

Rapport  
9 et 10 octobre



# Forum 2024 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

Promouvoir le dialogue  
transnational entre les  
systèmes judiciaires



**OMPI**

## À propos de l'Institut Judiciaire de l'OMPI

Créé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en 2019, l'Institut judiciaire de l'OMPI collabore avec les autres secteurs compétents de l'Organisation afin d'assurer une gestion judiciaire efficace et rationnelle de la propriété intellectuelle dans le respect des traditions juridiques nationales et de la situation économique et sociale des États membres.

On trouvera des informations sur le travail de l'OMPI en rapport avec les instances judiciaires sur le site Web de l'Organisation à l'adresse suivante : [www.wipo.int/fr/web/judiciaries](http://www.wipo.int/fr/web/judiciaries).

## Remerciements

Les travaux de l'Institut judiciaire de l'OMPI sont encadrés par le Conseil consultatif des juges de l'OMPI, à savoir :

Rian KALDEN, présidente de la deuxième chambre de la Cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet (présidente); Nehad AL HUSSBAN, présidente du tribunal de première instance d'Amman (Jordanie); Olayinka FAJI, juge à la Haute Cour fédérale du Nigéria; Ángel GALGO, président de la chambre n° 32, Cour d'appel de Madrid (Espagne); Dedar Singh GILL, juge à la Haute Cour de la Cour suprême de Singapour; Hugo Ramiro GÓMEZ APAC, président de la Cour de justice de la Communauté andine; Zane PĒTERSONE, juge à la Cour suprême de Lettonie; Jimmie V. REYNA, juge à la Cour d'appel du circuit fédéral (États-Unis d'Amérique); et ZHU Li, vice-présidente du Tribunal de la propriété intellectuelle de la Cour populaire suprême de Chine.

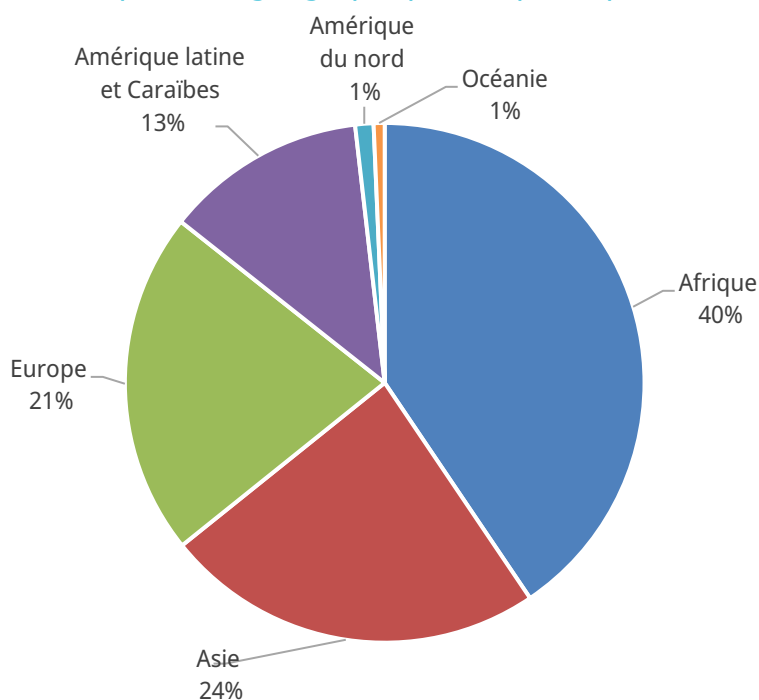
## Forum 2024 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

### Promouvoir le dialogue transnational entre les systèmes judiciaires

Le Forum annuel à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle vise à offrir à des juges du monde entier la possibilité d'échanger des connaissances spécialisées sur des questions pressantes de propriété intellectuelle soulevées par l'accélération de l'innovation et par une utilisation croissante de la propriété intellectuelle à l'échelle transnationale. Les participants ont l'occasion d'étudier les approches judiciaires dans d'autres pays et de se familiariser avec celles-ci pour renforcer les analyses de leurs propres tribunaux. Le Forum s'inscrit dans le cadre des activités de l'OMPI destinées à donner aux autorités judiciaires les moyens de remplir leur rôle essentiel en veillant à ce que les écosystèmes de la propriété intellectuelle, de l'innovation et de la création dans les États membres soient équilibrés et efficaces.

L'édition 2024 du forum s'est tenue sous une forme hybride (en présentiel, au siège de l'OMPI à Genève (Suisse), et en ligne) les 9 et 10 octobre 2024. Cette année, plus de 435 juges de 101 pays et 6 tribunaux régionaux au total ont participé au forum. Parmi eux, 127 juges de 61 pays et 6 tribunaux régionaux ont participé en présentiel. Quarante-six intervenants de 37 pays ont participé en qualité de modérateurs ou d'experts. Tous les juges ont pris la parole à titre personnel, exprimant leurs propres opinions et points de vue, qui ne sont pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

#### Répartition géographique des participants



Le programme de cette année a abordé des questions d'actualité dans des domaines bien établis du droit de la propriété intellectuelle, notamment les exceptions et limitations relatives au droit d'auteur, les brevets essentiels à des normes, les marques présentant de faibles éléments distinctifs et la protection des secrets d'affaires. Des thèmes primordiaux dans l'évolution de la détermination des droits de propriété intellectuelle, notamment les problèmes juridiques découlant des technologies d'avant-garde, telles que l'intelligence

artificielle, les défis associés aux procédures transfrontalières et les différentes approches des injonctions permanentes en dernier recours, ont été abordés au cours d'autres séances. La réforme judiciaire et la tendance à la spécialisation des tribunaux en matière de propriété intellectuelle ont également été examinées.

Le forum s'est déroulé en six langues (français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe) avec interprétation simultanée. Le programme et la liste des participants sont disponibles sur la [page Web](#) du forum.

L'édition 2025 du Forum de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle se tiendra sous une forme hybride, au siège de l'OMPI, à Genève, et en ligne, les 14 et 15 octobre 2025.

## Rapport de synthèse

*Le résumé ci-après rend compte des discussions menées pendant le forum et ne reflète pas les opinions d'un participant donné ou de l'OMPI. Dans la mesure où les discussions se sont limitées à certains aspects d'un petit nombre de cas types, ce résumé ne représente pas l'état du droit dans un ressort juridique donné.*

*Tous les participants sont intervenus à titre personnel.*

### Ouverture

Le Forum 2024 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle a été ouvert par M. Marco M. Alemán, sous-directeur général chargé du Secteur des écosystèmes de propriété intellectuelle et d'innovation de l'OMPI, et par la juge Rian Kalden, présidente du Conseil consultatif des juges de l'OMPI.

Le sous-directeur général a souhaité la bienvenue aux juges du monde entier participant en présentiel ou virtuellement. Dans ses observations, il a mis l'accent sur trois aspects du travail de l'OMPI et leur lien avec les systèmes judiciaires. Il a tout d'abord évoqué les efforts déployés par l'OMPI pour développer la base de connaissances sur les moteurs de l'innovation, notamment les recherches publiées dans [l'Indice mondial de l'innovation 2024](#). Il a noté que l'État de droit et des systèmes judiciaires efficaces favorisent un environnement propice à l'innovation et aux investissements locaux. Le sous-directeur général a également observé que dans certains pays à haute intensité d'innovation, les autorités judiciaires elles-mêmes ont innové en créant des tribunaux, des chambres ou des divisions spécialisés dans la propriété intellectuelle, probablement en réponse à l'augmentation du nombre de plaintes et à la complexité croissante des litiges.

Deuxièmement, le sous-directeur général a souligné les normes internationales établies par les traités de l'OMPI et le rôle important joué par les juges dans l'interprétation et l'application des lois et règlements d'application des États membres. L'impact de ces traités, y compris le Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, récemment adopté, a été et continuera d'être influencé par l'action judiciaire.

Troisièmement, dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, le sous-directeur général s'est félicité des perspectives ouvertes par le forum pour favoriser le dialogue transnational entre les instances judiciaires et l'étude comparative. Il a également mis l'accent sur les programmes, outils et ressources complémentaires proposés par l'Institut judiciaire de l'OMPI, notamment la base de données [WIPO Lex](#) de jugements, de lois et de traités, les guides de référence pratiques et les programmes personnalisés de renforcement

des capacités et de formation continue. Pour conclure, il a invité les participants à définir de nouveaux moyens pour l'OMPI de soutenir leur travail.

Mme Kalden a souhaité la bienvenue aux participants en sa qualité de présidente du Conseil consultatif des juges de l'OMPI. Elle a évoqué l'occasion unique que le forum offrait aux juges du monde entier de nouer des liens et d'échanger leurs connaissances et leurs données d'expérience. Notant qu'en dépit de la diversité des contextes juridiques et culturels, les participants se retrouvaient autour des questions mondiales de propriété intellectuelle figurant au programme diversifié du forum, tenu en temps opportun,

Mme Kalden a conclu en soulignant l'importance que revêtait l'échange de points de vue et l'établissement de relations humaines dans le cadre du forum, ce qui contribuait à l'élaboration de meilleures solutions et à l'obtention de résultats plus cohérents.

## Séance n° 1 : Les technologies de pointe et la détermination des droits de propriété intellectuelle

Cette séance a porté sur des procédures judiciaires récentes ayant traité de questions de propriété intellectuelle soulevées par l'évolution rapide des technologies de pointe, en particulier de l'intelligence artificielle. Elle a commencé par un rappel de certains des sujets abordés lors des forums de 2022 et 2023 : les litiges concernant DABUS et portant sur la qualité d'inventeur et les brevets; la subsistance du droit d'auteur sur les œuvres générées par l'IA; et les atteintes portées aux marques dans le métavers. Cette année, plusieurs questions ont été examinées, notamment la possibilité de protéger en tant que marque des images de visages humains générés par l'IA, la concession de licences dans un environnement technologique en évolution rapide, les atteintes présumées au droit d'auteur par des modèles d'IA générative et la brevetabilité des technologies de l'IA et des inventions réalisées avec l'aide de l'IA.

