


DOSSIERS

1994. I

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus...
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



ARBITRAGE
ET
PROPRIETE INTELLECTUELLE

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure
d'examen contenu de la demande
de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant
l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E....
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire...
compétence..... arbitrage

Arbitrage et Propriété Intellectuelle

Conférence donnée le 2 février 1994 devant le Groupe Rhône Alpes de Propriété Industrielle (GRAPI) par Me Pierre VÉRON, avocat (LAMY, VÉRON, RIBEYRE & Associés), ancien Président du GRAPI, Vice Président du Centre d'Arbitrage Rhône Alpes (CARA).

LAMY, VERON, RIBEYRE & ASSOCIES

40, rue de Bonnel
69484 LYON CEDEX 03
Tél 78.62.14.00
Fax 78.62.14.99

Lyon Paris

L'arbitrage en matière de propriété intellectuelle est un sujet d'actualité puisque, dans un trait de temps de l'ordre de quatre ou cinq mois, pas moins de trois colloques ont été ou vont être consacrés à ce thème :

- le colloque de l'Association Suisse d'Arbitrage à Zürich au mois de novembre 1993
- le colloque de l'Institut de Recherches de la Propriété Intellectuelle à Paris le 26 janvier 1994
- le colloque organisé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève les 3 et 4 mars 1994, pour présenter son projet de Centre d'Arbitrage en matière de propriété industrielle, projet sur lequel l'A.I.P.P.I. s'est exprimée à l'occasion de son congrès de Tokyo en avril 1992.

C'est dire l'actualité de ce sujet et les nombreuses réflexions qu'il suscite.

Pour le survoler - car il n'est pas question de le traiter exhaustivement dans le bref laps de temps qui m'est imparti - je vous propose d'examiner :

- l'arbitrage en général et l'intérêt qu'il peut présenter pour les litiges de propriété intellectuelle
- les problèmes juridiques particuliers que pose l'application de l'arbitrage aux litiges de propriété intellectuelle

1. Présentation générale de l'arbitrage et de son intérêt pour les litiges de propriété intellectuelle

Définition de l'arbitrage ; distinction avec les institutions voisines

Il n'est pas inutile de rappeler la **définition** juridique de l'arbitrage et de bien le distinguer de certaines institutions voisines avec lesquelles on pourrait le confondre.

L'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des litiges qui repose sur une base contractuelle.

C'est donc un contrat par lequel les parties à un litige décident d'en confier le règlement non pas aux juges étatiques, aux juges institutionnels qui en connaîtraient normalement, mais à un ou plusieurs juges que ces parties ont choisi.

L'arbitrage présente donc une nature mixte : un aspect juridictionnel et un aspect contractuel.

L'arbitrage ne doit pas être confondu avec des notions voisines mais différentes comme l'expertise et la médiation.

L'expertise : les arbitres vont rendre un véritable jugement en droit, qu'on appelle une sentence - le nom est différent mais l'acte est de la même nature juridictionnelle consistant à trancher un litige au regard de règles juridiques - alors que les experts vont émettre un avis technique sur un problème d'ordre factuel et non juridique.

La médiation est une façon de rapprocher les points de vues des parties avec le concours et l'intervention d'un tiers qui joue un rôle modérateur, régulateur, de "go between", qui essaye de rapprocher les points de vue des parties.

Mais ce médiateur ne pourra, au bout du compte, que se borner à enregistrer soit l'accord des parties au terme de négociations, soit l'échec de leurs négociations.

C'est un mode de règlement des litiges également, mais d'une nature juridique bien différente.

Il a la faveur de certains pays : nos amis japonais le prônent bien davantage que l'arbitrage.

Nos voisins italiens - qui n'ont pas de Tribunaux de Commerce et dont les Tribunaux civils sont particulièrement encombrés - voudraient la développer.

La médiation correspond donc à certaines mentalités mais je ne suis pas sûr qu'elle corresponde véritablement bien à nos mentalités continentales.

En tous cas pour l'instant, on n'a pas vu se développer un essor important de la médiation pour le règlement des litiges d'affaires et c'est véritablement un euphémisme car je crois qu'il n'existe pratiquement pas de médiation dans un cadre institutionnel pour le règlement des litiges d'affaires sur notre vieux continent.

Bien entendu, ceci ne veut pas dire que les parties à de tels litiges ne trouvent pas - le plus fréquemment d'ailleurs - un terrain d'entente amiable pour le régler.

