

■ **Comment la médiation et l'arbitrage de l'OMPI peuvent vous aider à résoudre vos litiges en matière de licences?**

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

Dans ce webinar

- Envoyez vos questions
- Téléchargez les documents
- Recevez les enregistrements audio du webinar

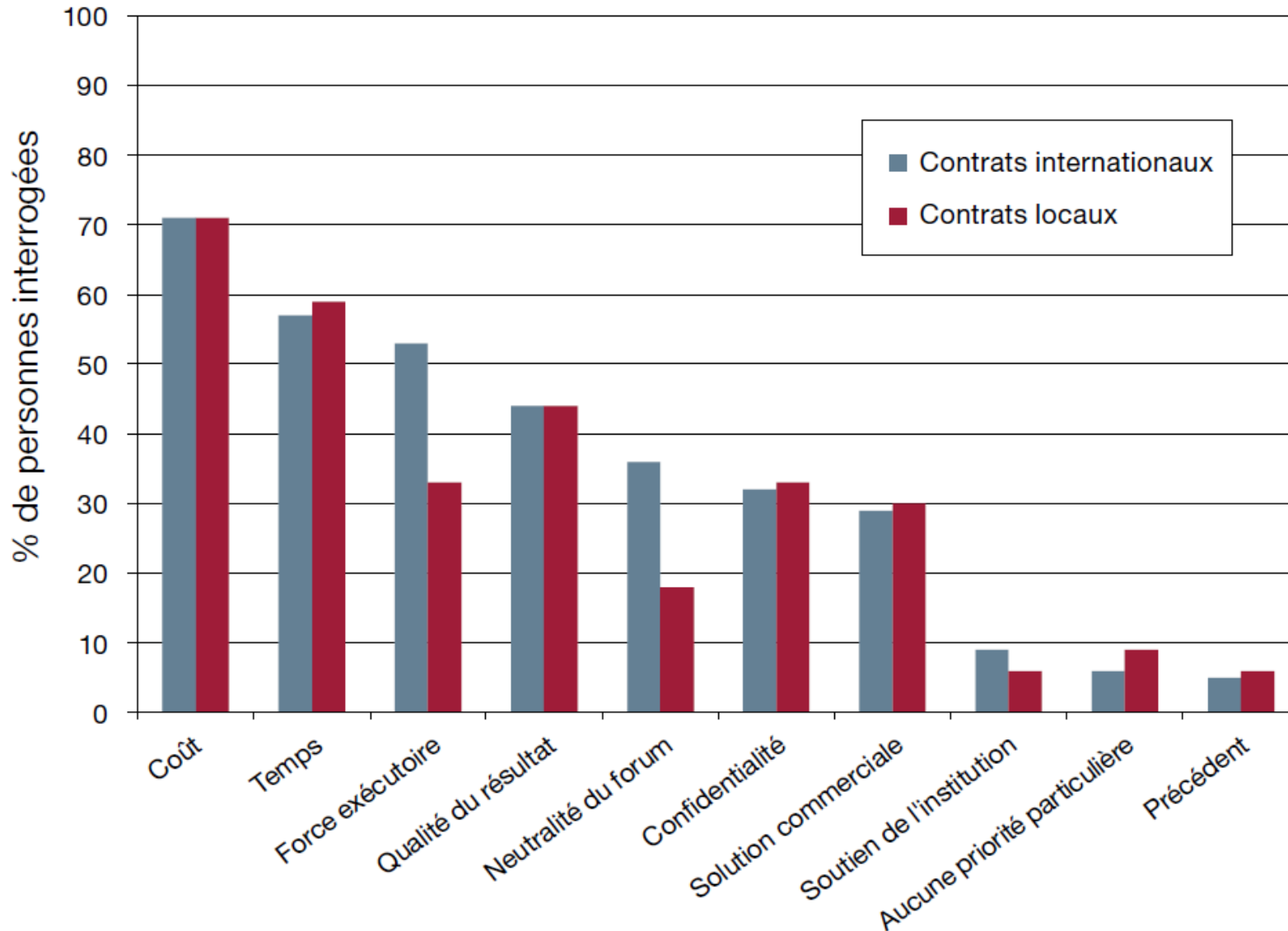
Dans ce webinar

- Le recours à la médiation et à l'arbitrage de l'OMPI pour vos litiges en matière de licence
- La rédaction de clauses efficaces de résolution des litiges pour des accords de licence

