



ORGANISATION  
MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

# MAGAZINE DE L'OMPI

GENÈVE - FÉVRIER 2010 - N°1



2-25

## COÛT DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ÉDITION SPÉCIALE



26

## NOUVELLE HAUTE DIRECTION DE L'OMPI

## **Nouvelles parties contractantes des traités administrés par l'OMPI en 2009**

Au cours de l'année 2009, 68 instruments d'adhésion ou de ratification concernant des traités administrés par l'OMPI ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI. Les traités en question et les nouvelles parties contractantes étaient les suivants:

### **Dans le domaine de la propriété industrielle**

**Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (1970):** Chili, Pérou et Thaïlande (3), ce qui porte le nombre total des États parties à 142.

**Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid (1891) et Protocole de Madrid (1989)):** l'Égypte, le Libéria et le Soudan (3) ont adhéré au Protocole de Madrid, ce qui porte le nombre total des États et organisations intergouvernementales parties à 81.

**Traité sur le droit des marques (TLT) (1994):** Maroc, Nicaragua et Pérou (3), ce qui porte le nombre total des États parties à 45.

**Traité de Singapour sur le droit des marques (2006):** Espagne, Estonie, Fédération de Russie, France, Liechtenstein, Mali, Pays-Bas (les Pays-Bas deviendront liés par le traité trois mois après le dépôt des instruments de ratification de la Belgique et du Luxembourg) et Pologne (8), ce qui porte le nombre total des États parties à 17.

**Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (1971):** Serbie et Ukraine (2), ce qui porte le nombre total des États parties à 61.

**Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (1968):** Argentine et Ukraine (2), ce qui porte le nombre total des États parties à 51.

**Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (1973):** Serbie et Ukraine (2), ce qui porte le nombre total des États parties à 27.

**Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels:** l'Allemagne, la Pologne et la Serbie (3) ont adhéré à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye de 1999, ce qui porte le nombre total des États et organisations intergouvernementales parties à 37.

**Traité sur le droit des brevets (PLT) (2000):** France, Liechtenstein et Fédération de Russie (3), ce qui porte le nombre total des États parties à 22.

### **Dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes**

**Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996):** Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède, Tadjikistan, Royaume-Uni, Union européenne et Uruguay (20), ce qui porte le nombre total des États et organisations intergouvernementales parties à 88.

**Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996):** Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède, Royaume-Uni et Union européenne (18), ce qui porte le nombre total des États et organisations intergouvernementales parties à 86.

**Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (1971):** Bosnie-Herzégovine (1), ce qui porte le nombre total des États parties à 77.

# TABLE DES MATIÈRES

- 2 **COÛT DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE -**  
UNE INTRODUCTION
- 3 **HONORAIRES CONDITIONNELS AUX ÉTATS-UNIS**  
**D'AMÉRIQUE - ÉGALITÉ DE CHANCES POUR TOUS?**
- 6 ROYAUME-UNI: **UN PAYS ONÉREUX** PEUT-IL  
S'AMENDER?
- 9 **LES "PAIEMENTS INVERSÉS"** VUS À LA LUMIÈRE DE  
LA LÉGISLATION EUROPÉENNE DE LA CONCURRENCE
- 12 UN **TRIBUNAL DES BREVETS UNIQUE** POUR L'EUROPE:  
RÊVE OU RÉALITÉ?
- 14 LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN **AFRIQUE**
- 16 RÈGLEMENT DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE AU **JAPON**: EXAMEN DES COÛTS
- 19 UNE SOLUTION DE **REMPLACEMENT ÉCONOMIQUE**
- 23 **PAS D'EXCÈS - DIX CONSEILS UTILES POUR LIMITER**  
LE COÛT DE RÈGLEMENT DES CONFLITS DE PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE
- 26 PRÉSENTATION DE LA **NOUVELLE ÉQUIPE DE HAUTE**  
**DIRECTION** DE L'OMPI

# COÛT DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - UNE INTRODUCTION

La presse a beaucoup parlé de la transaction conclue en 2006 dans la célèbre affaire de la chanson "Le lion est mort ce soir" – et de l'heureux dénouement qu'elle constituait pour les héritiers de l'auteur –, la présentant comme une illustration exemplaire de ce que peut faire le système de la propriété intellectuelle pour assurer la rémunération des auteurs<sup>1</sup>. Il convient toutefois de rappeler que cette affaire était exceptionnelle à de nombreux égards, et notamment en ce qui concerne la prise en charge des frais de l'action. Cette dernière a en effet bénéficié, du fait de la popularité de la chanson et de son importance culturelle, d'une aide financière non négligeable. En fait, l'un des grands obstacles à l'engagement de poursuites en matière de propriété intellectuelle est la lourdeur, parfois même le caractère excessif, des frais de justice.

Dans quelle mesure cette situation empêche-t-elle les titulaires de droits de s'adresser aux tribunaux lorsqu'il est porté atteinte à ces derniers? Le coût élevé des procédures de justice contribue-t-il à l'image d'un système de propriété intellectuelle ne bénéficiant qu'aux riches ou aux grandes entreprises qui peuvent se payer des avocats spécialisés? Et dans ces conditions, que pourrait-on faire à l'égard de ces frais dans le contexte plus large d'un environnement favorable au respect des droits de propriété intellectuelle?

Ce sont là quelques-unes des questions épineuses auxquelles s'est attaqué le Comité consultatif sur l'application des droits de l'OMPI, à sa session de novembre 2009. Les travaux de ce comité, composé d'États membres de l'OMPI et d'organisations ayant statut d'observateur, étaient axés sur "la contribution des titulaires à l'application des droits et son coût, compte tenu de la recommandation n° 45 du Plan d'action de l'OMPI pour le développement". Le comité a débattu diverses questions sur la base d'analyses d'experts, dont notamment les raisons des coûts élevés de défense

des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans les pays en développement, et a examiné des suggestions faites quant à des manières de rendre le système plus accessible<sup>2</sup>.

Des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne le montant des honoraires d'avocats. Ceux-ci ont cependant été mis en perspective, du moins pour certains domaines des litiges de propriété intellectuelle, avec le niveau élevé de spécialisation requis dans ce type d'affaire. La question de la charge de la preuve, elle aussi

souvent coûteuse (voir en page 6 l'article intitulé "Royaume-Uni: un pays onéreux peut-il s'amender?"), a également été évoquée. L'opinion a été exprimée que la possibilité d'une utilisation plus large des présomptions pourrait mériter une analyse plus approfondie, notamment en ce qui concerne les affaires civiles.

Le comité s'est penché plus particulièrement sur les propositions visant l'allègement du fardeau financier des parties, par exemple par des modèles de résolution extrajudiciaire des litiges (voir "Une solution de remplacement économique" en page 19) ou des procédures simplifiées, en particulier dans le domaine de l'application des droits aux frontières. L'accent a été mis sur les mécanismes de réduction des frais de justice, entre autres l'aide juridique ou l'instauration d'une culture de bénévolat de compétence. Il a été rappelé, à cet égard, que l'association du barreau de l'Afrique du Sud exige de ses membres qu'ils traitent chaque année un certain nombre de dossiers sans facturer d'honoraires ("pro bono"), ce qui contribue à la prise en charge de l'intérêt public tout en étant conforme à certaines dispositions de la déclaration des droits (Bill of Rights).

L'adoption d'un système d'honoraires de résultat a également été proposée (voir "Honoraires conditionnels aux États-Unis d'Amérique – égalité de chances pour tous?" en page 3). Ce dernier ne présente évidemment un intérêt que dans les actions visant l'obtention de dommages et intérêts – par opposition à une ordonnance d'injonction. Une autre suggestion donc a été faite: établir aux fins d'engagement de poursuites en matière de propriété intellectuelle des fonds administrés par l'État, constitués à partir des taxes d'enregistrement. D'une manière plus générale, le comité a examiné la question de l'éventuelle utilisation de mesures préemptives comme moyen de contrôler les coûts d'application des droits. Les suggestions formulées à cet égard étaient de définir des politiques commerciales et des modèles d'affaires – afin de réduire la demande de produits de contrefaçon – et d'introduire un meilleur équilibre dans la structure des prix.

Le comité consultatif n'a pas mandat normatif; il est un lieu d'échange d'informations, et n'a pas vocation à rechercher des solutions contraignantes. Les débats ont toutefois fait ressortir clairement que la question du coût excessif des procédures de propriété intellectuelle constitue une préoccupation dans de nombreux pays et apparaît comme ayant des effets préjudiciables à la bonne application des lois et à l'acceptation du système de propriété intellectuelle en général.

Le présent numéro du Magazine de l'OMPI sur le coût de la défense des droits de propriété intellectuelle examine les enjeux évoqués ci-dessus, et notamment le prix et les particularités de la résolution des litiges de propriété intellectuelle dans les juridictions d'Afrique (page 14), des États-Unis d'Amérique, d'Europe (page 9 et 12) et du Japon (page 16). Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, coéditeur du présent Magazine, explique les avantages de la résolution extrajudiciaire des litiges, laquelle apparaît comme un moyen efficace d'éviter des procédures coûteuses et complexes. Ce numéro propose enfin une série de conseils utiles pour réduire le coût de règlement des conflits de propriété intellectuelle (p. 23).

1 Pour plus de renseignements sur l'affaire et son règlement, voir l'article "Le retour du lion" dans le numéro 2/2006 du Magazine de l'OMPI.

2 Les documents de travail de la session peuvent être consultés ainsi que les conclusions du président à l'adresse [www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=17445](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17445).

# HONORAIRES CONDITIONNELS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ÉGALITÉ DE CHANCES POUR TOUS?

Cet article de **William R. Towns**, associé et conseil au cabinet Novak Druce + Quigg LLP, est consacré aux conventions d'honoraires conditionnels dans le contexte des litiges de brevet aux États-Unis d'Amérique. M. Towns est un avocat et un médiateur chevronné, spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle. Il est intermédiaire neutre de l'OMPI et fait partie des experts en règlement de litiges relatifs aux noms de domaine de l'OMPI depuis 2003.

Une étude sur l'issue des recours en appel dans les affaires d'atteinte aux brevets révèle que les titulaires de droits ont eu gain de cause dans seulement 25% des cas entre 2002 et 2004<sup>1</sup>. Si cette statistique semble indiquer que la balance penche en faveur des défendeurs, le coût exorbitant des procédures de brevet aux États-Unis d'Amérique – de 3 à 10 millions de US\$ en moyenne – peut décourager plus d'un présumé contrefacteur de se défendre en justice; il peut en effet s'avérer moins coûteux de payer une licence ou de verser des redevances que de contester un brevet devant les tribunaux. Pour leur part, les demandeurs concluent de plus en plus souvent des conventions d'honoraires conditionnels avec leurs avocats, afin d'atténuer les incidences de cette escalade des coûts – une évolution qui a conduit certains à affirmer que l'avantage a désormais basculé résolument en faveur des demandeurs.

Les conventions d'honoraires conditionnels sont devenues une pratique courante aux États-Unis d'Amérique pour financer certains types d'actions en matière civile. Elles établissent un lien entre le résultat de l'action et les honoraires de l'avocat, lesquels correspondent généralement à un pourcentage de la somme recouvrée par le client. L'avocat ne facture que si le litige se solde par une victoire ou est favorablement réglé à l'amiable – autrement dit "pas de victoire, pas d'honoraires".

Souvent utilisés dans les affaires de dommages corporels, de fautes médicales et de recouvrement en matière commerciale, les honoraires conditionnels ont été largement associés à l'octroi par des jurys de sommes considérables à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'ils sont devenus le cheval de bataille des partisans de la réforme du régime de la responsabilité extracontractuelle ( *tort reform*). Mais ils existent en fait depuis au moins 100 ans, bien avant l'apparition de la crise actuelle sur la responsabilité. De manière significative, les juridictions américaines évitent généralement les mécanismes "perdant payeur" qui permettent aux requérants victorieux de se voir rembourser leurs honoraires d'avocats par la partie perdante. Les défenseurs des conventions d'honoraires conditionnels font valoir, entre autres, que ces dernières améliorent l'accès à la justice en permettant à des requé-

rants aux moyens financiers limités de jouir de services juridiques qu'ils ne pourraient pas se payer autrement<sup>2</sup>.

Les détracteurs de ces arrangements, en revanche, attribuent souvent en grande partie la récente explosion des sommes accordées dans les actions en responsabilité extracontractuelle aux efforts des avocats rémunérés sur une base de résultat pour rentabiliser le plus possible leur travail. Ils dénoncent comme trompeur l'objectif souvent avancé d'amélioration de l'accès au système judiciaire, faisant valoir que les conventions d'honoraires conditionnels sont motivées par la cupidité et encouragent des contentieux excessifs, spéculatifs ou fantaisistes. Ces mécanismes, après tout, financent également le règlement des litiges de clients aisés et d'entreprises qui pourraient facilement se permettre de payer sur une base horaire.

Controversée ou pas, il ne fait aucun doute que la pratique des conventions d'honoraires conditionnels est devenue monnaie courante dans la procédure civile américaine, dépassant largement les frontières de la responsabilité extracontractuelle. Elle s'est révélée comme un moyen efficace d'atténuation des risques dans un certain nombre d'autres domaines, non seulement pour les requérants ayant des ressources limitées ou des problèmes de liquidité, mais aussi pour les plus riches. Cela s'applique aux affaires de propriété intellectuelle, et en particulier aux actions en contrefaçon de brevet, dans lesquelles l'importance des frais de procédure pour les deux parties peut influencer l'issue du litige tout autant que le bien-fondé de la revendication.

## Le coût élevé des procédures de brevet

Le coût élevé des litiges en matière de brevet est l'un des principaux facteurs explicatifs de la pratique des honoraires conditionnels aux États-Unis d'Amérique. Selon une étude économique réalisée en 2009 à la demande de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), dans les affaires de contrefaçon de brevet dont la valeur se situe entre 1 et 25 millions de dollars, le total des frais de procédure s'élève à plus de 3 millions de



Foto: iStockphotos

**Le coût exorbitant des procédures de brevet aux États-Unis d'Amérique – 3 à 10 millions de US\$ en moyenne – peut en décourager plus d'un de se défendre en justice.**

<sup>1</sup> Paul M. Janicke, Law Center de l'université de Houston, et Lilan Ren, université de Houston, "Who Wins Patent Infringement Cases?", American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal, vol. 34, p. 1, 2006

<sup>2</sup> Voir par exemple *Economic Analysis of the Law* 615 (7th ed. 2007), Richard A. Posner.



dollars (dont environ 60% liés à la divulgation de preuve). Lorsque le montant en cause est supérieur à 25 millions de dollars, les frais de procédure sont à peu près multipliés par deux. Et dans les affaires moins importantes, où le montant en cause est inférieur à 1 million de dollars, le sondage de l'AIPLA indique que les frais de procédure sont parfois supérieurs au montant en cause, la portion exposée jusqu'à la fin de la procédure de divulgation de preuve correspondant, là encore, approximativement à 60% du total.

## En défense des conventions d'honoraires conditionnels

Eu égard à l'escalade des coûts des procédures de brevet, les conventions d'honoraires conditionnels peuvent être vues comme améliorant l'accès des "petits" au système judiciaire – on pense aux petits inventeurs et à ceux qui n'auraient pas autrement les moyens de défendre leurs droits de propriété intellectuelle face à des entreprises disposant de ressources plus importantes.

Mais comme pour d'autres types de litiges commerciaux complexes, les conventions d'honoraires de résultat relatives à des contentieux de brevet ne sont pas l'apanage exclusif des petits inventeurs et des particuliers. Elles peuvent être tout aussi attrayantes pour les justiciables plus importants et plus fortunés qui cherchent à maîtriser leur frais de procédure – leur effet de répartition des risques attachés aux contentieux de brevet est le même pour tous les clients, les petits comme les gros. Les avocats dont les honoraires sont fondés sur le résultat occupent une position analogue à celle d'un partenaire commercial ou d'un investisseur de capital-risque – un modèle d'investissement qui encourage certainement à examiner les affaires plus attentivement et à limiter les frais de procédure.

À l'opposé, les conventions traditionnelles de facturation horaire signifient que la quasi-totalité des risques du contentieux est assumée par le client. Cela crée évidemment une préoccupation pour les petits inventeurs et autres litigants éventuels disposant de liquidités limitées, à qui le coût élevé des procédures de brevet peut littéralement fermer la porte du système judiciaire. Et si le besoin de diluer les risques du litige n'est pas nécessairement impérieux pour ceux qui disposent de moyens conséquents, il reste que la maîtrise du coût des prestations juridiques est une préoccupation croissante. Selon une enquête menée récemment par l'Association of Corporate Counsel et la revue *The American Lawyer*, 39% des avocats d'entreprise ont eu recours plus largement à des modes alternatifs de facturation avec les cabinets d'avocats extérieurs au cours de l'année écoulée. Il s'avè-

re en outre que dans presque tous les cas, l'initiative des modifications appliquées à des systèmes de facturation à l'heure est venue des services juridiques des sociétés, et non des cabinets d'avocats externes.

