

Modes alternatifs de résolution des conflits en DI et TIC

Le droit de l'Internet: points d'actualité

Flip Petillion
Associé

Le jeudi 5 mai 2011

Agenda

- Différents modes de résolution de conflits
- MARC – possible?
- Employé – fonctionnaire – MARC?
- Avantages et inconvénients
- Quel for?
- Nouveau règlement CEPANI de Médiation pour le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
- Médiation et Arbitrage OMPI

Différents modes de résolution de conflits

- Procédure judiciaire
- Médiation
- Arbitrage
- Arbitrage accéléré
- Procédure d'expertise
- Médiation suivie, à défaut du règlement du litige, d'une procédure judiciaire
- Médiation suivie, à défaut du règlement du litige, d'un arbitrage (accéléré)
- Médiation suivie, à défaut du règlement du litige, d'une procédure d'expertise

MARC – Possible?

- Point de discussions typiques:
 - Licence
 - Transfert de DI (dans le cadre d'un transfert d'entreprise)
 - Contrats R&D
 - Projets de recherche
 - Contrats de travail
 - Contrats avec indépendants
 - Autres

MARC – Possible?

- Licence
 - Prix, redevances
 - Évaluation, calcul, contrôle
 - Droits accordés
 - Etendue
 - Motifs de rupture du contrat
 - Dommages et intérêts en cas de faute
 - Conséquences d'une violation d'une règle de droit impératif
 - Questions de droit de la concurrence

MARC – Possible?

- Transfert d'entreprise
 - Cédant donne des garanties au cessionnaire
 - Concernant l'étendue des DI
 - Concernant la validité des DI
 - Licences tenues par le cédant
 - Licences accordées par le cédant
 - Situation des demandes, enregistrements et prolongations
 - Calcul des dommages et intérêts

MARC – Possible?

- Contrats R&D
 - Droits
 - De l'employé
 - Du chercheur
 - Du financier
 - Du donneur d'ordre

MARC – Possible?

- Autres contrats
 - Contrats de distribution
 - Non-concurrence
 - Contrefaçon

MARC – Possible?

- L'arbitrage est-elle admise?
 - La loi admet-elle l'arbitrage?
 - Et si les droits intellectuels sont octroyés par une autorité publique?
 - Y a-t-il des limites ?
 - Décision sur la validité?
 - Décision interlocutoire ou définitive?
 - Si définitive, la décision vaut-elle *erga omnes*? <--> Arbitrage est un contrat entre parties: donc pas *erga omnes*?
 - Sur l'opposabilité: seulement entre parties

MARC – Possible?

- Tendances
 - L'arbitrage est impossible (certains pays sud-américains, Corée du Sud, Afrique du Sud, Israël)
 - L'arbitrage est possible sous certaines conditions qui sont justifiées par l'ordre public (Etats-Unis)
 - L'arbitrage est possible (Suisse, Belgique)
 - Incertitude (pas de législation ni de jurisprudence)

MARC – Possible?

- Dans la pratique
 - Ce qui ne peut être soumis à l'arbitrage: incompetent
 - Ce qui peut être soumis à l'arbitrage: competent
 - Et si la première question doit être traitée au préalable?: suspendre et attendre?

 - Exemple:
 - Pas sur la validité du brevet
 - Mais sur l'interprétation et l'exécution du contrat relatif au brevet
 - Les deux questions peuvent être traitées séparément, puisque l'objet est différent

MARC – Possible?

- Belgique – brevet
- Art. 51. § 1er. Lorsqu'un brevet est **annulé**, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou **par une sentence arbitrale**, la décision d'annulation a contre tous l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition.
- Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre.
- § 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif.
- Art. 51. § 1. Wanneer een octrooi geheel of gedeeltelijk **nietig** verklaard wordt dooreen vonnis of een arrest of **doorenscheidsrechtelijke uitspraak**, heeft de beslissing tot nietigverklaring tegenover eenieder kracht van gewijsde, ondervoorbehoud van derden verzet.
- De in kracht van gewijsde gegane beslissing tot nietigverklaring worden in het Register ingeschreven.
- § 2. Ingeval van nietigverklaring van de octrooien heeft de voorziening in cassatie schorsende werking.