Mais il n'entre pas dans nos habitudes latines et germaniques, de se tourner spontanément vers un "sage", un tiers chargé de favoriser le rapprochement des vues des belligérants.

J'aurais tendance à dire que, dans notre mentalité, si on n'a pu arriver à un accord amiable "en tête à tête", on ne le trouvera guère davantage avec le concours d'un tiers.

Mais les choses évoluent peut être et l'on voit se développer, ici et là, différentes formes de médiation :

- l'une est conçue comme un substitut de l'arbitrage dans les matières où la clause compromissoire n'est pas valable (contrats d'exercice professionnel entre médecins, par exemple)
- l'autre est destiné à sauver certaines entreprises en difficulté : il s'agit de la "conciliation" prévue par la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui permet, pour éviter un dépôt de bilan et la résonance très négative qu'il comporte, de trouver un arrangement amiable et discret, sous l'égide d'un conciliateur, entre l'entreprise et ses principaux créanciers (des banques le plus souvent).

Peut être verrons-nous donc bientôt un essor de ce type de technique alternative de règlement des litiges.

Mais retenons, pour l'instant, que l'arbitrage est une institution juridictionnelle pour le règlement des litiges qui permet de choisir ses juges.

Avantages et inconvénients de l'arbitrage

- Avantages

-- Le premier avantage de l'arbitrage c'est qu'il **permet de choisir les juges** à qui l'on va avoir recours : on les connaît, on a confiance en eux.

On peut donc choisir des juges qui ont une connaissance particulière des problèmes techniques qui sont concernés et pour nous, spécialistes de propriété intellectuelle, c'est évidemment une idée attrayante, la certitude d'avoir des juges qui réellement connaissent bien la partie technique dont on va leur parler.

On peut aussi choisir des arbitres pareillement neutres à l'égard des parties : certes, les juges étatiques sont généralement tout à fait indépendants dans la plupart des pays, mais leur langue, leur culture, leurs habitudes juridiques ne les font pas toujours reconnaître comme tels par l'une des parties.

Les arbitres peuvent être choisis de manière tout à fait libre, ils ne sont pas répertoriés sur des listes pré-existantes : tout un chacun, du moment qu'il jouit de ses droits civils et de sa capacité, peut être arbitre dans un litige.

Il n'est exigé ni formation, ni habilitation particulière : il faut et il suffit d'être investi de la confiance des parties tout en étant - et en demeurant - indépendant d'elles.

-- Un second avantage important de l'arbitrage est une certaine **convivialité**.

Un arbitrage se déroule généralement dans un climat plus serein et peut être plus convivial qu'un conflit porté devant les tribunaux étatiques.

Cette convivialité exacerbe moins le conflit et peut permettre aux protagonistes de conserver des relations d'affaires pendant et après le déroulement de l'arbitrage.

"Convivialité" ne signifie pas seulement une ambiance moins théâtrale - moins dramatique diraient les anglais - que devant un tribunal étatique : il est cependant vrai que devant des arbitres, dans l'ambiance feutrée d'un huis clos, le trait est moins chargé, le maquillage est plus discret que devant un tribunal, que certains prennent parfois comme une tribune.

"Convivialité" signifie aussi "*participation des parties à l'arbitrage*" : la procédure arbitrale, moins serrée par le temps, permet aux parties de mieux s'exprimer, de faire entendre aussi, par exemple, tous ceux qui ont participé aux négociations préalables au contrat ou au chantier litigieux.

Le litige reste ainsi davantage la "chose" des parties.

-- L'arbitrage permet aussi, du moins en principe, **une rapidité de règlement des litiges** plus importante, puisque les arbitres ne sont pas généralement surchargés de travail comme le sont, trop fréquemment, les tribunaux étatiques.

Les arbitres ont à coeur de se concentrer sur le litige dont ils sont saisis et s'efforcent de le régler plus rapidement que ne le font les tribunaux.

-- Un dernier avantage très important de l'arbitrage est celui de la **discrétion**.

Par définition, les jugements des tribunaux étatiques, dans à peu près tous les pays du monde, sont rendus de manière publique et, sinon les débats, du moins le texte du jugement est accessible à toute personne qui en fait la demande.