## Les honoraires conditionnels rendent-ils le jeu plus équitable?

Selon leurs partisans, les conventions d'honoraires conditionnels protègent les droits des inventeurs et contribuent à rendre équitable le combat avec les grandes entreprises parfois assimilé à celui de "David et Goliath" – sans doute cette analogie est-elle fondée dans le cas des petits inventeurs aux moyens financiers limités qui tentent de faire respecter leurs droits face à des sociétés puissantes. Les conventions soumettant les honoraires aux résultats peuvent en effet égaliser les chances dans de telles situations, ce qui favorise non seulement les intérêts des petits inventeurs, mais aussi ceux du système juridique et, sans doute, de la société au sens large.



**Un "patent troll" – terme péjoratif désignant des investisseurs institutionnels dont le modèle d'affaires consiste à acquérir des portefeuilles de brevets, non pas pour développer des produits et services commercialisables, mais dans l'unique but de faire valoir ces brevets devant les tribunaux.**

En dehors de cette situation, cependant, il est douteux que les honoraires conditionnels soient nécessaires pour égaliser les chances dans les contentieux de brevet américains, et on peut même se demander si la pratique des conventions d'honoraires de résultat ne peut pas, dans certaines situations, produire l'effet inverse. Les actions en contrefaçon de brevet sont de plus en plus souvent financées par des investisseurs institutionnels non traditionnels, dont le modèle d'affaires consiste à acquérir des portefeuilles de brevets, non pas pour développer des produits et services commercialisables, mais dans l'unique but de faire valoir ces brevets devant les tribunaux<sup>3</sup>. Les "patent trolls" (littéralement trolls des brevets) – terme péjoratif désignant les entités qui acquièrent des titres de propriété intellectuelle à cette fin – sont un bon exemple. Les conventions d'honoraires conditionnels favorisent la pratique de ce système, car elles permettent aux investisseurs institutionnels de répartir, en fait, le risque financier lié aux litiges en matière de brevet, en établissant des partenariats avec leurs avocats.

L'idée qu'un requérant aisé, titulaire d'un brevet et ayant réparti les risques de son investissement grâce à une convention d'honoraires conditionnels, cherche simplement à uniformiser les règles du jeu est difficile à accepter pour certains. Bon nombre d'entreprises attaquées en violation de brevet sont en bonne situation financière, mais les sociétés défenderesses ne sont pas toutes de grandes entreprises puissantes, et vu le coût élevé des litiges de brevet, certains diront que les conventions d'honoraires conditionnels donnent plutôt l'avantage

3 Voir Nathan Vardi, *Patent Payday*, FORBES.COM (12 février 2008).

aux demandeurs. Pour des raisons évidentes, les défendeurs ne peuvent pas utiliser une convention d'honoraires de résultat comme moyen d'égaliser leurs chances, et un défendeur qui ne dispose pas des mêmes moyens de répartition de risque que son adversaire et qui est autrement incapable de supporter les coûts élevés d'une procédure de brevet peut se retrouver dans une situation nettement désavantageuse, indépendamment de la solidité (ou non) des revendications de brevet avancées à son encontre.

## Réexamens de brevets et options en matière d'honoraires

Même si la preuve est largement anecdotique, il semble difficile de ne pas conclure que les honoraires conditionnels ont modifié le paysage des litiges relatifs aux brevets. Qu'il existe ou non une corrélation entre le nombre croissant des conventions d'honoraires conditionnels et l'escalade constante du coût des poursuites judiciaires en matière de brevets, il ne fait aucun doute que les défendeurs cherchent de plus à plus à maîtriser les frais considérables qu'ils doivent exposer pour défendre leurs intérêts en matière de brevet.

Pour limiter le coût élevé des procédures de brevet, de nombreuses entreprises cherchent des formules pour remplacer le système traditionnel du taux horaire. Il en existe un certain nombre, notamment les forfaits, les honoraires conditionnels ou les conventions d'honoraires de résultat inverse. Ces dernières peuvent être difficiles à mettre en œuvre, car elles supposent que le client et le cabinet d'avocats soient d'accord sur un montant représentant ce que le client s'attend à déboursier, les honoraires étant ensuite calculés en pourcentage de la différence entre ce montant et celui – inférieur – de la transaction ou de la condamnation que l'avocat aura su négocier. Certaines études semblent indiquer que les défendeurs ne sont pas portés à préférer les conventions d'honoraires conditionnels aux forfaits ou à la facturation horaire, parce qu'ils envisagent le contentieux comme un pari perdu d'avance<sup>4</sup>. Les demandeurs utilisant le système des honoraires conditionnels ne paient leur avocat que s'ils gagnent, et il s'agit alors seulement d'un pourcentage d'un montant reçu par suite d'une transaction ou d'un jugement. Le défendeur qui choisit un système de facturation autre que le traditionnel taux horaire peut réussir à diminuer globalement ses frais de procédure, mais contrairement au demandeur ayant fait le choix des honoraires conditionnels, il ne peut pas prélever ses frais d'avocat sur l'argent d'une transaction ou d'un jugement. Même si le défendeur domine le procès, le meilleur résultat est toujours une perte nette pour lui.

Au-delà des diverses formules de facturation d'honoraires, un nombre croissant de défendeurs dans des procès en contrefaçon de brevet conteste la validité du

brevet en cause par un recours administratif *ex parte* ou *inter partes* en réexamen devant l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), sur la base de l'état antérieur de la technique<sup>5</sup>. Les tribunaux fédéraux américains ont le pouvoir de suspendre les procédures de brevet en attendant l'achèvement du réexamen. Le nombre des demandes de réexamen de brevets introduites par des tiers connaît une nette augmentation depuis 2003, et le nombre de procès en contrefaçon de brevet impliquant en parallèle un réexamen par l'USPTO est considérable et en hausse.

L'un des principaux avantages qu'il y a à contester la validité d'un brevet en demandant un réexamen par l'USPTO est que les frais administratifs sont nettement plus faibles que si on le fait dans le cadre d'un contentieux de brevet. Avec la possibilité qui s'y ajoute d'obtenir une suspension d'instance, l'utilisation stratégique du réexamen a modifié le paysage des litiges relatifs aux brevets de manière aussi significative que les conventions d'honoraires conditionnels. En fait, il semble exister une forte corrélation dans le temps entre l'utilisation des conventions d'honoraires conditionnels, l'apparition des "trolls de brevet" et l'augmentation importante des demandes de tiers pour des réexamens *ex parte* et *inter partes* devant l'USPTO.

## Conclusion

L'émergence des conventions d'honoraires de résultat comme moyen efficace de répartition du risque a sensiblement modifié le contexte des litiges en matière de brevets, eu égard en particulier à l'éclosion des fameux "patent trolls". Le doute persiste quant à savoir si les honoraires conditionnels sont directement responsables de l'explosion des contentieux de brevet; les statistiques procédurales des tribunaux d'instance américains indiquent que le nombre des procès en matière de brevets n'a pas changé considérablement, en pourcentage du nombre total de brevets, au cours des deux dernières décennies. Et si les honoraires conditionnels favorisent les revendications spéculatives et fantaisistes, l'utilisation stratégique du réexamen des brevets par les défendeurs et l'emploi de méthodes de réduction des coûts pourraient bien permettre d'égaliser les chances, et finalement de faire reculer ces abus apparents.

Des projets de réforme du droit des brevets ont été déposés devant la Chambre des représentants ou le Sénat des États-Unis d'Amérique au cours de chacune des trois dernières années. La promulgation de la loi réformant le droit des brevets est probable – peut-être inévitable – mais il est peu vraisemblable qu'elle réduise substantiellement ou immédiatement le coût des litiges en matière de brevet ou qu'elle limite l'usage des conventions d'honoraires conditionnels dans ces litiges. En attendant, le débat se poursuit.

4 Voir Eyal Zamir & Ilana Ritov, *Neither Saints Nor Devils: A Behavioral Analysis of Attorneys' Contingent Fees* 50 57.

5 Voir 35 USC, 301 et seq. (réexamen *ex parte*) & 35 USC, 311 et seq. (réexamen *inter partes*).

# ROYAUME-UNI: UN PAYS ONÉREUX PEUT-IL S'AMENDER?

Dans cet article, **Michael Burdon**, associé et chef du service de la propriété intellectuelle au cabinet Olswang LLP, examine les pratiques qui ont cours au Royaume-Uni dans le domaine des brevets. Il a pris part à des travaux concernant la réforme des procédures en matière de brevet au Royaume-Uni et en Europe, et est l'auteur de diverses propositions à cet égard.

Qu'il soit possible aux pays "onéreux" de s'améliorer ne fait aucun doute! Mais avant de voir comment, il faut prendre le temps de se demander, d'une part, s'il est vrai que les systèmes de résolution des litiges de propriété intellectuelle sont plus coûteux dans certains pays que dans d'autres, et de l'autre, s'ils ont besoin d'être modifiés.

## Quels sont les coûts au Royaume-Uni?

On dit souvent que la défense des droits de propriété intellectuelle coûte cher au Royaume-Uni. Cela tient certainement en partie à la rigueur des règles de procédure locales et aux honoraires d'avocats qui en découlent. Cela dit, la réputation de juridiction onéreuse de ce pays est probablement due aussi à son système de "perdant payeur", en vertu duquel la partie qui succombe doit rembourser les frais de justice de son opposante, du moins en ce qui concerne les points sur lesquels cette dernière a obtenu gain de cause. Les tribunaux effectuent d'ailleurs de plus en plus souvent, dans le partage des dépens, des déductions au titre des prétentions non reconnues (par exemple certains éléments de l'état de la technique ou une insuffisance de description). Si les parties ne sont pas d'accord sur le montant à payer, un juge spécialisé en matière de dépens procède à un examen détaillé, dont le coût est d'ailleurs souvent plus élevé que le montant en cause. Heureusement, il arrive assez rarement que l'on doive recourir à ce type d'évaluation. D'une manière générale, la partie gagnante récupère, à l'égard des questions sur lesquelles elle l'emporte, entre les deux tiers et les trois quarts des frais qu'elle a exposés.

Il arrive souvent que la partie gagnante demande et obtienne le versement immédiat, à titre provisoire, d'une partie des dépens qui devraient lui être remboursés (généralement 50%). Ce genre d'audience permet au public de connaître des informations intéressantes sur le coût des procédures judiciaires, quoique les affaires concernées se situent le plus souvent dans le dessus du panier. On a ainsi appris, par exemple, que la société Research in Motion (RIM) avait dépensé environ 6 millions de livres sterling dans sa récente bataille contre Visto, qui n'a déboursé pour sa part "que" 1,6 million de livres sterling. Dans une récente affaire de verres de contact, les frais exposés par Johnson & Johnson ont été de 3,7 millions de livres sterling, contre 2,3 millions pour son adver-

saire CIBA, et dans un litige portant sur des appareils médicaux, ceux de la société Edwards se sont élevés à 2,4 millions de livres sterling contre 1,5 million pour la partie adverse, la société Cook. Aucune donnée ne permet d'estimer valablement le coût d'un contentieux de brevet "moyen" – si tant est qu'une telle chose existe. On peut cependant considérer que les frais de représentation juridique et d'expertise exposés dans la plupart des litiges en cette matière au Royaume-Uni sont rarement inférieurs à 350 000 livres sterling.

## Et si le prix était justifié?

Il est utile de rappeler que les tribunaux britanniques entendent environ 25 affaires de brevet par année, alors que le nombre de brevets délivrés au cours de cette même période par l'Office européen des brevets est en gros de 50 000. Les litiges qui aboutissent devant les tribunaux revêtent une valeur économique considérable et sont d'une grande complexité technique (et parfois juridique). Au moins l'une des parties en présence estime que la dépense à prévoir (ses frais et ceux de la partie adverse, qu'elle risque d'avoir à payer) est justifiée. On peut supposer que pour le défendeur, l'avantage procuré par un éventuel rejet des prétentions de son adversaire l'emporterait aussi sur les frais qu'il aura dû engager pour se défendre.

Si le titre du présent article critique implicitement les pays où les frais de justice sont élevés et les appelle à s'améliorer, il faut reconnaître que le coût des procédures engagées devant le tribunal spécialisé en matière de brevets de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles<sup>1</sup> – avec la rigueur qui les caractérise y compris dans les dépens – semble attrayant, tout au moins pour des litiges complexes, mettant en jeu des sommes importantes. Il se pourrait même que l'on puisse le qualifier de juste coût.

## Accès à la justice

La vraie question à se poser est peut-être celle de savoir si la justice est accessible, non seulement pour ceux qui ont des droits à faire respecter, mais aussi pour ceux qui veulent se défendre, contester des droits ou faire confirmer que le produit ou procédé qu'ils souhaitent commercialiser n'est pas protégé.

<sup>1</sup> En Écosse, les actions en violation de brevet sont entendues par la Cour of Session, à Edinburgh.

Autrement dit, la question du coût doit être mise en contexte, compte tenu de la qualité du processus de résolution du litige. Ou comme le disait récemment M. Tom Sanchez, de la société RIM, lors d'une conférence sur les procédures internationales en matière de brevet, "la meilleure valeur que l'on puisse avoir pour son argent, c'est un tribunal qui aboutit à la bonne réponse la plupart du temps." Les critiques des analyses coût-bénéfice sont souvent pressés d'examiner le coût, mais sans accorder une attention suffisante à l'autre moitié de l'analyse – le bénéfice. Nous devons nous méfier des critiques qui connaissent le prix de toutes les choses, mais la valeur d'aucune.

M. Sanchez a énuméré plusieurs bonnes raisons de choisir le Royaume-Uni pour engager une action en matière de brevet. Il a observé que le coût de procédure y est moins élevé que dans d'autres juridictions, par exemple les États-Unis d'Amérique, et peut se limiter à une fraction du montant d'une transaction dans un procès international. Il a également mis l'accent sur quelques-unes des caractéristiques des procédures britanniques en matière de brevet:

- décisions rapides et de grande qualité, rendues par des juges possédant de solides connaissances techniques;
- règles de procédure civile prévoyant pour les experts appelés à témoigner une obligation absolue de concours à la justice, ce qui favorise l'objectivité dans l'examen des questions qui leur sont soumises;
- contre-interrogatoire des experts, favorisant la rigueur du rapport d'expertise, l'auteur sachant qu'il aura à défendre ses affirmations devant un juge;
- examen de l'ensemble des aspects (atteinte et validité) dans le cadre d'une seule et même procédure, ce qui contribue à éviter les arguments contradictoires et tendancieux;
- limitations importantes en matière de communication de preuve et production d'une description de produit ou de procédé, se traduisant par une économie de temps et d'argent considérable.

## Autres solutions

Il ne faut pas perdre de vue qu'il existe aussi d'autres possibilités de résolution des litiges en matière de brevet. Les pays européens bénéficient notamment d'une réglementation douanière efficace, permettant d'obtenir la saisie des marchandises contrefaisantes dès leur entrée dans l'Espace économique européen. La menace de poursuites (toujours onéreuses) devant les tribunaux contribue également de façon importante à la conclusion d'accords de résolution extrajudiciaire des éventuels litiges.

La médiation est de plus en plus utilisée pour la résolution amiable des conflits, et conduit souvent à des solutions commerciales dépassant le cadre des droits

ou du produit en litige. Les parties à un différend de portée internationale peuvent avoir avantage à recourir à l'arbitrage, évitant ainsi d'engager des procédures parallèles dans plusieurs pays. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (IPO) a institué un service d'avis non contraignant permettant d'obtenir, sur demande écrite, le point de vue d'un examinateur de brevets expérimenté sur des questions de validité et/ou de contrefaçon. Les parties peuvent ensuite se fonder sur cette opinion pour régler leur litige sans avoir besoin de recourir aux tribunaux. L'IPO a récemment rendu le centième avis de ce genre depuis le lancement du service, en octobre 2005.

Même si l'on admet que le système britannique actuel de règlement des litiges en matière de brevet répond aux attentes de ses utilisateurs en termes de rapport coût-bénéfice, il ne fait aucun doute qu'un grand nombre de conflits n'y sont jamais soumis pour des raisons économiques. Ce n'est certainement pas une bonne chose, et c'est pourquoi il est opportun d'examiner les avantages potentiels que présenterait un système moins onéreux de règlement des conflits de brevet.

Le système des brevets est une composante de l'économie ayant pour objet de stimuler l'innovation sous les auspices des gouvernements. Partout dans le monde, des offices de brevet sont chargés d'examiner des demandes d'enregistrement pour déterminer quelles sont les inventions qui méritent une protection particulière. Les ressources dont disposent ces administrations sont toutefois limitées, et leur charge de travail très élevée. Sans vouloir les critiquer, il faut dire que les résultats de cette activité sont imparfaits, et cela inévitablement, eu égard à la nature du système en place. Ce système prévoit cependant la possibilité de réexaminer des droits de brevet s'ils acquièrent une importance commerciale, afin de vérifier si la protection dont ils bénéficient leur a été accordée à bon escient.

