appel (chambre civile) de l'Angleterre et du Pays de Galles [2018] : *Unwired Planet c. Huawei* [2018] EWCA Civ 2344

prévue par la réglementation. Certains pays privilégiaient l'analyse contractuelle, tandis que d'autres abordaient la question sous l'angle du droit de la concurrence, ce qui supposait d'établir s'il y avait abus de position dominante.

Il s'est agi par ailleurs des questions qui se posaient lorsque plusieurs procédures étaient engagées en même temps avec les chevauchements que cela supposait dans les atteintes transfrontières. Les difficultés avaient trait notamment au lien existant entre les jugements rendus par des juridictions de pays différents, ainsi qu'à l'interdiction de poursuivre qu'une partie pouvait solliciter dans un pays pour empêcher la partie adverse d'engager ou de poursuivre une action en justice dans un autre pays.

Il a ensuite été question des atteintes en ligne au droit d'auteur et aux marques; sur ce point, les discussions ont porté sur les ordonnances de suspension de sites Web. Lorsque les exploitants de sites Web portant atteinte à la propriété intellectuelle se trouvaient à l'étranger, les tribunaux de certains pays pouvaient ordonner à des fournisseurs de services Internet de prendre des mesures raisonnables pour bloquer l'accès de leurs abonnés aux sites en contravention avec le droit de la propriété intellectuelle. En l'espèce, les tribunaux tenaient leur pouvoir de différentes sources. Si certains pays s'étaient dotés de lois spécifiques relatives à la propriété intellectuelle pour permettre aux tribunaux d'ordonner la suspension de sites Web à titre de sanction, dans d'autres, l'interprétation des lois de procédure civile était suffisante en l'espèce. Les injonctions des tribunaux avaient parfois un caractère évolutif, ce qui signifiait qu'elles pourraient être utilisées pour bloquer les moyens d'accès aux sites coupables d'atteintes qui n'étaient pas mentionnés dans l'injonction principale et se feraient jour ultérieurement. Les conférenciers ont également évoqué la possibilité de prendre des ordonnances de déréférencement destinées aux moteurs de recherche en cas d'atteinte en ligne aux droits de propriété intellectuelle et se sont demandé si ces ordonnances devaient avoir une portée mondiale ou plus restreinte sur le plan géographique, ou si elles devaient au contraire avoir un caractère ad hoc.

Il a aussi été question des différentes manières dont les tribunaux considéraient le lien territorial entre l'atteinte et le droit protégé. Certains opéraient une distinction entre le lieu où l'atteinte avait été commise et celui où elle produisait ses effets. Il était par conséquent possible dans certains cas de conclure à l'existence d'une atteinte indirecte lorsque celle-ci était commise hors du territoire dans lequel s'appliquait la protection, suivant le marché des produits concernés et la corrélation entre les actes commis hors du territoire où s'appliquait la protection et les actes commis sur ce territoire.

Enfin, il a été convenu que pour que leur action soit effective, il fallait que les tribunaux prennent des sanctions en adéquation avec la réalité constatée. Pour autant, ce n'était pas la même chose d'aborder les sanctions sous un angle large que d'étendre le champ d'application des droits effectivement reconnus par la loi, fonction qui relevait du législateur et non du pouvoir judiciaire.

Huitième session : Propriété intellectuelle et droit international privé

La session a été consacrée aux questions de droit international privé qui se posaient lors de négociations touchant à la propriété intellectuelle qui faisaient intervenir des droits relevant d'un cadre national dans une société mondialisée.

À titre d'exemple, dans une affaire qui avait trait à un contrat de licence de brevets enregistrés dans différents pays, un tribunal pouvait incontestablement rendre une décision au sujet des brevets enregistrés sur le territoire national, mais le pouvait-il également en ce qui concernait les brevets étrangers?