Les intervenants ont d'abord examiné la possibilité de faire enregistrer en tant que marque une image de visage humain générée par l'IA, en se référant à une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Dans cette affaire, il a été considéré que l'image d'un visage de mannequin pouvait faire l'objet d'un enregistrement, notamment pour les services d'une agence de mannequins. Il a été noté que la division chargée de l'examen de l'EUIPO avait rejeté des demandes d'enregistrement de marques comportant des images de personnages historiques connus générées par l'IA, au motif que ces images ne présentaient pas de caractère distinctif. Les intervenants ont débattu de la question de savoir si les mêmes normes devaient s'appliquer à une demande d'enregistrement de l'image d'un visage humain en tant que marque, quelle que soit la manière dont l'image a été générée. Ils ont également souligné le rôle du droit de publicité ou des droits de la personnalité dans la protection contre l'enregistrement non autorisé de l'image d'un individu.

Ils ont ensuite étudié le champ d'application de la concession de licences et de la cession des droits patrimoniaux, notamment en ce qui concerne les technologies ou les formes d'exploitation qui ne sont pas connues au moment de l'exécution du contrat. Une décision préjudicielle de la Cour de justice de la Communauté andine a précisé que ces contrats doivent clairement définir le genre, les modes et les technologies couverts. Bien que les clauses générales et imprécises, telles que "tout autre type d'exploitation apparaissant à l'avenir", soient considérées comme nulles, les références à des technologies expérimentales ou naissantes, ainsi que toute autre référence pouvant être raisonnablement déduite des termes du contrat, sont valables.

La discussion a ensuite porté sur les questions de droit d'auteur dans le contexte de l'IA générative. Bien qu'aucune décision sur le fond n'ait encore été rendue dans le cadre d'un litige en cours aux États-Unis d'Amérique concernant des atteintes présumées au droit d'auteur dans l'apprentissage et la production de modèles d'IA générative, les intervenants et les participants ont pris note de deux décisions préjudicielles. Les normes en matière de plaidoirie et de preuve concernant le degré de similitude entre les œuvres des plaignants et les ensembles de données d'entraînement et résultats de l'IA générative présumés contrefaisants ont suscité un intérêt particulier.

Les intervenants ont également examiné une décision révolutionnaire récente du tribunal régional de Hambourg (Allemagne), la première à interpréter et à appliquer la transposition par un État membre de l'Union européenne (UE) de la directive (UE) 2019/790 relative aux exceptions au droit d'auteur pour l'exploration de textes et de données. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que l'exception pour l'exploration de textes et de données à des fins de recherche scientifique s'appliquait à l'utilisation non autorisée par une entité à but non lucratif de la photo du plaignant pour créer un ensemble de données d'entraînement de l'IA. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a estimé que l'exception pouvait s'appliquer à l'exploration de textes et de données dans le cadre des activités de développement de l'IA et que l'utilisation commerciale ultérieure de la base de données en résultant n'avait pas d'importance. Il s'est également prononcé sur des questions relatives à l'exception générale pour l'exploration de textes et de données et sur les conditions applicables aux droits effectivement réservés du titulaire de ces droits, pouvant empêcher l'application de l'exception générale.

Les intervenants ont également examiné la question de la brevetabilité des inventions assistées par l'IA et de l'admissibilité de l'objet des inventions fondées sur l'IA, à la lumière des orientations non contraignantes émises par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). L'USPTO avait annoncé que les inventions réalisées par des humains avec l'aide de l'IA pouvaient être protégées par un brevet, à condition que la contribution humaine soit "significative". L'office a également confirmé que les revendications portant sur l'IA seraient évaluées selon le même cadre d'admissibilité de l'objet que celles concernant tout autre type de technologie.

### *Arrêts de référence*

- Tribunal régional de Hambourg (Allemagne) [2024] : *Robert Kneschke c. LAION e.V.*, affaire n° 310 O 227/23
- Tribunal de district des États-Unis d'Amérique pour le district nord de l'État de Californie [2024] : *J. Doe 1, et al., c. Github, Inc., et al.*, n° 22-cv-06823-JST, 2024 WL 235217
- Tribunal de district des États-Unis d'Amérique pour le district du Delaware [2023] : *Thomson Reuters Enter. Centre GmbH c. Ross Intelligence Inc.*, 694 F.Supp.3d 467
- Cour de justice de la Communauté andine [2022] : *Décision préjudicielle 68-IP-2021*
- Quatrième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) [2024] : *WEERGAVE VAN HET GEZICHT VAN EEN PERSOON (fig.)*, affaire n° R2173/2023-4

### *Autres documents de référence*

- Directives actualisées de 2024 relatives à l'admissibilité du brevet, y compris sur l'intelligence artificielle, note de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, 89 FR 58128 (17 juillet 2024)
- Directives sur la qualité d'inventeur pour les inventions assistées par l'IA, note de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, 89 FR 10043 (13 février 2024)

## Séance n° 2 : Les brevets essentiels à l'application d'une norme

La séance n° 2 a permis d'examiner les notions et les défis qui sont apparus au fur et à mesure que les litiges concernant des brevets essentiels à des normes se sont progressivement multipliés au fil du temps et étendus à de nouveaux ressorts juridiques. Les intervenants ont fait part de leur expérience dans le traitement des affaires de brevets essentiels à l'application d'une norme, en se référant à des décisions récentes et marquantes de leurs juridictions respectives. La discussion a porté, notamment, sur la détermination de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (conditions FRAND) compte tenu du comportement des parties lors des négociations pour la concession de licences, de l'épuisement des droits, des questions juridictionnelles, des injonctions et de la gestion de la confidentialité.

Une grande partie des discussions de cette séance ont porté sur le thème commun des comparables et du comportement, c'est-à-dire l'analyse de contrats de licence comparables par les tribunaux pour fixer les taux de redevances FRAND, et sur la question de savoir si et comment les tribunaux prennent en considération le comportement des parties pendant les négociations pour la concession de licences pour déterminer les conditions FRAND. Les intervenants ont examiné une décision de la Cour populaire suprême de Chine, qui a adopté l'approche des comparables pour déterminer les redevances de licence pour six brevets, en sélectionnant des contrats de licence comparables en fonction des éléments suivants : le cadre de négociation des licences; la similitude des parties qui concèdent des licences; la similitude des brevets concédés; et la similitude des conditions des licences. Pour déterminer les dommages-intérêts, le tribunal a examiné le comportement et les actions du titulaire du brevet et de celui qui l'a mis en œuvre tout au long du processus de négociation. Il a estimé que les deux parties étaient également fautives et qu'elles étaient donc responsables de 50% des pertes subies.

Les intervenants et les participants ont également étudié une décision de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles. La cour a adopté une approche compensatoire plutôt que punitive, en accordant au titulaire du brevet un taux d'intérêt pleinement compensatoire assorti d'intérêts composés pour l'ensemble de la période de mise en œuvre, qui a dépassé les délais de prescription des revendications. Cette affaire a suscité un débat sur la question de savoir si une approche compensatoire encourage les mauvais comportements des personnes chargées de la mise en œuvre, sur le choix entre les taux d'intérêt composés et les taux d'intérêt simples, et sur la question de savoir si les délais de prescription doivent être appliqués à la fixation des taux de redevances FRAND.

Les intervenants ont également examiné un jugement rendu par la Haute Cour de Delhi, dans lequel le comportement et la conduite du défendeur ont joué un rôle crucial. Dans cette affaire, la cour a conclu que le défendeur n'avait pas négocié de bonne foi et qu'il avait utilisé des tactiques dilatoires excessives qui équivalaient à une stratégie délibérée d'abstention. Cela a considérablement influencé la détermination du taux, que la cour a fixé à la limite supérieure de la fourchette FRAND, sur la base de licences comparables. Les

règles spécialement élaborées par la Haute Cour de Delhi pour protéger la confidentialité des informations commerciales sensibles, y compris par l'utilisation de cercles de confidentialité, ont également été examinées.

Les questions relatives à la concession de licences et à l'épuisement des droits de brevet dans la chaîne de valeur ont été examinées à la lumière d'un arrêt rendu par la Cour fédérale de justice de l'Allemagne (Bundesgerichtshof). Dans une affaire portant sur une promesse d'être poursuivi en dernier, qui pourrait équivaloir à un consentement à fabriquer le produit, la cour a examiné la portée de l'épuisement des droits de brevet dans la chaîne de valeur, notant que l'épuisement peut être étendu à un dispositif plus large que le produit concerné, pour des raisons commerciales ou techniques. Cela a conduit à une discussion sur une affaire survenue en République de Corée et concernant des engagements de ne pas poursuivre et l'application de la politique antitrust et de concurrence aux pratiques en matière de concession de licences stratégiques par le titulaire d'un brevet essentiel à l'application d'une norme tout au long de la chaîne de valeur.

Les intervenants et les participants ont également abordé la question des injonctions dans le contexte des litiges relatifs aux brevets essentiels à l'application d'une norme. Une étude montrant la forte probabilité d'obtenir une injonction fondée sur un brevet essentiel en Allemagne a été présentée. Il a également été constaté que les tribunaux indiens avaient tendance à être libéraux dans l'émission d'injonctions provisoires. Les complications qui surviennent lorsque des parties demandent de manière stratégique des injonctions préliminaires dans plusieurs ressorts juridiques, voire plusieurs tribunaux dans un même pays, ont été examinées à la lumière d'une décision du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá (Colombie).

Dans le même esprit, les intervenants ont examiné les questions juridictionnelles et les facteurs susceptibles d'influencer l'élection de juridiction dans le cadre d'un litige FRAND mondial. Il a été remarqué que de nombreux tribunaux nationaux, ainsi que des tribunaux régionaux, pourraient théoriquement déterminer un taux de redevance FRAND mondial sur demande. Les participants ont présenté les approches adoptées par leurs pays respectifs, en mettant l'accent sur les considérations juridictionnelles particulières et les défis posés par les litiges en matière de brevets essentiels.