La procédure d'opposition de l'OEB offre bien entendu une certaine protection. Elle est plus simple et moins onéreuse qu'un procès national, d'autant plus qu'elle permet d'inclure l'ensemble des pays européens dans une même procédure. Elle est toutefois insatisfaisante et inefficace, en ce sens qu'elle peut durer de trois à six ans. Dans le cadre des débats organisés en vue d'une réforme, de nombreuses entreprises industrielles ont fait état de situations dans lesquelles des titulaires de droits sont empêchés de se défendre en raison des coûts et des risques inhérents aux procédures de justice ou dans lesquelles des sociétés ont pris des licences et versé des redevances considérables tout en étant convaincues de l'invalidité des brevets concernés, et tout cela parce qu'elles n'avaient pas les moyens de les contester.



## Changer les façons de faire?

La Commission européenne poursuit ses travaux en vue de l'établissement d'un système unifié de règlement des contentieux de brevet, prévoyant la création d'une juridiction unique chargée de trancher les conflits dans ce domaine pour l'ensemble de l'Europe (voir à la page 12 l'article intitulé "Un tribunal des brevets unique pour l'Europe: rêve ou réalité?"). Une telle structure paneuropéenne pourrait offrir un système plus économique et efficace, mais dans la pratique, c'est la qualité de la procédure et le fonctionnement de la cour qui détermineront si l'objectif d'accès à la justice à un coût équilibré en Europe est atteint ou non.

Le Royaume-Uni examine la question du coût des actions de propriété intellectuelle dans le cadre d'une enquête plus globale sur les coûts de procédure au civil. Le comité qui en était chargé, sous la présidence du juge Jackson de la Cour d'appel, vient de publier son rapport final, à l'issue d'une année de travaux. Après avoir étudié ce que coûtent les procédures de justice actuelles, le comité Jackson a formulé un certain nombre de propositions de réforme visant à rendre le système à la fois plus efficace et plus économique; il a en outre appuyé une proposition de réforme de la Patents County Court (PCC) déposée par le Comité des usagers des tribunaux de propriété intellectuelle. À l'heure actuelle, la PCC et le tribunal des brevets (Patents Court) de la Haute cour ont la même compétence et

appliquent les mêmes règles de procédure. Aucune limite ne s'applique à leurs décisions et, étant donné qu'il n'y a aucune différence de procédure, les dépens sont souvent identiques. La PCC a normalement vocation à entendre des affaires simples, présentant une importance commerciale limitée, mais aucun mécanisme n'est en place pour imposer cette différence. Les principes de détermination des remboursements de dépens accordés à la partie gagnante sont également les mêmes.

Les propositions formulées prévoient un changement de nom de la PCC, qui deviendrait Intellectual Property County Court, ainsi qu'une réforme radicale sur le plan juridictionnel et procédural. Le montant des dommages et intérêts serait limité à 500 000 livres sterling (aucune limite de juridiction ou de réparation ne s'applique actuellement), et le remboursement des dépens à la partie gagnante (illimité en ce moment) serait plafonné à 50 000 livres sterling. La procédure serait radicalement simplifiée, les échanges d'arguments entre les parties se faisant essentiellement par écrit sous serment. Les juges imposeraient des règles strictes de gestion de calendrier limitant la durée des affaires à une ou, au plus, deux journées. L'engagement des procédures de divulgation des éléments de preuve (*discovery*), examens, preuve fac-

tuelle et contre-interrogatoire serait soumis à une analyse coûts/avantages préalable.

Cette proposition permettrait la création d'un cadre réellement distinct pour les affaires de brevet portant sur des sommes limitées. De nombreux points restent à examiner, et beaucoup dépendra de la manière dont la procédure sera mise en pratique ainsi que de l'application des règles de gestion de calendrier. À cet égard, l'aptitude des juges à bien gérer et entendre les différentes affaires dans le cadre du nouveau système sera déterminante pour le succès de ce dernier. La PCC est actuellement présidée par un juge unique, M. Fysh, qui prendra sa retraite au cours de l'été 2010. Il sera difficile à remplacer, et cela d'autant plus que son poste est rémunéré d'une façon relativement modeste.

L'une des principales préoccupations de qui envisage d'engager une action devant la Haute cour réside dans le fait que les coûts (tant ceux du demandeur que ceux du défendeur) y sont extrêmement difficiles à prévoir. La réforme de la PCC permettrait de savoir dès le départ que le risque se limite, pour le défendeur, à 50 000 livres sterling. La plus grande simplicité de la procédure permettrait aussi aux parties de négocier des honoraires raisonnables avec leurs avocats et de faire une estimation plus précise de leurs frais (peut-être même de fixer un maximum ou un forfait), ce qui contribuerait à la fiabilité de l'analyse coûts/avantages. L'accès à la justice pourrait s'en trouver amélioré, avec un système fonctionnant d'une manière plus efficace, dans des conditions de qualité appropriées et dans le cadre d'une procédure rigoureuse – une bonne chose, sans aucun doute.

## Une réforme indispensable

La mise à disposition d'un mécanisme efficace de contestation – ou de défense – des droits constitue un aspect fondamental du système des brevets. La Commission européenne a fait le même constat dans le cadre de sa récente enquête sur le secteur pharmaceutique. Le projet d'établissement d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, l'enquête britannique sur le coût des procédures civiles et l'éventuelle réforme de la PCC sont autant de pas importants dans la bonne direction.

L'auteur du présent article craint toutefois que le système britannique ne soit encore limité aux extrêmes – les "grosses" affaires d'une part, et de l'autre, les affaires de moindre envergure, mettant en jeu des sommes plus modestes. Il semble toutefois qu'il y ait entre les deux un nombre important d'entreprises qui ne peuvent utiliser ni l'une ni l'autre formule. Une réforme du système procédural dans le sens d'un accès de toutes les parties à la justice et à un mécanisme permettant de défendre ou de contester efficacement des brevets est par conséquent indispensable à un fonctionnement équitable du système des brevets.



**L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni offre une gamme de services de résolution de litiges, dont notamment un service d'avis non contraignant.**

# LES “PAIEMENTS INVERSÉS” VUS À LA LUMIÈRE DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE DE LA CONCURRENCE

Les questions évoquées dans cet article sont examinées plus en détail par l'auteur, Sean-Paul Brankin, conseil au cabinet Crowell & Moring, dans le *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, volume 5, numéro 1 (janvier 2010) sous le titre “Patent Settlements and Competition Law: Where Is the European Commission Going?”

Dans le rapport final de son enquête sur le secteur pharmaceutique, la Commission européenne désigne les transactions relatives à des droits de brevet comme nécessitant un examen plus approfondi à la lumière des règles de la concurrence. La Commission est notamment préoccupée par les accords de “paiements inversés” (*reverse payments*), c'est-à-dire prévoyant des versements (ou autres transferts de valeur) du titulaire de droits au fabricant de produits génériques qui les conteste.

Il est clair que l'intérêt porté à cette pratique par la Commission européenne est inspiré par les actions de la *Federal Trade Commission américaine* (FTC), laquelle considère depuis un certain nombre d'années que les accords en question pourraient contrevenir à la législation antitrust des États-Unis d'Amérique. La Commission fédérale du commerce fait notamment valoir que la licéité des paiements inversés doit être examinée lorsque :

- la somme versée est substantielle;
- le génériqueur n'a pas la possibilité de commercialiser immédiatement un produit concurrent;
- rien ne démontre que le paiement soit justifié autrement que par la volonté de retarder l'entrée du produit générique sur le marché.

La position de la FTC est toutefois controversée. Elle a invariablement été rejetée jusqu'à présent par les tribunaux supérieurs américains, notamment dans la célèbre affaire *Schering-Plough Corp. c. FTC* ou dans celle du tamoxifène<sup>1</sup>. Comme dans cette dernière, les paiements inversés ont en effet été jugés généralement licites, dans la mesure où le report d'entrée du générique sur le marché ne dépassait pas la durée de validité du brevet concerné et ne s'appliquait qu'à des produits susceptibles d'y porter atteinte.

Tout cela soulève pour les juristes européens un certain nombre de questions. Quel est le raisonnement de la FTC? Est-il juste? Dans quelle mesure est-il applicable dans le contexte européen? Et enfin, à quelle attitude peut-on s'attendre de la part de la Commission européenne?

## La FTC a-t-elle raison?

Pour dire les choses simplement, ce que craint surtout la FTC, c'est que le titulaire du brevet ne consacre une partie des profits découlant de son monopole à payer un concurrent potentiel pour l'exclure du marché. Comme le disait récemment un conseiller de Jon Leibowitz, président de la FTC, “d'un point de vue économique, la formule la plus rentable pour la marque et le génériqueur consiste généralement à éviter de se faire concurrence et à se partager les profits monopolistiques qui s'ensuivent”<sup>2</sup>.

Cette crainte n'est peut-être pas infondée. La question qui se pose, en fait, n'est peut-être pas de savoir si tel ou tel accord prévoyant un “paiement inversé” déroge aux règles sur la concurrence, mais si la FTC est en mesure de faire efficacement la distinction entre ceux qui sont anticoncurrentiels et ceux qui ne le sont pas. Il n'est pas certain que la présomption d'illicéité proposée par la FTC le lui permette, ni même qu'il existe une solution valable à cet égard. Jusqu'à présent, en tout cas, les cours américaines n'ont pas été convaincues.

Dans le contexte américain, la perspective de la FTC semble faire problème, fondamentalement, à trois égards. Tout d'abord, en raison du fait que les transactions constituent généralement des solutions efficaces et socialement bénéfiques. Elles évitent les coûts inutiles liés à tout litige devant les tribunaux et créent un climat de certitude qui permet aux parties de faire des projets et d'investir dans l'avenir, ce qui est encore plus important. La législation antitrust américaine reconnaissant ces avantages, elles ne sont généralement pas considérées comme y portant atteinte, même dans les cas où elles sont susceptibles d'avoir un effet anticoncurrentiel (voir, par exemple, l'affaire Tamoxifen mentionnée plus haut).

La seconde question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure la concurrence est favorisée par l'absence de transaction. Autrement dit, l'analyse contrefactuelle. La FTC a tout d'abord prétendu, par exemple dans l'affaire Schering-Plough, que si aucun

1 *Schering Plough Corp. c. FTC*, 402 F.3d 1056 (11th Cir. 2005) certiorari refusé, 126 S. Ct. 2929 (2006); *In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litig.*, 466 F.3d 187 (2nd Cir. 2006); *In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig.*, 544 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008), certiorari refusé, 129 S. Ct. 2828 (2009).

2 Michael Kades, *Whistling Past the Graveyard: The Problem with Per Se Legality Treatment of Pay for Delay Settlements*, Competition Policy International, volume 5, n° 2, automne 2009.



Photo: iStockphotos



L'intérêt porté à la question des paiements inversés par la Commission européenne est inspiré par les actions de la Federal Trade Commission américaine (FTC).

paiement n'était versé, la date convenue entre les parties pour la commercialisation du générique serait probablement plus précoce. "[S]i le titulaire du brevet verse une somme d'argent substantielle au concurrent dans le cadre de l'accord, on peut logiquement en déduire que ce qu'il reçoit en échange est l'engagement de ce dernier de reporter l'entrée sur le marché du générique à une date ultérieure à celle qui aurait autrement constitué un compromis raisonnable". Il s'agit là, toutefois, d'un argument problématique. Il est en effet possible, comme l'a reconnu la FTC dans l'affaire Schering-Plough, que dans certains cas, le versement soit la condition indispensable de la conclusion d'un accord entre les parties. La Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le 11<sup>e</sup> Circuit a d'ailleurs qualifié d'"indéfendable" l'analyse contrefactuelle de la FTC dans cette affaire.

La FTC fait maintenant valoir que la poursuite des procédures sans conclusion d'accord "se traduirait par la perspective d'une durée de concurrence accrue"<sup>3</sup>. Cet argument est toutefois problématique, lui aussi. L'existence d'un versement indique seulement qu'il existe, dans l'esprit du titulaire, un risque que le brevet soit invalidé ou que le générique soit déclaré non contrefaisant – pas que ce risque soit supérieur à 50%. S'il est inférieur à 50%, l'argument contrefactuel, après application du standard de degré de probabilité de la preuve utilisé en matière civile, serait que le brevet est valide et a été enfreint. Dans un tel cas, l'accord transactionnel n'aura pas d'effet anticoncurrentiel (à moins que la commercialisation du générique ne soit empêchée au-delà de la durée de validité ou de la portée du brevet), dans la mesure où le titulaire peut exercer le droit d'exclusivité conféré par le brevet, indépendamment de la transaction.

Le troisième problème concerne l'étendue de l'effet anticoncurrentiel de la transaction. Comme on l'a vu, si le brevet est valide et si le report d'entrée sur le marché du générique prévu par l'accord transactionnel respecte sa durée et sa portée, aucun problème de licéité ne

se pose normalement au regard du droit de la concurrence. Il importe de préciser qu'il peut en être de même en cas d'invalidité réelle ou probable du brevet. Comme l'a expliqué dans l'affaire Tamoxifen la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le 2<sup>e</sup> Circuit : "s'il est vrai que la stratégie consistant à payer un fabricant de génériques permettra d'écarter ce dernier du marché en tant que concurrent, elle sera sans effet sur les autres contestataires du brevet, dont l'intérêt à tenter un recours croît d'une manière directement proportionnelle au risque d'invalidation du brevet". La cour a observé en outre que même s'il était possible, en théorie, d'écarter tous les concurrents génériques en leur versant un paiement, il était peu probable que cela soit économiquement viable en pratique.

Ces trois problèmes semblent justifier, à première vue, la position des tribunaux américains selon laquelle le versement de "paiements inversés" doit être considéré, d'une manière générale, comme licite. La FTC a toutefois des réponses possibles à certaines de ces préoccupations. La loi Hatch-Waxman accorde au premier fabricant à déposer une demande d'agrément après de la *Federal Drug Administration* (FDA) pour un produit générique une exclusivité de marché de 180 jours. Dans le texte initial de la loi, cette période n'était comptée qu'à partir du jour du lancement dudit produit par ce fabricant, ce qui signifie qu'un accord transactionnel par lequel il acceptait de retarder la date de lancement avait pour effet d'exclure toute entrée sur le marché de produits de génériqueurs tiers au cours de cette période. L'effet anticoncurrentiel d'un tel accord peut être très important. La loi Hatch-Waxman a toutefois été modifiée en 2003, et prévoit désormais que le premier déposant peut perdre son droit d'exclusivité, notamment s'il tarde à lancer son produit. La FTC estime que cette modification n'a pas été efficace et qu'il est toujours possible, en principe, d'avoir recours à une transaction pour prolonger la période d'exclusivité et bloquer le marché aux tiers<sup>4</sup>. D'autres commentateurs semblent toutefois considérer que la modification a réglé le problème<sup>5</sup>.

## Le contexte européen

Le contexte de l'Union européenne diffère de celui des États-Unis d'Amérique, et cela notamment à deux égards. Tout d'abord, il n'existe pas dans la législation européenne en matière de concurrence d'équivalent à la règle américaine selon laquelle les accords transactionnels sont généralement licites, même lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets anticoncurrentiels. La Cour européenne de justice a en fait statué que les transactions doivent être traitées de la même manière que n'importe quel autre type d'accord<sup>6</sup>.

Deuxièmement, la loi Hatch-Waxman et la période d'exclusivité de 180 jours accordée au premier généri-

3 *FTC c. Cephalon*. Voir les arguments de la FTC : <http://www.ftc.gov/os/caselist/0610182/080213complaint.pdf>

4 Voir Michael Kades, *ibid.*  
5 Anne Layne Farrar, *Reversing the Trend? The Possibility that Rule Changes may Lead to Fewer Reverse Payments in Pharma Settlements*, *Competition Policy International*, volume 5, n° 2, automne 2009.

6 Affaire 65/86 *Bayer c. Sülhölfer* [1988] ECR 5249.

queur n'ont pas d'équivalent dans le droit européen. Il en résulte que les possibilités de réponse de la FTC face aux questions soulevées par son projet de présomption d'illégalité n'existent pas dans le contexte européen.

Il s'ensuit globalement que même si la législation européenne sur la concurrence semble faire pencher la balance en faveur de la présomption d'illégalité, l'effet des différences du contexte réglementaire européen va dans le sens contraire.

## L'attitude probable de la Commission européenne

Il est intéressant de noter que pour l'instant, la Commission ne semble pas vouloir suivre la FTC dans la voie d'une présomption générale d'illicéité des accords de versement de paiements inversés. Elle indique par exemple au paragraphe 763 de l'annexe technique du rapport final de son enquête sur le secteur pharmaceutique que ces accords ne seront pas "considérés" comme anti-concurrentiels sans une analyse factuelle approfondie, et le chef du groupe de travail chargé de l'enquête a déclaré récemment que la Commission "ne postulera pas a priori que les accords transactionnels de brevet sont probablement illicites"<sup>7</sup>.

En conséquence, que fera la Commission? Pour commencer, elle sera probablement d'avis que tout accord prévoyant le versement d'une somme d'argent dans le but de retarder la commercialisation d'un générique au-delà de la durée de validité d'un brevet ou portant sur des produits non protégés par un brevet est automatiquement contraire aux règles de la concurrence. Les tribunaux des États-Unis d'Amérique considèrent pour leur part que ce type de transaction constitue en lui-même une infraction au droit de la concurrence<sup>8</sup>.