Ces questions ont été examinées de plus près au moyen d'un exemple, il s'agissait d'un litige qui opposait le titulaire d'un brevet essentiel à une norme qui détenait un portefeuille mondial de brevets au fabricant qui vendait ses produits dans plusieurs pays quant à la validité et au caractère essentiel du brevet, à l'atteinte aux droits du titulaire et aux conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (clauses FRAND), la question étant de savoir si un tribunal devait exercer sa compétence lorsque les ventes sur le territoire national étaient limitées.

Eu égard à cet exemple, différentes façons d'envisager le principe du *forum non conveniens* (principe selon lequel une juridiction pouvait refuser de statuer ou se dessaisir d'une affaire si elle acquérait la conviction qu'il existait une autre instance également compétente et plus appropriée pour trancher le litige) ont été comparées. D'une manière générale, on notait une différence d'appréciation entre les pays de *common law* et les pays de droit romano-germanique. Alors que les premiers tendaient à être favorables à la latitude et au pouvoir discrétionnaire reconnus au tribunal en vertu de ce principe, les seconds voyaient cette règle d'un œil plus critique, estimant qu'elle était trop subjective. Un autre point de vue consistait à considérer comme juge naturel la juridiction à laquelle la procédure était de fait la plus étroitement liée.

Les risques de chalandage juridictionnel ont également été abordés, de même que le risque que le principe du *forum non conveniens* soit utilisé pour protéger la compétence des juridictions nationales. Le problème venait de ce que le protectionnisme judiciaire et la réalité économique s'affrontaient lorsque les tribunaux étaient saisis de litiges qui portaient sur des brevets nationaux et étrangers avec des revendications différentes, sur l'état de la technique ou des atteintes aux droits, et qu'il leur était demandé de statuer sur un taux de redevance mondial.

Différentes méthodes ont été suggérées pour séparer les différentes questions entrant en ligne de compte dans une affaire et limiter l'examen par le tribunal des seules questions touchant aux brevets nationaux et aux questions contractuelles. Dans les débats, l'accent a été mis sur la compétence exclusive exercée par les tribunaux pour établir la validité des brevets enregistrés et l'atteinte portée à ceux-ci. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et en particulier sa disposition concernant l'indépendance des brevets obtenus pour une même invention dans différents pays allaient dans ce sens. D'aucuns se sont également demandé si d'autres instances ne seraient pas plus à même que les instances judiciaires de statuer sur le caractère essentiel d'un brevet ou sur les taux de redevance dans les litiges portant sur les clauses FRAND.

S'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions de justice rendues à l'étranger, un certain nombre de questions ont été examinées : Quel poids un tribunal devait-il accorder au jugement rendu par un tribunal étranger qui invalidait un brevet étranger, lorsqu'il était lui-même appelé à se prononcer sur l'application dudit jugement sur le territoire national? Fallait-il prendre en considération un jugement étranger dans l'examen d'un brevet national portant sur le même produit qu'un brevet étranger? À cet égard, il a été fait référence aux considérations d'ordre général qui étaient entrées en ligne de compte lors de la négociation de la *Convention de 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale* et en particulier au fait que la propriété intellectuelle avait été exclue du champ d'application de la Convention.

Points à débattre

- Compétence
- Droit applicable
- Reconnaissance et exécution des jugements étrangers

Jugements de référence

- Tribunal supérieur de justice du Brésil [2007] : *Lilly Icos LLC c. Pfizer Limited* ("Affaire du viagra"), SEC-911
- Cour d'appel (chambre civile) d'Angleterre et du Pays de Galles [2019] : *Huawei c. ZTE*(2019) EWCA Civ 38
- Cour suprême de la Fédération de Russie [2013] : *VOIS c. OOO "Polet"*, affaire n° A53 -25852/2013