Quelques éléments quant aux accords de licences et les litiges pouvant survenir

- Parmi les accords de technologies, les litiges surviennent souvent dans des licences:
 - Concernant des problèmes tels que la portée et l'existence de la licence, les produits, les standards de qualité, et la détermination et le paiement des royalties
 - Lorsque les parties proviennent de pays différents
 - 90% des personnes ayant répondu à l'enquête ont indiqué avoir conclu des accords avec des parties provenant d'une autre juridiction.
 - 80% des personnes ayant répondu à l'enquête ont indiqué avoir conclu des accords avec des parties provenant d'une autre juridiction, et concernant une technologie enregistrée dans plus d'un pays.

Principales considérations dans le choix de la clause de résolution des litiges



Médiation

- Processus informel et consensuel
- Intermédiaire neutre – médiateur
 - Aide les parties à trouver un accord amiable à leur litige
 - Basé sur les intérêts respectifs des parties
 - Ne peut pas imposer une décision aux parties
- La transaction d'accord a force contractuelle
- Laisse ouverte les options juridictionnelles et d'arbitrage

Arbitrage

- Procédure consensuelle
- Les parties soumettent leur litige à un ou plusieurs arbitres
- Décision finale et contraignante (la sentence)
 - Basée sur les droits des parties et leurs obligations
 - Exécution internationale
- Exclut les recours juridictionnels (normalement)

Procédure judiciaire vs. Arbitrage / Médiation

	Procédures judiciaires	Arbitrage	Médiation
Accord des parties requis pour initier la procédure	✘	✓	✓
Les parties peuvent choisir un médiateur, arbitre et expert spécialisé	✘	✓	✓
Le médiateur, arbitre ou expert est investi du pouvoir de décision	✓	✓	✘
Confidentialité	✘	✓	✓
Efficace pour les litiges internationaux	✘	✓	✓
Les parties peuvent adapter la procédure	✘	✓	✓
Possibilité d'appel	✓	limitée	n.a.
Exécution internationale du résultat	limitée	✓	n.a.

Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes

- 75% des organisations ayant répondu à l'enquête indiquent disposer d'une procédure en interne pour la résolution de litiges
 - La médiation est le mode de résolution le plus encouragé, suivie par l'arbitrage
 - Les 3 éléments les plus importants en matière d'arbitrage sont: l'institution, le siège, et la confidentialité
 - 92% des participants à l'enquête considèrent que l'arbitrage est un mode approprié pour les litiges de télécommunications
- 82% des participants à l'enquête prédisent une hausse des recours à l'arbitrage
- Les participants à l'enquête prédisent que la détention de droits de PI et les licences de technologies continueront à être une source de litiges

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

- Promeut l'innovation et la créativité
- Pour le développement économique, social et culturel de tous les Etats
- Via un système international de PI équilibré et efficace
- L'OMPI met à disposition des services de PI qui encouragent les individus et les entreprises à innover et à créer
 - Les modes extra-judiciaires de règlement des litiges (méthodes ADR) pour réduire l'impact des litiges sur l'innovation et les processus de création



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

- Facilite le règlement de litiges commerciaux entre parties privées impliquant de la PI, via des procédures autres que le recours aux tribunaux étatiques, comprenant la médiation et l'arbitrage
 - Bureaux à Genève et à Singapour
 - Des utilisateurs à travers le monde
- Un prestataire de services de méthodes ADR spécialisé en matière de litiges de PI
 - Des médiateurs, arbitres, et experts de l'OMPI expérimentés en PI – capables de livrer des résultats efficaces
 - Neutralité internationale