Deuxièmement, la Commission pourrait adopter un point de vue proposé à l'origine par le Département de la justice des États-Unis d'Amérique. Ce dernier, étant alors fortement opposé à la présomption d'illégalité de la FTC (qu'il appuie maintenant, depuis la nomination par l'administration Obama d'un nouveau chef à la tête de la division antitrust), avait en effet suggéré qu'il soit procédé en lieu et place à une évaluation des accords de paiement inversé sur la base d'un "examen limité des mérites relatifs des revendications du brevet et des autres facteurs pertinents entourant les négociations des parties"<sup>9</sup>.

Cette proposition ayant fait craindre que l'absence de véritable procédure sur le fond ne rende une telle évaluation impossible pour les tribunaux ou les autorités concurrentielles, il n'y avait pas été donné suite aux États-Unis d'Amérique. Dans le droit européen, toutefois, la formule est appuyée par certains précédents. La Commission a en effet déjà procédé à sa propre évaluation de la possibilité de coexistence des marques, dans le cadre d'une appréciation de la compatibilité des accords de délimitation de marques avec les règles européennes en matière de concurrence<sup>10</sup>. Savoir si une approche équivalente est appropriée dans le contexte plus technique des brevets est une question qui pourrait rester à débattre.

Si la Commission décide de choisir cette voie, il est probable qu'elle s'intéressera particulièrement aux documents internes des parties (et notamment du titulaire de brevet) relatifs à la validité du brevet, à l'évaluation des chances de succès d'une procédure judiciaire et aux négociations en vue d'une transaction. Et si ces documents révèlent que le titulaire du brevet risque de perdre devant les tribunaux et que l'accord qu'il a conclu n'a d'autre but que d'éviter cette issue, il y a fort à parier qu'elle sera tentée de sévir à son égard. Soulignons que le brevet Servier sur lequel la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête a été considéré par la Cour d'appel britannique comme "très clairement invalide" et comme étant "le type de brevet qui peut nuire à la réputation du système des brevets".

Photo: Gouvernement des États-Unis d'Amérique



**Selon le Tribunal fédéral, les paiements inversés sont généralement licites, dans la mesure où le report d'entrée du générique sur le marché ne dépasse pas la durée de validité du brevet concerné et ne s'applique qu'à des produits susceptibles d'y porter atteinte.**

Enfin, la possibilité de voir un jour la Commission adopter un principe de présomption d'illicéité dans le style de celui de la FTC ne doit pas être exclue. Une deuxième affaire d'accord de paiement inversé (*Arkansas Carpenters Health and Welfare Fund et al. c. Bayer et al.*) est actuellement devant la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le 2<sup>e</sup> Circuit, et il semble concevable que cette dernière aille à l'encontre de sa jurisprudence antérieure pour statuer dans le sens indiqué par la FTC. Si cela se produit, la Commission européenne pourrait envisager de changer elle aussi sa façon de voir les choses. Il faut espérer que ce ne sera pas le cas.

7 Abigail Rubenstein, *EU to Request Drug Patent Deal Details*, Law 360, 19 novembre 2009.

8 *In re Cardizem CD Antitrust Litig.*, 332 F.3d 896 (6th Cir. 2003), certiorari refusé, 543 U.S. 939 (2004).

9 Mémoire d'*amicus curiae*, FTC c. *Schering Plough Corp.*, 126 S. Ct. 2929 (2006) (n° 05 273).

10 Affaire IV/C 30.128 *Toltecs Dorcet* OJ L 379, 1982, p. 19.

# UN TRIBUNAL DES BREVETS UNIQUE POUR L'EUROPE – Rêve ou réalité?

**Alejandro I. Garcia**, avocat collaborateur au cabinet Bird & Bird au Royaume-Uni, pratique en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'à New York et au Chili. Il se spécialise dans l'arbitrage international et les litiges transfrontaliers portant sur les droits de propriété intellectuelle, les technologies de l'information, les télécommunications et certaines questions commerciales complexes. Dans cet article, M. Garcia nous parle de l'imminence de la mise en place d'une juridiction unique des brevets pour l'Europe.

Dans l'affaire *Ungar c. Sugg* (1892), le juge Esher commentait ainsi, avec son éloquence inimitable, le désarroi des titulaires de brevet obligés de se battre pour défendre leurs droits : "Mieux vaut être victime de contrefaçon ou de n'importe quoi d'autre, sauf peut-être de voir toute sa famille emportée par la grippe, que de s'engager dans un litige à propos d'un brevet." On se demande si

Lord Esher aurait trouvé les mots pour décrire l'entreprise ardue que représente une procédure moderne en matière de brevet, particulièrement dans un contexte international.

À l'époque de *Ungar c. Sugg*, le commerce international était fondé sur les produits tangibles, de même que la richesse des pays.

Les autorités nationales accordaient des droits de brevet selon les critères qui leur semblaient adéquats, souvent sans se préoccuper – ou très peu – de ce qui se faisait ailleurs. Les litiges de brevet étaient rares et n'existaient que dans un petit nombre de pays.

Au cours du XX<sup>e</sup> siècle, et notamment de ses dernières décennies, une mutation fondamentale s'est produite dans la plupart des économies mondiales. Les créations intellectuelles sont devenues le moteur économique de la plupart des pays développés. Économies développées et en développement ont acquis leur indépendance. Le commerce international est devenu véritablement global; depuis l'avènement d'Internet, aucun pays et aucun joueur n'est trop petit. Le système des brevets s'est adapté dans une certaine mesure à cette nouvelle réalité, notamment en permettant aux inventeurs et aux entreprises de s'assurer facilement des droits de brevet dans plusieurs pays en même temps. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970 a instauré une procédure de dépôt de demande de brevet unique pour tous ses États contractants. La Convention sur le brevet européen (CBE), signée en 1973, a mis en place un mécanisme centralisé de traitement des demandes de brevet<sup>1</sup>. Ces instruments permettent aux titulaires de brevets d'exploiter leurs droits à l'échelle internationale. Les conflits de brevet relèvent toutefois encore de la juridiction des tribunaux nationaux.

L'application internationale des droits de brevet peut nécessiter l'engagement de procédures dans plusieurs juridictions (et même, dans certains pays comme en Allemagne, de procédures dans des procédures), lesquelles sont généralement soumises aux lois du pays de délivrance du brevet concerné. Le coût total de défense des droits de brevet devant des juridictions multiples peut atteindre des sommes énormes. Un rapport commandé par la Commission européenne et publié en février 2009 fait état du coût moyen des litiges en matière de brevet dans quatre pays, à savoir l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il estime par exemple que pour une affaire commerciale importante, les parties déboursent, en première instance, 200 000 euros en France et aux Pays-Bas, 250 000 euros en Allemagne et 1,5 million d'euros au Royaume-Uni<sup>2</sup>. De chiffres qui empêchent souvent les petites et moyennes entreprises d'assurer, en cas d'atteinte paneuropéenne, la défense de leurs droits de brevet dans tous les pays visés.

Diverses solutions au problème de la défense multijuridictionnelle des droits ont été proposées. Les parties à un litige s'étendant sur plusieurs pays peuvent par exemple convenir de "consolider" leur différend pour le soumettre à un arbitrage unique, ce qui est souvent moins coûteux et plus rapide que de saisir les tribunaux de plusieurs pays. Le principal inconvénient de cette solution est toutefois qu'un tel arbitrage nécessite le consentement de toutes les parties – une perspective rarement envisageable dans les affaires d'atteinte aux droits de brevet. Les titulaires de brevet pourraient aussi, en théorie, "fusionner" une affaire multijuridictionnelle en un seul dossier et tenter de faire entendre ce dernier par un seul tribunal national. Cette formule a toutefois été rejetée par certains tribunaux nationaux<sup>3</sup> et poserait, en tout état de cause, de sérieux problèmes d'application transfrontalière.

## Unifier les tribunaux de brevet européens

**EPLA.** Eu égard aux limitations des mesures ci-dessus, il semblerait que la résolution du problème des litiges de brevet multijuridictionnels nécessite une action législative. C'est la voie que poursuit l'Europe. Un projet d'accord complémentaire à la CBE portant sur la création d'un



Photo: iStockphotos

**La résolution du problème des litiges de brevet multijuridictionnels nécessite une action législative; c'est la voie que poursuit l'Europe depuis 1999.**

1 Tous les pays de l'Union européenne (UE) sont maintenant membres de la CBE, ainsi que certains pays qui ne font pas partie de l'UE, comme la Croatie, l'Islande, la Norvège et la Suisse.

2 [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf).

3 Voir par exemple aux États Unis *Voda v Cordis Corp*, Fed Cir App n° 05 1238.

système de juridiction unifié est à l'étude depuis 1999 dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets.

En novembre 2003, le Groupe de travail sur les litiges a publié un projet d'accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA), visant à établir un tel système. Ce projet a toutefois subi un important revers en février 2007, un avis intérimaire du service juridique du Parlement européen ayant conclu que l'EPLA touchait des sujets relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne et constituerait, par conséquent, de prime abord un manquement à l'article 292 du Traité CE.

**UPLS.** La Commission européenne a fait un travail considérable pour remédier aux problèmes créés par l'introduction de procédures de brevet au coup par coup. En avril 2007, elle a recommandé, dans une communication intitulée "Améliorer le système de brevet en Europe", la création d'un système juridictionnel unique ayant compétence pour les brevets délivrés par l'OEB et dont les décisions produiraient leurs effets dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Les débats subséquents ont conduit en octobre de la même année à une proposition concernant la structure possible d'un Tribunal européen des brevets.

À la fin de 2007 et en 2008, un désaccord s'est fait jour entre les États membres de l'Union européenne quant à la question de savoir si un tel tribunal serait une entité internationale ou un organe de la CE. Au premier semestre de 2009, la Commission a recommandé au Conseil de l'Europe l'ouverture de négociations en vue de l'adoption d'un accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets (UPLS). Solution de compromis, ce système serait un hybride entre une organisation internationale et un organe à part entière de l'UE<sup>4</sup>. Les principales caractéristiques du système juridictionnel des brevets instauré dans le cadre de l'UPLS seraient les suivantes :

- compétence pour les brevets européens et communautaires (lorsqu'ils seront délivrés), pour les actions en contrefaçon et en nullité;
- décisions produisant leurs effets dans tous les pays couverts par les brevets concernés (membres de l'UE ou non); et
- appareil judiciaire unifié composé de juges spécialistes mettant en œuvre des procédures uniformes.

L'une des principales raisons qui militent en faveur de l'adoption de l'UPLS est d'ordre économique. Selon un rapport publié le 26 février 2009, la mise en place d'un système unifié européen économiserait, d'ici 2013, à ses utilisateurs entre 148 et 289 millions d'euros par an par rapport à ce que coûtent les procédures séparées<sup>5</sup>. Une telle réduction des frais juridiques permettrait à de nombreuses PME d'assurer la défense de leurs droits de brevet dans l'ensemble des pays de l'UE et de l'OEB.

## Obstacles à l'adoption de l'UPLS

Le système unifié de règlement des litiges en matière de brevets a toutefois encore quelques obstacles juridiques à surmonter. En avril 2009, la présidence de l'UE (République tchèque) a saisi la Cour de justice européenne (CJEU), conformément aux souhaits de la majorité des États membres, d'une demande d'avis sur la compatibilité du système unifié de règlement des litiges en matière de brevet avec le Traité CE<sup>7</sup>. Il était demandé en particulier à la CJEU de se prononcer sur deux points : a) une organisation internationale peut-elle avoir juridiction pour des questions de compétence communautaire? et b) le tribunal des brevets serait-il autorisé à renvoyer des affaires devant la CJEU (comme le propose l'UPLS)? L'examen de ces questions par la CJEU pourrait durer jusqu'à 18 mois.

La mise en place de l'UPLS étant liée à celle du brevet communautaire, il est possible qu'elle soit encore retardée par certaines préoccupations telles que, notamment, la langue de procédure. Le Conseil "compétitivité" s'est réuni en décembre 2009 afin d'examiner certaines "questions de politique" relatives à l'UPLS. Selon un communiqué de presse publié par le Ministère suédois des affaires étrangères (la Suède assurait alors la présidence du Conseil de l'UE), "le Conseil "compétitivité" [...] est parvenu à un accord unanime sur l'orientation générale du règlement sur le brevet européen ainsi que les conclusions du Conseil sur un tribunal européen commun en matière de brevets". Les questions relatives à la langue de procédure n'ont toutefois pas été résolues.

## Plus un rêve qu'une réalité

Bien que la mise en place en Europe d'un système unifié en matière de brevet semble proche, certaines des questions qui ont causé l'échec de l'EPLA en 2007 sont encore en suspens. Il est donc difficile de dire, à ce stade, si les procédures de brevet multiples vont disparaître en Europe. Pour l'instant, et à la déception d'un grand nombre de titulaires de brevet – qui pourraient bien avoir les mêmes appréhensions que Lord Esher – la perspective d'un tribunal des brevets unique pour l'Europe est plus un rêve qu'une réalité.

4 <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st14/st14492.en07.pdf>

5 <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/community-patent.html>

6 [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf)

7 <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09076.en09.pdf>

8 <http://www.regeringen.se/sb/d/12407/a/136614>

# LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN AFRIQUE

Cet article de **Darren Olivier**, chef du service de défense des marques au cabinet Bowman Gilfillan, en Afrique du Sud, recense quelques-uns des développements les plus récents en matière de propriété intellectuelle sur le continent africain. M. Olivier est cofondateur du blogue Afro-IP, qui publie régulièrement des articles et des nouvelles sur la propriété intellectuelle en Afrique.

L'Afrique, avec ses 54 pays et environ un milliard d'habitants, est relativement peu présente dans la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle. À l'exception des décisions rendues en Afrique du Sud, qui sont commentées d'une manière régulière, il est en effet rare que l'on entende parler des affaires de propriété intellectuelle traitées dans les pays du continent, et même alors, il semble que l'information parvienne seulement aux initiés. La plupart des praticiens en la matière ignorent donc tout de la manière dont est assurée l'application des droits de propriété intellectuelle en Afrique. Il en résulte que les investissements de propriété intellectuelle sur le continent sont vus avec une certaine appréhension ou que l'Afrique donne l'image d'un endroit où le respect des droits de propriété intellectuelle n'est pas une condition pour faire des affaires. Tout cela est cependant en train de changer.

Des publications en ligne telles que Afro-IP, World Trade Mark Review, Managing Intellectual Property et le Magazine de l'OMPI s'efforcent de favoriser un meilleur accès aux informations concernant la situation de la propriété intellectuelle en Afrique. Les affaires évoquées ci-dessous ne sont que quelques exemples parmi les cas qui ont récemment retenu l'attention. Peut-être est-ce parce que les pratiques en matière d'application des droits de propriété intellectuelle en Afrique sont maintenant mieux connues ou parce qu'elles deviennent plus efficaces, mais une chose est certaine : la résolution des litiges de propriété intellectuelle se porte bien dans la plupart des économies dynamiques du continent.

## Le café éthiopien

D'un litige avec la société Starbucks au sujet de l'enregistrement et de l'exploitation aux États-Unis d'Amérique de marques de ses cafés de spécialité, l'Éthiopie a su faire une occasion de négociation, aboutissant à un accord innovateur qui pourrait se traduire par des avantages durables pour son peuple. Au lieu de chercher à obtenir de l'argent, sous forme de redevances, cet accord a pour objet de mieux faire connaître les marques de café éthiopien, de manière à augmenter la demande et favoriser la création de richesse future pour le pays. Il réserve aussi à l'Éthiopie le choix des distributeurs de ses cafés dans le monde et

la fixation des conditions de vente. L'Éthiopie ne perçoit pas de redevances, mais demande en échange aux distributeurs de commercialiser chacun de ses cafés sous le nom qui lui est propre (voir "Quand l'origine compte: deux cafés...", Magazine de l'OMPI n° 5/2007).

## Afrique du Sud – les marques en première ligne

Ce ne sont pas moins de quatre affaires de marques dont a eu à connaître la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud en 2009, et selon les recueils de jurisprudence, la Haute cour en a entendu de nombreuses autres. Cela démontre qu'en Afrique du Sud, où l'information en matière d'application des droits de propriété intellectuelle est devenue beaucoup plus accessible, notamment en ce qui concerne la contrefaçon et les noms de domaine, le débat sur les questions de propriété intellectuelle est en pleine santé.

Le pays recevra en 2010 la Coupe du monde de football de la FIFA, dont les revenus dépendent directement de la capacité du pays hôte à protéger adéquatement les droits de propriété intellectuelle de ses parraineurs officiels. Un certain nombre d'actions ont déjà été intentées avec succès par des titulaires de marques internationales pour faire appliquer les dispositions en matière de marketing sauvage de la Loi sur les marques de marchandises de 1943, telle que révisée (voir "Décidée à défendre son territoire, la FIFA s'attaque au marketing sauvage", Magazine de l'OMPI n° 4/2009).