Enfin, il a aussi été question de l'application des traités internationaux de propriété intellectuelle dans les cadres nationaux et des obligations qui incombaient aux États parties à des traités successifs portant sur un même sujet. L'exemple qui a été pris était celui d'un État qui aurait ratifié la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) après la date de la première exécution et de la fixation d'une œuvre musicale sur un phonogramme. En vertu de la Convention de Rome, l'État en question n'était pas tenu par les obligations prévues par la Convention dans le cas des phonogrammes fixés avant son entrée en vigueur pour cet État, alors que le WPPT protégeait toutes les œuvres qui n'étaient pas dans le domaine public au moment de son entrée en vigueur. L'application du principe énoncé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités qui régissait l'application de traités successifs portant sur le même sujet et dans la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui autorisait des arrangements particuliers entre les membres de l'Union de Berne amenait à reconnaître les droits exclusifs de l'exécutant et du producteur de phonogrammes.

Neuvième session : Faits nouveaux concernant les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle

Durant cette session, des informations ont été données au sujet de certains États membres de l'OMPI qui avaient récemment adopté des réformes judiciaires ayant une incidence sur la les décisions de justice en matière de propriété intellectuelle. Les conférenciers ont expliqué les effets de ces réformes dans leurs pays respectifs et se sont penchés sur les considérations stratégiques qui les avaient motivées.

Globalement, les réformes présentées par les conférenciers visaient des objectifs communs de spécialisation de l'appareil judiciaire dans les questions de propriété intellectuelle. Parmi les facteurs communs de ces changements, on pouvait citer le volume croissant d'affaires de propriété intellectuelle dont les tribunaux étaient saisis et la volonté d'améliorer l'efficacité de la justice dans ce domaine, la nécessité de garantir une plus grande cohésion entre les décisions des différentes juridictions, le besoin qu'un nombre accru de juges disposent de connaissances spécifiques pour traiter les questions techniques qui se posaient dans les affaires de propriété intellectuelle et la volonté de renforcer la confiance du grand public dans le système judiciaire de la propriété intellectuelle.

Les conférenciers ont évoqué les choix qui avaient été faits par chaque pays à cet égard : création de chambres spécialisées dans les tribunaux existants, mise en place de nouvelles juridictions de première et/ou de deuxième instance, accompagnement des juges spécialisés en propriété intellectuelle de manière qu'ils acquièrent un degré accru de spécialisation et réforme des procédures applicables dans les affaires de propriété intellectuelle. Dans un pays par exemple, la réforme visait à harmoniser le droit procédural applicable aux affaires de propriété intellectuelle qui provenait de différentes sources, ainsi qu'à inclure certains éléments techniques, notamment une disposition concernant l'introduction d'une requête en invalidation ou en révocation à titre reconventionnel dans les affaires portées en justice (par opposition à celles qui faisaient l'objet de recours administratifs). S'agissant d'encourager la spécialisation des juges, les conférenciers ont reconnu qu'il n'était pas évident d'éviter que les juges qui disposaient de la formation et de l'expérience techniques requises pour juger des affaires de propriété intellectuelle ne s'en aillent.

Outre les changements destinés à garantir une plus grande spécialisation des structures judiciaires, les conférenciers ont également évoqué d'autres aspects des réformes adoptées récemment dans le domaine de la propriété intellectuelle, tels que l'amélioration des procédures d'enquête, en particulier dans les affaires portant sur les nouvelles technologies,

la transparence accrue des procès, par exemple grâce à la divulgation de certains documents et à la diffusion des audiences sur le Web et les échanges accrues avec des acteurs étrangers, qu'il s'agisse de juridictions nationales ou d'organisations internationales.

Dixième session : Règlement des litiges de propriété intellectuelle par les tribunaux régionaux

Dans cette session, il a été question des systèmes de règlement des litiges de propriété intellectuelle de quatre tribunaux ou mécanismes régionaux, à savoir le Tribunal de justice de la Communauté andine, la Cour de justice du Benelux, le mécanisme régional de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et la juridiction unifiée du brevet en devenir. Les conférenciers ont débattu de l'incidence des décisions des juridictions et systèmes régionaux sur l'harmonisation de la propriété intellectuelle et de l'interaction entre les systèmes juridictionnels nationaux et régionaux de la propriété intellectuelle.

