

REVUE DE  
**L'ARBITRAGE**

**EXTRAIT**

COMITE FRANÇAIS DE L'ARBITRAGE

**2014 - N° 2**

## REVUE DE L'ARBITRAGE

**Rédacteur en chef :** Charles JARROSSON

**Secrétaire général :** François-Xavier TRAIN

### Comité scientifique

FRANCE : Jean-Pierre ANCEL – Pascal ANCEL – Dominique BUREAU  
Loïc CADIET – Guy CANIVET – Daniel COHEN – Emmanuel GAILLARD  
Yves GAUDEMET – Dominique HASCHER – Laurence IDOT  
Philippe LÉBOULANGER – Eric LOQUIN – Pierre MAYER – Jacques PELLERIN  
ÉTRANGER : Frédéric BACHAND – George BERMANN – Piero BERNARDINI  
Olivier CAPRASSE – Ahmed EL KOSHERI – Pierre LALIVE – Ali MEZGHANI  
Luca RADICATI DI BROZOLO – Klaus SACHS – Pierre TERCIER  
V.V. VEEDER

### Comité de lecture

Mathias AUDIT – Sylvain BOLLÉE – Cécile CHAINAIS – Salim MOOLLAN  
Jérôme ORTSCHIEDT – Jean-Baptiste RACINE – Eduardo SILVA ROMERO

Pour les abonnements, cf. en page 3 de couverture

La traduction en anglais des résumés est assurée par M<sup>e</sup> Olivier PURCELL.

## COMITÉ FRANÇAIS DE L'ARBITRAGE

**Présidente :** Carole MALINVAUD

**Vice-Président :** Jacques PELLERIN

**Secrétaire général :** François-Xavier TRAIN

**Trésorier :** Philippe LEPOITTEVIN

INSTITUT POUR L'ARBITRAGE INTERNATIONAL (IAI)  
(*International Arbitration Institute*)

**Président :** Emmanuel GAILLARD

## COMITÉ FRANÇAIS DE L'ARBITRAGE RÉDACTION DE LA REVUE DE L'ARBITRAGE

### Pour toute correspondance :

31, rue La Boétie – 75008 Paris – France

Tél./Fax : +33 (0)9 70 32 75 48

Courrier électronique : [secretariat@cfa-arbitrage.com](mailto:secretariat@cfa-arbitrage.com)

[www.cfa-arbitrage.com](http://www.cfa-arbitrage.com)

# LE CONTENTIEUX DE L'EXPLOITATION CONTRACTUELLE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, TERRAIN CONQUIS POUR L'ARBITRAGE \*

par

**Pierre VÉRON**

*Avocat à la Cour*

*Président d'honneur de l'European Patent Lawyers Association (EPLAW)*

## RÉSUMÉ

Le contentieux de la contrefaçon des droits de propriété industrielle est rarement résolu par arbitrage. Celui de l'exploitation contractuelle de ces droits est, au contraire, une terre d'élection pour le règlement arbitral. De nombreux contrats contiennent des clauses compromissaires (cession ou licence de brevets, de marques ou de modèles, contrats de franchise, contrats de recherche en commun, communication de savoir-faire *joint ventures*, etc.). Si la clause d'arbitrage est bien rédigée, la compétence des arbitres pourra s'étendre au contentieux délictuel connexe, tel que celui de la contrefaçon par dépassement des limites contractuelles ou encore celui de la concurrence déloyale. Certaines règles impératives (par exemple de droit du travail) peuvent toutefois limiter la possibilité pour les parties de recourir à l'arbitrage. La nature contractuelle de l'arbitrage peut aussi limiter la nature des sanctions que les arbitres peuvent prononcer.

## SUMMARY

*Disputes relating to infringement of intellectual property rights are not often settled by arbitration. By contrast, disputes relating to contractual exploitation of said rights are an arbitration best seller.*

---

(\*) Cet article est issu d'une intervention de l'auteur dans le cadre du Colloque « Arbitrage et propriété intellectuelle » organisé par le CFA le 18 octobre 2013 à Paris. La forme orale de cette intervention a été conservée.

*Many agreements include arbitration clauses (patent or trademark assignment or licences, franchising, research, know how or joint venture agreements, etc.). When the arbitration clause is properly drafted, it will extend the arbitrators' jurisdiction to related delictual issues, such as infringement by exceeding the contract limits or unfair competition. However, mandatory rules (such as labour law) may limit the recourse to arbitration. The contractual nature of arbitration may also limit the nature of the remedies available to the arbitrators.*

Avant d'aborder le thème qui m'est imparti, celui du contentieux de l'exploitation contractuelle, une remarque, d'ordre plus sociologique que juridique, s'impose : le terrain conquis par l'arbitrage ne s'étend pas, en pratique, ou très peu, au contentieux de l'exploitation délictuelle, celui de la contrefaçon.