Mais on n'a pas toujours envie de laver son linge sale sur la place publique et, dans un certain nombre d'affaires, la discrétion est un atout extrêmement important pour le règlement du litige.

Voilà donc les principaux avantages de l'arbitrage.

- **Inconvénients**

-- Le principal inconvénient de l'arbitrage est son **coût** : il faut payer ses arbitres puisque les arbitres ne sont pas rémunérés par l'Etat, ce ne sont pas des juges fonctionnaires.

Toutefois ce propos doit être nuancé.

En premier lieu parce qu'une solution rapide, qui a davantage impliqué les parties et qu'elles accepteront mieux à son prix.

En second lieu car la règle n'est pas universelle : il est vrai que, dans les pays de droit civil, où la procédure judiciaire est relativement peu gourmande en temps, l'arbitrage coûte plus cher que le procès.

Mais la situation est inverse dans les pays de *common law* où l'arbitrage peut coûter beaucoup moins cher qu'une procédure judiciaire où sont épuisées les "*discovery*", "*motion*", "*deposition*", "*examination*", "*cross examination*", grandes consommatrices de temps et donc de coût.

Ce qui est vrai de ce côté de la Manche et de l'Atlantique ne l'est sans doute pas de leur autre côté.

-- Il existe aussi, et j'y reviendrai, un autre inconvénient plus spécifique à la matière de la propriété intellectuelle c'est **l'incertitude** qui pèse encore de nos jours **sur l'arbitrabilité** de certains litiges de propriété intellectuelle.

Importance de l'arbitrage dans le règlement des litiges à caractère commercial notamment sur le plan international.

A cause de ces avantages et malgré ces inconvénients, l'arbitrage a pris un essor remarquable comme mode de règlement des litiges en matière commerciale internationale.

Il est tout simple de comprendre pourquoi.

Imaginez que vous ayez pour vous-même ou pour l'un de vos clients français à traiter une affaire avec un partenaire italien ou coréen : au moment où l'on va arriver dans la négociation du contrat à parler du tribunal compétent, il n'est pas certain que vous souhaitiez que le tribunal compétent soit celui de Palerme ou de Séoul quelle que soit la qualité des juges siciliens ou coréens.

Réciproquement, l'industriel italien ou coréen sera peut être réticent à l'idée d'être jugé par des juges français qui pourraient avoir un préjugé défavorable à son encontre s'il vient à être accusé de copie du produit de son contractant...

Si bien que, quand on arrive dans la négociation des contrats internationaux à la clause relative au règlement des différends, des particularismes nationaux, des chauvinismes presque, font qu'il est très difficile de s'entendre sur le choix d'un tribunal.

La solution de l'arbitrage s'impose donc souvent car elle peut être extraite d'un cadre national : on peut constituer un tribunal arbitral réellement international constitué d'un arbitre coréen, d'un arbitre français et d'un troisième arbitre qui sera peut être australien, américain ou norvégien, garantie pour tout le monde d'une certaine neutralité du tribunal arbitral que ne peut pas avoir, du moins dans l'esprit des parties, un tribunal étatique.

En matière commerciale internationale, l'arbitrage est devenu aujourd'hui le mode normal de règlement des litiges commerciaux d'une certaine importance et, malgré la discrétion qui l'entoure, on sait bien que les plus grandes affaires, les plus grands litiges sont réglés par l'arbitrage.

L'affaire Westland, production d'hélicoptères pour les pays du Moyen Orient, a été liquidée par un arbitrage.

Tous les litiges entre les citoyens des Etats Unis et l'Iran au sujet des conséquences des nationalisations dans ce dernier pays, ont été réglés par arbitrage.

Tous les litiges qui intéressent la construction du tunnel sous la Manche - la liste en est presque aussi longue que le tunnel - sont eux aussi réglés par arbitrage.

C'est dire que l'arbitrage est désormais incontournable dans le règlement des litiges dans le domaine des affaires internationales.

Les statistiques publiées par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale indiquent que plus de 15 % des litiges soumis à cette organisation concernent des contrats de transfert de technologie ou de communication de savoir-faire (sans, pour autant, que ces affaires impliquent nécessairement une question de droit de la propriété intellectuelle).

On doit nécessairement se poser la question de savoir si, pour les litiges internationaux de propriété intellectuelle, l'arbitrage n'est pas également une bonne solution.

Il faut, avant d'y répondre, rappeler quelques notions juridiques fondamentales.

