

## Comité consultatif sur l'application des droits

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

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES DANS  
DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LEUR MISE EN  
ŒUVRE

*établi par Dr. Michael Groß, Fraunhofer-Gesellschaft, Munich (Allemagne)\**

### **I. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT : FAITS ET CHIFFRES**

1. La *Fraunhofer-Gesellschaft* est le plus grand organisme de recherche appliquée en Europe. À l'heure actuelle, la *Fraunhofer-Gesellschaft* gère 66 instituts et pôles de recherche indépendants. Ses 22 000 employés sont surtout des scientifiques et des ingénieurs qualifiés. Son budget de recherche annuel s'élève à 1,9 milliard d'euros, dont 1,6 milliard d'euros sont générés par les contrats de recherche.

#### Inventions et brevets

2. En 2012, les instituts de recherche de *Fraunhofer* ont fait état de 696 inventions au total, dont 499 (plus de 70%) font l'objet d'un dépôt de demande de brevet. Le portefeuille de droits actifs (brevets et modèles d'utilité) et les demandes de brevet de *Fraunhofer* avaient augmenté jusqu'à atteindre un total de 6103 à la fin de l'année 2012. Le nombre d'accords de licence conclus avait également augmenté, atteignant 3167.

---

\* Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et pas nécessairement celles du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

## II. **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT : RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES**

### A. CONTRATS DE R-D ET CONTRATS DE LICENCE

3. Au cours des cinq dernières années, la *Fraunhofer-Gesellschaft* s'est rendu compte que de plus en plus de prestataires et de preneurs de licence de R-D étrangers tentent de négocier très activement les aspects suivants :

- droit applicable
- lieu/règlement des litiges

#### Pourquoi les prestataires et les preneurs de licence de R-D souhaitent-ils négocier ces aspects?

4. Si les parties à un contrat comprenant un élément étranger ne parviennent pas à préciser quel est le droit applicable, alors la législation de l'État qui a le lien plus étroit avec le contrat s'applique. Il s'agira normalement de la législation de l'État où se situe la juridiction désignée. En l'absence de détermination de juridiction, la législation de l'État où est situé le tribunal chargé de statuer sur la validité du contrat de R-D et du contrat de licence s'applique (voy.: Art. V de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères).

5. Par conséquent chacune des parties tente de négocier un droit applicable qu'elle connaît déjà.

#### Droit applicable

Quel "droit neutre" choisir?

6. La *Fraunhofer-Gesellschaft* a constaté que dans la plupart des cas, les parties aux contrats avaient choisi le droit de :

- la Suisse; ou
- l'Autriche; ou
- l'Angleterre.

7. En 2012, la *Fraunhofer-Gesellschaft* a demandé à trois cabinets d'avocats en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni d'examiner certains de ses contrats types (de R-D et de licence) à la lumière du droit suisse, du droit autrichien et du droit anglais.

8. À la suite de ces examens, la *Fraunhofer-Gesellschaft* a établi des listes de contrôle pour les services concernés.

9. Si les contrats concernés ne font pas référence au droit suisse, au droit autrichien ou au droit anglais, mais à un autre "droit neutre", la *Fraunhofer-Gesellschaft* demande alors à un cabinet d'avocats d'examiner le contrat et de statuer sur le fond au cas par cas.

10. Exemple : En 2012, la *Fraunhofer-Gesellschaft* a proposé que la législation allemande s'applique. Une société californienne a proposé que ce soit la législation californienne. Les deux parties ont convenu que la législation de New York s'appliquerait. La *Fraunhofer-Gesellschaft* a demandé à un cabinet d'avocats new-yorkais d'examiner le contrat de licence en vertu de la législation de New York (coût : 11 000 dollars des États-Unis d'Amérique environ/tarif horaire : 895 dollars des États-Unis d'Amérique). La

*Fraunhofer-Gesellschaft* a perçu trois millions de dollars des États-Unis d'Amérique seulement pour avoir consenti à l'application de la législation de New York.

