



LES France, Comité *Dispute Resolution*

Arbitrage et Propriété Intellectuelle : mythes et réalités

18 avril 2023
17h30 à 19h00

1



LES France, Comité *Dispute Resolution*

Isabelle Romet
Élisabeth Berthet
Florence Bric
André-Pascal Chauvin
Jean-Marc Coquel
Valérie Coustet
Claire Héritier
Gwennaël Le Roy
Stefan Mross
Laetitia Nicolazzi
Nathalie Wajs



2



Une séance organisée par Laetitia Nicolazzi et Florence Bricc



3



Questions que le Comité *Dispute Resolution* a souhaité clarifier

- Les fondamentaux de l'arbitrage
- Comment se déroule une procédure d'arbitrage en pratique ? Coûts ? Durée ?
- L'arbitrage en matière de propriété intellectuelle : avantages, inconvénients ?
- Quelles typologies de litige sont soumises à l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle ?
- Les clauses d'arbitrage dans les contrats : quels points d'attention ?

4



**Un immense merci aux spécialistes qui ont accepté de participer
(cités ci-dessous par ordre alphabétique) :**

- **Pierre-Baptiste Chipault**, avocat, Allen & Overy
- **Justine Ferland**, Juriste adjointe, Division des litiges relatifs à la propriété intellectuelle et des relations extérieures, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
- **Professeur Jacques Raynard**, professeur à l'université de Montpellier 1 et arbitre
- **Roland Ziadé**, avocat associé et arbitre, Linklaters

5



Un immense merci aux animatrices

- **Laetitia Nicolazzi** (avocate, Linklaters)
- **Florence Briec** (conseil en propriété industrielle, Ipsilon)
- **Isabelle Romet** (médiatrice, Interspheris)

6



Plan de la conférence

1. Les fondamentaux de l'Arbitrage : Me Pierre-Baptiste Chipault
2. Interview d'un arbitre (durée, audience, budget) : Me Roland Ziadé
3. L'arbitrage dans le domaine de la Propriété Intellectuelle : Professeur Jacques Raynard
4. Partage d'expérience du Centre d'arbitrage du WIPO : Justine Ferland (voir présentation ci-après)
5. Table Ronde autour des clauses d'arbitrage : Question flash : Quelles sont les points d'attention sur les clauses d'arbitrage : tous les intervenants

7



Présentation de l'OMPI, Justine Ferland

8



■ L'arbitrage de l'OMPI

Arbitrage et Propriété Intellectuelle : Mythes et Réalités
Webinaire LES France
18 avril 2023

Justine Ferland
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

9



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

- Propose des méthodes ADR permettant aux parties de régler efficacement leurs litiges nationaux ou internationaux en matière de PI et de technologie
- Bureaux à Genève et à Singapour
- Médiateurs, arbitres et experts de l'OMPI expérimentés en PI et en technologie
- Tarifs modérés (incluant 25% de rabais sur les taxes d'enregistrement et d'administration du Centre pour les PME)
- Neutralité internationale
- Utilisateurs à travers le monde



10

Rôle du Centre de l'OMPI

- Conseils procéduraux
 - Informations et conseils concernant les méthodes ADR
 - Rédaction de clauses compromissoires et conventions ad hoc
 - Clauses et conventions types de l'OMPI
- Services d'administration des litiges
 - Communication et efficacité procédurale optimale
 - Outils d'administration de dossiers en ligne
- Accompagne les parties dans la sélection de médiateurs, arbitres, et experts spécialisés
 - 2000+ intermédiaires neutres de l'OMPI à travers le monde
 - Spécialistes en PI et technologie

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

11

Dossiers d'arbitrage de l'OMPI

- Litiges de PI, de technologie et commerciaux
- Dossiers contractuels: Licences et communautés de brevets, logiciels, TIC, R&D et transfert de technologie, licences de marques et accords de coexistence, droit d'auteur et contenu, gestion collective des droits d'auteur, distribution, franchise, coentreprises, accords de règlement
- Dossiers non-contractuels: violations de droits de PI
- Exemples de mesures de réparation demandées: dommages et intérêts, ordonnances d'exécution en nature, déclarations de non-exécution d'obligations contractuelles et d'atteintes aux droits, détermination de taux de redevances
- Montants en litige allant de 50 000 USD à 1 milliard USD
- 33% des arbitrages de l'OMPI ont fait l'objet d'un règlement
- Litiges nationaux et internationaux (20/80%)