Notions juridiques fondamentales

- Distinction de la clause compromissoire et du compromis d'arbitrage

L'arbitrage ne peut avoir lieu que lorsque les parties sont d'accord pour qu'il ait lieu : il a un caractère contractuel.

Cet accord peut être donné à deux moments différents :

- l'un au moment de la rédaction du contrat : il n'existe pas de litige mais dans un contrat on prévoit que tous les litiges seront réglés par arbitrage, c'est la clause compromissoire, celle qui est insérée dans un contrat avant la naissance de tout litige
- mais la convention d'arbitrage peut être régularisée au moment où le litige est né ; on l'appelle alors, juridiquement parlant, un compromis : le compromis est fait au moment du litige

Je dois vous dire que, statistiquement, les arbitrages sur clause compromissoire constituent la grande majorité des arbitrages.

On peut, en effet, s'entendre quand on est à la signature du contrat - au moment où le champagne tinte dans les verres dans la pièce où l'on va célébrer la signature du contrat - sur une clause d'arbitrage.

Mais au moment où le litige est né et où le ton commence à monter, il n'est même plus possible de s'entendre pour un mode plus pacifique de règlement du litige et les compromis d'arbitrage sont donc relativement rares.

Une deuxième distinction qui est importante parce qu'elle revient également tout au long des discussions que l'on peut avoir sur le sujet est celle de l'arbitrage "*ad hoc*" et de l'arbitrage "*institutionnel*".

- Distinction entre l'arbitrage "*ad hoc*" et l'arbitrage "*institutionnel*"

L'arbitrage "**ad hoc**" est celui qui est organisé spécifiquement pour un litige déterminé entre deux parties.

Ces deux parties vont constituer un tribunal arbitral qui n'aura d'existence que pour le règlement de ce litige et qui disparaîtra, qui s'évanouira ensuite dans la nature.

Cet arbitrage a des avantages : c'est véritablement l'arbitrage "sur mesure", on choisit comme arbitre Monsieur Primus parce qu'il connaît très bien tel problème, et puis le Professeur Secundus ou le Président Tertius parce qu'ils compléteront heureusement le tribunal arbitral.

L'inconvénient est qu'il n'existe pas d'autorité de coordination et d'harmonisation du fonctionnement de ce tribunal arbitral "sur mesure".

Les textes sur l'arbitrage, dans grand nombre de pays, prévoient que les tribunaux étatiques doivent aider à la mise en place de cet arbitrage "*ad hoc*", mais cela n'est pas une généralité.

C'est pourquoi on a très souvent recours à l'autre forme d'arbitrage : l'arbitrage **institutionnel**, dans lequel une institution pré-existante offre, parmi ses services, celui de s'occuper de l'administration des arbitrages.

Ce n'est pas l'institution en elle-même qui va juger l'affaire, mais elle va s'occuper de diriger la mise en place de la procédure arbitrale, de surveiller son bon déroulement et de tout faire pour que les arbitres rendent une sentence qui soit non seulement juste et équitable - c'est le rôle des arbitres -, mais aussi une sentence juridiquement indiscutable et qui résiste aux recours qui pourraient être formés.

Les grandes institutions d'arbitrages sont bien connues : à côté de la Chambre de Commerce Internationale dont le siège est sur notre continent, de la London Court of Arbitration, de l'American Arbitration Association, existent des chambres arbitrales à vocation plus spécifique, bilatérale, par exemple la Chambre de Commerce franco-allemande qui s'occupe de manière très active de l'arbitrage des litiges qui nous opposent à nos voisins d'Outre Rhin.

Il existe ainsi des institutions d'arbitrage pour les litiges franco-arabes, une institution d'arbitrage à vocation méditerranéenne, des institutions d'arbitrage très spécialisées dans certaines techniques, des institutions d'arbitrage spécialisées dans le commerce du coton ou du cacao.

Il existe, en France aussi, l'Association d'arbitrage pour les Techniques Avancées qui cultive un savoir-faire particulier dans le règlement des litiges concernant l'informatique.

Il existe ensuite des institutions d'arbitrage à vocation nationale, comme l'Association Française d'Arbitrage, ou régionale, comme le CARA (Centre d'Arbitrage Rhône-Alpes) à Lyon, la CAREN (Cour d'Arbitrage de l'Europe du Nord) à Lille ou le Centre d'Arbitrage Bordeaux Aquitaine dont la vocation est de régler les litiges opposant les ressortissants des régions dans lesquelles ils sont implantés.