Les participants et les intervenants ont également examiné les modes de règlement extrajudiciaire des litiges et la médiation dans les affaires de brevets essentiels à l'application d'une norme, notamment par l'intermédiaire du [Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI](#). Certains intervenants ont évoqué la difficulté d'une médiation réussie dans le contexte des brevets essentiels, en particulier pour déterminer le taux de redevance FRAND. Il a été noté que, lorsque les deux parties le souhaitent, elles parviennent elles-mêmes à un accord ou peuvent recourir à l'arbitrage, auquel cas le litige n'est jamais porté devant les tribunaux. Les affaires qui finissent devant les tribunaux impliquent donc souvent des parties réticentes et des comportements abusifs.

Le [Recueil de jurisprudence en matière de brevets essentiels à des normes dans WIPO LEX](#) a été mis en avant car il permet d'accéder à des décisions notables dans ce domaine, rendues dans le monde entier, améliorant ainsi la compréhension globale des approches judiciaires des questions juridiques les plus récentes et les plus complexes en matière de brevets essentiels à des normes.

#### *Arrêts de référence*

- Cour populaire suprême de Chine [2023] : [Advanced Codec Technologies, LLC c. Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.](#), (2022) ZGFZMZ affaires n<sup>os</sup> 907, 910, 911, 916, 917 et 918
- Cour populaire suprême de Chine [2021] : [OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. et OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. Shenzhen Branch c. Sharp Corporation et ScienBiziP Japan](#)
- Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá (Colombie) (chambre civile) [2022] : [Telefonaktiebolaget LM Ericsson \(Publ\) c. Apple Colombia S.A.S.](#), n<sup>os</sup> 043-2022-00018-01 et 043-2022-00018-02
- Cour fédérale de justice de l'Allemagne [2023] : [affaire n° X ZR 123/20 – CQI-Bericht II](#)
- Haute Cour de Delhi (Inde) [2024] : [Telefonaktiebolaget LM Ericsson c. Lava International Ltd.](#), 2024: DHC: 2698
- Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles (chambre civile) (Royaume-Uni) [2024] : [InterDigital Technology Corporation et Ors c. Lenovo Group Ltd. et Ors](#), [2024] EWCA Civ 743

#### *Autres documents de référence*

- [Collection de jurisprudence en matière de brevets essentiels à des normes dans WIPO LEX](#)

## L'action de l'OMPI avec les autorités judiciaires

La séance a donné un aperçu des travaux menés par l'OMPI avec les autorités judiciaires, coordonnés par l'Institut judiciaire de l'OMPI, et qui visent à soutenir des systèmes judiciaires équitables et efficaces qui favorisent les écosystèmes de propriété intellectuelle et d'innovation. Ces travaux portent essentiellement sur deux principaux domaines : fournir un [appui aux instances judiciaires](#) et gérer [WIPO Lex](#), une plateforme gratuite et complète de données juridiques sur les lois, les traités et les jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle, accessible à tous les participants de l'écosystème d'innovation.

Les activités de l'OMPI en matière d'appui aux instances judiciaires sont regroupées en quatre catégories : promouvoir le dialogue judiciaire transnational, élaborer des publications et des ressources judiciaires, assurer la formation des magistrats et mieux faire connaître les approches et les tendances judiciaires. Il a été souligné que les travaux menés par l'OMPI avec les autorités judiciaires étaient dirigés par le [Conseil consultatif de juges de l'OMPI](#) et

reposaient sur les contributions des juges et la collaboration avec les autorités judiciaires du monde entier.

Dans le premier domaine du dialogue judiciaire, l'OMPI a lancé un certain nombre d'initiatives, notamment le [forum annuel de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle](#), le [cours magistral annuel sur la détermination des droits de propriété intellectuelle](#) et des [webinaires spécialisés à l'intention des juges](#). Il a été signalé que le forum de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle a connu une participation croissante, attirant des juges de toutes les régions et de tous les niveaux. En 2024, des juges des cours suprêmes de 30 États membres et juges de huit tribunaux régionaux se sont inscrits. Le cours magistral de l'OMPI sur la détermination des droits de propriété intellectuelle, organisé par un tribunal spécialisé en propriété intellectuelle, propose des débats approfondis sur des thèmes précis à l'intention de petits groupes de juges expérimentés dans le domaine de la propriété intellectuelle, tandis que les webinaires à l'intention des juges portent sur un jugement récent rendu par un tribunal, avec la participation de juges de différents ressorts juridiques qui présentent leur point de vue.

L'OMPI s'efforce également de rendre les ressources judiciaires accessibles, notamment les publications telles que la [Collection OMPI des jugements les plus déterminants en matière de propriété intellectuelle](#), la [série Référentiels sur la propriété intellectuelle](#) et le [Guide international sur la gestion des litiges en matière de brevets à l'intention des juges](#). Ce guide complet a suscité un vif intérêt avec près de 50 000 téléchargements depuis son lancement en avril 2023. Il couvre 10 ressorts juridiques et compte plus de 70 contributeurs, chaque ressort étant placé sous la direction d'un juge. Il est disponible en version imprimée et numérique, la version numérique étant conçue pour une facilité d'adaptation et d'utilisation. La traduction espagnole du guide devrait être publiée d'ici à la fin de 2024 et de nouveaux ressorts juridiques, dont l'Espagne, continueront d'être ajoutés.

En ce qui concerne la formation judiciaire, l'OMPI prend des engagements pluriannuels avec les États membres partenaires afin de renforcer durablement les capacités de leurs instances judiciaires. Il s'agit notamment de cours d'enseignement à distance proposés par l'Académie de l'OMPI, de colloques judiciaires approfondis et de programmes personnalisés adaptés aux besoins de chaque État membre. Des exemples des travaux menés par l'OMPI avec la République-Unie de Tanzanie, l'Égypte et les Philippines ont été présentés et il a été souligné que ces initiatives de formation étaient des projets à long terme sur trois à cinq ans.

L'OMPI lance également un projet sur les instances judiciaires spécialisées en propriété intellectuelle, compte tenu de l'importance croissante de la propriété intellectuelle dans les stratégies nationales et de la spécialisation de plus en plus marquée des instances judiciaires dans le monde entier. Ce projet vise à fournir des informations et des ressources analytiques aux pays souhaitant introduire une spécialisation en propriété intellectuelle dans leur système judiciaire. Des exemples de faits récents concernant la spécialisation des tribunaux dans la propriété intellectuelle dans différents pays ont été présentés.

Enfin, WIPO Lex, la base de données mondiale sur les textes juridiques en matière de propriété intellectuelle, contient les lois de 200 ressorts juridiques, les traités et une collection croissante de jugements en matière de propriété intellectuelle. La base de données a été consultée plus de 1,2 million de fois au cours des neuf derniers mois et le nombre de ressorts juridiques figurant dans sa collection de jugements continue d'augmenter. Elle a débuté avec 10 États membres au moment de son lancement en 2020 et inclut aujourd'hui des décisions en matière de propriété intellectuelle provenant de quelque 45 ressorts juridiques, dont 12 ont adhéré au cours des 12 derniers mois. Le rôle crucial des juges pour faciliter la participation de leur pays à la collection WIPO Lex – Jugements a été reconnu. Un ajout récent à WIPO Lex a été souligné, à savoir une collection d'affaires concernant des brevets essentiels à l'application d'une norme contenant actuellement une centaine de jugements provenant de neuf ressorts juridiques. Il a également été noté que WIPO Lex donnait un aperçu de la structure de l'administration judiciaire pour les litiges de propriété intellectuelle dans 25 ressorts juridiques, avec des informations fournies par les autorités nationales.

La séance s'est achevée sur la conclusion que les travaux menés par l'OMPI avec les autorités judiciaires sont fondés sur une communauté judiciaire de plus de 3200 juges de 163 pays qui participent aux activités de l'Institut judiciaire de l'OMPI depuis 2018. Cette collaboration s'étend à tous les continents et reflète l'importance croissante de la propriété intellectuelle dans les systèmes judiciaires du monde entier.

### Séance n° 3 : Renseignements confidentiels et secrets d'affaires

Au cours de la troisième séance, les intervenants se sont penchés sur l'expérience de différents ressorts juridiques en matière de règlement de litiges portant sur des renseignements confidentiels susceptibles d'être considérés comme des secrets d'affaires. Ils ont examiné les thèmes suivants : questions relatives aux preuves, définition des renseignements confidentiels pouvant être protégés, plaintes pour abus de confiance, application civile ou pénale, mesures de réparation, et confidentialité et gestion des secrets d'affaires dans l'environnement en ligne.

La séance a commencé par un aperçu de l'évolution du droit des secrets d'affaires aux États-Unis d'Amérique, y compris, en particulier, les effets de la loi de 2016 sur la protection des secrets d'affaires (Defend Trade Secrets Act of 2016 ou DTSA), qui a établi une possibilité d'engager une action fédérale, civile ou privée. Il a été question de la hausse des dépôts de demandes de protection de secrets d'affaires aux États-Unis d'Amérique dans les années qui ont suivi la promulgation de la DTSA, ainsi que de la portée extraterritoriale de cette loi.

Les intervenants ont ensuite abordé la protection des secrets d'affaires dans l'Union européenne. Ils ont tout d'abord examiné une décision de la Haute Cour d'Irlande portant sur des possibilités d'intenter une action en *common law* demeurant ouvertes à la suite de la

mise en œuvre de la directive (UE) 2016/943 sur les secrets d'affaires. La discussion a mis en évidence l'importance de la crédibilité des plaignants et de leurs experts et a donné lieu à un débat sur la doctrine dite des mains sales, qui n'était pas en jeu dans ce litige.