Règlements ADR de l'OMPI

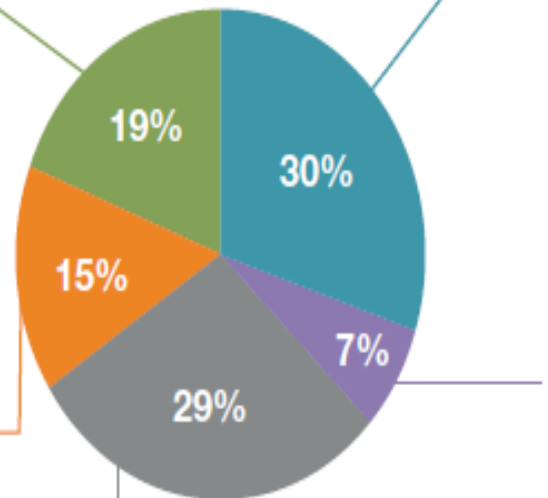
- Des éléments spécifiques à la PI
 - Ex: confidentialité, preuve technique, mesures provisoires
- Applicables à tout litige commercial
- Flexibilité
 - Structurent en amont la procédure dans sa globalité
 - Peuvent être modifiés par accord entre le médiateur, l'arbitre, et les parties
- Pour des litiges domestiques et internationaux
 - Accommodent diverses traditions légales et procédurales

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

Dossiers d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Marques

Coexistence
Atteintes
Licenses
Oppositions
Révocations



Brevets

Licenses croisées
Infractions
Licenses
Propriété
Communauté de brevet
R&D / Transfert Tech
Paielement de redevance

Droits d'auteur

Art
Radiodiffusion
Divertissement
Film et médias
Infractions
Formats TV

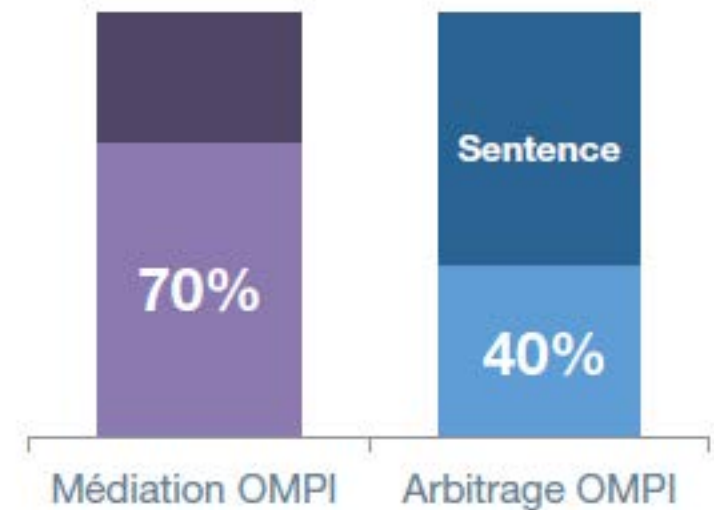
Commercial

Distribution
Energie
Franchising
Marketing
Sports

TIC

Applications mobiles
Sous-traitance
Intégration de systèmes
Développement de logiciel
Licenses de logiciel
Télécommunications