L'arbitrage institutionnel comptera enfin, à partir du 1er juillet 1994, un opérateur supplémentaire de grand poids puisque l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle se préoccupe de créer une institution d'arbitrage.

Voilà donc les grandes notions qu'il fallait connaître avant que je vous convie à une promenade suivant le déroulement d'une instance arbitrale.

Aperçu du déroulement d'une instance arbitrale

- Désignation des arbitres

La désignation des arbitres se fait conformément à ce qui a été prévu dans la clause compromissoire.

Si la clause compromissoire a prévu un arbitrage "ad hoc", comme dit souvent la clause qui revient très fréquemment sous la plume des rédacteurs :

"Chaque partie désignera son arbitre dans tel délai et les deux arbitres ainsi désignés choisiront eux-mêmes dans tel délai le troisième arbitre. A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre dans tel délai, telle ou telle autorité le nommera (Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ou de Lyon ou le Président du Tribunal de Commerce, ou le Président du Tribunal Fédéral Suisse ou éventuellement la CCI qui peut intervenir comme autorité de nomination)",

les parties désigneront les arbitres conformément à ce qu'elles ont prévu.

Si la clause compromissoire a prévu un arbitrage "institutionnel" les arbitres seront désignés conformément au règlement de l'institution d'arbitrage désignée dans la clause.

La plupart des règlements d'arbitrage continentaux prévoient que chaque partie désigne un arbitre ("*son*" arbitre dit-on abusivement) et que l'institution désigne le troisième.

La pratique américaine est différente : l'American Arbitration Association propose aux parties une liste de quelques noms de son choix ; les parties sont invitées à faire connaître leurs exclusions et leurs préférences.

Dans un arbitrage sur compromis, les arbitres sont, en général, désignés dans le compromis d'arbitrage.

Dans tous les cas, bien entendu, les arbitres désignés doivent être indépendants des parties et le rester pendant l'arbitrage.

Le tribunal arbitral ainsi désigné va se mettre en place et organiser l'instruction de l'affaire.

- Instruction de l'affaire

Le tribunal arbitral dispose, le plus souvent, d'une grande liberté pour organiser l'instruction de l'affaire.

En effet, en général, les parties n'auront rien prévu dans leur convention dans la clause compromissoire sur la façon dont la procédure serait instruite.

De sorte que les arbitres pourront fixer assez librement les règles du jeu de la procédure arbitrale.

Il est certain que dans un arbitrage interne, un arbitrage **"franco-français"**, les arbitres auront tendance à appliquer les règles de procédure française dont ils ont l'habitude.

Mais si les arbitres sont tous issus de pays du common law, ils ne vont pas l'entendre de la même oreille : ils n'aimeront pas les mémoires écrits, les échanges de conclusions et de pièces.

Ils vont préférer une *"discovery"* dont ils sont familiers, des interrogatoires de témoins avec *"examination"* et *"cross examination"* et toute une procédure qui nous paraît si déroutante.

Les choses se compliquent, évidemment, lorsqu'un litige oppose des continentaux formés au droit civil et des ressortissants de pays de la common law.

Il se produit alors, dans le cadre de l'arbitrage un choc des cultures juridiques et des pratiques, quelquefois fécond, quelquefois chaotique.

On essaye de bâtir sur mesure une procédure qui respecte au moins en partie les habitudes de travail de chacun, qui ne dépayse personne et qui constitue un moyen terme.

C'est un exercice périlleux mais qu'il faut tenter pour que chacun trouve dans l'arbitrage la convivialité qu'il attend.

Cela dit, la tendance générale est que, avec plus ou moins de dose de procédure orale et d'audition de témoins, l'instruction de l'affaire devant des arbitres se déroule assez largement de manière écrite avec un échange de mémoires et de pièces et se termine par une ou plusieurs audiences au cours de laquelle les parties vont exposer, tout à loisir, leur thèse sur l'affaire.

Bien entendu, les arbitres auront le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instructions habituelles, audition des témoins, expertise, s'il existe des problèmes sur lesquels ils ne sont pas compétents techniquement (il peut se poser, dans une affaire, des problèmes, de véritable technique matérielle, mais il peut se poser aussi, par exemple, des problèmes d'évaluation de préjudice sur lesquels les arbitres n'ont pas de compétence particulière et peuvent vouloir désigner un expert comptable).