Points à débattre

- Travaux du Tribunal de justice de la Communauté andine, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour de justice du Benelux, des tribunaux du système de l'OAPI et de la future juridiction unifiée du brevet
- Rôle des tribunaux régionaux dans l'interprétation et l'harmonisation des lois relatives à la propriété intellectuelle
- Rapprocher les systèmes judiciaires nationaux et régionaux de propriété intellectuelle

Les conférenciers ont dressé un tableau des différents parcours, de l'impulsion stratégique et des structures du système juridictionnel de la propriété intellectuelle dans chaque région. Ces exposés ont fait apparaître plusieurs fils communs parmi les facteurs qui avaient contribué à la mise en place de mécanismes régionaux de règlement des litiges. En règle générale, celle-ci était motivée par la recherche d'une cohérence accrue dans l'interprétation et l'application de la législation relative à la propriété intellectuelle dans une même région.

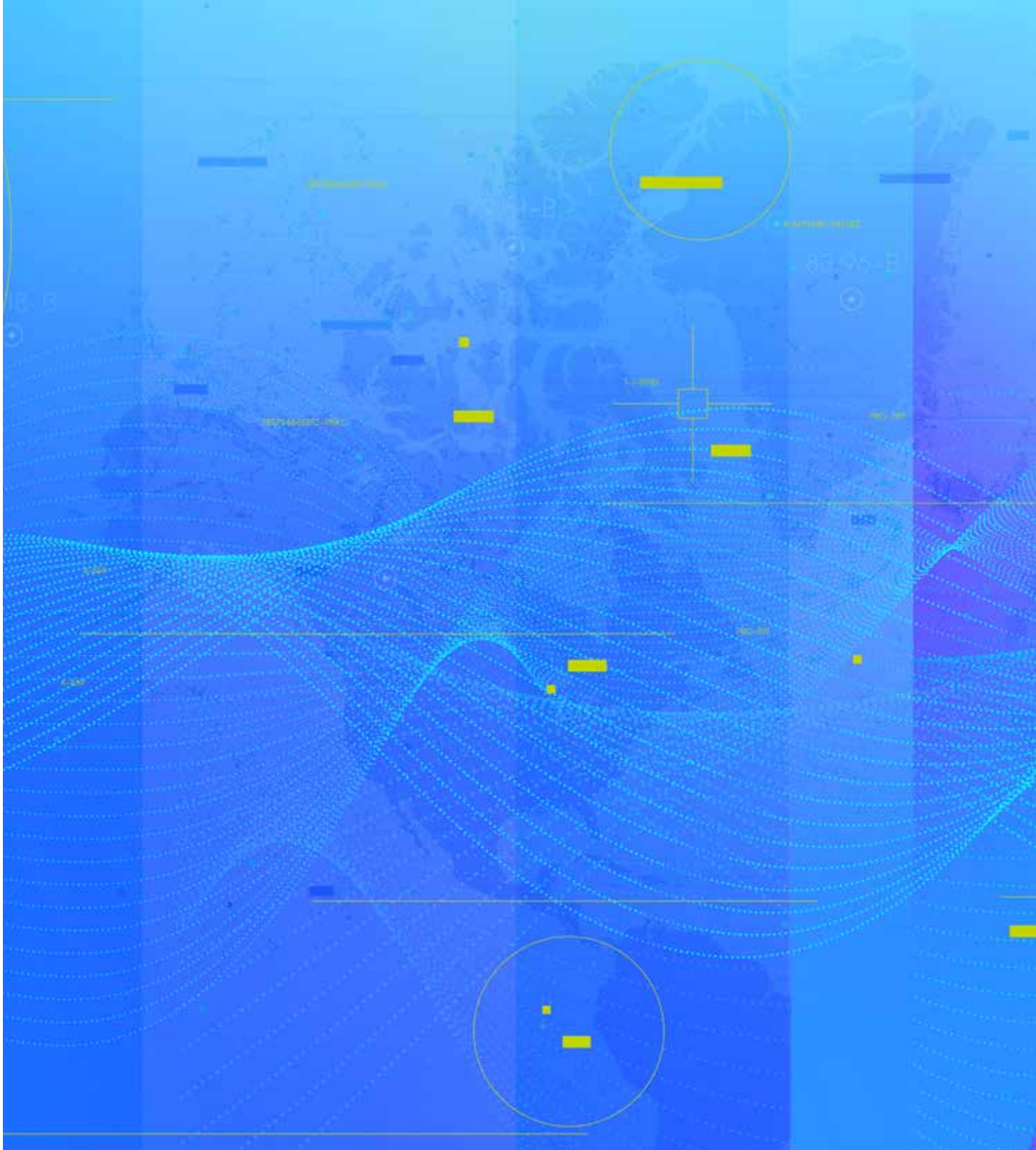
Selon la situation de la région, l'objectif de renforcement de la cohérence pouvait revêtir différentes formes. Il pouvait venir à l'appui d'une décision politique visant à harmoniser le droit matériel de la propriété intellectuelle, ou s'inscrire dans un processus global d'intégration régionale, notamment d'intégration économique ayant pour finalité la création d'un marché commun. Concrètement, la création d'un système régional de règlement des litiges pouvait contribuer à rapprocher les différentes interprétations nationales et les rendre plus prévisibles, à éviter que les parties à un litige ne cèdent au chalandage juridictionnel, à unifier les recours accessibles aux titulaires de droits dans tout un ensemble de territoires, à éviter la démultiplication des procédures contentieuses et à combler les lacunes s'agissant de l'application de la réglementation.