## Pas de substitution frauduleuse en Namibie

La solidité du système de propriété intellectuelle de la Namibie a été mise à l'épreuve récemment dans l'affaire en substitution frauduleuse ("passing off") *Guido-Dirk Gonschorek and Others c. Asmus and Another* (SA 11/2007) [2008] NASC 3 (15 avril 2008). Le différend faisait suite à la vente par Asmus à Gonschorek d'une partie de ses activités (location d'autos, tôlerie, propriétés et location de yachts), menées sous la marque ASCO. Gonschorek ayant utilisé ce nom à l'égard d'autres activités, Asmus l'avait poursuivi avec succès, pour substitution frauduleuse et atteinte à la loi 26 (Close Corporation Act) de 1988. Après analyse



Autorisation: US Aid



Autorisation: EPO



**En Éthiopie, le secteur du café fait vivre environ 15 millions de personnes et représente 60% de la valeur des exportations**

des notions de "dénomination indésirable" et de "préjudice intentionnel" présentes dans la *Close Corporation Act* ainsi que du principe de substitution frauduleuse appliqué à la vente d'une partie d'une entreprise (y compris sa dénomination) et à l'utilisation subséquente par l'acheteur de cette dénomination à des fins commerciales autres, le juge d'appel a rejeté le recours formé contre cette décision.

## Kenya - une décision controversée en matière de brevet

Dans une affaire qui a déjà donné lieu à de nombreux débats au Kenya, le Tribunal de la propriété industrielle a statué qu'il n'avait pas compétence pour entendre des demandes de révocation de brevets délivrés par l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO). La demande concernée avait été présentée par la société *Chemserve Cleaning Services Ltd* et portait sur la révocation du brevet AP 773 de la société *Sanitam Services (EA) Ltd*. Il ressort de cette décision:

- que les dispositions des législations nationales revêtent une grande importance en ce qui concerne l'application et la défense des droits conférés par les brevets de l'ARIPO, ce qui n'a rien de surprenant;
- que cette difficulté à faire révoquer certains droits pourrait encourager les gestionnaires de portefeuille de propriété intellectuelle à utiliser le système de l'ARIPO. Le dépôt de demandes d'enregistrement à la fois dans le système local et celui de l'ARIPO pourrait également constituer une formule utile pour les avocats.

## Une décision de la chambre des recours de l'ARIPO

La société kényenne *Sanitam Services (EA) Ltd* s'est trouvée une nouvelle fois sous les projecteurs lorsqu'elle a formé un recours contre la décision de l'ARIPO de radier son brevet AP 773 "*Foot Operated Sanitary/Litter Bin*" du registre pour non-paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur. Le brevet en question avait été délivré le 15 octobre 1999, mais la taxe de maintien en vigueur était toujours reçue en retard. La chambre des recours a conclu que la responsabilité était partagée, l'ARIPO ayant omis d'envoyer des rappels comme elle était censée le faire. La chambre a donc ordonné le rétablissement du brevet au Kenya et en Ouganda (l'appel ayant été abandonné à l'égard du Botswana, de la Zambie et du Zimbabwe).

L'ARIPO a été invitée à se conformer strictement aux dispositions du Protocole d'Harare relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels, notamment en

matière de délais, de notifications, de procédure et de traitement des demandes, et en ce qui concerne les règles de la justice naturelle.

## Leçons d'Ouganda

Dans l'affaire *Anglo Fabrics (Bolton) Ltd and Ahmed Zziwa v African Queen Ltd and Sophy Nantongo*, la Haute cour ougandaise a statué contre la société *African Queen Ltd* et *Sophy Nantongo* pour atteinte à la marque "Mekako" et substitution frauduleuse de leur savon médicamenteux. Une injonction a été accordée aux plaignants, et une amende imposée aux défendeurs. Cette affaire est intéressante à divers égards :

- Célérité : 16 mois se sont écoulés entre l'engagement de la procédure et la décision.
- Transfert de propriété : cette affaire a des implications importantes pour les titulaires de droits souhaitant acquérir ou céder des marques en Ouganda, et notamment qu'ils ont tout intérêt à prévoir et à conserver dans leurs dossiers un acte de transfert de propriété dûment timbré.
- Fiabilité : les critères d'appréciation de l'atteinte aux droits de marque et de la substitution frauduleuse ("passing off") utilisés par la cour sont connus de la plupart des avocats de common law. Le juge a par exemple été guidé, en ce qui concerne le passing off, par les cinq critères appliqués en Angleterre dans l'affaire *Reckitt & Coleman Ltd c. Borden Inc* (également connue sous le nom d'affaire *Jiff Lemon*).
- Reconnaissance de l'ARIPO : le juge a déduit que les enregistrements de marque de l'ARIPO désignant l'Ouganda étaient opposables aux tiers.
- Coûts : la cour a fixé le taux d'intérêt à 25% par an.

## À l'ouest - Nigéria

La loi sur le droit d'auteur du Nigéria prévoit depuis longtemps la possibilité de poursuivre au civil les atteintes au droit d'auteur. Compte tenu de la lenteur du système de justice et de la rareté des avocats formés au droit d'auteur, cette option tenait plus du rêve que de la réalité. Les choses ont toutefois changé en 2009, lorsque la Société nigériane pour les droits d'auteurs d'œuvres musicales (MCSN) a gagné son procès pour atteinte aux droits d'auteur contre de la société de télécommunications *Zain*, qui s'est vue condamner à une amende de 100 millions de nairas (environ 674 000 US\$) pour avoir, sans autorisation, utilisé dans des publicités et vendu comme sonneries des œuvres protégées. Le fait que la MCSN ait pu obtenir cette condamnation pour des chansons dont les titulaires de droits sont étrangers constitue une bonne nouvelle, tant pour les sociétés de gestion collective internationale que pour le Nigéria (source : Aurelia J. Schultz, Afro-IP).

# RÈGLEMENT DES LITIGES DE P.I. AU JAPON

## Examen des coûts

John A. Tessensohn, membre du conseil d'administration, et Shusaku Yamamoto, fondateur et propriétaire du cabinet d'avocats japonais Shusaku Yamamoto, sont les coauteurs de cet article détaillant les mécanismes japonais de règlement des litiges de propriété intellectuelle.

Le Japon est connu pour être l'un des pays les plus coûteux du monde. Osaka et Tokyo se classent régulièrement tout en haut du palmarès des villes les plus chères de la planète. Cette réputation de coût élevé masque pourtant une vérité surprenante : le Japon est en fait relativement abordable – et toujours prompt – en ce qui concerne la résolution des litiges de propriété intellectuelle.

### Le cadre de règlement des litiges

Le système japonais de règlement des litiges de propriété intellectuelle utilise actuellement un mécanisme à deux vitesses, dans lequel la chambre des recours de l'Office japonais des brevets (JPO) est chargée des recours en invalidation, tandis que le tribunal d'instance est compétent pour les actions en contrefaçon de brevet. Le comité de la chambre des recours est constitué d'examineurs expérimentés en la matière et examine tous les motifs d'invalidation pertinents.

Les procédures pour atteinte aux droits de brevet sont entendues devant les tribunaux d'Osaka ou Tokyo, qui ont compétence exclusive pour différentes zones géographiques. Ces deux tribunaux ont des divisions spécialisées en propriété intellectuelle dont les experts (saibansho chosa-kan) informent les juges sur les questions techniques complexes souvent présentes dans les contentieux de brevet<sup>1</sup>.

En vertu du droit japonais des brevets, seul l'office des brevets a compétence pour invalider un brevet, mais les tribunaux correctionnels peuvent s'opposer à l'application d'un brevet s'il existe des motifs d'invalidation. La Haute cour japonaise de propriété intellectuelle (IPHJ), cour d'appel du pays spécialisée en propriété intellectuelle, revoit avec un regard neuf toutes les invalidations

de l'office des brevets et les décisions des tribunaux d'instance en matière de contrefaçon.

Il est possible d'en appeler des décisions de la Haute cour japonaise de propriété intellectuelle devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du Japon. La Cour suprême renverse rarement les décisions de l'IPHJ, dans la mesure où les appels se limitent à l'examen du droit, et non des faits de l'affaire. Elle a le pouvoir souverain d'accepter ou de refuser d'examiner un recours.

### *Benrishi et bengoshi*

Le barreau japonais en matière de propriété intellectuelle se compose de *benrishi* (conseils en brevets) et de *bengoshi* (avocats). Comme leurs homologues américains, les conseils en brevets japonais possèdent généralement une formation technique et sont autorisés à pratiquer le droit des brevets et de la propriété intellectuelle devant le JPO, l'IPHJ et la Cour suprême. Ils peuvent également ester en justice pour contrefaçon de brevet en tant que co-conseils avec les *bengoshi*. La plupart des *bengoshi*, comme les juges japonais, n'ont pas de formation scientifique ou technique; par conséquent, l'équipe idéale pour un contentieux complexe de haute technologie en matière de brevets se composerait d'un *benrishi* et d'un *bengoshi*.

*Benrishi* et *bengoshi* facturent en général sur une base horaire pour les procédures d'invalidation et les actions en contrefaçon – les taux varient de 180 à 550 US\$. Il est toutefois courant, au Japon, que les honoraires soient basés sur la valeur économique, et les *bengoshi* demandent habituellement une provision initiale à laquelle s'ajoute éventuellement un honoraire supplémentaire pour être parvenu à un règlement favorable du litige.

<sup>1</sup> Naoki Koizumi et Toshiko Takenaka, *The Changing Role of the Patent Office and the Courts after Fujitsu/TI in Law in Japan: A Turning Point*, 558 559 (éd. par Daniel Harrington Foote, 2008).

### Cadre de règlement des litiges au Japon



La provision initiale est calculée à partir de la valeur économique en cause, et l'honoraire de résultat est basé sur le montant effectivement obtenu. Lorsque le montant en question augmente, la somme des honoraires diminue progressivement. À titre indicatif, les honoraires d'avocats sont généralement inférieurs à 300 000 US\$ dans les petits litiges de brevet, atteignent environ 550 000 US\$ pour les litiges d'envergure moyenne et dépassent les 850 000 US\$ pour les litiges plus importants ou plus complexes.



Photos: Wikipedia

**Les décisions du JPO peuvent être contestées devant la Haute cour de propriété intellectuelle, dont les arrêts peuvent eux-mêmes faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême, mais seulement sur les points de droit, de sorte que cela arrive rarement.**

De nombreux avocats japonais évaluent encore leurs honoraires d'après le barème de la Fédération japonaise des associations du barreau qui a été aboli en 2004. Les clients étrangers devraient néanmoins être en mesure de négocier des modalités de paiement adaptées à leurs situations respectives.

Il n'en reste pas moins que les honoraires des avocats de propriété intellectuelle sont généralement plus faibles au Japon qu'aux États-Unis d'Amérique<sup>2</sup>, car il n'y a pas de procédures de divulgation de preuve ou de déposition, lesquelles sont en grande partie à l'origine du coût élevé des contentieux américains en matière de brevet (voir l'article "Honoraires conditionnels aux États-Unis d'Amérique – l'égalité des chances pour tous?" en page 3). Tous les documents du dossier de plaidoirie doivent cependant être en japonais, ce qui signifie que les justiciables étrangers supportent généralement des frais de traduction conséquents pour les litiges de brevet.

## Les recours en invalidation

La procédure japonaise du *mukou shimpan* – recours en invalidation – est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 en remplacement de l'ancien système d'opposition. Au fil des ans, le JPO s'est efforcé de rationaliser et d'accélérer le traitement des procédures d'opposition, lesquelles sont menées sur une base préférentielle, en utilisant des procédures orales pour ne pas ralentir le processus d'examen. Selon le rapport annuel 2009 du JPO, la période moyenne de délibération en matière de propriété intellectuelle en 2008 était de 9,5 mois, ce qui est étonnamment rapide et représente une baisse de 2,5 mois par rapport à la moyenne déjà très respectable de 1998, qui s'établissait à 12 mois.

Compte tenu de la rapidité des procédures d'invalidation du JPO, à laquelle s'ajoutent les connaissances et l'expérience de l'office dans le domaine de l'analyse en matière de divulgation suffisante, réalisation et évidence pour des domaines complexes tels que les biotechnologies et les technologies de l'information, l'office apparaît comme l'instance d'invalidation par excellence pour le règlement de litiges de propriété intellectuelle.

Le coût moyen pour préparer et intenter un recours en invalidation devant le JPO varie entre 25 000 et 120 000 US\$ – ou plus selon la complexité de l'affaire. Les frais comprennent la rédaction des conclusions, la traduction des notices et autres documents et la préparation des expertises, ainsi que l'obtention d'un avis d'expert, le cas échéant. Chaque partie supporte ses propres frais d'avocat. Bien que les décisions d'invalidation du JPO se terminent par un ordre à la partie perdante d'assumer les frais du recours "au sens de l'article 61 du code de procédure civile, *mutatis mutandis* paragraphe 169.2) de la loi sur les brevets", ces frais n'incluent pas les honoraires d'avocats de la partie succombante, et le montant recouvrable est si minime que personne ne cherche à le récupérer.

## L'action en contrefaçon de brevet

Les affaires de contrefaçon de brevet devant le tribunal d'instance japonais ne sont pas entendues en une seule journée ou sur plusieurs jours consécutifs, comme c'est le plus souvent le cas aux États-Unis d'Amérique. Au lieu de cela, une série d'audiences se tient habituellement à un ou deux mois d'intervalle jusqu'à la clôture des débats. Les parties présentent des conclusions, des pièces et des avis d'experts lors de chaque audience. L'audition directe de témoins est extrêmement rare. Parfois, le tribunal d'instance peut proposer un règlement amiable par médiation devant le juge, mais si la médiation échoue, les débats sur la contrefaçon se poursuivent. Si la responsabilité du contrefacteur est reconnue, le juge demandera des conclusions et des rapports d'experts comptables pour évaluer le montant des dommages et intérêts.

Le demandeur doit acquitter auprès du tribunal d'instance une taxe de dépôt officiel correspondant à un pourcentage de la valeur économique de l'affaire. Par exemple, si le montant en cause est de 1 000 000 de US\$, la taxe de dépôt officiel sera d'environ 4000 US\$, et s'il est de 10 000 000 de US\$, la taxe de dépôt sera d'environ 30 000 US\$. La valeur économique d'un litige relatif à un brevet correspond généralement au montant à dépenser pour empêcher la poursuite de l'atteinte<sup>3</sup>, additionné du montant des dommages et intérêts réclamés.

<sup>2</sup> Robert Kneller, Bridging Islands : *Venture Companies & The Future of Japanese & American Industry* 153 (2007) ("le coût des litiges pour atteinte aux droits de brevet est moins élevé au Japon qu'aux États Unis, peut être cinq fois moins").

<sup>3</sup> Les critères de calcul sont disponibles auprès de la division Propriété Intellectuelle du Tribunal d'Instance de Tokyo à l'adresse [www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/ip/index.html](http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/ip/index.html)



Le délai moyen de traitement pour les procès en première instance en matière de propriété intellectuelle a diminué de plus de la moitié, passant de 31,1 mois à 12,5 mois entre 1996 et 2006<sup>4</sup>.

### Tribunal d'instance – le remboursement des honoraires d'avocats

Chacune des parties supporte généralement ses frais propres dans les actions en contrefaçon de brevet, mais les tribunaux disposent du pouvoir souverain d'ordonner à la partie perdante de rembourser les frais de la partie gagnante. Cette dernière a toutefois peu de chances de récupérer la totalité ou même une partie substantielle de ses frais d'avocat. Les juges établissent le montant des frais après la déclaration par chaque partie du montant de ses dépenses. Les droits de timbre, y compris la taxe de dépôt officiel, et les autres dépens permis par les règles du tribunal peuvent être couverts, mais pas les frais d'avocat effectivement payés par les parties.

En matière de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le demandeur peut ajouter une partie des honoraires d'avocats au titre du préjudice subi. Dans la pratique, les tribunaux accordent habituellement jusqu'à 10% des dommages et intérêts pour les honoraires d'avocats, et prennent en considération des facteurs tels que le degré de difficulté de l'affaire, le montant total des dommages et intérêts alloués, le contexte du dossier et le déroulement de la procédure.

### Les procédures d'appel devant l'IPHCJ

Les décisions du JPO ou du tribunal d'instance peuvent être contestées en appel par l'une ou l'autre partie devant la Haute cour japonaise de propriété intellectuelle (IPHCJ), où les procédures sont similaires à celles du tribunal d'instance. En 2008, le délai moyen de traitement des procédures devant l'IPHCJ était de 7,7 mois<sup>5</sup>.

L'IPHCJ peut organiser une présentation technique, au cours de laquelle les parties ont la possibilité d'expliquer la technologie en litige à l'aide de supports multimédias. Comme dans les tribunaux d'instance, le juge de l'IPHCJ est assisté par des conseillers techniques.