Taux d'accord à l'amiable



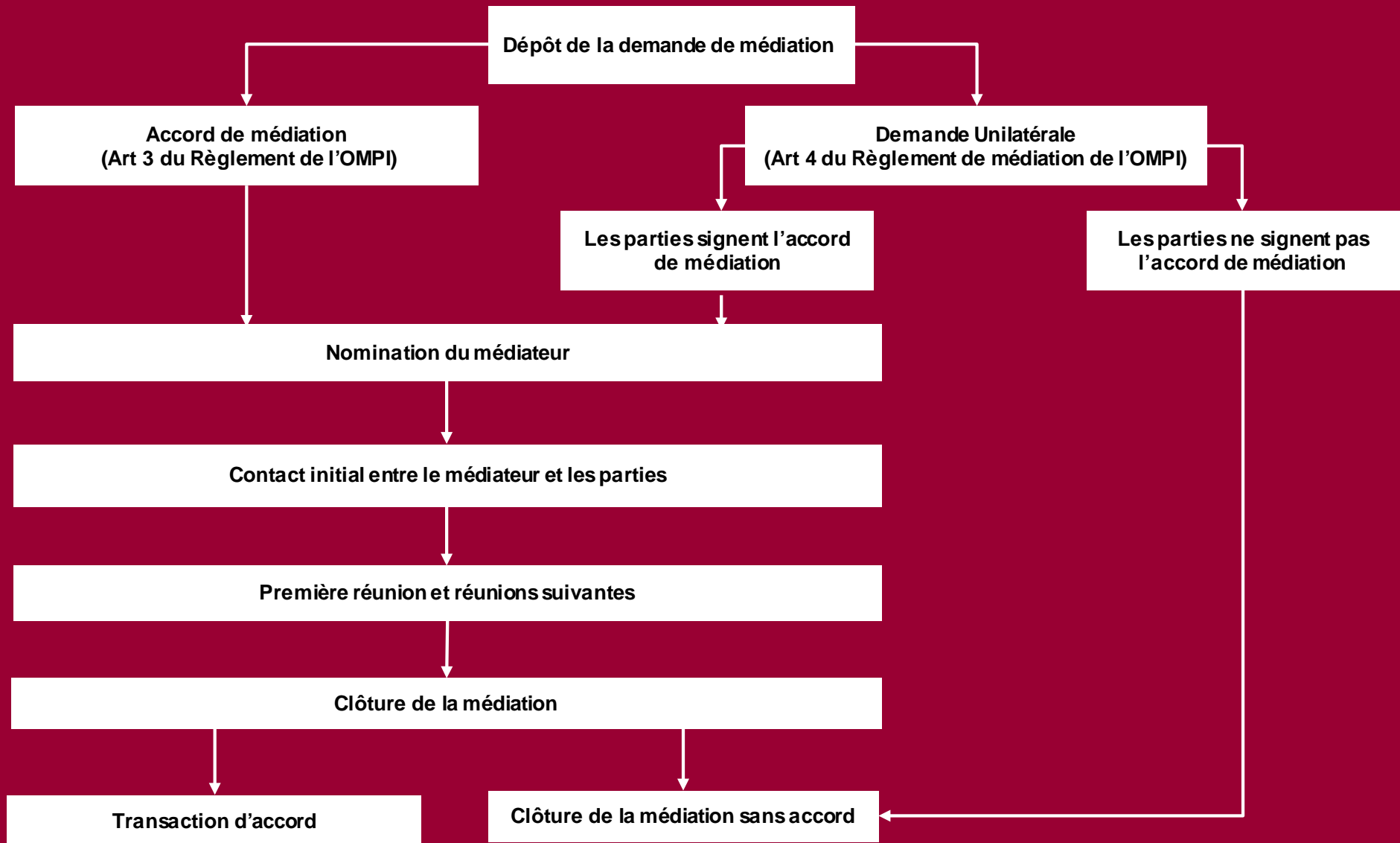
Exemples de dossiers de l'OMPI en lien avec des litiges en matière de licence

- Médiation de l'OMPI
 - Accord avant la nomination du médiateur
 - Accord comme résultat de la médiation
 - Accord en dehors de la médiation

- Arbitrage (accéléré) de l'OMPI
 - Litige décidé par le tribunal arbitral
 - Accord enregistré dans la sentence arbitrale
 - Problèmes procéduraux

- Contractuel
- Non-contractuel

Principales Etapes de la Médiation de l'OMPI



Exemple de dossier de médiation de l'OMPI (1)

Accord avant la nomination du médiateur

- Accord de licence en matière de brevet

- Université européenne et une start-up
 - Clause de résolution des litiges: médiation OMPI suivie d'un arbitrage OMPI

- L'université a initié la médiation
 - Accord avant la nomination du médiateur

Exemple de dossier de médiation de l'OMPI (2)

Accord comme résultat de la médiation

- Licence en matière de composants de produits chimiques
 - Parties américaines
 - Clause de résolution des litiges: médiation OMPI suivie d'un arbitrage accéléré OMPI

- Demande de rupture de la licence sur la base d'une rupture contractuelle
- Demande de médiation OMPI initiée par la partie ayant subi la rupture de la licence
 - Retrait de la demande de rupture de licence
 - Fin de la médiation