Un arrêt de la Cour suprême de Lettonie a permis de mettre en lumière les éléments de la directive européenne sur les secrets d'affaires relatifs aux réparations et leur transposition dans la législation lettone. Les intervenants ont analysé les mesures provisoires spéciales que prévoit la directive, telles que la constitution de garanties par le défendeur en lieu et place d'une injonction préliminaire, à la lumière des caractéristiques propres aux secrets d'affaires par rapport à d'autres droits de propriété intellectuelle. Les mesures de réparation définitives, y compris la possibilité d'un dédommagement alternatif, ont également été examinées. L'accent particulier mis par la directive sur la proportionnalité et la manière dont ce principe a été appliqué dans la décision lettone ont également fait l'objet d'une discussion. Les participants ont porté un intérêt particulier à la disposition de la directive relative à la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires, et à la manière dont elle a été mise en œuvre en Lettonie.

Les intervenants ont ensuite examiné la protection des renseignements confidentiels et des secrets d'affaires à Singapour. Il est apparu que, à Singapour, les secrets d'affaires et les renseignements confidentiels ne sont pas protégés par la loi, mais au titre d'une action civile pour abus de confiance. Une décision de la Cour d'appel a établi un cadre modifié pour les plaintes pour abus de confiance et permis de mieux protéger l'intérêt pour le plaignant d'éviter une perte injustifiée découlant d'actes déraisonnables commis par le défendeur en lien avec le renseignement confidentiel. Selon cette approche modifiée, si l'information pertinente présente le caractère confidentiel nécessaire et a été communiquée dans des circonstances impliquant une obligation de confidentialité, il y a présomption d'abus de confiance. L'utilisation non autorisée de l'information au détriment du plaignant n'aurait pas besoin d'être démontrée. Les participants ont débattu de diverses questions stratégiques liées à une action pour abus de confiance.

Les intervenants se sont ensuite intéressés à un autre ressort juridique, l'Afrique du Sud, qui protège les secrets d'affaires principalement en prévoyant une possibilité d'intenter une action en *common law* et qui ne dispose pas non plus de loi spécifique sur les secrets d'affaires. Dans l'une de ses décisions, la Cour suprême d'appel a énoncé les éléments clés que les tribunaux sud-africains prennent en considération dans l'instruction des plaintes pour abus de confiance. En corroborant la décision du tribunal de première instance concluant à l'utilisation illégale de renseignements confidentiels et de secrets d'affaires, la cour a confirmé que les renseignements concernés pouvaient être considérés comme des secrets d'affaires, dans la mesure où : ils étaient secrets ou confidentiels, des mesures raisonnables avaient été prises pour en préserver le caractère secret, ils avaient une valeur économique pour le plaignant et ils pouvaient être appliqués dans l'industrie. Point important, la cour a estimé que l'absence de clause de non-concurrence ou d'accord écrit de confidentialité entre le défendeur et l'ancien employé qui aurait partagé les renseignements en question avec le requérant n'empêchait pas le défendeur de faire valoir ses droits. Les

participants se sont montrés particulièrement intéressés par cette obligation apparemment implicite pour l'employeur.

Une décision de la Cour populaire suprême de Chine a orienté la discussion des intervenants vers la question de la procédure civile et de la procédure pénale dans les cas d'atteinte à des secrets d'affaires. Cet arrêt a illustré l'interaction entre la procédure civile et la procédure pénale en matière de secrets d'affaires en Chine, les deux pouvant se dérouler simultanément. Lors de la présentation de la décision, il a été souligné qu'une conclusion d'absence de responsabilité pénale ne met pas automatiquement fin à une affaire civile correspondante, étant donné que la responsabilité dans une procédure pénale exige un degré de preuve plus élevé. Les intervenants et les participants ont débattu de la question de savoir s'il était possible d'engager des poursuites pénales pour atteinte à des secrets d'affaires dans leurs ressorts juridiques et, lorsque tel était le cas, ont relevé que ce type de poursuites n'était pas fréquent. Différentes approches concernant l'ordre dans lequel les procédures civiles et pénales se dérouleraient ont également été présentées.

La séance s'est achevée sur un débat concernant les avantages respectifs de la protection des secrets d'affaires par des lois spécifiques et par des lois d'application plus générale, telles que la concurrence déloyale et l'appropriation illicite; la charge de la preuve; et les circonstances dans lesquelles un secret d'affaires pourrait être divulgué dans l'intérêt général.

#### *Arrêts de référence*

- Cour populaire suprême de Chine [2020] : *Atlantic Company c. Song Zuxing*
- Haute Cour d'Irlande [2010] : *Koger Inc. and Anor c. O'Donnell and Ors*, [2010] IEHC 350
- Cour suprême de la République de Lettonie [2021] : *SIA "Colemont FKB Latvia" c. Person A, Person B, Person C, and SIA "Partner Broker"*, affaire n° C33670516 (SKC15/2021)
- Cour d'appel de Singapour [2020] : *I-Admin (Singapore) Pte Ltd. c. Hong Ying Ting and others*, [2020] SGCA 32
- Cour suprême de l'Afrique du Sud [2018] : *Pexmart CC and Others c. H. Mocke Construction (Pty.) Ltd. and Another*, (159/2018) [2018] ZASCA 175

## Séance n° 4 : Le pouvoir des marques : éléments de faiblesse et application

La séance n° 4, consacrée aux complexités entourant les marques ayant un faible caractère distinctif, a permis de mettre en lumière les défis particuliers liés à la mise en œuvre et au maintien de la protection de ces marques. Les participants ont examiné ces difficultés, soulignant la nécessité d'une analyse nuancée de l'étendue de la protection accordée et de l'évaluation du risque de confusion. La séance a permis de comparer la manière dont les

différents pays traitent les questions liées à l'opposition, aux atteintes aux droits et à la radiation, tout en soulignant la nécessité de concilier droits des marques et concurrence loyale sur le marché.

Dans un premier temps, les participants ont souligné le rôle essentiel du caractère distinctif en tant que condition préalable à l'enregistrement d'une marque. Il a été relevé que les marques incorporant des éléments de faiblesse, tels que des termes descriptifs ou génériques, compliquent l'évaluation du caractère distinctif et du risque de confusion. Ces complexités soulignent l'importance de l'examen fondé sur des motifs absolus, montrant comment les évaluations initiales peuvent avoir une incidence sur les litiges ultérieurs en matière d'application.

Les participants ont évoqué des affaires notables à la Trinité-et-Tobago, en Azerbaïdjan et au Chili, où des demandes d'enregistrement de marques ont été contestées sur la base de motifs absolus. Le Tribunal de la propriété industrielle du Chili a rendu une décision importante en refusant l'enregistrement d'une marque incorporant des termes en langue indigène. La cour a estimé que la marque évoquait l'identité culturelle d'un groupe autochtone, ce qui pouvait entraîner un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et porter atteinte à la préservation du patrimoine culturel.

La quantité de preuves d'utilisation sur le marché est apparue comme un thème récurrent. En évaluant le caractère distinctif des marques "Dairy Dairy", la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago a estimé que la marque verbale "Dairy Dairy" avait un caractère distinctif, mais que l'élément visuel "pour and splash" (verser et éclabousser), commun dans la publicité pour les produits laitiers, avait un caractère descriptif. Le Tribunal de la propriété industrielle du Chili a estimé que les éléments verbaux "SUPER" et "PAN" de la marque "SUPERPAN" avaient un caractère descriptif, du fait que le terme n'était pas utilisé de manière généralisée sur le marché. Ces affaires témoignent de l'importance des preuves, telles que l'utilisation sur le marché, dans l'évaluation du caractère distinctif.

Les participants ont également examiné la question du caractère descriptif dans le cadre de deux décisions rendues par le Tribunal administratif de Bakou. L'une des décisions concernait la marque "Taste on filter" pour les produits du tabac, qui a été considérée comme ayant un caractère descriptif. Une autre décision concernait "FACE ID", pour laquelle la cour a estimé que le terme décrivait une technologie de reconnaissance faciale. Ces deux affaires ont mis en évidence la manière dont la perception du consommateur et la signification linguistique influent sur l'admissibilité des termes descriptifs en tant que marques verbales.

Les participants ont également examiné les éléments de faiblesse des marques dans le contexte de l'analyse du risque de confusion. Deux affaires traitées par les chambres de recours de l'EU IPO ont montré comment des éléments de faiblesse apparaissant dans les deux marques en cause affectent cette évaluation. Les participants ont examiné l'approche adoptée par les chambres de recours de l'EU IPO et le Tribunal de l'Union européenne, qui concluent généralement que des éléments de faiblesse partagés n'entraînent pas de risque

de confusion. L'analyse a mis l'accent sur l'importance des preuves d'utilisation sur le marché dans ces décisions.

Les normes factuelles dans les affaires relatives au risque de confusion ont été examinées de manière plus approfondie, sur la base d'affaires concernant le Canada, la Türkiye et le Tribunal de l'Union européenne.

La décision de la Cour fédérale du Canada portait sur le caractère distinctif de la marque enregistrée "IQ" pour des produits électroniques et sur le risque de confusion avec la marque non enregistrée "IQ buds" pour des oreillettes et des appareils auditifs. Le défendeur avait présenté de nombreuses preuves, notamment en ce qui concerne l'utilisation généralisée du terme "IQ" sur le marché (sans s'appuyer sur des enquêtes auprès des consommateurs), ce qui a amené la cour à conclure que le terme "IQ" avait un caractère descriptif.

La séance a également porté sur le caractère distinctif acquis, avec la présentation d'une affaire de la Grande Chambre civile de la Cour de cassation de la Türkiye. Dans cette affaire, le plaignant avait fait valoir que sa marque comportant le mot "macro" avait acquis un caractère distinctif. La cour a souscrit à ce point de vue, notant que la similitude avec une marque concurrente pouvait entraîner un risque de confusion chez le consommateur en raison de l'utilisation importante de l'élément verbal "macro."

Les participants ont ensuite examiné une décision récente du Tribunal de l'Union européenne, qui portait sur le risque de confusion entre la marque figurative enregistrée "ePay" et le signe verbal faisant l'objet d'une demande d'enregistrement "GPAY" sur le marché bulgare des services de paiement électronique. Le plaignant avait fait valoir, en vain, que le groupe de consommateurs concerné était celui des professionnels, qui comprennent généralement l'anglais et trouveraient le terme étranger partagé "pay" descriptif. La question du caractère distinctif des lettres individuelles dans les marques a également été débattue, la cour concluant que la lettre "e" dans la marque enregistrée avait un caractère descriptif pour les services électroniques et que la lettre "g" – d'un caractère distinctif moyen – n'était pas suffisamment dominante dans la marque à enregistrer pour éviter un risque de confusion du fait de la présence de l'élément distinctif commun "pay".

