

Comité consultatif sur l'application des droits

Neuvième session
Genève, 3 – 5 mars 2014

LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES LITIGES COMME INSTRUMENT D'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – RÉSUMÉ*

*Document établi par Trevor Cook, associé du cabinet, WilmerHale, New York (États-Unis d'Amérique)***

INTRODUCTION

1. Ce document donne un aperçu général de la manière dont les modes extrajudiciaires de règlement des litiges peuvent constituer un dispositif d'application des droits de propriété intellectuelle.
2. Si à première vue, il pourrait sembler contre-intuitif que les modes extrajudiciaires de règlement des litiges jouent un rôle dans l'application des droits de propriété intellectuelle, ils peuvent néanmoins s'avérer d'une grande utilité dans ce domaine. En effet, sans tenir compte de l'existence d'une convention de base, au moins dans un premier temps, ils permettent de régler des litiges relatifs à la propriété intellectuelle, et ce d'une manière qu'aucun tribunal national ni aucune autre organisation juridictionnelle officielle ou traditionnelle ne peut égaler.

* Il s'agit d'un résumé du document intitulé "Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges comme instrument d'application des droits de propriété intellectuelle" (WIPO/ACE/9/3).

** Auteur des ouvrages *A User's Guide to Patents* (troisième édition, Bloomsbury 2011), *EU Intellectual Property Law* (Oxford University Press 2010), *Pharmaceuticals Biotechnology and the Law* (deuxième édition 2009, LexisNexis) et (avec Alejandro Garcia) *International Intellectual Property Arbitration* (Wolters Kluwer 2010). Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur uniquement et non celles du Secrétariat ni d'aucun État membre de l'OMPI.

I. LES TYPES DE PROCÉDURES DES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES LITIGES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR APPLIQUER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (P. EX, L'ARBITRAGE, LA MÉDIATION, L'EXPERTISE ET AUTRES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES FONDÉES SUR LE CONSENTEMENT DES PARTIES)

a) Introduction

3. Il est impossible de définir les modes extrajudiciaires de règlement des litiges d'une manière à la fois exclusive et générale. Ces modes de règlement couvrent l'assistance fournie aux parties pour régler leur différend par le biais de négociations, exercice qui peut consister, mais pas nécessairement, à fournir tout avis indépendant sur le fond réel du litige (c'est, par exemple le cas de la médiation). Ces modes peuvent consister à fournir également tout type d'avis indépendant sur le fond du litige ou sur certains aspects de ce dernier (c'est le cas de l'arbitrage ou de l'expertise). Ce type d'avis indépendant peut avoir un effet contraignant pour les parties (c'est le cas de l'arbitrage et de bon nombre d'expertises) ou être non contraignant (ce peut être parfois le cas de l'expertise). Néanmoins, même un avis non contraignant (désigné ici par l'expression "évaluation neutre") peut avoir un effet persuasif considérable sur les parties, et faciliter ainsi la négociation en vue du règlement du litige, et ce, selon la manière dont cet avis est communiqué ou selon la nature de l'organe qui l'émet. En général, mais pas obligatoirement, ce type d'avis indépendants, ou les processus qui aboutissent à la délivrance de ces avis sont gérés par des personnes ou des organismes du secteur privé. Chacun de ces types de modes extrajudiciaires de règlement des litiges fait l'objet d'une présentation plus détaillée ci-après.

b) L'arbitrage

4. L'arbitrage a été défini comme une procédure ayant force exécutoire au cours de laquelle le litige est soumis à un ou plusieurs arbitres qui le tranchent et rendent une décision finale.

5. Il ne peut y avoir d'arbitrage d'un litige que si les parties ont tout d'abord accepté de recourir à l'arbitrage pour trancher leur différend.

6. Pour ce faire, la manière la plus fréquente consiste, avant la naissance de tout litige, à insérer dans un contrat régissant une relation existante entre les parties, et signé par ces dernières, une clause compromissoire stipulant que lesdites parties s'engagent à recourir à l'arbitrage pour "tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou s'y rapportant".

7. Les parties peuvent également soumettre leur différend à l'arbitrage à l'aide d'une convention *ad hoc* qu'elles signent lorsque le litige est déjà né. À la différence de la clause compromissoire susmentionnée, cette convention d'arbitrage spécifie la nature du différend que les parties souhaitent ainsi régler. Pour soumettre un litige à un arbitrage, il s'agit là de la méthode la plus intéressante du point de vue de l'application des droits de propriété intellectuelle. En effet, l'existence d'une relation préalable entre les parties n'est plus un critère requis, car la convention d'arbitrage établit elle-même une relation entre lesdites parties qui conviennent de recourir à l'arbitrage.