Au cours des appels contre les décisions du tribunal d'instance ou du JPO, l'IPHCJ accorde aux litigants une grande latitude pour présenter de nouvelles pièces (mais pas de nouveaux moyens) afin de soutenir les chefs de préjudice précédemment invoqués. Cela peut inclure de nouveaux avis d'experts, des rapports d'expertise, des références et toute autre preuve, à condition qu'elle ne modifie en rien les moyens précédemment invoqués. Par exemple, si l'évidence était un argument avancé dans la procédure ini-

tiale d'invalidation devant le JPO, il est possible de présenter devant l'IPHCJ de nouvelles antériorités visant à établir le caractère évident compte tenu de l'état de la technique. Il n'est pas permis d'invoquer la nouveauté ou de produire des références à l'état antérieur de la technique à ce stade; le recourant devra engager le cas échéant une procédure d'invalidation distincte auprès du JPO, sur le fondement de la nouveauté.

Chaque partie supporte ses propres frais pour la procédure d'appel devant l'IPHCJ, et les honoraires d'avocats peuvent varier de 75 000 US\$ à 250 000 US\$ (ou plus) en fonction de la complexité de l'affaire – les affaires complexes durent parfois plus longtemps que le délai moyen de traitement de huit mois.

### Le coût d'un pourvoi devant la Cour suprême

Les décisions de l'IPHCJ peuvent encore faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême du Japon, mais ces cas sont très rares, et l'examen est limité aux points de droit. Le coût estimé pour l'introduction d'une requête devant la Cour suprême dépend de la complexité de l'affaire (il se situe entre 5 000 US\$ et 25 000 US\$). Si la Cour suprême accepte d'entendre le pourvoi, les coûts d'instruction du dossier et de présence à l'audience peuvent se situer entre 15 000 et 25 000 US\$ (encore une fois en fonction de la complexité).

### Conclusion

L'économie actuelle, mondialisée et centrée sur la technologie, assure aux titulaires de brevets de nombreuses opportunités pour maximiser la valeur de leurs portefeuilles de propriété intellectuelle par des pratiques d'application de droits et de concession de licences qui peuvent avoir un impact significatif sur leurs concurrents. Les impératifs concurrentiels incitent ces derniers ainsi que les titulaires de licence à contester au niveau international les brevets et autres droits de propriété intellectuelle ainsi exploités. Étant donné la rapidité des procédures d'invalidation (9,5 mois devant le JPO) et de contrefaçon (13,7 mois devant les tribunaux de première instance) ainsi que le coût relativement abordable de ces actions, le Japon constitue un marché extrêmement convaincant et attrayant pour le règlement des conflits de propriété intellectuelle.

Au Japon, les requérants peuvent compter sur des coûts raisonnables pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle dans la deuxième plus grande économie de marché de la planète. Le système abordable et rapide de règlement des litiges de propriété intellectuelle du Japon devrait donc figurer au centre de toute stratégie mondiale d'entreprise axée sur la propriété intellectuelle.

4 Peter Ganea et Sadao Nagaoka, Japon, in *Intellectual Property in Asia*, 148 (éd. par Paul Goldstein et Joseph Straus, 2009).

5 Statistique du Bureau administratif de la Cour suprême du Japon, voir [www.ip.courts.go.jp/eng/documents/statistics.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/statistics.html)

# UNE SOLUTION DE REEMPLACEMENT ÉCONOMIQUE

Le nombre croissant des transactions internationales de propriété intellectuelle a considérablement modifié la manière dont les litiges transfrontaliers sont résolus dans le monde. En raison de la lenteur, du coût et de la complexité considérables des procédures contentieuses en matière de propriété intellectuelle, les parties utilisent de plus en plus les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, souvent considérés comme plus efficaces.

Comme l'illustrent les précédents articles de cette édition du Magazine de l'OMPI, le règlement d'un conflit de propriété intellectuelle devant les juridictions nationales peut incontestablement être un processus long et très coûteux. Le tableau ci-dessous<sup>1</sup> décrit la durée et le coût moyens des litiges de brevet dans diverses juridictions.

## Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Établi en 1994, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI propose des modes extrajudiciaires de règlement des litiges commerciaux internationaux entre parties privées. Il est reconnu comme une instance internationale et indépendante particulièrement adaptée aux litiges transfrontaliers et multiculturels. Il a élaboré divers types de procédures de règlement des litiges, qui sont administrées en vertu des règlements d'arbitrage, d'arbitrage accéléré, de médiation et de procédure d'expertise de l'OMPI.

Ces règlements de l'OMPI contiennent des clauses particulièrement adaptées aux litiges en propriété

Pays	Caractéristiques du système juridique	Durée moyenne	Coût moyen
France	- Droit civil - Litiges unifiés - Pas de tribunaux spécialisés	Première instance: 18-24 mois Appel: 18-24 mois	80 000-150 000 € (1 <sup>re</sup> inst.)
Allemagne	- Droit civil - Litiges séparés - Tribunal spécialisé pour l'invalidation	Première instance: 12 mois Appel: 15-18 mois	50 000 € (1 <sup>re</sup> inst.) 70 000 € (App.)
Italie	- Droit civil - Litiges unifiés - Juridictions spécialisées	Première instance: quelques mois – 24 mois Appel: 18-24 mois	50 000-150 000 € (1 <sup>re</sup> inst.) 30 000-70 000 € (App.)
Espagne	- Droit civil - Litiges unifiés - Tribunaux de commerce	Première instance: 12 mois Appel: 12-18 mois	100 000 € (1 <sup>re</sup> inst.) 50 000 € (2 <sup>e</sup> inst.)
Royaume-Uni	- Common law - Litiges unifiés - Juridictions spécialisées - Médiation promue	Première instance: 12 mois Cour d'appel: 12 mois Chambre des Lords: 24 mois	750 000-1 500 000 € (1 <sup>re</sup> inst.) 150 000-1 500 000 € (App.) 150 000-1 500 000 € (Chambre des Lords)
Chine	- Droit civil - Litiges séparés - Juridictions spécialisées	Première instance: 6 mois (en droit) Appel: 3 mois, sans limite d'ester en justice lorsque le requérant est étranger	150 000 \$ É.-U. (1 <sup>re</sup> inst.) 50 000 \$ É.-U. (App.)
Japon	- Droit civil - Litiges séparés - Juridictions spécialisées	Première instance: 14 mois Appel: 9 mois	300 000 \$ É.-U. (1 <sup>re</sup> inst.) 100 000 \$ É.-U. (App.)
États-Unis d'Amérique	- Common law - Litiges unifiés - Cour d'appel spécialisée (CAFC) - Procès devant jury possible - Médiation encouragée	Première instance: jusqu'à 24 mois Appel: 12 mois et plus	Jusqu'à 4 000 000 \$ É.-U. (1 <sup>re</sup> inst.) 150 000-250 000 \$ É.-U. (App.)

<sup>1</sup> Ce tableau a été élaboré par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, selon les chiffres communiqués dans *Patent Litigation, Jurisdictional Comparisons*, The European Lawyer Ltd, Londres 2006, ainsi que grâce aux connaissances et à l'expérience de praticiens des brevets dans les pays cités. Il fournit une indication de la durée moyenne et du coût des litiges en matière de brevet dans ces juridictions.



intellectuelle, technologie et divertissement, comme ceux relatifs à la confidentialité ou à l'examen des pièces techniques. Le Centre de l'OMPI met à disposition, dans plusieurs langues, des modèles de clauses et d'accords que les parties peuvent utiliser comme base pour soumettre leurs litiges à l'OMPI.

La pratique a démontré que l'efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire dépend dans une large mesure de la qualité du médiateur, arbitre ou expert. Le Centre de l'OMPI tient une base de données de plus de 1500 intermédiaires neutres qualifiés, originaires de 70 pays, auxquels il ajoute des candidats supplémentaires selon les spécificités des affaires traitées. Les candidats inscrits sur la liste des intermédiaires neutres de l'OMPI comprennent



Photo: iStockphotos

**L'efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire dépend dans une large mesure de la qualité du médiateur, arbitre ou expert. Le Centre de l'OMPI tient une base de données de plus de 1500 intermédiaires neutres qualifiés, originaires de 70 pays.**

tant des généralistes rompus au règlement de litiges que des spécialistes et experts des divers domaines de la propriété intellectuelle. Le Centre assiste les parties dans le choix des intermédiaires, de manière à ce que toutes les affaires traitées en vertu des règlements de l'OMPI le soient par des personnes qui partagent le souci d'efficacité du Centre en termes de temps et de coût.

Le Centre de l'OMPI n'a pas vocation à réaliser des profits. Les frais perçus au titre du règlement extrajudiciaire des litiges sont payables au Centre ainsi qu'au médiateur, arbitre ou expert concerné et sont calculés, en consultation avec les parties et les intermédiaires, selon un barème basé sur les montants en jeu. Le Centre considère que le règlement extrajudiciaire des litiges ne peut être efficace que s'il est abordable, et tient par conséquent à ce que les mécanismes qu'il propose permettent une économie de temps et d'argent.

### Procédures de règlement offertes par le Centre de l'OMPI

Les procédures de règlement extrajudiciaire permettent aux parties de régler leur litige en dehors des tribunaux, avec l'assistance d'un intermédiaire neutre qualifié de leur choix. Elles leur offrent aussi davantage de maîtrise sur le déroulement de la procédure que dans le cadre d'une action en justice. Cette plus grande autonomie peut accélérer la procédure et se traduire par des économies, les par-

ties étant libres de choisir le mode de règlement le plus efficace pour leur litige. Elle donne par exemple la possibilité de régler dans le cadre d'une seule et même procédure un différend relatif à une technologie protégée par brevet dans plusieurs pays – au lieu d'avoir à engager à grands frais des actions dans tous ces pays. Les procédures extrajudiciaires présentent aussi pour avantages d'être souples, neutres, définitives, confidentielles et, chose particulièrement importante, de faire appel à des intermédiaires particulièrement qualifiés.

### Médiation

La médiation est une procédure informelle dans le cadre de laquelle un intermédiaire neutre, le médiateur, aide les parties à régler un litige en facilitant leur dialogue et la détermination de leurs intérêts respectifs. Contrairement à un arbitre ou à un juge, le médiateur ne statue pas sur le fond du litige. Le règlement auquel parviennent les parties suite à une médiation est consigné dans un contrat ayant force exécutoire.

Du fait de sa nature moins conflictuelle, la médiation constitue un moyen efficace et économique de règlement des litiges. Il donne aux parties la possibilité de rechercher des solutions praticables tenant compte de leurs intérêts, de déterminer l'issue de la procédure en fonction de leurs besoins commerciaux et de préserver leur relation à long terme.

Les frais à acquitter au titre d'une médiation de l'OMPI sont de deux ordres. D'abord, la taxe d'administration du Centre, soit 0,10% de la valeur du litige, avec un maximum de 10 000 US\$ lorsque celle-ci s'élève à 10 millions de US\$ ou plus. Si aucune valeur n'est précisée, ce qui est le plus souvent le cas, la taxe d'administration est de 1000 US\$. Deuxièmement, les honoraires du médiateur, lesquels sont négociés à la nomination de ce dernier. Ces honoraires sont calculés sur la base d'un taux horaire ou journalier fixé en fonction des circonstances du litige, notamment sa complexité et son importance économique, et de l'expérience du médiateur. Le Centre participe activement à la négociation d'honoraires de médiation raisonnables. Le barème des taxes, honoraires et frais de médiation de l'OMPI donne une indication des taux de facturation horaires et journaliers des médiateurs. Selon l'expérience du Centre, les frais de médiation de l'OMPI varient en moyenne entre 6000 et 60 000 US\$.

La plupart des procédures de médiation aboutissent rapidement à un règlement, ce qui a pour effet de limiter le risque financier normalement associé à la résolution des litiges. Parmi les affaires soumises à la médiation de l'OMPI, 73% ont été réglées dans un

## Médiation par l'OMPI d'une affaire de coexistence de marques

Une entreprise nord-américaine a demandé l'aide de l'OMPI pour résoudre un conflit opposant à deux sociétés italiennes et une société espagnole concernant un accord intervenu entre les parties suite à une médiation en vertu du règlement de l'OMPI. Le but recherché était d'éviter toute confusion entre les parties ainsi que toute appropriation abusive de leurs marques, lesquelles étaient similaires, et de fixer les règles d'utilisation future de ces marques.

Le Centre a proposé un certain nombre de médiateurs ayant une expérience spécifique du droit européen des marques et maîtrisant l'anglais et l'italien. Les parties ont choisi un médiateur italien spécialisé en matière de marques. Ce dernier a tout d'abord organisé une conférence téléphonique avec les avocats des parties, au cours de laquelle il a fixé le calendrier de la médiation et convenu du déroulement de la procédure.

Deux mois plus tard, le médiateur a rencontré les parties à Milan. Les réunions, qui ont duré deux jours, se sont déroulées en présence de toutes les parties, à l'exception de deux brefs apartés. À la fin de la deuxième journée, les parties ont rédigé – avec l'aide du médiateur – et signé un accord réglant l'ensemble des questions en litige. Le coût total de cette médiation s'est élevé à 15 000 US\$.

délaï de un à sept mois, y compris quelques litiges très complexes de brevets et technologies de l'information. La plupart des règlements interviennent en cours de médiation, ce qui confirme le sérieux des intentions des parties ayant recours à ce mécanisme ainsi que l'utilité du rôle du médiateur. Un certain nombre, toutefois, ne se règlent qu'une fois la médiation terminée. En permettant aux parties de délimiter leurs intérêts et de mieux comprendre leur litige, la médiation peut fournir la base d'une négociation directe entre les parties après la phase de médiation.

Eu égard aux avantages indéniables de la médiation et au coût relativement peu élevé de ce mécanisme, un certain nombre de litiges en attente devant des tribunaux nationaux sont soumis au Centre de l'OMPI afin d'augmenter les chances de règlement.

### Arbitrage et arbitrage accéléré

L'arbitrage est une procédure privée dans laquelle les parties soumettent leur litige à un ou plusieurs arbitres de leur choix, afin qu'ils rendent une décision formelle sur la base de leurs droits et obligations. La sentence arbitrale est finale et exécutoire au niveau international en vertu de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York en 1958. Contrairement aux décisions de justice, qui peuvent généralement donner lieu à un ou plusieurs pourvois, les sentences arbitrales ne sont normalement pas susceptibles de recours, et peuvent par conséquent se traduire par des économies de temps et d'argent.

L'efficacité économique d'un arbitrage dépend pour une large part de la qualité de la clause arbitrale et de la manière dont est menée la procédure. Les statistiques montrent que les coûts des procédures d'arbitrage sont constitués à 82% par les honoraires d'avocats et les frais de présentation de dossier<sup>2</sup>. Un arbitrage bien géré peut faire économiser temps et

argent aux parties. Le recours au règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI est une formule possible à cet égard. La procédure fait intervenir un arbitre unique et se déroule dans des délais raccourcis et à un coût réduit. Les délais s'appliquant à ses différentes phases sont plus brefs et les frais moins élevés que pour un arbitrage régi par le règlement d'arbitrage de l'OMPI (voir le barème des taxes, honoraires et frais d'arbitrage à l'adresse [www.wipo.int/amc/fr/arbitration/fees/index.html](http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/fees/index.html)).

Limiter l'ampleur de la preuve que sont autorisées à produire les parties au cours d'une procédure d'arbitrage peut également contribuer à réduire la durée, et donc le coût, de cette dernière. Dans une récente affaire, une société américaine de logiciels et services de traitement de données avait engagé contre une banque asiatique une procédure en vertu du règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour violation d'un accord de fourniture de services de gestion de comptes. Le contrat entre les parties prévoyait que tout litige découlant de cet accord serait soumis audit règlement, que le lieu d'arbitrage serait la ville de New York et qu'aucune divulgation de preuve ne serait permise. Les parties se mirent d'accord sur un arbitre unique qui tint une audience de deux jours. Il fut convenu entre les parties et l'arbitre d'utiliser le système de gestion électronique des litiges de l'OMPI (ECAF), un moyen sécurisé de dépôt, stockage et consultation dans un dossier électronique des communications relatives à un litige<sup>3</sup>. Trois mois après la demande d'arbitrage accéléré, l'arbitre rendit une sentence arbitrale prononçant la violation partielle du contrat et concédant des dommages et intérêts à la société américaine. Le coût total de cette procédure a été d'environ 50 000 US\$.

Une autre manière d'économiser sur les coûts consiste à prévoir une clause de recours graduel aux différents modes de règlement extrajudiciaire, par exemple une première phase de médiation suivie

- 2 Voir "Techniques pour maîtriser le temps et les coûts dans l'arbitrage, Un rapport de la Commission de l'arbitrage de la CCI" à l'adresse [www.iccwbo.org/uploadedFiles/TimeCost\\_F.pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/TimeCost_F.pdf)
- 3 Pour plus de renseignements sur le système ECAF, voir [www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html](http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html).



### Médiation pour les films et les médias



### Arbitrage accéléré pour les films et les médias



d'un arbitrage ou d'un arbitrage accéléré, ou encore l'intervention d'un médiateur à différents stades de l'arbitrage, afin d'augmenter le plus possible les probabilités de règlement. Les parties aux procédures de l'OMPI ont utilisé ce type de clause dans 20% des cas.