La séance s'est terminée par un débat sur les normes applicables en matière de preuve et sur les difficultés rencontrées pour prouver le caractère distinctif acquis. Les participants ont débattu du rôle des preuves recueillies lors d'enquêtes, tout en soulignant à quel point celles-ci sont essentielles pour déterminer la perception du consommateur, ainsi que des défis uniques posés par un public multilingue. La discussion s'est terminée par un appel à une analyse équitable des affaires portant sur des marques, tenant compte de la perception du consommateur, des défis en matière de preuve et des pratiques concurrentielles.

Pour encourager l'échange de points de vue pendant les discussions, une enquête interactive a été menée au début de la séance, avec des questions sur les affaires qui allaient

être présentées. Avant de conclure, les participants sont revenus sur ces questions et ont examiné les réponses à l'enquête.

#### Arrêts de référence

- Tribunal administratif de Bakou (Azerbaïdjan) [2022] : [Apple Inc. c. Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, 2-1\(112\)-833/2022](#)
- Tribunal administratif de Bakou (Azerbaïdjan) [2023] : [British American Tobacco \(Brands\) Inc. c. Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, e-2-1\(112\)-7623/2023](#)
- Cour fédérale du Canada [2022] : [Gentec c. Nuheara IP Pty Ltd., et al., 2022 FC 1715](#)
- Tribunal de la propriété industrielle du Chili [2023] : [mark MAR DE JUAN FERNÁNDEZ, TDPI N° 001824-2023](#)
- Tribunal de la propriété industrielle du Chili [2023] : [mark SHEUEN, TDPI N°1760-2022](#)
- Tribunal de la propriété industrielle du Chili [2022] : [mark SUPERPAN, TDPI N° 001428-2022](#)
- Haute Cour de Justice de la Trinité-et-Tobago [2005] : [Nestle Trinidad and Tobago c. Dairy Distributors Limited, C.A. No. Cv. 550](#)
- Cour de cassation de la Turquie, Grande chambre civile [2024] : [Migros Joint Stock Company c. Turkish Patent and Trademark Office, Makro Technic Industry Joint Stock Company, 2023/11-426 et 2024/35](#)
- Tribunal de l'Union européenne [2024] : [Google LLC c. EUIPO and EPay AD, affaire n° T 78/23](#)
- Quatrième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) [2024] : [aqualy \(fig.\)/AQUAGY \(fig.\), R 1668/2023-4](#)
- Quatrième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) [2023] : [iFoodDS/efood \(fig.\), R 778/2023-2](#)

## Séance n° 5 : Exceptions et limitations relatives au droit d'auteur

Cette séance a porté sur la manière dont le système du droit d'auteur permet, dans certaines circonstances, l'utilisation d'œuvres protégées sans le consentement du titulaire des droits et avec ou sans l'exigence d'une compensation. Des juges de différents pays ont fait part de décisions récentes de leurs tribunaux, illustrant la manière dont ces exceptions et limitations sont appliquées dans les environnements en ligne et traditionnels.

Les participants ont commencé par examiner les affaires liées à l'environnement en ligne. La première décision examinée émanait du Tribunal supérieur de justice du Brésil, qui a reconnu une plateforme en ligne coupable d'atteintes au droit d'auteur du fait de la diffusion non autorisée d'œuvres protégées par ses utilisateurs. Le Tribunal supérieur de justice a estimé que les plateformes en ligne sont soumises à un régime de responsabilité de plein droit et qu'il leur incombe de prévenir les atteintes aux droits, même lorsqu'elles sont commises par leurs utilisateurs.

Une décision de la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande a également été partagée. L'affaire concernait une procédure d'extradition pour atteinte présumée au droit d'auteur par le propriétaire d'un service de partage de fichiers en ligne. La Cour suprême a estimé que les copies numériques transmises par l'Internet relevaient de la définition des "objets" au sens de la loi de 1994 sur le droit d'auteur, élargissant ainsi la protection du droit d'auteur aux formats numériques. En outre, la Cour a estimé que les dispositions relatives à l'exonération de responsabilité ne constituaient pas des moyens de défense, mais imposaient au procureur l'obligation positive d'établir qu'elles ne s'appliquaient pas. Dans cette affaire, la cour a conclu que les dispositions relatives à l'exonération de responsabilité ne protégeaient pas le propriétaire du service de partage de fichiers, étant donné que le modèle commercial était conçu pour faciliter les atteintes généralisées au droit d'auteur.

Les discussions se sont poursuivies avec l'examen des éléments de flexibilité concernant les travaux journalistiques. Se référant à une série de décisions judiciaires récentes en France, les participants ont examiné l'équilibre délicat qui existe entre la protection du droit d'auteur et l'accès au contenu journalistique. Ces arrêts font suite à l'établissement d'un nouveau droit voisin selon les législations européenne et française, destiné à garantir que les agences de presse et les éditeurs de presse soient équitablement rémunérés à l'ère du numérique, où les publications de presse sont largement accessibles en ligne. En conséquence, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux plateformes de médias sociaux de divulguer des données essentielles relatives aux contenus journalistiques reproduits sur leurs plateformes, afin de permettre l'évaluation des droits à rémunération au titre de ce droit voisin des éditeurs de presse nouvellement créé.

En ce qui concerne l'environnement traditionnel, les participants ont examiné des affaires concernant la vente et la diffusion non autorisées de supports physiques contenant des œuvres protégées. Un arrêt de la Cour suprême de Sri Lanka a été présenté, dans lequel une personne a été poursuivie pour avoir vendu des CD piratés contenant des chansons sans l'autorisation du titulaire des droits. La cour a estimé que l'accusation avait prouvé l'*actus reus* et la *mens rea* au-delà de tout doute raisonnable, tout en soulignant que l'accusé savait ou avait des raisons de croire que les CD contenaient des copies illicites de chansons protégées. La Cour suprême a également fait remarquer que les exceptions telles que l'usage loyal sont étroitement définies par la loi et ne s'appliquent pas de manière générale à toutes les formes de reproduction ou de diffusion.

La discussion a ensuite porté sur les décisions des tribunaux jordaniens appliquant les exceptions au droit d'auteur en vertu de la législation jordanienne sur le droit d'auteur. Les arrêts ont notamment établi que l'usage loyal est limité aux droits patrimoniaux, que la compilation et la republication d'informations publiées sont considérées comme un usage loyal dans l'intérêt public et que la réalisation de 55 000 copies non autorisées d'un enregistrement audio protégé par des droits voisins ne constitue pas un usage personnel et privé.

La notion d'acte loyal a été examinée dans le cadre d'une affaire jugée par la Haute Cour fédérale du Nigéria, qui s'est penchée sur l'utilisation non autorisée de photographies prises en temps de guerre dans une publication. Cette décision a permis de préciser les facteurs que les tribunaux doivent prendre en considération pour déterminer s'il s'agit ou non d'un acte loyal, notamment la finalité de l'utilisation, la nature de l'œuvre, le volume utilisé et les effets sur la valeur marchande de l'œuvre originale. La cour a estimé que le défendeur ne satisfaisait pas aux exigences liées à l'acte loyal dans le but de rendre compte d'événements d'actualité ou de recherches, et a accordé des dommages-intérêts au plaignant.

Enfin, les participants ont examiné l'exception du droit de citation. La Cour d'appel de Varsovie a examiné la question de savoir si des extraits d'une œuvre littéraire récités lors d'une représentation publique, puis mis en ligne, étaient admissibles au titre de cette exception. La cour a estimé que le spectacle vivant visant à promouvoir les œuvres de l'écrivain polonais cité pouvait relever de l'exception du droit de citation à des fins de promotion éducative ou culturelle. Toutefois, la diffusion ultérieure du spectacle en ligne ne respectait pas les normes en matière de bons usages. La cour a souligné la nature contextuelle de l'exception du droit de citation et a ordonné le retrait de l'enregistrement du site Web.

Tout au long de la séance, les juges ont souligné l'importance du contexte dans l'application des limitations et exceptions relatives au droit d'auteur. Les discussions ont mis en évidence le fait que si les traités internationaux tels que la Convention de Berne fournissent un cadre commun, les législateurs et les tribunaux nationaux interprètent et appliquent ces principes dans le cadre de leurs systèmes juridiques et de leurs contextes sociétaux spécifiques.

#### *Arrêts de référence*

- Tribunal supérieur de justice du Brésil [2024] : *Ebazar.com.br Ltda. c. Instituto Ana Paula Pujol Ltda.*, affaire n° 2.057.908/SC
- Tribunal de première instance de Paris (France) [2024] : *L'Agence France-Presse c. S.A.S Twitter France and Société Twitter International Unlimited Company*, n° RG 23/56102
- Tribunal de première instance de Paris (France) [2024] : *Société du Figaro c. Société Twitter France and Société Twitter International Unlimited Company*, RG 23/55581
- Cour suprême de la Jordanie [2018] : *Affaire n° 621-2018*
- Cour d'appel d'Amman (Jordanie) [2009] : *Affaire n° 40706/2009*
- Cour suprême de la Nouvelle-Zélande [2020] : *Ortmann c. États-Unis d'Amérique*, [2020] NZLR 475
- Haute Cour fédérale du Nigéria, division judiciaire de Lagos [2007] : *Peter Obe c. Grapevine Communication Ltd.*, Affaire n° FHC/LCS/1247/97
- Cour d'appel de Varsovie, septième Division du droit de la propriété intellectuelle et du droit commercial (Pologne) [2024] : *Affaire n° VII AGa 776/23*
- Cour suprême de Sri Lanka [2021] : *Dharmapala c. Officer-in-Charge, Colombo Special Crimes Division*, SC Appeal No. 155/14

## Séance n° 6 : Évolution des approches en matière d'injonctions permanentes

La séance n° 6 a porté sur la nuance et l'évolution des approches en matière d'injonctions permanentes dans les litiges de propriété intellectuelle, en recueillant les perspectives depuis de nombreux ressorts juridiques. Les intervenants et les participants ont examiné le domaine évolutif des injonctions permanentes, en soulignant la nécessité de trouver un équilibre entre les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle, les intérêts de la société en général et les questions de proportionnalité, en particulier dans les cas où une injonction générale pourrait avoir des conséquences économiques ou sociales de grande ampleur.