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

12

Règlements d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI (2021)

- Applicables à tous les litiges commerciaux nationaux et internationaux
 - Considérations spécifiques relatives à la PI et la technologie, p. ex.
 - Confidentialité
 - Preuves techniques
 - Divulgateion de secrets d'affaires
 - Mesures provisoires
- Flexibles
 - Peuvent généralement être modifiés sur entente entre le tribunal et les parties
- Dépôt électronique des écritures et conduite en ligne des procédures

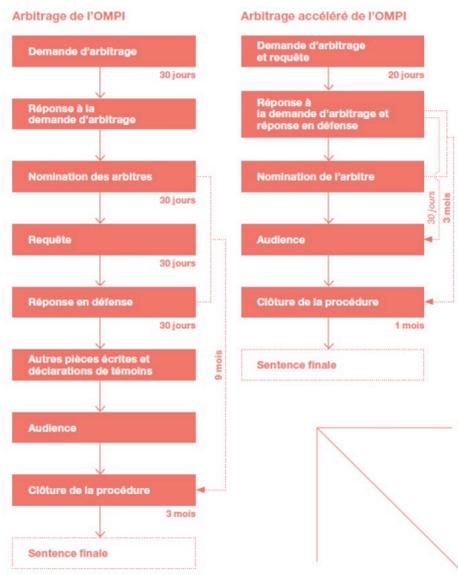
Règlements de médiation, d'arbitrage, d'arbitrage accéléré et de procédure d'expertise et Clauses de l'OMPI

Alternative Dispute Resolution



13

Arbitrage vs arbitrage accéléré de l'OMPI



14

Arbitrage de l'OMPI relatif à des violations alléguées de brevet

Parties	Deux sociétés américaines
Litige	Litiges pendants dans plusieurs juridictions, relatifs à la violation alléguée d'un brevet européen dans le domaine des biens de consommation
Fondement	Convention d'arbitrage de l'OMPI
Procédé	Tribunal arbitral composé de trois membres Échéancier procédural détaillé et précis Modifications au règlement d'arbitrage de l'OMPI, p. ex. délais plus courts et disposition plus détaillée sur les expériences Audience d'une journée à Genève, incluant des déclarations et interrogatoires de témoins additionnels
Résultat	Sentence finale rendue 5 mois après le début de l'arbitrage

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

15

Arbitrage de l'OMPI portant sur un litige de biotechnologie

Parties	Société française de biotechnologie et grande société pharmaceutique
Contrat	Accord de licence et recherche-développement
Litige	Résiliation du contrat par la société de biotechnologie (alléguant les retards délibérés de la société pharmaceutique dans le développement du composé biotechnologique)
Fondement	Clause d'arbitrage de l'OMPI prévoyant un arbitre unique
Procédé	Choix d'un arbitre expert en litiges de biotechnologie parmi la liste soumise par le Centre Audience de trois jours incluant l'interrogatoire de témoins Durant le dernier jour de l'audience, les parties acceptèrent la suggestion de l'arbitre de tenir une rencontre en privé.
Résultat	Accord de règlement conclu durant cette rencontre; les parties ont poursuivi leur collaboration

Arbitration
and Mediation
Center

16

Tendances en matière d'arbitrage de PI

- De plus en plus de litiges de PI ont des aspects internationaux
 - Besoin de solutions efficaces pour la résolution des litiges transfrontières
- Nature de plus en plus technique et spécialisée des litiges de PI
 - Besoin de décideurs possédant des expertises spécifiques et pointues
- Augmentation et complexification des relations d'affaires à long terme dans le domaine de la PI
- Reconnaissance et recours croissant aux modes alternatifs de résolution des litiges en PI
 - En pratique: moins de préoccupations quant à l'arbitrabilité des litiges de PI