### **LE CONTENTIEUX DE LA CONTREFAÇON, TERRE INHOSPITALIÈRE POUR L'ARBITRAGE**

Le contentieux de la contrefaçon devant les arbitres, est beaucoup plus théorique que pratique. Pourquoi deux entreprises qui se trouvent en discussion sur la portée d'un brevet ne recourent-elles pas à l'arbitrage ?

D'une part, en raison d'une hésitation juridique, parce que dans un contentieux sur la portée d'un brevet, se pose presque toujours la question de sa validité et que les parties n'ont pas envie qu'on leur dise, au terme de la procédure arbitrale, que la sentence rendue ne peut pas être reconnue, car les arbitres ont statué sur la validité d'un brevet d'invention et ont, ce faisant, violé l'ordre public.

Puis aussi, et sans doute surtout, parce que, dans le contentieux des brevets, le climat est tellement tendu que les parties ne peuvent même pas s'entendre sur le principe du recours à l'arbitrage : « *the parties cannot agree to disagree* ». Le recours à l'arbitrage, d'un point de vue sociologique, suppose un minimum de connivence, une certaine complicité entre les parties et ce climat ne va pas souvent se rencontrer en matière de contrefaçon.

Il existe quelques exceptions, hautement confidentielles, dans des milieux industriels duopolistiques, dans lesquels deux entreprises dominent le monde dans un secteur particulier. On dit que dans ces milieux, il existe des conventions par lesquelles les parties décident de soumettre tout différend, qui pourrait s'élever

entre elles sur la portée d'un de leur brevet, à une juridiction arbitrale. Cette pratique existe dans certains domaines, mais uniquement dans des secteurs qui sont répartis entre deux très grands opérateurs et on ne la rencontre pas, dans des domaines plus ouverts ; par exemple le contentieux entre Apple et Samsung n'a pas d'épisode arbitral (connu publiquement, en tout cas).

Le terrain conquis par le contentieux arbitral est donc, en un mot, celui de l'exploitation contractuelle.

Il me revient, tout d'abord, d'arpenter ce terrain et, ensuite, de le borner.

## **I. – LIMITES DU CONTENTIEUX CONTRACTUEL TENANT À LA VOLONTÉ DES PARTIES**

L'arpentage consiste d'abord à passer en revue les contrats qui contiennent fréquemment des clauses de propriété intellectuelle, puis à remarquer que cette matière se prête tout particulièrement à l'extension des conventions d'arbitrage au contentieux délictuel connexe.

### **A) Le contentieux contractuel**

De nombreux contrats contiennent usuellement des clauses de propriété industrielle pouvant donner lieu à un contentieux puis à un arbitrage. Mais les parties elles-mêmes peuvent apporter des restrictions au champ de l'arbitrage qu'elles ont stipulé.

Les contrats de propriété industrielle dans lesquels se rencontrent fréquemment des conventions d'arbitrage sont la cession de brevet ou de portefeuilles de brevets, de marques ou de portefeuilles de marques, la licence de tous ces titres et les contrats de franchise qui ont généralement une composante de propriété industrielle, car, en plus du savoir-faire commercial, des marques et des modèles sont souvent donnés en concession aux franchisés.

Dans un domaine un peu plus technique, les contrats de recherche prévoient aussi souvent des conventions d'arbitrage : par exemple une entreprise sous-traite une recherche particulière, sur un point qui n'est pas dans sa compétence technologique, à une autre, ou, par un contrat de recherche en commun, deux entreprises décident de s'associer ponctuellement pour une

recherche spécifique et prévoient des clauses pour organiser la propriété du résultat de ces recherches.

Le contrat de communication de savoir-faire peut, lui aussi, impliquer des conséquences de propriété industrielle puisqu'il peut être prévu dans le contrat que la partie qui reçoit la communication et qui va apporter des perfectionnements devra transférer ces perfectionnements au communiquant, s'ils donnent lieu à un dépôt de brevet.

Enfin, parmi les contrats contenant fréquemment des clauses de propriété industrielle, les contrats de *joint ventures*, qui concernent la création d'une entreprise commune avec, dans certains cas, des recherches et des développements pouvant donner lieu à des inventions brevetables.

Ce terrain conquis est parfois limité par la volonté même des parties. On voit ainsi des parties prévoir des conventions d'arbitrage assorties de réserves (*carve-out clauses*).

Par exemple, la clause suivante, qu'il faut presque qualifier de pathologique, a donné lieu à un grand procès aux États-Unis concernant Oracle et une société Myriad, dans lequel il était prévu que les contentieux seraient réglés par l'arbitrage, mais que toutefois il pourrait exister un procès devant les juridictions de droit commun : « *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* ».

Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé : le même jour, les parties ont engagé, l'une une procédure devant les juridictions de droit commun, l'autre une procédure d'arbitrage. Les tribunaux américains ont alors eu à dire ce qu'il en était. Le juge américain de première instance a considéré que, puisque la procédure judiciaire avait été engagée en premier au sujet des droits de propriété industrielle, cette procédure devait se poursuivre : il a donc enjoint au demandeur à l'arbitrage de renoncer aux prétentions qu'il avait formées devant les arbitres (1). Mais la

---

(1) *Oracle America, Inc. v. Myriad Group AG*, US District Court for the Northern District of California, n° 4:2010cv05604, 17/01/2012, disponible à l'adresse : <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/4:2010cv05604/235529/69>.

Cour d'appel a été d'un autre avis : relevant que les parties avaient incorporé dans leur convention d'arbitrage une référence aux règles d'arbitrage de la CNUDCI, elle a estimé que les parties avaient réservé à l'arbitrage la question même de l'arbitrabilité du litige, nous dirions, en France, la compétence pour statuer sur sa compétence (2).

Ce litige important, qui a donné lieu à de nombreux et savants commentaires (3), montre qu'une clause d'arbitrage *pouvant* prêter à discussion prêtera *toujours* à discussion lorsqu'un litige surviendra.

## B) Extension au contentieux délictuel connexe

Le contentieux délictuel connexe pose de grands problèmes juridiques, presque philosophiques.

Un breveté peut donner à un licencié l'autorisation d'exploiter son brevet pour un domaine déterminé, que ce soit pour une quantité déterminée (vous avez le droit de fabriquer 10 000 pièces par an) ou pour un territoire déterminé (vous avez le droit de vendre seulement dans les pays d'Asie et pas dans les pays d'Europe). Lorsque le licencié excède cette limite (par exemple quand un sous-traitant d'Hermès travaillait la journée pour Hermès et le soir pour lui) la question est de savoir si ce dépassement des limites du contrat est une infraction au contrat ou bien une contrefaçon : on peut le voir sous les deux angles.

Les arbitragistes ont une solution excellente : lorsque la clause d'arbitrage est rédigée correctement, elle ne vise pas simplement le contrat mais tous les litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat. Ce geste large résout toutes difficultés. En effet, dès l'instant où les parties n'ont pas volontairement restreint la compétence des arbitres à la stricte exécution du contrat (et on leur déconseille de leur faire) il n'existe aucune difficulté pour que les arbitres connaissent la question de contrefaçon connexe. Il en va de même, pour la concurrence déloyale qui peut exister,

---

(2) *Oracle America Inc. v. Myriad Group AG*, case number 11-17186, in the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2013/07/26/11-17186.pdf>

(3) V. not. J. de Werra, « General: Risk of IP Carve-Out in Arbitration Clauses », *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, vol. 9,3, pp. 184-185.

par exemple lorsque le licencié imite de façon illicite les produits du donneur de licence.

L'arbitrage, quand la clause est bien faite et le prévoit, a vocation à s'étendre à toutes ces questions connexes.

Il faut, à présent, après avoir arpenté le terrain conquis, en poser les bornes.

## II. – BORNAGE DU TERRAIN CONQUIS

La première limite est celle du droit du travail ; la seconde résulte de la nature contractuelle de l'arbitrage.

### A) Le droit du travail

Il s'agit surtout, ici, des inventions de salariés : le contentieux des inventions de salariés est un contentieux important en pratique depuis une vingtaine d'années, mais c'est un domaine sinon interdit, tout au moins peu propice au développement de l'arbitrage, tant il est acquis en droit français que la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail est nulle (4) ou à tout le moins inopposable (5) au salarié, au contraire du compromis, issu d'un accord entre les parties postérieurement à la naissance du litige, qui lui est valable.

La jurisprudence a eu l'occasion de le rappeler encore récemment. La Cour de cassation a énoncé très clairement sa doctrine : « *par exception aux règles générales, 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* » (6).

---

(4) Art. L. 1411-4 C. Trav. : « *Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre [relations individuelles de travail]. Toute convention contraire est réputée non écrite* ».

(5) Dans l'ordre international : Cass. soc., 16 février 1999, *Rev. arb.*, 1999.290 (1<sup>re</sup> esp.), note M.-A. Moreau ; *Rev. crit. DIP*, 1999.745 (1<sup>re</sup> esp.), note F. Jault-Seseke ; *JCP E.*, 1999.748, obs. F. Taquet ; *Gaz. Pal.*, 2000, 1, somm. 699, obs. M.-L. Niboyet ; *LPA*, 2000, n° 158, p. 4, obs. F. Jault-Seseke. Dans l'ordre interne : Cass. soc., 30 novembre 2011, *Rev. arb.*, 2012.333, note M. Boucaron-Nardetto.