La discussion a commencé par l'examen des aspects fondamentaux des injonctions permanentes, notamment leur champ d'application, leurs conditions et les exigences nécessaires pour que les tribunaux puissent délivrer de telles ordonnances. Il a été souligné que si les injonctions permanentes sont généralement reconnues comme essentielles pour protéger les droits de propriété intellectuelle, les approches varient d'un ressort juridique à l'autre.

Les intervenants ont d'abord examiné des cas de ressorts juridiques où les injonctions permanentes ne sont pas nécessairement délivrées d'office à la suite de la constatation d'une atteinte. Dans une affaire portée devant le tribunal de première instance n° 8 de Panama, une société a demandé une injonction permanente contre l'utilisation non autorisée de sa marque. Après avoir soigneusement évalué les éléments de preuve et constaté l'existence d'une atteinte et d'un préjudice économique pour le titulaire du droit de propriété intellectuelle, le tribunal a émis une injonction visant à empêcher des atteintes spécifiques. Ce faisant, le tribunal s'est concentré sur la proportionnalité, l'équité et l'absence de restrictions indues du marché.

Une affaire de la Cour suprême de Thaïlande a mis en lumière les facteurs pris en considération par les tribunaux thaïlandais lorsqu'ils examinent la possibilité d'émettre une injonction permanente. Avant de délivrer une injonction permanente, le tribunal a évalué un certain nombre de facteurs, notamment le comportement malhonnête du défendeur, la similitude du signe avec la marque antérieure, la preuve de la continuation de l'atteinte, la concurrence entre les parties, la probabilité de la continuation de l'atteinte et le caractère inadéquat de l'indemnisation pécuniaire. Le tribunal a clairement défini le champ d'application de l'injonction, en termes de produits couverts et de durée.

Les intervenants ont ensuite examiné un jugement du tribunal de commerce de Dakar, dans lequel un fabricant de parfums et de cosmétiques cherchait à empêcher un concurrent

d'utiliser des marques similaires. Le tribunal a fondé sa décision sur son interprétation de l'Accord de Bangui, qui régit les droits de propriété intellectuelle dans les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Bien que l'accord ne mentionne pas explicitement les "injonctions", le tribunal a interprété les dispositions relatives à la concurrence déloyale comme fournissant une base pour l'émission d'une injonction permanente. Cette affaire a mis en lumière la difficulté de trouver un équilibre entre l'application du droit des marques et l'impact potentiel sur les consommateurs et les tiers, et a suscité une discussion sur la question de savoir si l'Accord de Bangui devrait fournir des orientations spécifiques sur les injonctions permanentes en tant que recours.

La discussion s'est ensuite portée sur les affaires émanant de ressorts juridiques qui délivrent volontiers des injonctions permanentes une fois que l'atteinte a été constatée. Une décision de la Cour fédérale d'Australie a précisé qu'une injonction permanente doit généralement être délivrée, sauf si le tribunal est persuadé qu'il n'y a pas de risque significatif de poursuite de l'atteinte, ou s'il existe une autre raison valable de refuser la réparation. En l'espèce, un opérateur de plateforme en ligne avait été jugé coupable d'atteinte à la marque lorsque des tiers avaient téléchargé des signes sensiblement identiques, ou similaires au point d'induire en erreur, à une marque enregistrée. La cour a jugé qu'une injonction permanente devait être prononcée, mais modifiée pour prévoir qu'il n'y aurait pas d'atteinte si l'opérateur de la plateforme poursuivait ses opérations de modération de contenu afin de surveiller et de détecter les contenus potentiellement illicites. Cette décision illustre le pouvoir discrétionnaire et la souplesse dont les juges peuvent être enclins à faire preuve dans un environnement numérique, où une injonction générale pourrait être une solution disproportionnée.

Les intervenants ont ensuite examiné l'approche canadienne, dans laquelle une injonction permanente est généralement émise après constatation de l'atteinte, mais peut être refusée à la discrétion du juge en fonction, par exemple, du caractère adéquat de la compensation pécuniaire, du retard à faire valoir un droit et du consentement, de l'expiration du brevet ou du risque de préjudice disproportionné pour l'auteur de l'atteinte ou le public. Plusieurs affaires de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale ont été citées en exemple, notamment une affaire dans laquelle une injonction permanente a été émise alors que la plupart des revendications de brevet ayant prétendument fait l'objet d'une atteinte avaient été déclarées invalides et que l'invention n'avait pas été réalisée au Canada. D'autres réparations équitables ont été refusées, compte tenu de la valeur limitée des revendications valides. Les intervenants ont également pris note d'une décision dans laquelle la Cour d'appel fédérale a estimé que la Cour fédérale avait commis une erreur en adoptant le critère appliqué par les tribunaux américains pour la délivrance d'injonctions permanentes.

Cela a conduit à un rappel de l'évolution de l'approche américaine en matière d'injonctions permanentes. Un participant a indiqué que, comme au Canada et en Australie, la pratique dominante aux États-Unis d'Amérique avait été d'émettre une injonction permanente suite à

la constatation d'une atteinte. Cela semble avoir changé en 2006, avec la décision de la Cour suprême dans l'affaire *eBay Inc. c. Merc-Exchange, LLC*, qui a rappelé la nécessité d'évaluer quatre facteurs équitables (préjudice irréparable, caractère inadéquat des recours disponibles en droit pour réparer le préjudice, équilibre des difficultés entre les parties et intérêt public). Il a été constaté que les tribunaux semblaient délivrer des injonctions permanentes moins fréquemment après la décision eBay, et que l'accent mis par eBay sur le préjudice irréparable et l'équilibre des intérêts correspondait au critère suivi au Canada pour la délivrance d'injonctions provisoires.

Tout au long de la séance, les intervenants se sont livrés à une analyse comparative approfondie, examinant les nuances dans la manière dont les différents ressorts juridiques envisagent les injonctions permanentes. Les questions du public ont suscité un débat plus approfondi sur des sujets comme le caractère exécutoire des injonctions, le rôle du pouvoir discrétionnaire du juge et les incidences des injonctions sur la concurrence sur le marché.

#### Arrêts de référence

- Cour fédérale de l'Australie [2024] : *Redbubble Ltd. c. Hells Angels Motorcycle Corporation (Australia) Pty. Limited*, [2024] FCAFC 15
- Cour fédérale de l'Australie [2021] : *Goodman Fielder Pte. Ltd. c. Conga Foods Pty. Ltd.*, [2021] FCA 307
- Cour fédérale de l'Australie [2019] : *Calidad Pty. Ltd. c. Seiko Epson Corporation (No 2)*, [2019] FCAFC 168
- Cour d'appel fédérale du Canada [2024] : *Rovi Guides, Inc., et al., c. Telus Corporation, et al.*, 2024 FCA 126
- Cour d'appel fédérale du Canada [2024] : *Pharmascience Inc. c. Janssen Inc.*, 2024 FCA 23
- Cour fédérale du Canada [2023] : *AbbVie Corporation c. Jamp Pharma Corporation*, 2023 FC 1520
- Cour fédérale du Canada [2022] : *Rovi Guides, Inc. c. Bell Canada*, 2022 FC 1388
- Cour fédérale du Canada [2022] : *Janssen Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2022 FC 1218
- Cour fédérale du Canada [2016] : *Uponor ABC. Heatlink Group Inc., et al.*, 2016 FC 320
- Tribunal de première instance n° 8 (Premier circuit de la Province de Panama) [2024] : *Gong Cha Global Limited c. Weidong Cui*, affaire n° 53586-2023
- Tribunal de commerce de Dakar (Sénégal) [2023] : *Société Unité Industrielle de Parfumerie et de Cosmétiques – UNIPARCO SA c. Moustapha Fall*, décision n° 919
- Cour suprême de la Thaïlande, Division des affaires de propriété intellectuelle et de commerce international [2020] : *M. SurasakPrasertbadeekul c. Mme Saranya Udornrungrueng*, affaire n° 2464/2020

#### Autres documents de référence

- Burley J. et A. Lang, "Ongoing patent infringement: Is injunctive relief an inevitable outcome?" (2018) 12 (n° 2) *Journal of Equity*, p. 132-150

## Première année de la juridiction unifiée du brevet

Un entretien avec Rian Kalden, présidente de la deuxième chambre de la Cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet (JUB), a permis d'obtenir des informations précieuses sur la première année de fonctionnement de la JUB. Créée en 2023 après des décennies de planification et de discussions, la JUB représente une évolution importante dans le domaine des brevets en Europe. La juge Kalden a expliqué que la JUB était une juridiction commune à 18 des 27 États membres de l'UE, pour lesquels l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet est en vigueur. Sa création a été motivée par la nécessité de disposer d'un moyen plus efficace et plus économique d'intenter des actions en justice dans le domaine des brevets en Europe. Auparavant, lorsque les brevets étaient délivrés de manière centralisée par l'Organisation européenne des brevets (OEB), ils devaient faire l'objet de procédures distinctes devant les tribunaux nationaux, ce qui entraînait un manque d'efficacité et une augmentation des coûts.