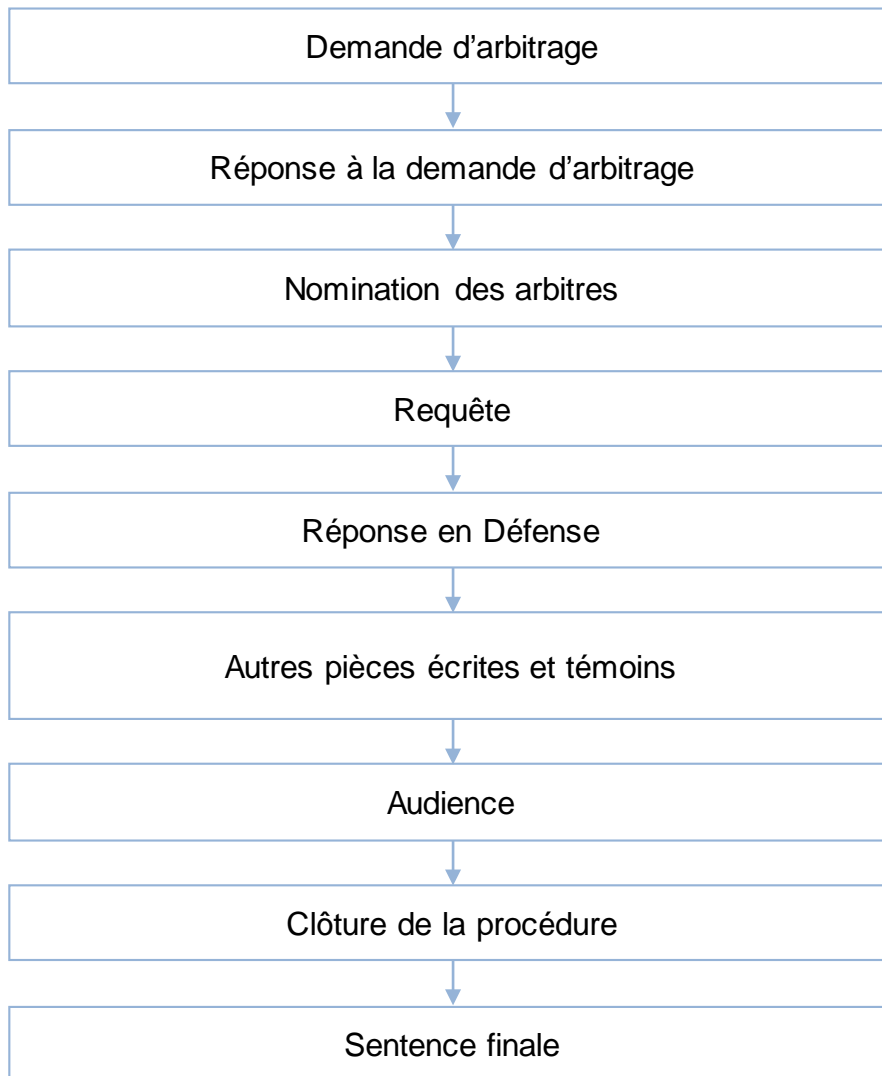
Exemple de dossier de médiation de l'OMPI (3)