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

17

Clauses d'arbitrage: recommandations

- Arbitrage « institutionnel » ou « ad hoc » ?
 - Difficile de s'entendre sur la procédure une fois le litige né
 - L'arbitrage institutionnel peut être très utile, surtout en début de dossier (défendeur récalcitrant, gestion des paiements, demande de récusation d'un arbitre, etc.)
- Inclure la médiation comme première étape
 - 40% des dossiers de l'OMPI naissent d'une clause ou d'une convention escalatoire
 - 70% des dossiers de médiation de l'OMPI se règlent
- Essentiel de réfléchir au contexte et s'y adapter
 - Considérer l'arbitrage accéléré (option plus rapide et moins coûteuse)
 - Clause contractuelle vs. convention d'arbitrage

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

18

Exemple de clause de médiation suivie d'un arbitrage [accéléré] de l'OMPI

"**Tout litige**, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure du présent contrat, ou s'y rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement à sa formation, sa validité, ses effets obligatoires, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résolution, de même que toute réclamation extra-contractuelle, **sera soumis à médiation conformément au Règlement de médiation de l'OMPI**. Le lieu de la médiation sera **[préciser le lieu]**. La langue de la procédure de médiation sera **[préciser la langue]**."

Si, et dans la mesure où, dans les **[60][90] jours** qui suivent son introduction, **la procédure de médiation n'a pas abouti** au règlement du **litige, de la controverse ou de la réclamation**, celui-ci ou celle-ci, **sur dépôt d'une demande d'arbitrage par l'une ou l'autre partie, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage [accéléré] de l'OMPI**. Si par ailleurs, avant l'expiration de ce délai de **[60][90] jours**, l'une ou l'autre des parties s'abstient de participer ou cesse de participer à la procédure de médiation, le litige, la controverse ou la réclamation, sur dépôt d'une demande d'arbitrage par l'autre partie, est soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage [accéléré] de l'OMPI. [Le tribunal arbitral sera composé **[d'un arbitre unique] [de trois arbitres]**.]* Le lieu de l'arbitrage sera **[préciser le lieu]**. La langue de la procédure d'arbitrage sera **[préciser la langue]**. Il sera statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit **[préciser le droit applicable]**." (* Le Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI prévoit que le tribunal arbitral sera composé d'un seul arbitre.)

www.wipo.int/amc/fr/clauses



19

Exemples de clauses personnalisées

- Contexte: contrat de licence dans le domaine des sciences de la vie

"Any dispute or controversy arising out of this agreement shall be submitted to and resolved by arbitration under the WIPO Expedited Arbitration Rules. [...]"

The arbitrator will be selected from a panel of persons having experience of intellectual property and life sciences licensing. Discovery shall not be permitted.

A hearing on the merits of all claims for which arbitration is sought by either party shall be commenced not later than 60 days from the date of the Request for Arbitration is filed. The arbitrator must render a decision within 10 days after the conclusion of such hearing.

Place of Arbitration and applicable law: New York"



20

Clauses d'arbitrage problématiques

■ « Article 11.2 – Arbitrage. Arbitrage à Genève »

■ « 9. Arbitration

9.1. All disputes and disagreements, which may arise under this Agreement in connection this Agreement, will be solved by negotiation between parties. In case, the parties do not come to agreement, the matter will pass to Arbitration Court in Geneva (Switzerland). »

■ Accord de licence de brevet: « Arbitrage accéléré de l'OMPI pour les litiges relatifs à des violations de brevet, arbitrage de la CCI pour les litiges contractuels »

■ Arbitrage de l'OMPI avec un tribunal composé de trois arbitres pour un dossier d'une valeur de 60 000 USD

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

21

Plus d'informations sur l'arbitrage de l'OMPI

■ Email: arbiter.mail@wipo.int

■ Guide de l'arbitrage de l'OMPI
www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_919_2020.pdf

■ Règlements de l'OMPI
www.wipo.int/amc/fr/rules/

■ Clauses et conventions
www.wipo.int/amc/fr/clauses

■ Outils d'administration de dossiers en ligne de l'OMPI
www.wipo.int/amc/fr/eadr/index.html

■ Dépôt d'une demande d'arbitrage de l'OMPI
www.wipo.int/amc/fr/arbitration/filing/

■ Exemples de dossiers d'arbitrage de l'OMPI
www.wipo.int/amc/fr/arbitration/case-example.html

■ WIPO ADR Young: forum pour jeunes professionnels intéressés par la PI et l'ADR
www.wipo.int/amc/en/center/wipoadryoung



22



23



24