Bien que la Convention sur le brevet européen (CBE) ait récemment célébré son 50<sup>e</sup> anniversaire, la juge Kalden a noté que le processus de création de la JUB s'était étalé sur de nombreuses années. Le projet a connu un nouvel élan lorsque la Commission européenne s'y est intéressée de plus près. En dépit de divers obstacles, la JUB a finalement ouvert ses portes le 1<sup>er</sup> juin 2023. La structure de la JUB inclut un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe. Le tribunal de première instance est composé de divisions locales dans les États membres participants, de divisions régionales (comme la division régionale nordique et baltique) et de divisions centrales. Les responsabilités juridictionnelles des divisions centrales incluent les actions en révocation, les déclarations d'absence d'atteinte et les actions pour atteinte dans des cas spécifiques, tels que les affaires impliquant des défendeurs de pays ne disposant pas de divisions locales. La cour d'appel se trouve au Luxembourg. Il a été noté que cette structure, bien que complexe, était le fruit de compromis politiques nécessaires dans un contexte international.

L'une des caractéristiques exceptionnelles de la JUB est son règlement intérieur, qui associe des éléments provenant des systèmes de droit romain et de droit coutumier. La juge Kalden a noté que cette combinaison, bien que difficile à réaliser, offrait également la possibilité de sélectionner les meilleures caractéristiques de chaque système. La procédure qui en découle comprend une phase écrite intensive, suivie de la possibilité d'entendre des témoins et de procéder à un contre-interrogatoire au cours de la phase orale. Un autre aspect particulier de la JUB est l'inclusion de juges techniques à temps partiel. Ces juges sont nommés au cas par cas pour apporter leur expertise dans des domaines techniques spécifiques en rapport avec les litiges en matière de brevets. Ils peuvent venir de différents milieux, notamment des offices de brevets et du secteur privé où ils exercent en tant qu'avocats spécialisés dans les brevets. Pour éviter les conflits d'intérêts potentiels, les juges techniques acceptent de ne pas se présenter devant la JUB à un autre titre. La juge Kalden a souligné que cet arrangement permettait un traitement souple et efficace des questions techniques tout en préservant la transparence du processus décisionnel.

Au cours des 16 premiers mois de son fonctionnement, la JUB a été saisie d'un grand nombre d'affaires. La juge Kalden a fait état d'environ 400 affaires portées devant le tribunal de première instance, dont 192 affaires concernant des atteintes, environ 50 demandes de mesures provisoires et 45 affaires portées devant les divisions centrales. La cour d'appel a traité 14 décisions finales, 28 décisions sur des mesures préliminaires et plus de 50 ordonnances sur des questions de procédure. Ce volume d'affaires indique que la JUB a pris un bon départ et qu'il existe un réel besoin d'une telle institution dans le domaine des brevets en Europe.

La JUB opère au sein d'un écosystème juridique complexe qui comprend la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les chambres de recours de l'OEB et les tribunaux nationaux des États membres. La juge Kalden a expliqué que si la JUB est liée par le droit européen et les décisions de la CJUE, elle prend également en considération les décisions de l'OEB et des tribunaux nationaux lorsqu'elle interprète le droit matériel des brevets. Elle vise à maintenir la cohérence avec ces autres organes tout en établissant sa propre jurisprudence.

L'une des principales difficultés auxquelles est confrontée la JUB est la gestion des différentes traditions et approches juridiques de ses formations judiciaires multinationales. Cependant, la juge Kalden a perçu cette diversité comme une opportunité permettant de trouver les meilleures solutions en combinant des perspectives différentes. Elle l'a décrit comme l'un des aspects les plus enrichissants, les plus stimulants et les plus satisfaisants du travail de la JUB. Un autre défi consiste à équilibrer la charge de travail entre les différentes divisions. Certaines divisions, comme la division centrale de Paris pour les affaires de révocation, ont connu une charge de travail plus importante que d'autres. La juge Kalden a expliqué que la JUB s'attelle à la tâche en prenant des mesures telles que l'utilisation d'un vivier de juges pour répartir le travail, l'augmentation du temps de travail des juges dans les divisions les plus chargées et la recherche d'un équilibre naturel lorsque les parties prennent en considération la rapidité des procédures dans les différentes divisions.

En ce qui concerne l'avenir, la juge Kalden a relevé plusieurs défis et opportunités qui attendent la JUB. Si le nombre d'affaires continue d'augmenter, il se peut que l'on ait besoin de davantage de juges. La JUB devra se concentrer sur la formation des juges pour répondre à la demande et conserver un haut niveau de qualité. Il est essentiel pour le succès de la JUB de préserver l'enthousiasme et la motivation actuels au sein du personnel. En outre, la JUB souhaite continuer d'attirer des juges de qualité venant de toute l'Europe.

La juge Kalden s'est montrée optimiste quant à l'avenir de la JUB, notant que la charge de travail actuelle démontre à la fois la nécessité de la juridiction et la confiance dans ses capacités. Elle a souligné l'énergie et la motivation du personnel de la JUB, des juges au personnel administratif, comme un signe positif pour le succès durable de la JUB.

L'entretien s'est achevé par la conclusion que la création de la JUB représentait une étape importante vers l'harmonisation du système européen des brevets. Les caractéristiques innovantes de la JUB, telles que l'inclusion de juges techniques et la combinaison de

plusieurs traditions juridiques, peuvent servir de modèle à d'autres juridictions qui cherchent à moderniser leur approche de l'administration judiciaire des litiges en matière de brevets. L'impact de la JUB s'étend au-delà de l'Europe, comme en témoigne l'intérêt des juges d'autres régions, et peut inspirer des réformes dans les systèmes judiciaires nationaux.

## Séance n° 7 : Réforme judiciaire : le cas des systèmes judiciaires spécialisés

Au cours de cette séance, des juges de différents ressorts juridiques ont échangé leurs points de vue sur les objectifs, les structures et les facteurs qui ont motivé la mise en place de tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle dans leurs instances respectives.

Les intervenants ont ouvert le débat en évoquant certains des facteurs qui ont motivé la création de tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle et souligné que la spécialisation pouvait accélérer le règlement des affaires, garantir la cohérence des interprétations juridiques, accroître la prévisibilité et la sécurité juridique et réduire l'arriéré des tribunaux généraux en permettant un traitement efficace des affaires complexes de propriété intellectuelle.

Ils ont également souligné que la création de tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle peut être coûteuse, ce qui peut soulever des difficultés pour les ressorts juridiques disposant, par exemple, de ressources limitées et traitant peu d'affaires de propriété intellectuelle. L'accès aux recours juridiques en matière de propriété intellectuelle peut également être entravé si les tribunaux spécialisés sont peu nombreux et éloignés géographiquement. En outre, l'adaptation des structures judiciaires existantes peut se révéler complexe et les juges risquent à terme de développer une "vision étroite" en raison d'une spécialisation excessive.

Les intervenants ont ensuite examiné les différentes approches en matière de règlement des litiges de propriété intellectuelle par des instances spécialisées. Par exemple, certaines hautes cours indiennes ont récemment créé des divisions spécialisées qui ont établi leurs propres règles de procédure pour tenir compte des nuances techniques qui caractérisent les affaires de propriété intellectuelle. En République de Corée, une haute cour spécialisée en propriété intellectuelle a été instituée et possède une compétence exclusive sur certaines questions de propriété intellectuelle. Les juges de cette cour sont souvent au bénéfice d'une formation scientifique et la cour fait appel à des examinateurs techniques et des conseillers experts.

L'exemple des Philippines a également été évoqué au cours de la séance. Ce ressort juridique a mis en place des tribunaux commerciaux spéciaux chargés de traiter les affaires civiles et pénales de propriété intellectuelle. En outre, il a mis en œuvre des règles spéciales

en matière de propriété intellectuelle et des programmes de formation à l'intention des juges qui y siègent.

Au cours de la séance, il a été souligné que la composition des tribunaux varie d'un ressort juridique à l'autre. Dans certains cas, les tribunaux qui connaissent des litiges de propriété intellectuelle comptent des juges qualifiés sur le plan technique ainsi que des juges qualifiés sur le plan juridique pour traiter les complexités techniques propres aux affaires de propriété intellectuelle. Dans d'autres, les juges qualifiés sur le plan juridique s'appuient sur des experts techniques nommés par le tribunal ou des experts désignés par les parties pour combler les lacunes en matière de connaissances techniques.

Les échanges ont également porté sur les critères de sélection des juges chargés de traiter des litiges de propriété intellectuelle. Dans certains des ressorts juridiques mentionnés, aucun critère spécifique en matière de propriété intellectuelle n'est requis et les juges peuvent être affectés à ces tribunaux selon un système de rotation. Dans d'autres, il est tenu compte de facteurs tels que la formation scientifique du candidat, une expérience préalable en matière de règlement de litiges de propriété intellectuelle et des contributions dans le domaine (par exemple, des publications et des articles universitaires). La formation continue et la formation spécialisée sont considérées comme essentielles pour aider les juges à se tenir informés des progrès technologiques et des faits nouveaux dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

Les intervenants ont également examiné les relations entre les organes juridictionnels d'organisations régionales de propriété intellectuelle telles que l'OEB et les tribunaux nationaux de ses États contractants. Ils ont souligné que les chambres de recours de l'OEB, les tribunaux nationaux et la JUB partagent la responsabilité d'harmoniser l'application de la CBE. Ils ont indiqué que des difficultés peuvent surgir dans ce contexte précis, lorsque des procédures parallèles sont engagées à l'égard du même brevet européen, donnant lieu à des discussions sur la manière de rapprocher des façons de procéder différentes et d'éviter des décisions contradictoires d'un ressort juridique à l'autre.

La séance s'est achevée sur une réflexion concernant les défis à venir pour les systèmes judiciaires spécialisés en matière de propriété intellectuelle, tels que la nécessité de suivre le rythme soutenu des progrès technologiques, d'améliorer l'efficacité et de garantir la qualité et la cohérence du processus décisionnel. Les intervenants ont examiné les avantages qu'il pourrait y avoir à intégrer certains éléments des systèmes d'autres pays, comme l'association de juges qualifiés sur le plan juridique et de juges qualifiés sur le plan technique ou le recours à des technologies de pointe pour améliorer le fonctionnement des tribunaux. La possibilité de créer des tribunaux régionaux ou internationaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle a également été étudiée, en tenant compte des avantages potentiels et des difficultés pratiques liés à la mise en œuvre de ce type d'initiatives.