Lorsque les arbitres auront entendu les thèses des uns et des autres et après avoir délibéré secrètement, ils vont rendre une sentence arbitrale.

- **Sentence arbitrale**

La sentence arbitrale est assimilable à un jugement, à cela près qu'elle ne bénéficie pas de plein droit et automatiquement de la force exécutoire.

Le jugement d'un tribunal étatique est rendu "*Au nom du peuple français*" et le greffier de ce tribunal dispose du tampon qui affirme que "*La République Française mande et ordonne à tout huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution*".

Les arbitres, eux, ont bien la balance, mais ils n'ont pas le glaive, l'imperium du juge.

Par conséquent, la sentence arbitrale ne sera susceptible d'exécution qu'avec la collaboration des juridictions étatiques.

La procédure utilisée s'appelle l'exequatur.

C'est une procédure extrêmement simplifiée dans le cadre de laquelle, de manière non contradictoire en France, on demande sur requête au Juge l'Exécution des sentences arbitrales d'ordonner l'exécution de la sentence.

Le Juge de l'Exécution vérifie la régularité formelle de la sentence, il examine si elle ne contient rien qui paraisse contraire à l'ordre public (si elle ne recouvre pas, par exemple, le versement d'un pot de vin ou une opération de blanchiment d'argent)

Sous réserve que rien de tout cela ne soit apparent dans la sentence, le Juge de l'Exécution en ordonne l'exequatur.

Il existe des règles internationales relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences internationales.

Les pays signataires de la convention de New York du 10 juin 1958 s'engagent à reconnaître dans leur territoire les sentences arbitrales rendues à l'étranger.

C'est ainsi que dans de très nombreux pays il est beaucoup plus facile de faire reconnaître et exécuter une sentence arbitrale qu'un jugement étranger.

Les Etats Unis, par exemple, reconnaissent et admettent très bien l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger alors que l'exequatur d'un jugement français aux Etats Unis est une procédure lourde.

En matière d'arbitrage, en principe, les choses sont beaucoup plus simples et l'exécution de la sentence arbitrale dans tous les pays signataires de la convention de New York, qui sont tous les grands pays industriels, est pratiquement automatique.

- Recours contre la sentence arbitrale

En principe, les possibilités de recours contre la sentence arbitrale sont limitées car les parties qui veulent un arbitrage n'entendent pas, a priori, s'engager dans une procédure à deux degrés de juridiction, avec un appel : on a choisi ses juges, on a passé plus de temps sur le dossier, c'est pour avoir une solution définitive.

Cependant, la plupart des pays - dont la France - prévoient un recours en annulation, différent de l'appel, qui permet l'annulation des sentences qui se seraient par trop écartées, par exemple, du respect du principe du contradictoire ou du respect de l'ordre public.

Ce rapide tableau permet de constater que l'arbitrage est une procédure relativement simple, allégée et rapide, plus onéreuse, dans certains pays, que la procédure étatique, mais qui peut donner satisfaction dans les litiges d'affaires, et surtout dans les litiges qui ont une composante internationale, précisément parce qu'il est possible de constituer un tribunal arbitral neutre par rapport aux protagonistes de l'affaire.

Cette procédure paraît donc bien adaptée aux litiges de propriété intellectuelle qui ont, très souvent, une telle composante.

Il reste à examiner dans quelle mesure l'arbitrage est possible pour ces litiges.

2. Particularités de l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle

L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle est un problème délicat.

Sans entrer dans le détail d'un historique complet, la question était très claire en France jusqu'en 1968 : il n'était pas question d'arbitrage dans le domaine de la propriété industrielle, car les affaires qui mettaient en cause des brevets étaient considérées comme des causes communicables, au sens de l'article 1004 du Code de Procédure Civile ancien, qui ne pouvaient pas faire l'objet d'arbitrage.

Il était donc hors de question d'entrer en arbitrage pour des questions de brevets d'invention.

La loi du 31 décembre 1964 pour les marques, puis la loi du 2 janvier 1968 pour les brevets d'invention, ont paru confirmer cette impossibilité d'arbitrage en posant une règle de compétence exclusive des Tribunaux de Grande Instance pour les problèmes de propriété industrielle, de brevet et de marque respectivement.

Certes la doctrine s'est penchée sur le berceau de ces lois et a fait remarquer qu'il ne fallait pas assimiler compétence exclusive et exclusion de l'arbitrage.

Mais la pratique a été extrêmement réticente, influencée qu'elle était par les anciens textes et n'a pas cherché à innover.

Peu de temps après les lois de 1964 et 1968, est intervenue, dans le domaine de l'arbitrage, une réformette de l'article 2060 du Code Civil, par la loi du 5 juillet 1972, qui a voulu élargir les possibilités d'arbitrage.

Elle a cependant plutôt obscurci le problème en posant la règle de l'inarbitrabilité des "*matières qui intéressent l'ordre public*".

En effet, la conjonction des règles de la compétence exclusive posées par les lois de 1964 et 1968 et de l'impossibilité d'arbitrer les matières intéressant l'ordre public a renforcé les positions des sceptiques quant à l'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle.

C'est pourquoi, sur la demande des milieux intéressés est intervenue la loi du 13 juillet 1978 sur les brevets d'invention selon laquelle les règles de compétence exclusive "*ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code Civil*".

La même disposition figure dans la loi du 4 janvier 1991 pour les marques.

Il est acquis, de par ces textes, que l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que les litiges ressortissent normalement de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.

Le problème reste cependant délicat parce l'épée de Damoclès de l'article 2060 du Code Civil - qui prohibe l'arbitrage dans les matières qui intéressent l'ordre public - reste toujours pendante.

Il faut donc faire le tri et regarder, dans les questions qui peuvent être soumises à l'arbitrage, ce qui est de nature à intéresser l'ordre public et ce qui ne l'est pas.

Position du problème de l'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle en droit français

- **Une certitude négative est absolue** : on ne peut pas arbitrer sur l'action pénale en contrefaçon : les actions pénales ne s'arbitrent pas.

Aucune action pénale en contrefaçon, que ce soit de brevet, de marque, de modèle ou de droit d'auteur n'est arbitrable.

- **Des certitudes positives**

- L'arbitrabilité des litiges relatifs aux **droits d'auteur** et aux droits voisins n'est pas discutable ; il faut cependant formuler une très légère réserve concernant les droits moraux qui, en raison de leur caractère extrapatrimonial, peuvent échapper au domaine de l'arbitrage ; par contre sur tout ce qui est question de redevances, il n'existe aucune difficulté.

- l'arbitrabilité des **litiges à caractère purement contractuel** relatifs à un droit de propriété intellectuelle lorsque la validité de ce titre n'est pas en cause n'est pas non plus discutable.

Lorsqu'il s'agit simplement de demander le paiement de redevances, de demander la sanction de l'inexécution par le breveté, donneur de licence de son obligation de communiquer son savoir-faire, ces questions, purement contractuelles, sont tout à fait arbitrables.

-- l'arbitrabilité des questions de **propriété des droits** de propriété intellectuelle n'est pas discutée.

S'il survient un litige à l'occasion de l'exécution d'un contrat de commande pour la mise au point d'une invention, il est certain que ce litige est arbitral.

Il en est, cependant, différemment lorsque le contentieux se rapporte à une relation de travail.

En effet, le litige entre l'employeur et le salarié relatif à la titularité de l'invention du salarié, du moins pendant l'exécution du contrat de travail, n'est pas arbitral.

En revanche, une fois que le contrat de travail est terminé, les parties ont toute latitude - ce sera à ce moment là dans le cadre d'un compromis d'arbitrage - de soumettre ce litige à l'arbitrage.

-- l'arbitrabilité des litiges relatifs à la portée des droits de propriété intellectuelle a été plus discutée.

Mais, aujourd'hui il est bien admis que la question de la portée des droits de propriété intellectuelle, quand leur validité même n'est pas en litige, est tout à fait arbitral.

- **Une incertitude en voie de disparition ?**

Le grand problème est évidemment celui de l'arbitrabilité du litige qui porte sur la validité même du droit de propriété industrielle.

Les arbitres ont-ils le pouvoir de déclarer qu'une marque ou qu'un brevet sont nuls ?