MARC – Possible?

- Belgique – brevet
- Art. 73. § 1er. (Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande.) <L 2007-05-10/33, art. 2, 009; En vigueur : 01-11-2007>
- § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande en matière de contrefaçon de brevets ou ...
- § 6. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes précédents.
- Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les contestations relatives à la **propriété** d'une demande de brevet ou d'un brevet, à la **validité** ou à la **contrefaçon** d'un brevet ou à la fixation de l'indemnité visée à l'article 29 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les **tribunaux arbitraux**.

MARC – Possible?

- Belgique – brevet
- Art. 73. § 1. (De rechtbanken van koophandelnemen, zelfswanneer de partijengeenkoopliedenzijn, kennis van allevorderingeninzakeoctrooien of aanvullendebescherminingscertificaten, ongeacht hetbedrag van de vordering.) <W 2007-05-10/33, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
- § 2. Is uitsluitendbevoegdtotkennisneming van de vorderinginzakeinbreuk op octrooien of ...
- ...
- § 6. Is van rechtswegenietigelke met de bepalingen van de vorige paragrafenstrijdigeovereenkomst.
- De bepalingen van dit artikelstaannochts niet in de wegdat de geschillenbetreffendeh**houderschap** van eenoctrooiaanvraag of van eenoctrooi, de **geldigheid**of de **inbreuk**op eenoctrooi of betreffende de vaststelling van de in artikel 29 bedoelde**vergoeding**alsook die welke de licenties op octrooienbetreffen, andere dan de gedwongenlicenties, voor de **scheidsgerechtere**gebrachtworden.

MARC – Possible?

- Belgique – brevet
- Art. 74. Les greffiers des cours ou tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement basés sur la présente loi **communiquent** gratuitement à l'Office, dans le mois du prononcé, une copie de l'arrêt ou du jugement. La même obligation incombe aux **tribunaux arbitraux**.
- Art. 74. De griffiers der hoven of rechtbanken, die een op dezewetgegrondarrest of vonnishebbengewezen, doen binnen de maand van de uitspraak een kosteloos **afschrift** van dit arrest of vonnis geworden aan de Dienst. Dezelfde verplichting geldt voor de **scheidsgerechten**.

MARC – Possible?

- Belgique – brevet
- Art. 11. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un **tribunal arbitral**.
- Art. 11. Hetbepaalde in artikel 9 en 10 is van toepassing wanneer het geschil inzake het houderschap van een octrooi-aanvraag of van een octrooi vooreen **scheidsgerecht** wordt gebracht.

MARC – Possible?

- Belgique – brevet – Travaux préparatoires

- Impossible:
 - Déchéance ou licence obligatoire

- Possible:
 - Propriété
 - Validité
 - Contrefaçon
 - Indemnité
 - Licences autres que les licences obligatoires

MARC – Possible?

- Belgique – Marques
- a) 4.5(1) CBPI: Tribunal a la compétence exclusive
 - Cf. 14D LUBM
- b) 96 Règlement Marques: Tribunal a la compétence exclusive
 - Mais:
 - Arbitre peut être demandé à juger sur la défense concernant la nullité ou déchéance
 - Arbitre ne peut toutefois pas déclarer la marque nulle ou déchue

MARC – Possible?

- Belgique – Droit d’auteur
 - Cass. 2 juin 1932

Employé – Fonctionnaire – MARC ?

- Pas avant la naissance du litige
- Art. 13 LCT:
 - *Les travailleurs et leurs employeurs ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat*
 - *De werknemers en hun werkgevers mogen zich niet vooraf verbinden geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen*
- Exception: Art. 69:
 - *... la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR) et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise*
 - *... is het scheidsrechterlijk beding geldig voor de bediende waarvan het jaarloon hoger is dan ((32 200) EUR) en die met het dagelijks beheer van de onderneming is belast of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid heeft die kan worden vergeleken met die voor de gehele onderneming*

Avantages des MARC

- Procédure simplifiée
- Autonomie des parties
- Neutralité
- Expertise
- Confidentialité
- Finalité
- Force exécutoire de la sentence arbitrale / sécurité juridique élevée
- Rapidité
- Coûts

Inconvénients des MARC

- Soumission à une convention
- Pas de précédent juridique public

Quel for ?