### *Documents de référence*

- Inde [2023] : [Règlement de la division des droits de propriété intellectuelle de la Haute Cour de Madras](#)
- Inde [2022] : [Règlement de la division des droits de propriété intellectuelle de la Haute Cour de Delhi](#)
- Inde [2022] : [Règlement de la Haute Cour de Delhi régissant les procédures relatives aux brevets](#)
- Italie [2005] : [Code de la propriété industrielle](#)
- Italie [2003] : [Décret législatif n° 168 portant établissement des chambres spécialisées en propriété intellectuelle des tribunaux et des cours d'appel](#)
- Philippines [2021] : [Bureau de l'administrateur judiciaire, Circulaire n° 65-2021 Objet : désignation de tribunaux de commerce spéciaux supplémentaires](#)
- Philippines [2020] : [Règles révisées de procédure pour les affaires de propriété intellectuelle](#)
- Philippines [2011] : [Règles de procédure pour les affaires de propriété intellectuelle](#)
- Philippines [2003] : [M. No. 03-03-03-SC Objet : fusion du Tribunal de la propriété intellectuelle avec le Tribunal commercial](#)
- Philippines [1995] : [Ordonnance administrative n° 113-95 Objet : désignation de tribunaux spéciaux pour les droits de propriété intellectuelle](#)
- République de Corée [2020] : [Loi sur l'organisation judiciaire](#)
- République de Corée [2018] : [Instructions pratiques pour les procès civils en appel devant le Tribunal des brevets de Corée](#)
- République de Corée [2018] : [Instructions pratiques pour les procès en révocation devant le Tribunal des brevets de Corée](#)
- Office européen des brevets [2024] : [Rapport annuel des chambres de recours](#)
- Office européen des brevets [2024] : [Rapport de gestion du président des Chambres de recours pour 2023](#)
- Office européen des brevets [2024] : [Communiqué des chambres de recours relatif à l'accélération des procédures](#)

## Séance n° 8 : Les procédures transfrontières

Cette séance a porté sur les défis et les stratégies en matière de procédures transfrontières dans les affaires de propriété intellectuelle. Issus de différents ressorts juridiques, les intervenants ont fait part de leur expérience et présenté des décisions importantes rendues récemment sur des questions telles que la collecte de preuves et les barrières linguistiques, l'atteinte à des droits dans plusieurs ressorts juridiques, le conflit de compétences et la recherche du tribunal le plus favorable, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts en cas de pertes extraterritoriales. La discussion a également porté sur la courtoisie internationale et sur la question de savoir si les décisions rendues dans un ressort juridique influencent les décisions dans le monde entier.

La séance s'est ouverte sur une discussion concernant l'obtention de preuves dans un ressort juridique étranger, en référence à une décision rendue par la Commission de première instance et d'appel pour les brevets (PTAB) de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, dans le cadre de laquelle un témoin étranger avait été appelé à faire une déposition en dehors des États-Unis d'Amérique et dans une langue étrangère. La décision donne des lignes directrices en ce qui concerne les dépositions à l'étranger, notamment : l'obligation de mettre à disposition des interprètes, le recours à l'interprétation consécutive, les méthodes de règlement des désaccords portant sur l'interprétation et les règles relatives à la traduction des documents. Il a été noté que, bien que la PTAB prévoit des dispositions pour obliger les témoins étrangers à faire une déposition, ses procédures restreignent la communication de pièces pour contrôler les coûts par rapport aux procédures engagées devant les tribunaux de district des États-Unis d'Amérique.

Les intervenants ont également examiné le principe de territorialité dans les procédures pour atteinte aux brevets, lorsqu'une partie de l'acte constituant une atteinte à des droits commis par le défendeur se déroule sur un territoire étranger. Dans un arrêt rendu par la Haute Cour de la propriété intellectuelle du Japon, celle-ci a infirmé une décision d'un tribunal inférieur, estimant que, concernant les systèmes fonctionnant en réseau, la "production" peut avoir lieu au Japon même si les serveurs se trouvent à l'étranger, et jugeant cette approche nécessaire pour assurer une protection appropriée de ces brevets tout en protégeant d'une manière générale le principe de territorialité. Pour parvenir à cette décision, la cour a tenu compte de facteurs tels que le mode et le lieu de transmission et de réception, la fonction du système portant atteinte aux droits et le lieu où l'effet de l'invention brevetée peut être obtenu, ainsi que les recettes générées par le titulaire du brevet.

Les intervenants ont ensuite abordé des questions de droit international privé qui se posent dans les procédures transfrontières en matière de brevets. Pour les brevets européens, le cadre juridique pertinent comprend la CBE, le Protocole interprétatif de l'article 69 CBE, le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance), ainsi que le Règlement du Conseil de l'Union européenne concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement Bruxelles I *bis*) et la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Lugano). Il a été indiqué que la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Convention de La Haye relative à la signification et la notification) et la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (Convention de La Haye sur l'obtention des preuves) pouvaient être utiles dans les procédures transfrontières dans les États parties à ces conventions. La possibilité d'exercer sa compétence à l'égard d'une atteinte portée à un brevet à l'étranger, sans possibilité d'exécution, est perçue comme une conséquence paradoxale du cadre existant.

Une affaire concernant la validité d'une revendication de priorité pour un brevet européen a été présentée afin d'illustrer la manière dont des bases juridiques uniformes peuvent donner lieu à des résultats divergents dans différents tribunaux européens, ce qui peut inciter les parties à rechercher le tribunal le plus favorable.

Au cours de la séance, il a également été question de la courtoisie entre différents tribunaux nationaux. Dans une affaire relative à des brevets essentiels à des normes et à la concession de licences FRAND, le titulaire du brevet a intenté une action pour atteinte au brevet contre l'exécutant en Allemagne. Le lendemain, l'exécutant a déposé une plainte au Royaume-Uni, alléguant qu'il avait droit à une licence FRAND provisoire. La Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (Tribunal des brevets) a estimé que l'objectif véritable de la partie ayant introduit une demande au Royaume-Uni était d'influer sur la procédure allemande et a décidé que, dans l'intérêt de la courtoisie internationale, il serait inapproprié d'essayer d'influencer la procédure allemande par son intermédiaire.

La question de l'application transfrontière des brevets européens dans les pays parties à la CBE et de l'application du Règlement Bruxelles I *bis* pour les pays de l'UE a été approfondie. Les bases de la compétence selon ce règlement comprennent : le domicile du défendeur; un lien étroit; dans les litiges impliquant plusieurs défendeurs, la possibilité de poursuivre les défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables; une compétence exclusive pour les questions relatives à la validité des droits de propriété intellectuelle enregistrés pour les tribunaux où les brevets sont enregistrés. Il a été fait référence à des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation de ces dispositions, et une question en instance devant la cour a été mise en lumière, dans laquelle il est demandé à cette dernière de déterminer si un tribunal d'un État membre de l'Union européenne doit se dessaisir au profit du tribunal d'un pays tiers où le brevet est enregistré, si le tribunal européen est compétent au regard du domicile du défendeur.

La séance s'est achevée sur une discussion concernant la possibilité d'accorder des dommages-intérêts pour un préjudice causé à l'étranger et sur des affaires portant sur l'application d'un droit étranger.

#### *Arrêts de référence*

- Haute Cour de la propriété intellectuelle du Japon, Division spéciale [2023] : [DWANGO Co., Ltd. c. FC2, Inc., Homepage System, Inc., affaire n° 2022 \(Ne\). 10046](#)
- Tribunal fédéral des brevets de la Suisse [2024] : [Mepha Pharma AG c. Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, O2022\\_007](#)
- Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (Tribunal des brevets) (Royaume-Uni) [2024] : [Lenovo Group Ltd and Ors c. InterDigital Technology Corporation and Ors, \[2024\] EWHC 596 \(Ch\)](#)
- Commission de première instance et d'appel pour les brevets de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique [2013] : [Ariosa Diagnostics c. Isis Innovation Ltd., affaire IPR2012-00022](#)

- Cour de justice de l'Union européenne [2024] : *BSH Hausgeräte GmbH c. Electrolux AB*, affaire C-339/22, Conclusions de l'avocat général Emiliou
- Cour de justice de l'Union européenne (neuvième chambre) [2022] : *IRnova AB c. FLIR Systems AB*, affaire C399/21
- Cour de justice de l'Union européenne (troisième chambre) [2012] : *Solvay SA c. Honeywell Fluorine Products Europe BV et al.*, affaire C616/10
- Cour de justice de l'Union européenne (première chambre) [2006] : *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, affaire C4/03

## Clôture

Mme Rian Kalden, juge et présidente du Conseil consultatif de juges de l'OMPI, et Mme Eun-Joo Min, directrice de l'Institut judiciaire de l'OMPI, ont prononcé la clôture du Forum 2024 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle.

S'exprimant en sa qualité de présidente du Conseil consultatif de juges de l'OMPI, Mme Kalden a évoqué le succès du forum. Elle a fait l'éloge du programme soigneusement élaboré, de l'échange ouvert de vues et de données d'expérience, et des amitiés qui s'étaient tissées et approfondies entre les participants assidus. Elle a encouragé les participants virtuels à faire en sorte que leur tribunal ou leur gouvernement appuie leur participation sur place l'année suivante.

Clôture du forum, Mme Min s'est félicitée de l'enthousiasme et de l'engagement des participants en faveur d'un système judiciaire équitable et efficace qui contribue à la réalisation des objectifs du système de propriété intellectuelle, à savoir la promotion de l'innovation, de la créativité et du transfert de connaissances. Elle s'est engagée à ce que l'Institut judiciaire de l'OMPI continue d'apporter un appui aux juges par l'intermédiaire de sa gamme de programmes et de ressources existants et en cours d'élaboration. Elle a conclu en remerciant de nouveau, au nom de l'OMPI, les membres du Conseil consultatif de juges de l'OMPI et tous les participants au forum pour leur participation aux travaux de l'OMPI, et en particulier au forum.

Forum 2024 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle



