

## Terrain conquis : le contentieux de l'exploitation contractuelle

Arbitrage et propriété intellectuelle • 18 octobre 2013  
Comité français de l'arbitrage • Paris • Maison du barreau

**Pierre Véron**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S  
Paris ■ Lyon

Arbitrage et propriété intellectuelle

Observation sociologique préalable

### Le contentieux de la contrefaçon, terre inhospitalière pour l'arbitrage

- Le terrain conquis de l'exploitation contractuelle ne s'étend presque jamais, en pratique, sur la terre inhospitalière de la contrefaçon
- *"The parties cannot agree to disagree"*

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

## Sommaire

- Arpentage du terrain conquis : limites tenant à la volonté des parties
  - le contentieux contractuel
  - extension au contentieux délictuel connexe
- Bornage du terrain conquis : limites tenant à l'ordre public et à la nature de l'arbitrage
  - l'ordre public du droit du travail
  - limitation résultant du caractère contractuel de l'arbitrage



### Arpentage du terrain conquis

## Le contentieux contractuel



Contrats contenant usuellement des clauses de propriété industrielle

- cession
- licence
- franchise
- recherche
- communication de savoir-faire
- association (*joint ventures*)

Arpentage du terrain conquis

## Restrictions nées de la volonté des parties



Des conventions d'arbitrage (hybrides ou pathologiques ?) peuvent prévoir le recours au juge étatique pour les différends relatifs aux droits de propriété intellectuelle:

*"Any dispute arising out of or relating to this License shall be finally settled by arbitration as set out herein, **except that either party may bring any action, in a court of competent jurisdiction (which jurisdiction shall be exclusive), with respect to any dispute relating to such party's Intellectual Property Rights** or with respect to Your compliance with the Technology Compatibility Kit license."*

Oracle America vs. Myriad, US District Court for the Northern District of California, 17 janvier 2012

Arpentage du terrain conquis

## Extension au contentieux délictuel connexe



La compétence arbitrale, d'essence contractuelle, s'étend au contentieux délictuel connexe, si les parties n'ont pas limitée cette compétence :

- contrefaçon (p. ex. par dépassement du périmètre de la licence)
- concurrence déloyale

Arbitrage et propriété intellectuelle

**Bornage du terrain conquis**

## Le droit du travail

Le contentieux des inventions de salariés échappe probablement à l'arbitrage:

- Principe général de non-arbitrabilité des litiges individuels du travail « *Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.* » (art. L. 1411-4 du code du travail)
- « *le principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, n'est pas applicable en matière prud'homale* » Cass. Soc., 30 novembre 2011, n° 11-12.905



VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Arbitrage et propriété intellectuelle

**Bornage du terrain conquis**

## Limitations résultant de la nature contractuelle de l'arbitrage

- L'effet relatif des conventions ne permet pas à l'arbitre d'adresser des injonctions à des tiers, notamment aux offices de propriété industrielle
- L'absence d'*imperium* de l'arbitre ne l'empêche pas d'enjoindre aux parties de faire ou de ne pas faire (y compris par des mesures provisoires si la convention d'arbitrage l'y autorise), notamment de transférer des droits de propriété industrielle



VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

**Pierre Véron**



1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

**Merci de votre  
attention**

VÉRON **VA**  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