Les litiges soumis à l'arbitrage de l'OMPI sont de nature très variée et comprennent notamment des affaires complexes de licences d'exploitation de brevets, de marques et de technologies de l'information. Les montants en jeu varient de plusieurs milliers à plusieurs millions de dollars. Les procédures d'arbitrage de l'OMPI durent généralement de trois à 14 mois.

#### Mécanismes adaptés

En plus d'administrer des litiges en vertu de ses propres règlements de médiation et d'arbitrage, le Centre de l'OMPI s'occupe aussi de l'élaboration de mécanismes adaptés à la résolution de types particuliers mais récurrents de litiges de propriété intellectuelle. Le Centre a ainsi mis au point, par exemple, le Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour l'AGICOA, une procédure spécialement adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des ayants droit de l'AGICOA en ce qui concerne la résolution de certains types de conflits dans le domaine de l'audiovisuel<sup>4</sup>.

Plus récemment, le Centre a développé le Règlement de médiation et d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias, spécialement conçu pour résoudre des litiges éventuels dans ce domaine, notamment concernant des accords de coproduction, distribution, radiodiffusion, droit d'auteur, synchronisation musicale, artistes interprètes ou nouveaux médias. Les taxes d'administration du Centre et les honoraires des médiateurs et des arbitres ont été réduits afin de s'adapter adéquatement aux caractéristiques typiques des litiges dans les secteurs des médias et du film.

Comme on peut le voir sur le diagramme ci-dessus, ce règlement prévoit une procédure de médiation et une procédure d'arbitrage accéléré qui peuvent être combinées ou utilisées de manière indépendante, au choix des parties. Ce règlement tient compte des besoins particuliers des personnes impliquées dans les secteurs des médias et du film désirant une procédure accélérée. Les délais prévus par le règlement d'arbitrage de l'OMPI s'appliquant aux différents stades de la procédure ont été raccourcis afin d'accélérer le processus de règlement retenu.

4 Voir "Gestion collective des œuvres audiovisuelles", Magazine de l'OMPI 5/2009.

# PAS D'EXCÈS - DIX CONSEILS UTILES POUR LIMITER LE COÛT DE RÉGLEMENT DES CONFLITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**Jeremy Phillips**, blogmestre d'IPKat, est de retour au Magazine de l'OMPI avec une nouvelle liste de 10 commandements. La dernière fois, ses conseils s'adressaient aux entreprises à la recherche de financement pour leur propriété intellectuelle (voir "Financement d'actifs de propriété intellectuelle : Dix commandements", dans le numéro 5/2008 du Magazine de l'OMPI). Cette fois, il nous explique comment économiser en cas de litige de propriété intellectuelle.

Certaines choses sont si évidentes qu'on les oublie facilement. Un bon exemple est le contraste qui existe entre les lois de propriété intellectuelle et les règles s'appliquant à la résolution des litiges dans ce domaine.

Il y a plus d'un siècle que les nations travaillent à l'harmonisation de leurs lois de propriété intellectuelle, ce qui fait de ce domaine du droit l'un des plus anciens et des plus importants d'une coopération qui a permis aux États de se doter de législations nationales accordant aux citoyens et entreprises des autres pays les mêmes droits et avantages qu'aux leurs. Chaque pays a, en revanche, un système de résolution des litiges dans lequel s'expriment sa culture, ses racines historiques et son idéologie politique. Ces particularités nationales sont profondément ancrées, souvent considérées comme un bien précieux, et farouchement défendues chaque fois qu'il est question de réforme. En conséquence, alors que les droits de propriété intellectuelle se ressemblent de plus en plus à travers le monde, le coût et l'efficacité de leurs mécanismes d'application varient selon les pays et leur "ADN" économique et culturel.

## À la recherche de vérités universelles

Ce contraste soulève la question suivante : si les mécanismes et les coûts d'application des droits de propriété intellectuelle sont partout différents, existe-t-il quelque part des vérités générales, universellement valables, susceptibles d'être appliquées aussi bien dans un pays qui a le procès facile, comme les États-Unis d'Amérique, et dans un autre où c'est l'inverse, comme le Japon; dans une économie industrielle telle que l'Allemagne et dans un pays en développement qui peut considérer les notions d'application de droits et de protection d'intérêts légitimes comme relevant de loyautés tribales et de coutumes locales, et non de règles appliquées de loin et d'une manière arbitraire?

Avant de répondre moi-même à cette question, j'ai voulu avoir l'avis des lecteurs de mon blogue, qui représentent près de 150 pays. Une grande vérité s'est dégagée de cet exercice, exprimée par des lecteurs de pays de common law comme de droit civil, en développement ou industrialisés : quiconque envisage de se lancer dans une procédure de justice, un arbitrage ou tout autre mécanisme de résolution de litige de propriété intellectuelle fera bien d'avoir mûrement réfléchi au préalable. Le mot "mûrement" est de moi. Je n'étais pas très sûr, au départ, que le fait de réfléchir mûrement soit réellement de nature à réduire le coût de règlement d'un litige, vu qu'il pouvait encourager d'éventuels litigants à engager des procédures là où ils ne l'auraient peut-être pas fait autrement. Mais étant donné que la mûre réflexion peut i) convaincre les parties de renoncer à une prétention ayant peu de chances de succès et ii) conduire plus facilement et plus rapidement à un accord amiable permettant d'éviter les frais de justice, d'arbitrage ou autres, elle méritait de figurer sur la liste.

## Les 10 conseils

Voici donc mes 10 conseils pour limiter le coût de règlement des conflits de propriété intellectuelle où que ce soit dans le monde – ou presque :

### 1. Réfléchissez mûrement avant d'engager une action.

Et pas seulement pour les raisons indiquées ci-dessus, mais parce que certains litiges de propriété intellectuelle peuvent être résolus plus facilement et à moindres frais si on les traite comme des problèmes commerciaux et non juridiques. Par exemple dans une affaire de copie parasitaire de produits ou de conditionnements, il peut être plus économique, si l'on n'est pas dans une situation juridique solide, de lancer un produit redessiné après l'avoir protégé par des droits de propriété intellectuelle adéquats, plutôt que de se lancer dans un contentieux dispendieux à l'issue hautement incertaine.



2. **Sachez quel est le meilleur résultat auquel pourrait conduire un litige, et le pire.** Un titulaire de droits qui sait qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut, même dans le meilleur des cas, et qui sait qu'un échec lui serait intolérable devrait hésiter à se lancer dans une procédure.

3. **Ayez des dossiers à jour, bien tenus et accessibles.** La tenue des dossiers est souvent négligée dans les petites et moyennes entreprises, et cela peut se traduire à de nombreux égards par un surcroît de coûts et d'inconvénients en cas de litige de propriété intellectuelle. Il est par exemple impératif pour une entreprise qui s'oppose à un ancien employé sur une question de titularité de droits de pouvoir produire le contrat de travail de ce dernier ainsi que toute instruction, note de service ou communication électronique modifiant ses conditions de travail ou ses attributions. De la même manière, rares sont les juges ou arbitres

qui accorderont une indemnité au titre des gains manqués en l'absence de preuve démontrant ce qu'auraient dû être ces gains. Ou encore, dans le cas d'une œuvre de commande, un contrat de cession a-t-il été signé avec le styliste, auteur de logiciel ou autre concerné? Et si oui,

dans quelle armoire est-il caché? Rechercher ses propres éléments de preuve a un coût – en termes de tension et de perturbation du quotidien d'une entreprise, sinon financiers – qui ne peut pas être ignoré.

4. **Demandez conseil à un spécialiste.** On n'a pas partout accès à un spécialiste en propriété intellectuelle, mais les conseils d'un représentant ayant une expérience du droit d'auteur, des marques ou des brevets seront plus judicieux que ceux d'un autre pour qui ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de gens ordinaires, un avocat fait tout aussi bien l'affaire qu'un autre. Ils n'ont pourtant pas la même attitude vis-à-vis de toutes les professions : un gynécologue et un chirurgien du cerveau sont tous deux médecins, mais peu de patients considéreraient qu'ils sont remplaçables l'un par l'autre. Par ailleurs, le taux des honoraires d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est peut-être plus élevé que celui pratiqué par un généraliste, mais peut s'avérer plus avantageux en fin de compte, eu égard au temps passé par chacun.

5. **Restez maître du processus de décision.** Un bon représentant professionnel donne à son client des conseils clairs et compréhensibles, mais s'en remet à lui pour prendre des décisions informées quant à la suite à donner. Il est injuste qu'une société demande à un avocat de décider de la poursuite ou non d'une affaire litigieuse. Il s'agit là fondamentalement d'une décision commerciale, au même titre que le choix d'un nouveau système informatique. L'avocat de pratique privée ne peut pas avoir les mêmes informations ou les mêmes connaissances que son client en ce qui concerne les incidences possibles d'une telle décision, et notamment ses répercussions sur les actionnaires, employés, fournisseurs et distributeurs dudit client. Les avocats savent en outre que s'ils recommandent à leur client d'engager une procédure, ils risquent d'être accusés ensuite d'avoir agi dans leur propre intérêt.

6. **Parlez à votre représentant de coûts probables et réels.** "Combien cela va-t-il me coûter?" Une question à laquelle il est généralement impossible de répondre avec précision avant la procédure, entre autres parce qu'on ne sait pas si la partie perdante fera appel ou si le titulaire des droits de propriété intellectuelle aura à faire face à une demande reconventionnelle ou à une contestation de la validité de ces droits. Cela dit, il est important de demander quels seront les coûts probables et ce qui peut se produire dans les cas où les frais de la partie gagnante sont entièrement ou partiellement à la charge de la partie succombante. Et il n'y a pas que le montant final : les préoccupations de délai sont de la plus haute importance pour une entreprise qui surveille sa trésorerie. Dois-je payer tout de suite ou plus tard? Peut-on me fournir régulièrement des relevés des frais exposés, et m'avertir rapidement et avec tous les détails voulus chaque fois que les coûts réels dépassent le budget?

7. **N'oubliez pas que vos représentants en propriété intellectuelle ne sont pas un service de secrétariat.** Tout ce que font les conseils et avocats en propriété intellectuelle ne relève pas de la catégorie des services juridiques. Il y a aussi beaucoup de travaux de bureau courants, comme faire des photocopies ou relier des documents avant de les envoyer aux autres parties au litige, ainsi qu'aux juges, arbitres ou médiateurs. Confier ce genre de chose à un cabinet d'avocats peut coûter cher (une mauvaise langue a dit un jour d'un cabinet que ses photocopieuses gagnaient plus en un an que ses avocats), et le client peut économiser beaucoup d'argent en apprenant à s'en occuper correctement lui-même. Les avocats ne sont pas non plus un service postal, de stockage ou de secrétariat de dépannage



**Économisez en vous occupant des photocopies et de la reliure des documents à envoyer aux autres parties au litige.**

pour leurs clients. Il ne faut donc pas oublier de demander ce que vous pouvez faire vous-même au lieu de laisser votre représentant s'en occuper, car cela vous coûtera plus cher.

#### 8. Gardez l'œil sur le calendrier et sur l'heure.

Le phénomène du délai manqué est presque aussi inévitable que la pluie et le beau temps. Les litigants omettent de déposer dans le délai prescrit des mémoires en réponse, éléments de preuve, taxes ou autres pièces essentielles et doivent ensuite adresser une requête au tribunal pour obtenir le rétablissement de l'instance ou de leurs droits. Tout cela entraîne des dépenses, inutiles même quand le résultat espéré est atteint. Les clients imputent souvent les retards à leurs représentants, et ces derniers reprochent tout aussi souvent à leurs clients de "tout laisser jusqu'à la dernière minute" – ce qui est parfois trop tard, surtout quand il n'a été tenu aucun compte des jours fériés, des absences de personnel pour cause de maladie ou des pannes de télécopieurs ou d'ordinateurs. Conseil au litigant prévoyant : inscrire deux fois les délais dans son agenda, une fois à la date d'échéance, et une autre quelques jours ouvrables avant, avec rappel de vérifier auprès du représentant que le nécessaire a été fait.

**9. Agissez avec fermeté et constance.** Lorsque que l'une des parties à un litige a une position claire, reconnaissable et constante, cela permet souvent à l'autre de décider rapidement s'il vaut mieux laisser la procédure suivre son cours ou transiger le plus tôt possible en économisant de l'argent. Les activités de défense de droits de la société McDonald's – concernant ses produits et services de restauration rapide dans près de 120 pays – et du Groupe easy – dont les marques, débutant toutes par le mot "easy", sont commercialisées dans 60 pays – sont des exemples de politiques de résolution de litiges appliquées d'une manière claire et constante. Si la fermeté dont font preuve ces entreprises pour assurer le respect de leurs droits leur a valu certaines critiques et une couverture médiatique défavorable, il ne fait aucun doute que son effet dissuasif a permis de réduire non seulement leurs propres frais juridiques, mais aussi ceux des personnes qui auraient pu être tentées autrement de contester ces droits.



Photo: McDonald's

**La société McDonald's a réduit ses frais juridiques grâce à une politique claire, reconnaissable et constante en matière d'application des droits de propriété intellectuelle.**

#### 10. Ne faites pas d'un litige commercial une question de principe.

N'importe quel tribunal, ou presque, peut citer des exemples de litiges commerciaux poussés au-delà des limites du raisonnable parce que l'une des parties poursuivait ou se défendait "pour une question de principe", "pour donner une leçon à l'adversaire", "pour laver son honneur" ou pour un autre motif de ce genre. Cela se produit souvent parce que la partie en question estime que l'attitude de l'autre à son égard est inspirée par une quelconque intention de malveillance ou d'affront personnel. Il y a peu à gagner de ce type de procédure, et le sentiment qu'elle procure à son instigateur quand vient le moment de payer les factures n'a rien de particulièrement gratifiant. La voie la plus sage est celle de la dignité. Chaque litige doit être traité comme une affaire commerciale, et il importe de le tenir aussi loin que possible de la pente savonneuse de l'insulte, de

l'invective ou des allégations infondées – le combustible qui alimente les poursuites abusives.

#### Dix – ou plus?

Pour bien gérer des coûts de résolution de litiges de propriété intellectuelle, il ne suffit pas de cocher toutes les cases et de passer à autre chose; il faut aussi savoir réévaluer sa position. Certains facteurs peuvent en effet apparaître en cours de procédure – mise en cause d'autres parties, entrée en vigueur de nouvelles lois ou réinterprétation de lois existantes, faillite ou rachat de l'une des parties – et vous obliger à reconsidérer les suggestions ci-dessus.

Ces 10 conseils sont le choix personnel de l'auteur. Les lecteurs peuvent en avoir d'autres (universels ou s'appliquant plus particulièrement à certains pays ou modes de résolution de litiges). Étant donné que les questions de coût ne cesseront pas de préoccuper les titulaires de droits ainsi que leurs adversaires juridiques et que les bons conseils sont toujours bienvenus, quel que soit leur nombre, on ne peut que souhaiter en voir d'autres dans une prochaine parution du Magazine de l'OMPI.

# PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE HAUTE DIRECTION

L'OMPI a accueilli le 1<sup>er</sup> décembre 2009 sa nouvelle équipe de haute direction, composée de quatre vice-directeurs généraux et trois sous-directeurs généraux qui ont pris leurs fonctions suite à l'expiration du mandat de l'équipe sortante. Trois d'entre eux étaient déjà au service de l'Organisation, et les quatre autres sont de nouveaux arrivants. Les nominations ont été approuvées par les États membres en juin 2009, lors de la réunion du Comité de coordination qui a souscrit aux propositions présentées par M. Francis Gurry, directeur général de l'OMPI.

L'équipe de haute direction de l'Organisation est ainsi formée de sept vice-directeurs généraux et sous-directeurs généraux et du directeur exécutif du Cabinet du directeur général (chef de cabinet). Elle est chargée d'aider le directeur général dans l'orientation stratégique des programmes de l'OMPI, la gestion des budgets, activités et ressources humaines et financières des différents secteurs de l'Organisation dans le cadre des plans de travail convenus et l'obtention de résultats conformes aux neuf objectifs stratégiques de l'OMPI.

*M. Geoffrey Onyeama,  
vice-directeur général,  
Secteur de la coopération pour le développement*



Photo: OMPI/Wigmore

M. Onyeama (Nigéria) est au service de l'OMPI depuis 24 ans. Arrivé en 1985, il a été nommé directeur du Bureau de la coopération pour le développement avec l'Afrique en 1999, puis en décembre 2006, sous-directeur général responsable du secteur de la coordination concernant les relations extérieures, le monde de l'entreprise, les communications et la sensibilisation du public. Il avait travaillé auparavant pour la Commission de réforme juridique du Nigéria et exercé la profession d'avoué et d'avocat auprès de la Cour suprême du Nigéria.

M. Onyeama dirigera désormais le secteur de la Coopération pour le développement, qui comprend maintenant les programmes de l'OMPI pour la coordination du Plan d'action pour le développement, la coopération avec l'Afrique, les pays arabes, l'Asie et le Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes, les pays les moins avancés (PMA), ainsi que l'Académie de l'OMPI. L'objectif principal de ce secteur est de faire en sorte que les pays en développement et les PMA tirent un plus grand parti des avantages de l'innovation et de l'économie du savoir.