- American Arbitration Association (AAA)
- Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation (Cepina/Cepani)
- China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
- Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
- Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
- Chambre de Commerce Internationale (CCI)
- London Court of International Arbitration (LCIA)
- Singapore International Arbitration Center (SIAC)
- Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO Center)
- Règlement de disputes non-institutionnel

Tendances

- Focus sur la médiation
- Focus sur la rapidité
- Focus sur la procédure d'expertise (OMPI)
- Focus sur des secteurs
 - Cepani: ICT
 - OMPI: Film et Media
- Focus sur des domaines juridiques spécifiques
 - Règlement de litiges en matière de noms de domaine
 - Top LevelDomains

Nouveau règlement CEPANI de Médiation pour le secteur des (TIC)

- Cours et Tribunaux ordinaires
 - Durée des procédures
 - Désignation d'un expert – mission souvent trop large
 - Impossible d'offrir une solution satisfaisante (ex.: réparation du déséquilibre en révisant les conditions générales)

- Le règlement CEPANI TIC
 - Rapide (dès la réception de la requête de médiation TIC: 7 jrs pour introduire une réponse et 7 jrs pour nommer un médiateur)
 - Efficace (communication via e-mail; suivi par le secrétariat CEPANI)
 - Une partie tierce indépendante
 - Une bonne atmosphère qui ne compromet pas la relation professionnelle

Nouveau règlement CEPANI de Médiation pour le secteur des TIC

- Médiateur
 - Désignation par les parties
 - Liste de médiateurs TIC- Cepina
 - Règles de bonne conduite
 - Déclaration d'indépendance
 - 1 ou plus : ex. un avocat et un expert technique

- Coûts de la Médiation TIC
 - Il n'est pas fait application du barème du CEPANI
 - Au moment de la désignation du médiateur, les informations suivantes sont communiqués aux parties:
 - Le tarif et la manière de déterminer les honoraires du médiateur
 - Les frais administratifs du CEPANI
 - Les conditions de paiement de ces honoraires et frais
 - Le montant de la provision initiale pour frais de médiation

Médiation et Arbitrage OMPI

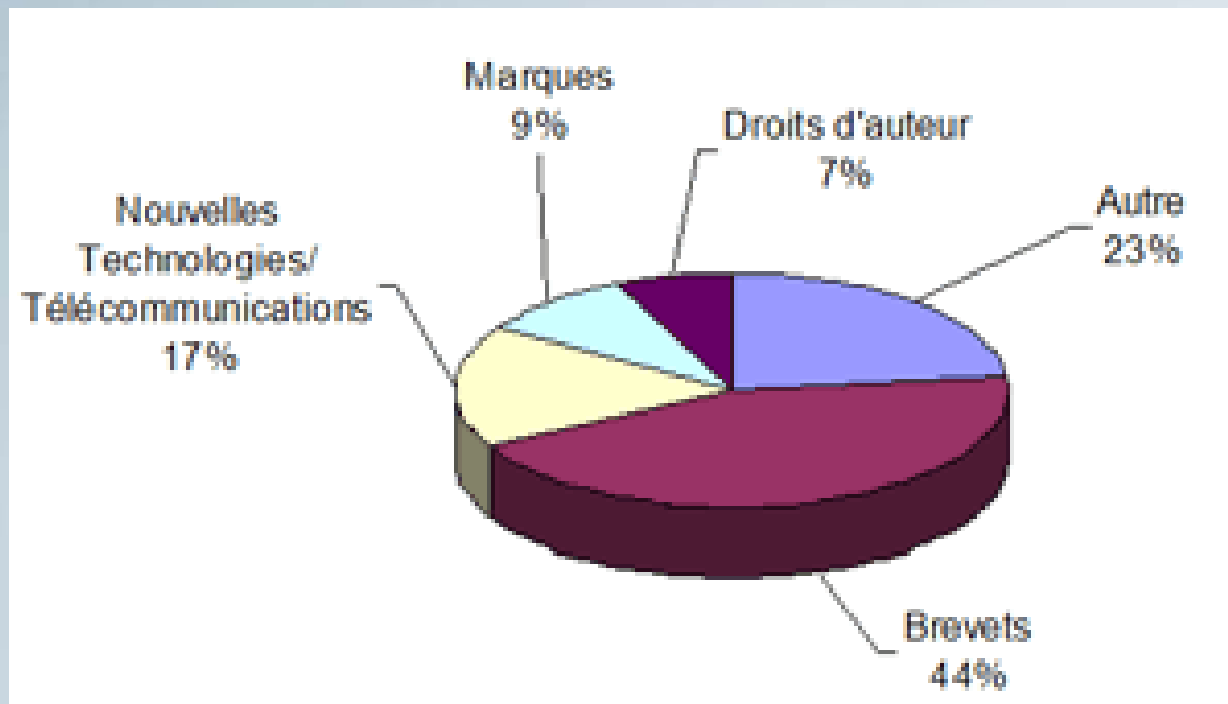
- Statistiques:
 - **Expérience:** depuis 1994 – les cinq dernières années!
 - **Nombre d'affaires:** 210
 - **Base légale:** clause contractuelle (204) – convention (6)
 - **Parties:** sociétés de gestion collective, particuliers, sociétés, universités
 - **Pays:** Autriche, Chine, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Panama, Roumanie, Fédération de Russie, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique
 - **Siège:** France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique
 - **Langue:** l'anglais, le français, l'allemand et l'italien