8. Quelle que soit la date à laquelle la clause d'arbitrage ait été signée, avant ou après la naissance du litige, elle doit préciser certains aspects de l'arbitrage comme, au minimum, le lieu de l'arbitrage, la langue de la procédure d'arbitrage, le nombre d'arbitres et l'identité de l'institution d'arbitrage dont la législation sera applicable, ainsi que l'entité qui sera chargée de désigner le ou les arbitres.

9. En termes généraux, par rapport à une procédure judiciaire, l'arbitrage comme moyen de règlement de litiges commerciaux, présente de nombreux avantages, tels que l'autonomie des

parties, la neutralité, le caractère définitif, la confidentialité et la force exécutoire internationale de la sentence arbitrale en vertu de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York). Ces avantages étant bien connus ; ils ne nécessitent pas d'être abordés plus en détail ici.

c) L'expertise

10. L'expertise a été définie comme une procédure dans le cadre de laquelle un ou plusieurs experts vont rendre un avis d'ordre technique, scientifique ou commercial sur un différend opposant les parties. Cet avis est contraignant pour les parties, sauf accord contraire préalable de ces dernières.

11. À la fin de cette procédure, l'expertise aboutit à la décision d'un expert, généralement sur une question particulière, décision qui peut être contraignante pour les parties ou non. Lorsqu'elle a force exécutoire, cette décision doit généralement être appliquée dans le cadre d'un contrat qui a stipulé le recours à une expertise.

12. Les avantages de l'expertise ont été exprimés dans les termes suivants : "C'est une procédure moins coûteuse et plus rapide, qui offre également davantage de souplesse car elle évite d'appliquer les règlements de procédures et de preuves. En outre, elle présente un caractère définitif qui évite les retards, la nécessité d'avoir d'autres audiences et des recours en appel, ce qui constitue une solution particulièrement appropriée, notamment dans les cas où la connaissance précise d'un expert sur un sujet spécifique est requise ou encore lorsque les parties ont une relation continue" (affaire *The Heart Research Institute Ltd c. Psiron Ltd* [2002] NSW 646).

13. Les expertises concernent généralement un sujet spécifique identifié dans le contrat en vertu duquel elles sont demandées. À titre d'exemple de différends tranchés par expertises, il convient de mentionner l'évaluation d'un actif, notamment l'ajustement à la valeur d'un portefeuille de brevets, dans le cadre d'un contrat de vente de celui-ci, ou de la redevance à verser en vertu d'une licence de propriété intellectuelle afin de tenir compte de certains cas de figure qui n'auraient pu être quantifiés lors de l'exécution du contrat. En effet, cet exemple représente un sujet type pouvant faire l'objet d'une expertise applicable tant dans le domaine de la propriété intellectuelle que dans les autres domaines juridiques. Toutefois, comme dans le cas de l'arbitrage, l'expertise peut également avoir pour objet d'autres sujets de propriété intellectuelle qui sont traditionnellement considérés comme relevant de la compétence des tribunaux.

14. Si la législation prévoit la possibilité de faire appel à un expert dans des domaines autres que la propriété intellectuelle, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction, le recours à l'expertise est néanmoins une pratique déjà très répandue en propriété intellectuelle, quoiqu'encore non identifiée comme telle et de ce fait méconnue.

15. Ainsi, le règlement des litiges relatifs aux noms de domaines tels que ceux entrant dans le cadre des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines (ci-après dénommés "principes UDRP") peut être considéré comme un type d'expertise. Lorsque le demandeur d'un nom de domaine signe un contrat avec l'unité d'enregistrement d'un domaine particulier qui a adhéré aux principes UDRP, ce demandeur adhère volontairement aux règles desdits principes UDRP. Une expertise UDRP est alors automatiquement mise en œuvre dans le cadre de ce contrat conclu entre le demandeur et l'unité d'enregistrement. La procédure UDRP n'a, certes, pas pour objet d'écartier la compétence des tribunaux nationaux pour déterminer si l'utilisation d'un nom de domaine constitue une atteinte à une marque enregistrée. Néanmoins, les actions en contrefaçon de marques enregistrées sont onéreuses et compte tenu du contexte international et de la nature immatérielle de l'Internet, leur application aux litiges concernant les noms de domaines se heurte à des difficultés pratiques, ne serait-ce que pour trouver un tribunal national qui soit

compétent pour juger non seulement la marque concernée mais également le demandeur du nom de domaine et l'unité d'enregistrement concernés. Ainsi, en pratique, la possibilité de recourir à des expertises UDRP permet d'éviter un grand nombre de litiges de ce type relatifs aux marques enregistrées.