#### Quel lieu?/Quel mode extrajudiciaire de règlement des litiges?

11. Depuis 2008, la *Fraunhofer-Gesellschaft* propose à ses preneurs de licence une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à trois niveaux :

- 1) En cas de litige, les parties commencent par négocier. Durée de la négociation : 30-90 jours calendaires, par exemple.
- 2) En cas d'échec des négociations, on a recours à la médiation. Durée de la médiation : 30-90 jours calendaires, par exemple.
- 3) En cas d'échec de la médiation, on met en place une procédure d'arbitrage accéléré avec un arbitre.

#### Exception (à compter de 2012)

12. En cas de litige représentant un montant maximal de 100 000 euros, on se limite à un règlement de premier niveau (négociations) suivi d'un procès devant les juridictions nationales.

Raison : La procédure européenne de paiement coûte moins cher!

#### Taux d'acceptation

13. Quatre-vingt-quinze pour cent des prestataires/preneurs de licence de R-D acceptent la procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à trois niveaux!

### B. GROUPE DE TRAVAIL MÉDIATION

14. La *Fraunhofer-Gesellschaft* a créé le "Groupe de travail Médiation" en 2011 pour diffuser les idées du règlement extrajudiciaire des litiges en son sein et – au moins – économiser du temps et de l'argent. En tant que membre de la Table ronde de médiation et de gestion des conflits de l'industrie allemande ("table ronde" [www.RTMKM.de](http://www.RTMKM.de)), la *Fraunhofer-Gesellschaft* peut tirer profit de l'expérience des autres membres de la table ronde.

15. Seulement en cas de litiges avec des tiers (essentiellement des contrats de recherche et développement, des contrats de licence), sept médiateurs internes à la fois formés et expérimentés jouent le rôle de correspondants. Ces médiateurs internes sont chargés de la coordination et l'accompagnement de la procédure (établissement de documents, négociations, horaires, par exemple). En cas de litiges avec des tiers, ils donnent des conseils visant à déterminer "l'instrument" approprié (médiation, arbitrage, mini-procès, avis d'experts, etc.) et "l'intermédiaire neutre" (médiateur, arbitre, expert, etc.).

16. Les conflits internes font l'objet d'un accompagnement par le service du personnel.

17. Les médiateurs garantissent confidentialité et professionnalisme, mettent à disposition un réseau et n'empiètent pas sur les responsabilités qui incombent aux services de la *Fraunhofer-Gesellschaft* (le service juridique, le service des brevets, le service des licences, etc.). Ainsi la médiation sera toujours mise en place en coordination avec les autres sphères de responsabilité. En cas de litiges avec des tiers, les médiateurs coordonnent la médiation avec le service juridique.

18. Le Groupe de travail Médiation peut être contacté par courriel (mediation@Fraunhofer.de) ou personnellement. Il répondra à votre demande sous un jour ouvrable.

19. Les documents urgents ou importants doivent être envoyés en parallèle par courrier postal et par fax dans la limite des délais fixés et pour déposer des injonctions provisoires.

### C. CAS

Année :	2011
Nombre de parties :	2
Siège des parties :	Allemagne
Objet du litige :	licence d'exploitation de brevet et de savoir-faire, contrat de R-D, coopération générale
Durée du litige jusqu'à la médiation :	6 ans
Durée de la médiation :	1,5 jour
Organisme de règlement extrajudiciaire des litiges :	Institut européen de gestion de conflits ( <i>Europäisches Institut für Conflict Management, EUCON</i> ), Munich, Allemagne
Nombre de médiateurs :	2
Coûts :	13 000 euros environ (6 500 euros environ/partie)
Résultat de la médiation :	<u>Règlement du litige :</u> 1 accord-cadre R-D, 2 contrats de licence  <u>Motifs du règlement :</u> - Les parties ont discuté entre elles en l'absence de leurs avocats; - Les précédents négociateurs des parties ont été remplacés; - Les parties ont alors choisi des négociateurs expérimentés, dans leurs rangs/à l'extérieur (en partie des médiateurs expérimentés).

### III. PERSPECTIVES

20. L'exemple de la *Fraunhofer-Gesellschaft* montre qu'il n'est pas très facile et qu'il est nécessaire d'adopter une démarche de longue haleine pour mettre en place un système de gestion des conflits qui fonctionne et ainsi économiser du temps et de l'argent.

21. En tout cas, je peux vous assurer que cela en vaut la peine!

[Fin du document]