La thèse classique qui est défendue en ce domaine consiste à dire "*le brevet est un acte administratif délivré par l'autorité publique, il est inconcevable que des personnes privées - fussent-elles investies de la confiance des parties à un litige - tranchent sur la validité d'un titre délivré par l'autorité publique.*"

Cette thèse était, peut être, renforcée par une méconnaissance des effets pratiques d'une décision d'annulation d'un brevet : on a quelquefois le sentiment que ses tenants pensaient que le brevet annulé était déchiré en Place de Grève et que des arbitres ne pourraient infliger un tel affront au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La réalité est différente et vous savez que l'annulation d'un brevet ou d'une marque se traduit par une simple publication de la décision d'annulation au Registre National concerné sans que le respect dû à l'autorité publique s'en trouve en quoi que ce soit affecté.

Cette thèse prudente est cependant restée jusqu'ici majoritaire en France : en tous cas nul plaideur n'a cherché l'occasion de la faire réviser par les tribunaux.

Mais, aujourd'hui, les milieux d'affaires disent "*nous, nous avons des contrats de propriété industrielle dans le cadre desquels nous voulons simplement faire régler un différend ponctuel entre nous ; notre problème n'est pas vraiment de savoir où est le domaine public ; ce que nous voulons savoir c'est s'il faut payer la redevance de licence ou non, si le brevet est estimé valable entre nous ou non.*"

On voit donc paraître, dans un grand nombre de pays, un courant de pensée très favorable à l'arbitrage de la validité des brevets ou plus précisément de la validité "*inter partes*", de l'opposabilité, de l'"enforceability" du droit de brevet.

Ceci est admis maintenant dans un certain nombre de pays, des sentences arbitrales en ce sens, signées de plumes éminentes, commencent à apparaître¹.

En France, je dois le dire très nettement, il n'y a aucun précédent pour l'instant qui consacre la possibilité d'un arbitrage, "*inter partes*" nécessairement.

Il est bien certain que les arbitres ne peuvent pas rendre une sentence arbitrale qui aura effet "*erga omnes*" d'annuler un brevet d'invention.

C'est indiscutable et incontestable ne serait-ce que parce que l'arbitrage a un caractère fondamentalement contractuel et bilatéral.

L'avenir est à nous et peut être est-ce à nous de faire évoluer les choses.

Il semble que les idées soient mûres pour une évolution de la jurisprudence sur ce point.

Cette évolution a eu lieu dans d'autres domaines, qui intéressent également l'ordre public, et je pense très précisément au domaine du droit de la concurrence.

1 Sentence intérimaire dans l'affaire C.C.I. n° 6 709 (1991), Clunet 1992, p 998, PIBD 1993-III-230
Sentence intérimaire dans l'affaire C.C.I. n° 6 097 (1989), Bulletin de la Cour, octobre 1993, (volume 4 n° 2, p 80)

Pendant très longtemps, il a été enseigné qu'il n'était pas concevable que les arbitres s'approchent d'un problème d'entente ou d'un problème de position dominante ou d'un autre problème de droit de la concurrence.

Les mentalités ont évolué, la Cour Suprême des Etats Unis a ouvert la route dans une célèbre affaire Mitsubishi en admettant l'arbitrage en matière de droit de la concurrence.

La France a suivi le pas et la Cour de Cassation française a admis l'arbitrabilité des litiges même lorsque des questions de droit de la concurrence étaient soulevées.

Chaque jour, chaque trimestre, nous apportent une livraison d'arrêts qui élargissent le domaine de l'arbitrage en matière de concurrence.

Je pense donc que nous allons vers un domaine plus large de l'arbitrage et de l'arbitrabilité des litiges dont un aspect intéresse l'ordre public.

La considération que l'arbitrage est un mode de règlement des litiges bien adapté aux différends opposant des parties venant d'un milieu professionnel très homogène, qui se connaissent bien entre elles, qui ont un fonds culturel commun, doit, à mon avis, prévaloir sur l'idée peut être un peu dépassée maintenant que le brevet est essentiellement un titre public.

L'avenir nous dira si ce courant s'impose en France.

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1980)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2è édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron (1993)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978).
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéficiaires à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984).
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2è édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois, par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives, par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Etude juridique), par T.Revet (1992)
- Les titres négociables, par H.Causse (1992)
- L'opération de courtage, par Ph.Devesa (1993)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle, par Ch.Hugon (1993)
- Les cautionnements et garanties d'emprunt donnés par les collectivités locales, par P.Lignièrès (1994)
- Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, par M.H.Monsérié (1994)

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

* DOSSIERS BREVETS

- 6 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)