Il apparaissait clairement que la nature et le rôle du mécanisme judiciaire régional variaient selon les régions. L'organe juridictionnel pouvait par exemple prendre la forme d'un tribunal spécialisé en propriété intellectuelle, ou il pouvait s'agir d'une juridiction qui avait une compétence générale et constituait un moyen intéressant pour trancher les questions de propriété intellectuelle. Par ailleurs, si on voulait remédier aux antagonismes que pouvaient présenter les décisions rendues par les juridictions nationales (lesquelles décisions pouvaient également avoir un effet sur le territoire de la région tout entière), on pouvait instituer une juridiction de dernière instance à laquelle on donnait compétence pour rendre des décisions contraignantes pour les États ou les parties. Ces juridictions régionales n'étaient cependant pas compétentes uniquement pour connaître des procédures d'appel. Dans certaines régions, elles avaient également pour fonction de conseiller les États membres de manière que leur réglementation soit conforme au droit régional, ou de rendre

des avis consultatifs aux juridictions nationales sur des questions de droit lorsque celles-ci leur en faisaient la demande, sans pour autant statuer sur la procédure *inter partes*.

Les échanges ont également porté sur différentes facettes de l'interaction entre les mécanismes juridictionnels nationaux et régionaux, dont la configuration répondait aux considérations structurelles, matérielles ou procédurales évoquées précédemment. Par exemple, lorsqu'une juridiction régionale avait compétence pour rendre des décisions préjudicielles à caractère consultatif, la relation qu'elle entretenait avec les tribunaux nationaux pouvait se caractériser par une forme de dialogue et faciliter le règlement des litiges au niveau national. Inversement, un mécanisme juridictionnel régional pouvait être investi d'une compétence exclusive sur certaines questions.

Enfin, l'expérience des différentes régions a fait apparaître toute une gamme de problèmes concrets avec lesquels les juridictions régionales devaient composer sur le plan opérationnel; il arrivait par exemple que tous les juges ne parlent pas la même langue, qu'ils doivent siéger dans différents endroits, ou encore qu'il faille rapprocher différentes traditions et systèmes juridiques pour établir des règles de procédure communes.



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