16. À titre d'exemple d'un type d'expertise concernant les droits de propriété intellectuelle, il convient de mentionner les règles des communautés de brevets relatifs à l'application de certaines normes, qui prévoient la mise en œuvre d'expertises, notamment dans le cas des brevets relatifs aux codeurs/décodeurs de paroles ou vidéos, dans le secteur des TIC.

d) L'évaluation neutre

17. L'évaluation préalable neutre qui fournit des avis sur certaines questions, uniquement à titre de recommandations et sans aucun caractère contraignant pour les parties, peut présenter un intérêt particulier. En effet, dans des affaires traitant d'un sujet particulièrement complexe, les parties souhaitent avoir une idée des résultats éventuels d'un jugement de leur litige par un tribunal ou une cour de justice.

18. Le Service d'avis de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni constitue un exemple intéressant d'utilisation d'un type d'évaluation neutre dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, ce service fournit des avis non contraignants sur des litiges en contrefaçon de brevets en vigueur au Royaume-Uni et sur certains aspects de leur validité. Ce service répond dans les trois mois, à toute demande. Par ailleurs, dans certains cas, toute tierce personne peut librement envoyer ses commentaires et les titulaires de brevets ou les détenteurs d'une licence exclusive de ces brevets peuvent également remettre en question les avis ainsi communiqués.

e) La médiation

19. La médiation a été définie comme une procédure informelle, au cours de laquelle un intermédiaire neutre, le médiateur, aide les parties à régler leur différend. La médiation peut présenter un intérêt particulier pour résoudre les litiges en matière de propriété intellectuelle. Néanmoins, compte tenu de sa nature principalement consensuelle, de sa souplesse et de la diversité des procédures utilisées, ce mode de règlement ne soulève pas de question juridique particulière car il s'agit essentiellement de négociations visant à aboutir à une solution.

II. CADRES JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES DES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES LITIGES DANS LE CONTEXTE DE L'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

a) Introduction

20. C'est essentiellement dans le domaine de l'arbitrage que sont élaborés les cadres juridiques et réglementaires des modes extrajudiciaires de règlement des litiges.

b) La question du droit applicable et de la juridiction compétente dans le cas des droits de propriété intellectuelle

21. Les droits de propriété intellectuelle sont établis par les législations nationales (ou éventuellement régionales) et, par conséquent, ils n'ont généralement qu'un effet local (ou régional). De ce fait, il existe des droits de propriété intellectuelle parallèles dans les différentes juridictions car celles-ci possèdent chacune leur propre droit de la propriété intellectuelle et leurs propres tribunaux, ainsi que leurs propres offices de la propriété intellectuelle devant lesquels ces droits sont appliqués ou contestés.

22. Du point de vue des procédures, le caractère territorial de la propriété intellectuelle a une incidence majeure sur le règlement d'un nombre croissant de litiges de dimensions internationales. En effet, ces derniers concernent des droits de propriété intellectuelle qui subsistent en parallèle dans de multiples juridictions et sont soumis à des législations différentes. Ce phénomène est essentiellement le fait de l'incapacité à régler de tels litiges sur un mode international dont font progressivement preuve les tribunaux des diverses organisations juridictionnelles nationales, incapacité due à la nature territoriale même de ces droits. Ainsi, ces tribunaux se montrent réticents à se prononcer sur ce type de litiges.

23. Cela ne constitue pas, toutefois, un obstacle à la mise en place d'un arbitrage international en matière de propriété intellectuelle. En effet, dans ce domaine l'arbitrage international nécessite de prendre en compte non seulement la loi qui régit la convention d'arbitrage elle-même et celle dont relève le siège de l'arbitrage, mais également la loi applicable au fond du litige. Il s'agit notamment de la loi ou des lois qui permettront de statuer sur le fond du litige, à savoir sur la contrefaçon ou la validité des droits de propriété intellectuelle visés.

c) La force exécutoire internationale des sentences arbitrales

24. Parmi les divers modes susmentionnés de règlement extrajudiciaires des litiges, seul l'arbitrage peut être considéré comme doté d'un cadre réglementaire international véritablement établi, conférant force exécutoire aux sentences arbitrales étrangères, et ce, au niveau local. Par contraste, il n'existe aucune convention internationale qui confère force exécutoire, au niveau local, aux jugements rendus par les juridictions étrangères.