M. Onyeama observe que la plupart des pays en développement ont maintenant des lois de propriété intel-

lectuelle modernes, des offices de propriété intellectuelle fonctionnels, des institutions de recherche respectées et des industries créatives dynamiques. Tous disposent en outre d'une abondance d'entrepreneurs pleins de ressources, d'esprits inventifs, de savoirs traditionnels, de biodiversité, d'expressions culturelles, de créateurs pleins d'imagination et de produits agricoles divers. Il pense par conséquent que tous les éléments sont en place pour permettre aux responsables politiques des pays en développement d'élaborer des stratégies et des politiques utilisant la propriété intellectuelle comme moyen d'assurer à leurs pays une véritable croissance économique, technologique et culturelle. "Les pays en développement, souligne-t-il, ont vu à quel point l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle avait contribué à la croissance spectaculaire de pays peu pourvus, voire dépourvus de ressources naturelles. Ils ont la capacité de faire de même, et ils y réussiront."

S'agissant de l'objectif stratégique de "favoriser l'utilisation de la propriété intellectuelle au service du développement", M. Onyeama estime que les principaux défis à relever pour le réaliser se situent dans l'établissement d'une collaboration efficace avec les pays en développement en vue de l'élaboration de politiques de propriété intellectuelle et de plans stratégiques constituant un cadre cohérent pour la coopération entre l'OMPI et ces pays et, à l'intérieur de ce cadre, dans la mise au point et l'exécution de projets soumis à des échéanciers clairs et des cibles concrètes et mesurables, prenant véritablement en compte les objectifs de développement des pays.

Photo: OMPI



*M. James Pooley,  
vice-directeur général,  
Secteur des brevets*

M. Pooley (États-Unis d'Amérique) arrive à l'OMPI fort d'une vaste expérience de la pratique du droit de la propriété intellectuelle dans le privé. Sa carrière juridique a débuté en Californie en 1973, juste à l'époque où Silicon Valley commençait à attirer les innovateurs et entrepreneurs en haute technologie, et il était avant sa nomination à l'OMPI associé du cabinet Morrison & Foerster LLP. En plus d'avoir beaucoup enseigné et publié, il a été membre ou président de nombreuses associations professionnelles et commissions, dont notamment l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPPI), le National Inventors Hall of Fame et le comité sur les droits de propriété intellectuelle de la National Academy of Sciences. Son implication dans le mouvement scout est également une constante de sa vie personnelle.

M. Pooley est chargé du secteur des brevets, ce qui recouvre les programmes de l'OMPI en matière de droit des brevets – et notamment le soutien aux travaux du Comité permanent du droit des brevets (SCP) – ainsi que l'administration du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), qui emploie 33% du personnel de l'Organisation et génère environ 73% de ses revenus.

M. Pooley explique qu'il s'attachera prioritairement à poursuivre l'amélioration et l'expansion du PCT, de manière à ce qu'il bénéficie à l'ensemble de ses utilisateurs, et à soutenir sans réserve les États membres dans la recherche d'une manière équilibrée et productive de poursuivre les activités d'établissement de normes. Il espère pouvoir réaliser ces objectifs en mettant l'accent sur le service à la communauté des utilisateurs du PCT et la sensibilisation de ces derniers (certaines initiatives particulièrement prometteuses sont déjà en cours à cet égard), ainsi qu'en favorisant la poursuite de l'instauration d'un climat de confiance au sein du SCP. "Le SCP progressera si le débat est respectueux, car c'est ce qui permet de faire apparaître les domaines d'intérêt commun" précise-t-il.

M. Pooley explique qu'il s'attachera prioritairement à poursuivre l'amélioration et l'expansion du PCT, de manière à ce qu'il bénéficie à l'ensemble de ses utilisateurs, et à soutenir sans réserve les États membres dans la recherche d'une manière équilibrée et productive de poursuivre les activités d'établissement de normes. Il espère pouvoir réaliser ces objectifs en mettant l'accent sur le service à la communauté des utilisateurs du PCT et la sensibilisation de ces derniers (certaines initiatives particulièrement prometteuses sont déjà en cours à cet égard), ainsi qu'en favorisant la poursuite de l'instauration d'un climat de confiance au sein du SCP. "Le SCP progressera si le débat est respectueux, car c'est ce qui permet de faire apparaître les domaines d'intérêt commun" précise-t-il.

*Mme Binying Wang,  
vice-directrice générale, Secteur  
des marques, des dessins et  
modèles industriels et des  
indications géographiques*

Mme Wang (Chine) est entrée à l'OMPI en 1992, au Bureau de la coopération pour le développement avec l'Asie et le Pacifique, et a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du Cabinet du directeur général avant d'être nommée sous-directrice générale en décembre 2006. Avant de se joindre à l'OMPI, Mme Wang a occupé différents postes au sein du gouvernement chinois et dirigé le Service chinois des marques, qui dépendait alors de l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce (SAIC).

Mme Wang prend la responsabilité du Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques. Outre un rôle d'appui aux travaux des États membres au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), ce secteur assure l'administration du Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, du Système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et du Système de Lisbonne pour l'enregistrement international des appellations d'origine.

"La tâche à accomplir, explique Mme Wang, sera de continuer à améliorer le fonctionnement des trois systèmes d'enregistrement de manière à ce que les parties prenantes reçoivent des services efficaces, économiques, faciles à utiliser et à exploiter, dotés de mécanismes permettant d'en contrôler la qualité". Elle précise également que le secteur poursuivra son étroite collaboration avec le SCT sur un certain nombre de questions d'actualité.



Photo: OMPI



Photo: OMP/ Migliore



*M. Johannes Christian Wichard,  
vice-directeur général,  
Secteur des questions mondiales*

M. Wichard (Allemagne) était précédemment directeur général adjoint chargé du droit commercial et économique au Ministère de la justice de la République fédérale d'Allemagne, où il avait la responsabilité de tous les aspects de la politique gouvernementale en matière de propriété intellectuelle. Il a travaillé à l'OMPI de 1998 à 2006, au sein de la division du droit de la propriété industrielle ainsi qu'au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

M. Wichard dirigera le secteur nouvellement créé des questions mondiales. Ce secteur regroupe un certain nombre de programmes consacrés à des questions horizontales et intersectorielles telles que Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques, Arbitrage, médiation et noms de domaine, Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie, Économie et statistiques, Petites et moyennes entreprises (PME), Promouvoir le respect de la propriété intellectuelle, le nouveau programme Propriété intellectuelle et défis mondiaux, Communications et Relations extérieures.

Pour M. Wichard, l'enjeu primordial pour ce secteur sera de rétablir l'OMPI dans sa position de première instance intergouvernementale en matière de politique internationale de propriété intellectuelle. Il explique que les programmes du secteur des questions mondiales ont tous un rôle déterminant à jouer dans la réalisation de cet objectif, par exemple en facilitant les négociations sur l'élaboration d'un instrument juridique de protection des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques, en apportant une information objective concernant les aspects économiques de la protection de la propriété intellectuelle, en dialoguant plus efficacement avec d'autres organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, et en participant activement à des débats sur les grands défis auxquels fait face l'humanité, notamment le développement économique, les changements climatiques, la santé publique et la sécurité alimentaire.

Photo: OMP/ Migliore



*M. Trevor C. Clarke,  
sous-directeur général,  
Secteur du droit d'auteur*

M. Clarke (Barbade) se joint à l'OMPI après six années au poste d'ambassadeur à la Mission permanente de la Barbade auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations inter-

nationales à Genève. Il a connu auparavant une brillante carrière de plus de 40 ans au sein de la multinationale britannique Cable & Wireless, dans les domaines de la gestion et de l'ingénierie des télécommunications. Il a joué un rôle central dans les négociations avec les gouvernements qui ont mené à la libéralisation des marchés des télécommunications, à la Barbade et dans d'autres pays de l'Organisation des États des Antilles orientales et de la région des Caraïbes.

M. Clarke dirige les activités très diverses de l'OMPI dans le domaine complexe du droit d'auteur et des droits connexes, qui vont du soutien aux travaux d'établissement de normes des États membres dans le cadre du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR) à des activités en matière de renforcement des capacités, de sensibilisation et d'infrastructures.

M. Clarke explique qu'il a pour priorité d'aider le directeur général à "construire une Organisation mieux à même de relever les multiples défis posés au fonctionnement du système de la propriété intellectuelle dans un environnement en constante mutation". Il considère, à cet égard, comme essentiel le rôle des travaux de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits connexes. Il souligne le défi que représente une gestion conforme aux attentes des États membres dans un contexte de réduction des recettes où les ressources de l'OMPI sont de plus en plus sollicitées. Ces attentes concernent notamment le renforcement de la fondation normative pour que l'Organisation conserve son rôle de chef de file et d'autorité mondiale en matière de droit d'auteur, la mise en œuvre de méthodes novatrices pour répondre aux exigences actuelles des États membres et l'établissement d'un plan de route pour guider l'OMPI à travers les sables mobiles de l'avenir numérique du droit d'auteur.

*M. Ambi Sundaram,  
sous-directeur général,  
Secteur de l'adminis-  
tration et de la gestion*

M. Sundaram (Sri Lanka) apporte à l'OMPI plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'administration publique et de la gestion. Il était précédemment directeur du Département du soutien et des services opérationnels de l'Organisation mondiale de la santé, où il était entré en 1979 après des débuts en tant que conseiller en gestion auprès de la firme Arthur Andersen & Co. (Royaume-Uni).



Photo: OMP/ Migliore

L'importante réorganisation entreprise dans le cadre du programme de réorientation stratégique

de l'OMPI a réuni au sein du secteur dirigé par M. Sundaram l'ensemble des programmes se rapportant à l'administration et à la gestion de l'Organisation, soit Gestion des finances, du budget et du programme, Gestion et mise en valeur des ressources humaines, Services d'appui administratif, Techniques de l'information et de la communication, Services des conférences et services linguistiques, Sécurité et Construction.

M. Sundaram souligne que son secteur aura un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs consistant à faire naître une culture d'entreprise centrée sur les résultats et le service à la clientèle et assurer que les procédures essentielles d'administration et de gestion soient efficaces, dynamiques, axées sur le service et efficaces.

*M. Yoshiyuki (Yo) Takagi, sous-directeur général, Secteur de l'infrastructure mondiale en matière de propriété intellectuelle*



Photo: OMPI/Migliore

Depuis son entrée à l'OMPI en 1994, M. Takagi (Japon) a été directeur de plusieurs divisions, et en dernier lieu, du nouveau Département de l'infrastructure mondiale en matière de propriété intellectuelle qu'il a lui-même établi. Sa carrière a débuté en 1979 à l'Office des brevets du Japon, et il a participé, au service du Ministère japonais des affaires étrangères, à de nombreuses réunions de l'OMPI ainsi qu'aux négociations de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

M. Takagi dirige le Département de l'infrastructure mondiale en matière de propriété intellectuelle, établi aux fins de la réalisation du nouvel objectif stratégique de "coordination et développement de l'infrastructure mondiale en matière de propriété intellectuelle" de l'OMPI. Le travail de ce secteur réunit certains services essentiels et ressources stratégiques de l'OMPI, et assure la coordination et l'élaboration de nouveaux composants, dans le but de faciliter le partage des connaissances et de fonder durablement des infrastructures du savoir susceptibles d'appuyer la protection et l'exploitation des actifs et informations de propriété intellectuelle par tous les pays. Les programmes couverts par le secteur sont les systèmes des classifications internationales, les normes de propriété industrielle de l'OMPI, les services mondiaux d'information en matière de propriété intellectuelle et la modernisation de l'infrastructure des offices de propriété intellectuelle.

Ayant aidé un certain nombre d'offices de propriété intellectuelle à faire la transition d'un système sur papier vers un système informatisé alors qu'il dirigeait le Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle, M. Takagi a une vision précise de la voie à suivre. "L'interconnexion des systèmes, observe-t-il, a bénéficié récemment de progrès technologiques tels que moteurs de recherche intelligents, outils analytiques et multilingues ou plates-formes communes de partage des connaissances en matière de propriété intellectuelle, qui faciliteront la création d'une infrastructure mondiale favorisant une collaboration plus étroite et ouverte entre les offices de propriété intellectuelle."

*M. Naresh Prasad, chef de cabinet*



Photo: OMPI

L'équipe de haute direction comprend le directeur exécutif du Cabinet du directeur général (chef de cabinet), M. Naresh Prasad (Inde), qui a été nommé le 11 mai 2009. M. Prasad a fait une brillante carrière dans le service le plus prestigieux de la fonction publique indienne, l'Indian Administrative Service, où il compte quelque 30 ans d'expérience à des postes de niveau national et international. Cela comprend notamment plus de 10 années comme haut fonctionnaire du Ministère indien du commerce et de l'industrie, les quatre dernières en tant que coordonnateur des questions de propriété intellectuelle pour l'Inde. M. Prasad a également passé trois ans au service de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONU/DI). Il a assumé les fonctions de négociateur principal de l'Inde pour les questions de propriété intellectuelle auprès de plusieurs instances bilatérales et multilatérales.

Le Cabinet du directeur général est responsable de la planification stratégique globale et de la coordination efficace des activités d'appui aux objectifs de l'OMPI, tant entre les secteurs internes qu'entre le Secrétariat et ses États membres ainsi que les autres parties prenantes extérieures. "Mon but, explique M. Prasad, est de veiller à la réalisation, dans le respect de l'esprit et de la lettre, des priorités et objectifs fixés par le directeur général!"



# NOUVEAUX PRODUITS



**Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, Protocole, Règlement d'exécution** (texte en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009) **et Instructions administratives** (texte en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2008)

Anglais n° 204E, espagnol n° 204S, français n° 204F  
20 francs suisses (port et expédition non compris)



**Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels - Règlement d'exécution commun** (texte en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2010) **et Instructions administratives** (texte en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2008)

Anglais n° 269E, français n° 269F  
15 francs suisses (port et expédition non compris)



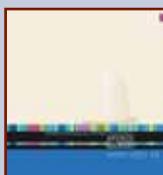
**Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels - Règlement d'exécution commun** (texte en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2009)

Anglais n° 272E, français n° 272F  
15 francs suisses (port et expédition non compris)



**Patentscope - Accès à la Recherche pour le Développement et l'innovation (aRDi)**

Anglais n° L434/5E, espagnol n° L434/5S, français n° L434/5F  
Gratuit



**Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle: Aperçu - Edition 2009**

Français n° 1007F  
Gratuit

Commandez les publications en ligne à l'adresse: [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)

Téléchargez les produits d'informations gratuits à l'adresse: [www.wipo.int/publications/](http://www.wipo.int/publications/)

Les publications ci-dessus peuvent également être obtenues auprès de la Groupe de la commercialisation et de la diffusion des produits: 34, chemin des Colombettes, C.P. 18, CH-1211 Genève 20, Suisse | Fax: +41 22 740 18 12 | Courriel: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int)

Les commandes doivent contenir les indications suivantes:

- code numérique ou alphabétique de la publication souhaitée, langue, nombre d'exemplaires;
- adresse postale complète du destinataire;
- mode d'acheminement (voie de surface ou voie aérienne).

Pour plus d'informations, prenez contact avec l'OMPI:

**Adresse:**

34, chemin des Colombettes  
C.P. 18  
CH-1211 Genève 20  
Suisse

**Téléphone:**

+41 22 338 91 11

**Fax:**

+41 22 733 54 28

Visitez le site Web de l'OMPI:

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

et la librairie électronique de l'OMPI:

[www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)

ou avec son Bureau à New York:

**Adresse:**

2, United Nations Plaza  
Suite 2525  
New York, N.Y. 10017  
États-Unis d'Amérique

**Téléphone:**

+1 212 963 6813

**Fax:**

+1 212 963 4801

bimestrielle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), sise à Genève (Suisse). Il se propose de faciliter la compréhension des droits de propriété intellectuelle et du travail de l'OMPI dans le public et n'est pas un document officiel de l'OMPI. Les vues exprimées dans les articles et les lettres de contributeurs extérieurs ne reflètent pas nécessairement la position de l'OMPI.

La Revue de l'OMPI est distribuée gratuitement.

Si vous souhaitez en recevoir des exemplaires, veuillez vous adresser à:

Groupe de la commercialisation et de la diffusion des produits

OMPI  
34, chemin des Colombettes  
C.P.18

CH-1211 Genève 20, Suisse

Fax: +41 22 740 18 12

Courriel: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int)

Si vous avez des commentaires à formuler ou des questions à poser, veuillez vous adresser à:

**M. le rédacteur en chef**

[WipoMagazine@wipo.int](mailto:WipoMagazine@wipo.int)

Copyright © 2010 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Tous droits de reproduction réservés. Les articles de la Revue peuvent être reproduits à des fins didactiques. En revanche, aucun extrait ne peut être reproduit à des fins commerciales sans le consentement exprès, donné par écrit, de la Division des communications, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, C.P. 18, CH-1211 Genève 20, Suisse.