(6) Cass. soc., 30 novembre 2011, préc.

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

Un des contentieux fréquents en matière de propriété industrielle est celui de la propriété du titre. Deux entreprises ont fait une recherche en commun, il ressort de cette recherche une invention brevetable et une des entreprises la dépose à son seul nom, parfois, sans même en avoir parlé à l'autre.

Il existe des affaires très célèbres notamment en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (les gènes qui déterminent la résistance à l'herbicide, le *Roundup* de Monsanto). De nombreuses recherches ont été conduites pour trouver des maïs résistants à cet herbicide, notamment des recherches en commun, par des entreprises de l'agrochimie et dans une affaire qui est venue devant les tribunaux américains. Dans cette affaire, il est apparu que l'une des deux entreprises, qui était censée communiquer au jour le jour à l'autre le résultat des recherches, avait gardé soigneusement pour elle ce résultat.

Dans ces cas, lorsqu'une entreprise s'approprie indûment le résultat de la recherche, ce comportement incorrect sera sanctionné. Le demandeur va préciser quelle sanction il réclame. Il peut, *a minima*, demander aux arbitres de juger que le défendeur a déposé indûment à son nom tel brevet d'invention ; aucun problème d'arbitrabilité ne se pose face à une telle demande. Le demandeur peut, à l'autre extrême et en poussant ses prétentions plus loin, demander à être inscrit au registre de propriété industrielle en tant que titulaire : dans ce cas, une difficulté va se poser, tenant à l'absence d'*imperium* des arbitres et à la nature contractuelle de leur pouvoir.

En effet, un tribunal étatique français peut tout à fait adresser une injonction à l'Institut national de la propriété industrielle tendant à substituer telle entreprise dans les droits de telle autre en tant que titulaire du brevet, ou ordonner l'inscription du jugement de transfert de propriété au registre national des brevets. Mais en matière internationale ou en matière arbitrale, la question se pose tout différemment : il n'est pas douteux que les arbitres ne peuvent pas adresser d'injonction aux offices de propriété industrielle.

Toutefois, entre la flétrissure du pécheur et l'injonction à l'office, il existe une gamme de possibilités, notamment la possibilité de demander que le défendeur soit condamné sous astreinte à effectuer les formalités de transfert. Pareille demande n'a pas de caractère réel (elle ne concerne pas une

chose), c'est une demande personnelle adressée au défendeur ; il est demandé aux juges ou aux arbitres de décerner une injonction au défendeur de procéder au transfert sous astreinte ; s'il ne le fait pas, le compteur de l'astreinte tournera.

Il n'existe donc pas de réelle difficulté sur ce point si la demande est correctement formulée. Bien entendu, quand la demande est mal formulée, elle n'aboutira pas, car les arbitres diront qu'ils ne peuvent pas adresser une injonction à un office de propriété industrielle et s'ils le font, leur sentence ne sera pas reconnue. L'absence d'*imperium* des arbitres ne les empêche pas, dans un autre ordre d'idée, de prononcer des mesures provisoires ou des mesures conservatoires.

Bien entendu, les arbitres ne peuvent certainement pas ordonner les mesures de droit commun ; on ne voit pas un arbitre autoriser une saisie-contrefaçon ou bien prononcer une interdiction provisoire sur le fondement des textes de droit commun du Code de la propriété intellectuelle français. En revanche si le règlement d'arbitrage prévoit la possibilité de mesures provisoires, il n'existe aucune raison de ne pas les appliquer en matière de propriété intellectuelle.

Telles sont les limites du terrain, indiscutablement conquis par l'arbitrage, du contentieux de l'exploitation contractuelle.



Comité Français de l'Arbitrage

## Abonnement annuel

France : 250 €

Etranger : 270 €

### Numéro isolé :

France : 100 €

Etranger : 105 €

### Tarif unique « étudiant » (\*) :

Abonnement annuel : 60 €

Numéro isolé : 22 €

(\*) Ce tarif s'applique uniquement aux personnes pouvant justifier du statut d'étudiant (sur présentation d'une photocopie de la carte d'étudiant)

Pour les demandes d'abonnement, ou pour l'achat des collections et des numéros antérieurs, s'adresser au :

COMITÉ FRANÇAIS DE L'ARBITRAGE  
REVUE DE L'ARBITRAGE

31, rue La Boétie

75008 PARIS

Tél./Fax : 09 70 32 75 48

courrier électronique : [secretariat@cfa-arbitrage.com](mailto:secretariat@cfa-arbitrage.com)

[www.cfa-arbitrage.com](http://www.cfa-arbitrage.com)

*Maquette : Ursula Blaise*

N° C.P.P.A.P. 71789 AS