25. Dans la pratique, selon l'expérience du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, la majorité des sentences arbitrales sont exécutées spontanément par les parties. Toutefois, lorsque tel n'est pas le cas, les parties n'ont d'autre recours que de se tourner vers les tribunaux des organisations juridictionnelles nationales des pays dans lesquels elles cherchent à faire exécuter la sentence arbitrale. Elles peuvent se fonder sur le cadre juridique international uniforme établi par la Convention de New York pour faire exécuter les sentences arbitrales étrangères, et notamment, lorsqu'il s'agit de sentences devant être exécutées dans un État autre que celui dans lequel la sentence a été rendue. Un tribunal saisi pour assurer l'exécution d'une sentence en vertu de la Convention de New York ne peut généralement pas statuer sur le fond de ladite sentence, mais ne peut que refuser la reconnaissance et l'exécution en se fondant sur l'un des motifs suivants stipulés dans l'article V de la Convention.

d) Les points de vue de divers États sur l'arbitrabilité de la propriété intellectuelle

26. Les législations relatives à la propriété intellectuelle de la majorité des juridictions nationales ne contiennent aucune disposition concernant la relation entre la propriété intellectuelle et l'arbitrage. Il existe néanmoins quelques lois nationales, ou régionales, qui reconnaissent de manière spécifique l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, les États-Unis d'Amérique reconnaissent la possibilité de régler les litiges relatifs aux brevets américains par voie d'arbitrage, toutefois uniquement avec un effet *inter partes*. Dans l'Union européenne, l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet a reconnu la possibilité de régler les litiges relatifs aux brevets en instituant un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets, lequel centre "fournit des services de médiation et d'arbitrage des litiges en matière de brevets qui relèvent du champ d'application du présent accord". Le droit belge va plus loin car il prévoit l'arbitrage pour les litiges relatifs aux brevets mais reconnaît expressément que ce mode de règlement peut avoir un effet *erga omnes*. Le droit suisse va lui, encore plus loin, car il applique cette approche à tous les droits de la propriété intellectuelle de manière générale.

27. En ce qui concerne l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle, bon nombre de commentateurs juridiques se sont lancés dans un débat sur la question de l'arbitrabilité de la propriété intellectuelle. Dans ce débat, certains auteurs ont remis en question la mesure dans

laquelle les droits de la propriété intellectuelle peuvent faire l'objet d'un arbitrage. Il s'agit là d'une question cruciale, car si les droits de la propriété intellectuelle constituent l'objet de l'arbitrage, ledit objet de l'arbitrage ne peut pas constituer également l'objet de la sentence arbitrale, qui ne peut alors pas être exécutée. Ce sujet représente une question que nombre d'auteurs estiment particulièrement problématique, notamment dans le cas des brevets, où ces droits de propriété intellectuelle sont enregistrés par, ou auprès d'un office national de la propriété intellectuelle et constituent en effet un monopole accordé par l'État. Force est ainsi de constater que les sentences arbitrales relatives aux droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas avoir un effet *erga omnes*, c'est-à-dire contraignant pour tous les États, à l'exception de quelques cas en Belgique et en Suisse. Néanmoins, cela ne doit pas avoir de conséquence quelconque sur leur effet *inter partes*, c'est-à-dire contraignant pour les parties.

28. Comme mentionné précédemment, le droit des États-Unis d'Amérique reconnaît expressément la distinction entre l'effet *inter partes* d'une sentence arbitrale en matière de validité et de portée d'un droit de propriété intellectuelle, et l'absence de tout effet *erga omnes* de ladite sentence. Il serait des plus utiles d'incorporer une telle déclaration expresse dans la législation d'autres États, dans la mesure où ces derniers ne sont pas préparés à aller aussi loin que les quelques pays qui reconnaissent cet effet *erga omnes* des sentences arbitrales. Ce pourrait être là une solution pour éviter tout souci en matière d'arbitrabilité.