Médiation et Arbitrage OMPI

- Statistiques:
 - **Mesures:**
 - Dommages-intérêts
 - Déclaration de la contrefaçon
 - Mise en œuvre d'un accord
 - Des garanties supplémentaires pour maintenir la confidentialité de la preuve
 - Production d'éléments de preuve
 - La livraison des marchandises
 - Signature de nouveaux contrats

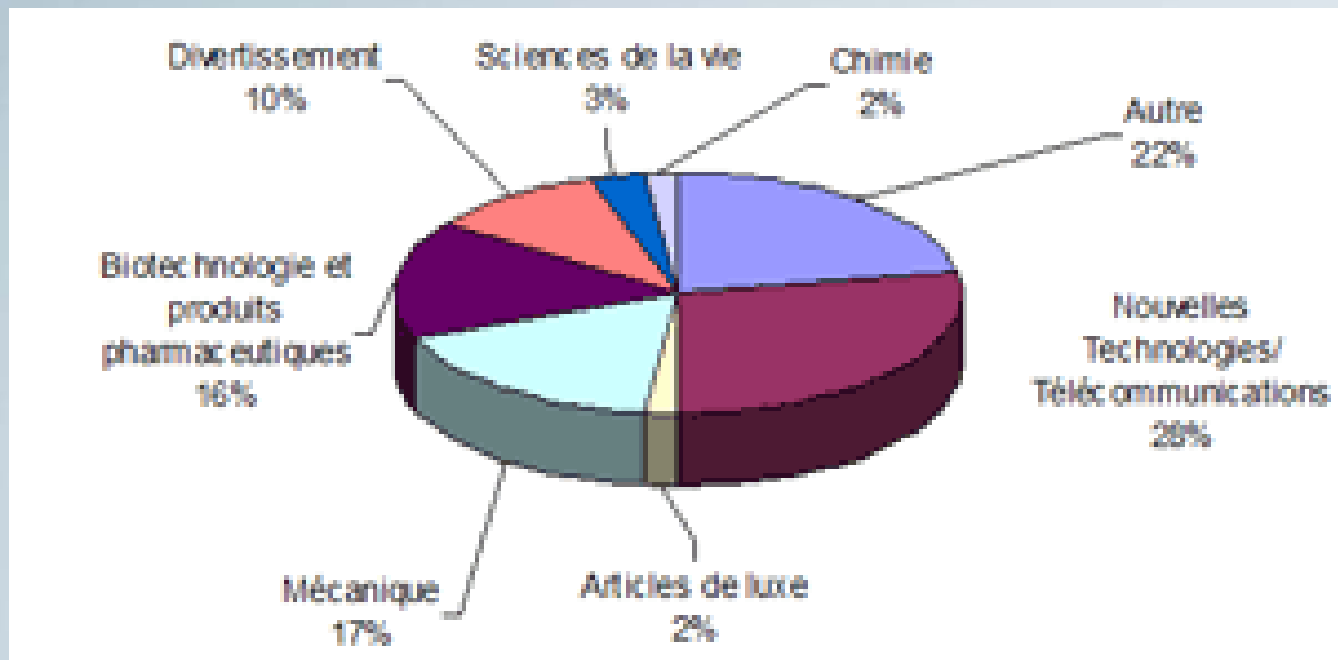
Médiation et Arbitrage OMPI

- Domaines juridique



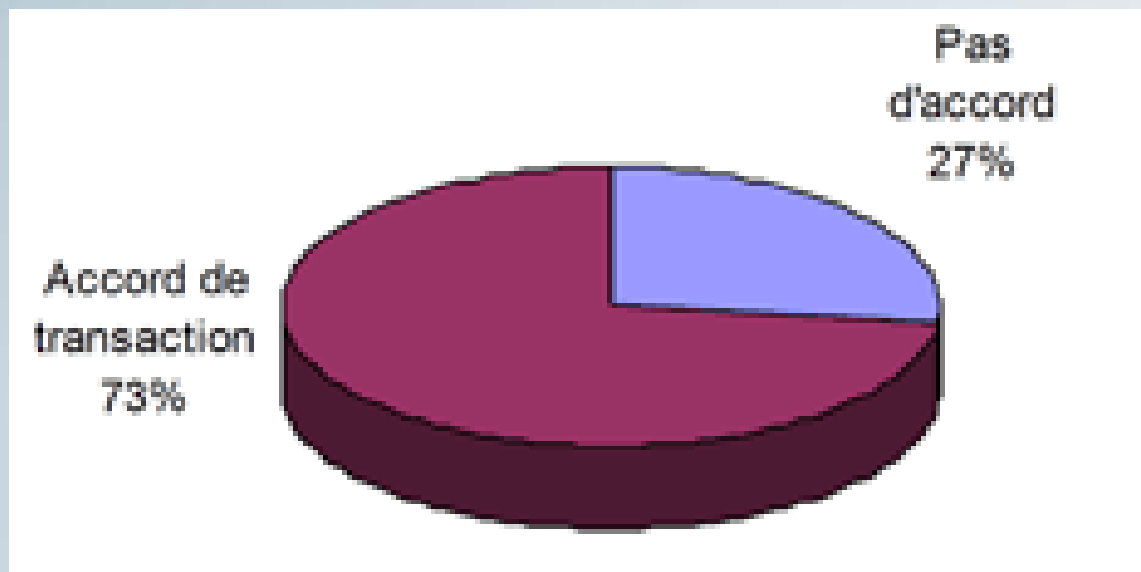
Médiation et Arbitrage OMPI