III. LES AVANTAGES ET LES LIMITES DES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES LITIGES COMME INSTRUMENT D'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

a) Introduction

29. La présente section est essentiellement axée sur l'arbitrage. En effet, parmi les divers modes extrajudiciaires de règlement des litiges traités dans le présent document, seul l'arbitrage constitue une solution comparable aux procédures judiciaires en ce qu'il permet que, pour tout type de litige, une décision soit rendue avec force exécutoire pour les parties concernées.

b) Les avantages et les limites de l'arbitrage comme instrument d'application des droits de propriété intellectuelle

30. En termes généraux, par rapport à une procédure judiciaire, l'arbitrage comme moyen de règlement de litiges commerciaux, présente de nombreux avantages bien connus, tels que l'autonomie des parties, la neutralité, le caractère définitif, la confidentialité et la force exécutoire internationale de la sentence arbitrale. Néanmoins, par rapport aux procédures judiciaires, l'arbitrage possède un grand nombre d'avantages propres au domaine de la propriété intellectuelle, qui sont dus au concept d'autonomie des parties.

31. En effet, la possibilité pour les parties d'adapter la composition du tribunal arbitral aux besoins spécifiques du litige concerné constitue un intérêt majeur de l'arbitrage, notamment pour les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle. En d'autres termes, dans ce domaine, cela se traduit par la possibilité de recourir à des spécialistes de la propriété intellectuelle, connaissant bien le domaine concerné du droit de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne les brevets, cela se concrétise par la possibilité de choisir des arbitres dotés de compétences particulières dans le domaine technique ou scientifique visé.

32. Autre avantage de ce mode de règlement des litiges relatifs à la propriété intellectuelle, l'arbitrage permet aux parties de choisir la procédure et le type de réparation qui soient les plus adaptés à leurs besoins.

33. L'arbitrage permet de régler plusieurs litiges multijuridictionnels au cours d'une seule et même procédure, ce qui constitue un autre intérêt majeur, et probablement celui qui présente le plus d'intérêt à long terme en matière de règlement des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle. À l'heure actuelle, il est rare que les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle se limitent à un seul pays, phénomène dû à l'effet conjugué de la nature nationale ou régionale des droits de propriété intellectuelle et de l'internationalisation du commerce et de la portée de la technologie. De ce fait, un nombre croissant de litiges relatifs à la propriété intellectuelle ayant pour objet la même contrefaçon présumée, établie en vertu de législations sensiblement différentes en dépit de l'harmonisation croissante dans ce domaine, sont portés devant des tribunaux différents qui n'appliquent pas tous des procédures semblables. Ces procédures judiciaires ont bien souvent lieu en parallèle et outre la multiplication évidente des coûts engendrés par la multiplicité de telles procédures, il convient de prendre en compte l'augmentation exponentielle des coûts et la difficulté croissante de gestion d'une telle multiplicité. En effet, il est alors difficile de garantir une certaine harmonie entre les diverses décisions rendues par ces systèmes juridictionnels différents.

34. Les systèmes juridictionnels nationaux sont bien souvent réticents à se prononcer en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle étrangers, et notamment en ce qui concerne la validité de tels droits. Au contraire, au cours d'une seule et même procédure, l'arbitrage permet de statuer sur la question de la contrefaçon et de la validité des multiples droits de propriété intellectuelle en vigueur en parallèle dans différents pays et de prononcer une sentence avec un effet *inter partes*, qui n'est pas censée avoir un effet *erga omnes*. Néanmoins, dans le cadre d'un arbitrage concernant des droits de propriété intellectuelle parallèles relevant de diverses juridictions régies par des législations différentes, les parties à l'arbitrage auraient la possibilité, si elles le souhaitent, de spécifier qu'une seule loi serait applicable au règlement du litige. Par ailleurs, elles pourraient également décider d'appliquer des lois différentes en fonction des pays dans lesquels la contrefaçon est supposée avoir été commise. Les arbitres ont déjà mis en pratique de telles procédures, auxquelles il serait impensable pour une juridiction nationale d'avoir recours.

35. L'arbitrage de litiges relatifs à la propriété intellectuelle présente toutefois des inconvénients par rapport aux règlements par les juridictions civiles ou pénales ou en vertu de mesures à la frontière. En effet, ce mode de règlement des litiges est limité par sa nature consensuelle qui présente certaines contraintes ayant une incidence sur la pertinence du processus à mettre en œuvre. C'est notamment le cas des actes de violation intentionnelle et délibérée des droits de propriété intellectuelle. En outre, compte tenu de l'incertitude qui caractérise les sentences provisoires aux termes de la Convention de New York et de leur différence d'exécution selon les divers États concernés, l'arbitrage peut s'avérer moins approprié qu'une procédure judiciaire pour résoudre des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle dans lesquels les parties sont susceptibles de formuler des demandes de sanctions provisoires. Néanmoins, ce problème n'est pas propre à la propriété intellectuelle.