- Secteurs



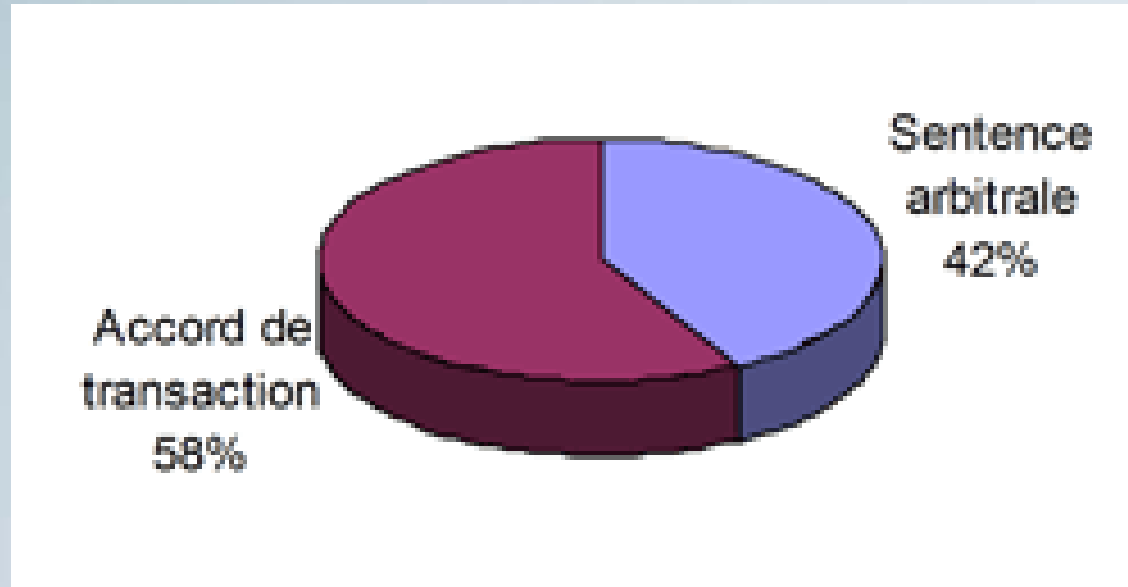
Médiation et Arbitrage OMPI

- Règlement suite à une Médiation OMPI



Médiation et Arbitrage OMPI

- Règlement suite à un Arbitrage OMPI



Médiation et arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias

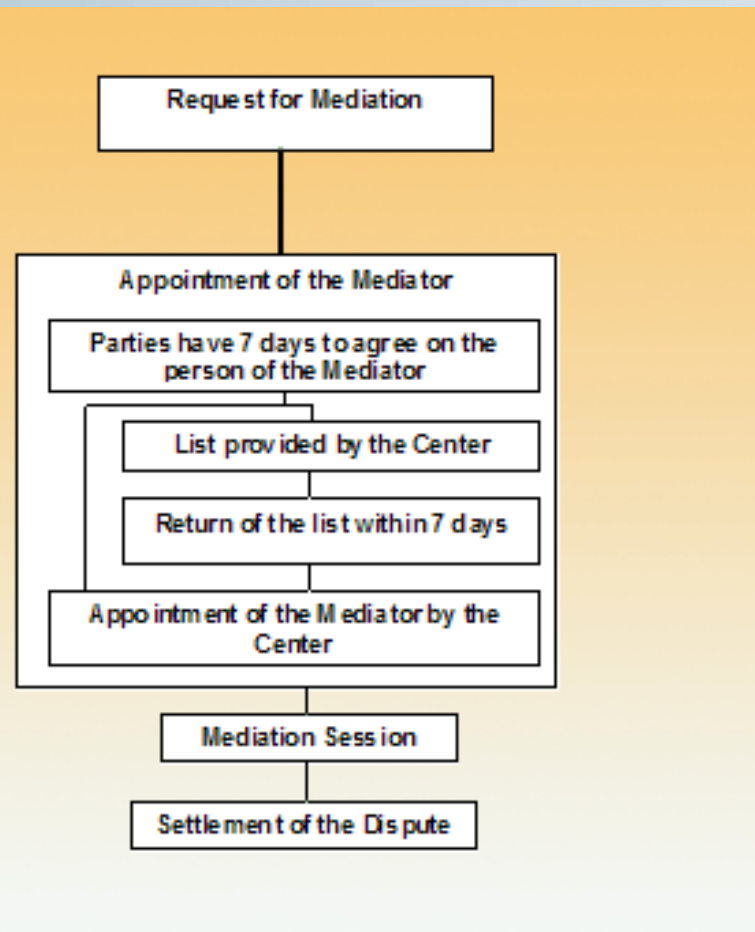
- Matières de litiges:
 - accords de production et de coproduction
 - accords de partenariat
 - accords relatifs au droit d'auteur
 - conventions de financement
 - accords de distribution
 - accords de radiodiffusion
 - accord de garantie de bonne fin
 - accords d'accès aux laboratoires
 - accords de développement
 - licences
 - accords de synchronisation musicale
 - accords de merchandising
 - conventions d'assurance
 - contrats d'artiste-interprètes
 - accords des nouveaux médias
 - accords de parrainage
 - accords de co-titularité
 - accords de confidentialité et de non-divulgence
 - formats de télévision et d'autres médias