IV. RECOURS ACTUEL AUX MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES LITIGES POUR L'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

a) Actions en contrefaçon dans des litiges contractuels et (initialement) non contractuels

36. Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges, et notamment l'arbitrage, peuvent être mis en œuvre pour régler des litiges dans lesquels il convient de déterminer s'il y a eu violation ou non d'un droit de propriété intellectuelle. Dans les deux cas, à savoir dans les litiges contractuels et non contractuels, il convient de procéder à une évaluation conformément à la loi ou aux lois en vigueur, ou à la loi ou aux lois que les parties choisissent d'appliquer, afin de définir la portée de la protection du droit ou des droits de propriété intellectuelle concernés.

Dans certains cas, et notamment lorsqu'il s'agit de litiges non contractuels faisant l'objet d'une convention *ad hoc*, cette évaluation peut également couvrir des questions de validité du ou des droits de propriété intellectuelle visés des parties ou tout moyen de la défense en vertu de la loi ou des lois en vigueur.

37. Les médiations sont pratiquement toujours confidentielles, et les arbitrages le sont par nature. Par conséquent, il est difficile de fournir ici des exemples tirés de ces modes de règlement des litiges, hormis dans un sens général, et sauf lorsqu'un cas d'arbitrage pourrait être évoqué au cours d'une procédure judiciaire.

b) La médiation et les autres modes extrajudiciaires de règlement des litiges qui relèvent d'institutions publiques (tribunaux, offices de la propriété intellectuelle, etc.)

38. Certains tribunaux condamnent ceux qui refusent déraisonnablement de régler leurs litiges par des modes de règlement extrajudiciaires à supporter les frais occasionnés par la procédure judiciaire. Bon nombre de tribunaux et d'offices de la propriété intellectuelle, notamment l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) offrent eux-mêmes des services de médiation.

c) La médiation et les clauses contractuelles par lesquelles les parties s'engagent à recourir à un mode extrajudiciaire de règlement des litiges

39. Si de nombreux instituts d'arbitrage fournissent des services de médiation, il en va également de même de nombre d'organismes et de particuliers. De tels services de médiation ne sont pas spécifiques aux litiges relatifs à la propriété intellectuelle mais un grand nombre d'organismes industriels offrent également des services qui peuvent être mis en œuvre lors de litiges en matière de propriété intellectuelle. Bon nombre de grands groupes industriels signent une clause contractuelle par laquelle ils s'engagent à recourir à un mode extrajudiciaire de règlement en cas de litiges.

d) Mécanismes d'autoréglementation (instruments d'application en ligne y compris).

40. Dans la mesure où certains actes qui nécessitent d'utiliser des moyens fournis par des tiers, tels que des unités d'enregistrement de noms de domaines, ou des moyens assurant la gestion de marchés physiques ou électroniques, sont susceptibles de se traduire par une violation de droits de propriété intellectuelle d'autrui, les utilisateurs de tels moyens dont le but est d'assurer l'application des droits de propriété intellectuelle peuvent se voir imposer de s'engager à recourir à des modes extrajudiciaires de règlement en cas de litiges.

41. Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges trouvent également leur place lors des litiges relatifs aux plates-formes Internet, comme les marchés en ligne. De ce fait, ils sont parfaitement adaptés au règlement de litiges en ligne, et peuvent ainsi être utilisés pour trancher des différends relatifs à des questions de droits de propriété intellectuelle en lien avec des plates-formes Internet, notamment dans le cas de procédures de notification et de retrait.

e) Autres points

42. Il existe de nombreux exemples de recours à des modes extrajudiciaires de règlement de litiges pour assurer l'application de droits de propriété intellectuelle (notamment, l'autorégulation des salons, la régulation des noms commerciaux, etc.). Il convient également de mentionner le recours croissant aux expertises et à l'arbitrage pour trancher des différends dans le cadre des activités d'organismes de normalisation ou d'utilisation de brevets essentiels pour l'application d'une norme.

43. L'expertise a un rôle majeur à jouer dans le cadre de communautés de brevets dits essentiels à l'application d'une norme. En effet, l'expertise permet de déterminer si les brevets

soumis à ladite communauté par les membres de cette dernière sont véritablement essentiels ou non à l'application de la norme visée.

44. L'arbitrage joue également un rôle croissant dans le secteur des TIC où ce mode de règlement est souvent proposé pour trancher un différend relatif à la détermination de redevances "justes, raisonnables et non discriminatoires" ([F]RAND) pour les brevets essentiels à l'application d'une norme.

[Fin du document]