Médiation et arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias

- Parties intéressées:
 - Cinéastes
 - Régisseurs
 - Acteurs
 - Artistes interprètes
 - Associations
 - Producteurs, écrivains, scénaristes
 - Créateurs, Investisseurs
 - Financiers, les fonds de film
 - Les compagnies d'assurance, agents de vente
 - Avocats spécialistes dans le domaine du divertissement, des médias et de la propriété intellectuelle, consultants et experts-comptables
 - Distributeurs, diffuseurs, exploitants de cinéma, éditeurs, syndicats, sociétés de gestion collective, utilisateurs de matériel créatif

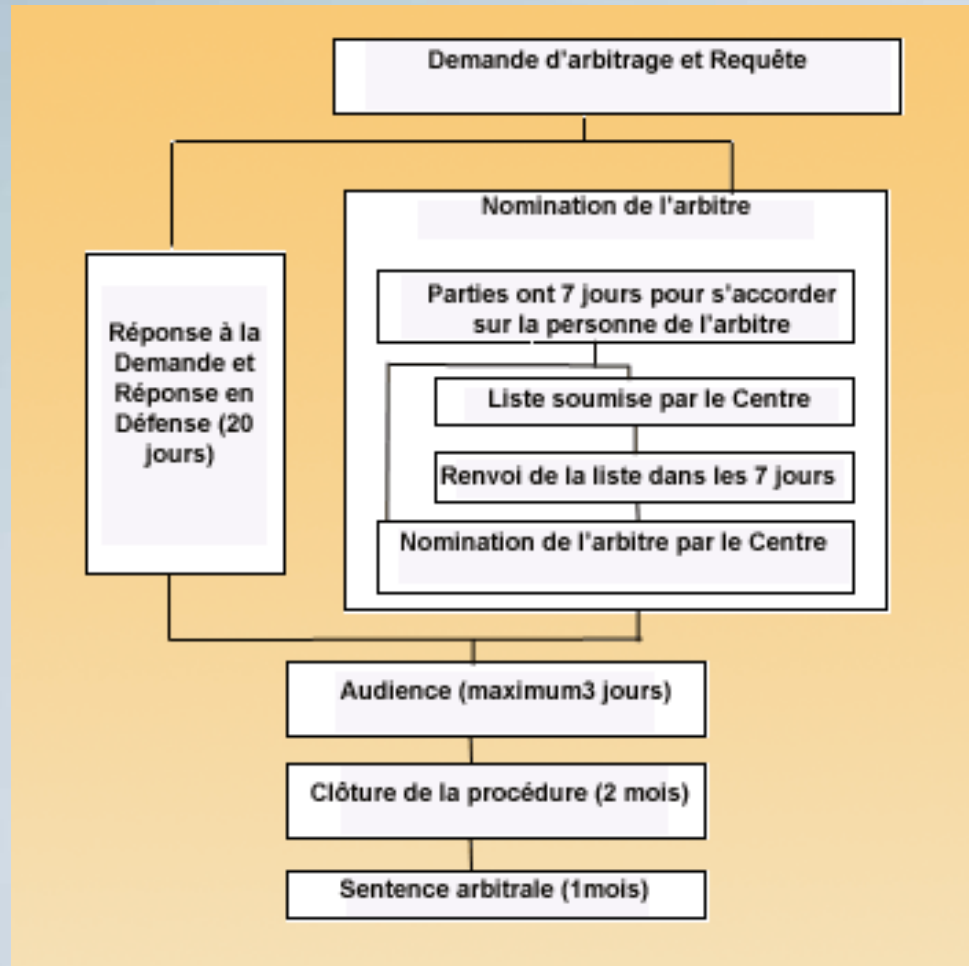
Médiation et arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias

- Procédure – Chronologie



Médiation et arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias

- Procédure – Chronologie



Médiation et arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias

- Arbitres
 - Liste séparée de médiateurs et d'arbitres
 - 1500 arbitres, médiateurs et experts indépendants
 - 70 pays
 - Expertise juridique spécialisée
 - Connaissance du marché et du secteur
 - 1 ou 3 arbitres → Règlement d'arbitrage OMPI

- Honoraires
 - Honoraires réduits

- Traitement de l'affaire: Electronic Case Facility
 - Registre sécurisé en ligne
 - Courriels d'avertissement

La Procédure d'Expertise de l'OMPI

- En matière des brevets
 - Etat de la technique
 - Antériorité d'usage / d'invention
 - Rédaction des revendications
 - Atteinte
 - Date du dépôt de la demande
- Conditions contractuelles
 - Conformité des biens / livrables / standard de production
 - Moyens économiquement raisonnables
 - Cession du contrôle d'un contrat à durée indéterminée
 - Le respect d'une clause 'Most Favored Nation'
 - Litige d'un contrat de développement, la non atteinte d'objectifs
 - Produit licencié couvert par les droits de licences accordées
 - Améliorations par le teneur de licence/grant back

La Procédure d'Expertise de l'OMPI

- Conditions contractuelles
 - Fournitures, le calendrier
 - Conditions d'abstention « déraisonnables »
 - Savoir faire / secret de fabrique
 - Exceptions à la confidentialité
 - Aspects financiers
 - Redevances
- Normes (« Standards »)
- Pools de brevets (brevets essentiels)
- Redevances raisonnables et non discriminatoires

La Procédure d'Expertise de l'OMPI

- Contexte des inventions
 - Contexte de travail; inventions de salariés (restrictions de la législation locale)
 - Différends concernant la part de chaque inventeur
 - Une partie de la tâche de l'employé
 - La propriété des inventions résultant de développements
 - Mention de la qualité d'inventeur (faculté/université; consultant de développement)
- Autres
 - Evaluation du DI
 - L'expert juridique qui répond aux questions juridiques
 - Violation du droit d'auteur dans l'industrie de la musique
 - Copie servile (ex. logiciel)
 - Conseils unilatérales

Les litiges de noms de domaine

- gTLDs *versus* ccTLDs
- UDRP (gTLDs)
 - Procédure administrative “obligatoire”
 - But: une action efficace contre les cybersquatteurs
 - Relation avec les règles du droit local
- Règlements de différends séparés (ccTLDs)
 - DNS.BE: conditions générales
 - Règlements de différends pour les noms de domaine.nl
 - Souvent basé sur des principes UDRP
 - Relation avec les règles du droit local

Les litiges de noms de domaine

- Différents fors
 - OMPI (gTLDs, la plupart des ccTLDs)
 - NAF (gTLDs, .us)
 - CAC (gTLDs, .eu)
 - CEPINA (.be)
- Coûts
 - CEPANI: modification récente: le perdant supporte les frais de procédure (en première instance)

Les futurs litiges de noms de domaine

- Le programme ICANN des nouveaux gTLD
 - MARC reste l'objet de discussions
 - TLD vs domaine de second niveau
- TLD
 - Avant la délégation:
 - International Centre for Dispute Resolution (string contention)
 - Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (legalrights)
 - Chambre de Commerce Internationale (limited public interest and Community objections)

Les futurs litiges de noms de domaine

- Après la délégation:
 - PDDRP:
 - Contre l'opérateur – Registry :
 - » Avantage injuste de la renommée de la marque, OU
 - » Affaiblir le caractère distinctif ou la renommée de la marque, OU
 - » Un risque inacceptable de confusion
 - RRDRP
 - Contre l'opérateur – Registry qui ne respecte pas les limites prévues dans la Convention ICANN/Registry

Les futurs litiges de noms de domaine

- Noms de domaine (procédures additionnelles)
 - Trademark Clearinghouse (Trademark Claim Services, Sunrise Registration Services)
 - URS (Uniform Rapid Suspension System)
 - Action contre l'usage via un site Web spécifique, lié au domaine
 - PDDRP
 - Contre le Registry qui a agi de mauvaise foi à plusieurs reprises
 - RRDRP
 - *supra*

Questions?

fpetillion@crowell.com