Accord en dehors de la médiation

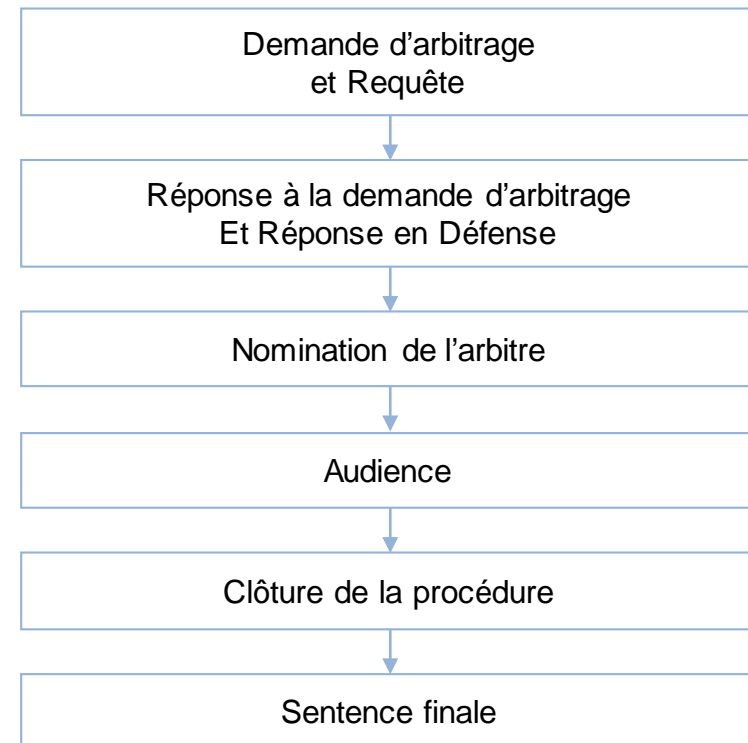
- Licence de technologie avec une demande d'enregistrement de brevet auprès de l'Office Européen des Brevets
 - Institut de recherche européen et entreprise européenne
 - Clause de résolution des litiges: Médiation OMPI suivie d'une procédure judiciaire à Munich
- 3 ans plus tard, l'entreprise s'est prévalu de l'invalidité de la licence et a demandé un remboursement des royalties en raison du rejet de la demande de brevet
- L'institut de recherche a initié une médiation OMPI, demandant le paiement des royalties restant
- Les parties ont demandé au Centre de l'OMPI de leur fournir une liste de médiateurs expérimentés dans la rédaction d'accords de licence et spécialisés en droit des brevets
 - Médiation d'une journée à Munich
 - Accord conclu permettant aux parties de maintenir et d'étendre leur collaboration
 - Amendement de la licence, taux de royalties indexé sur le résultat de la demande de brevet, ainsi que des options supplémentaires afin de conclure des accords de R&D
- Durée: moins de 3 mois

Etapas principales dans l'arbitrage OMPI

Arbitrage OMPI



Arbitrage accéléré de l'OMPI



- Un seul échange de mémoires
- Des délais plus courts
- Arbitre unique
- Audience plus courte
- Honoraires fixes

Exemple de dossier d'arbitrage de l'OMPI (1)

Litige décidé par le tribunal arbitral

- Licence de marque et contrat d'approvisionnement pour de produits médicaux
 - 2 entreprises pharmaceutiques européennes
 - Par accord des parties, une entreprise affiliée au preneur de licence a été autorisée à commercialiser les produits en qualité de sous-licencié
 - Clause de résolution du litige: Arbitrage accéléré OMPI
- Après plusieurs mois, les parties ont tenté de renégocier les termes de la licence et du contrat d'approvisionnement
 - Les négociations ont échoué, le donneur de licence a mis un terme à la licence
 - Le sous-licencié a initié un enregistrement de marque pour un produit médical ayant des fonctions similaires au produit de la licence initiale
 - La marque a été enregistrée; les deux preneurs de licence l'ont utilisé pour commercialiser les produits médicaux
 - Le donneur de licence a initié un arbitrage accéléré OMPI
 - Demande relative à une supposée infraction quant à sa marque initiale
 - Le Centre de l'OMPI a proposé des arbitres avec une expertise en matière de litiges pharmaceutiques
 - Une journée d'audience à Genève
 - La sentence a été rendue 8 mois après le début de la procédure

Exemple de dossier d'arbitrage de l'OMPI (2)

Mesures provisoires; litige décidé par le tribunal

- Licence de marque avec un contrat de distribution de produits de luxe
 - 2 entreprises européennes
 - Contrat couvrant plusieurs pays européens
 - Clause de résolution des litiges: arbitrage accéléré de l'OMPI avec siège à Genève
- Plusieurs années après la conclusion du contrat, des divergences sont apparues et le donneur de licence a mis un terme au contrat
- Le preneur de licence a initié un arbitrage accéléré à l'OMPI sur la base d'une rupture injustifiée de la licence et demandant des dommages et intérêts
 - Sur la base de propositions du Centre de l'OMPI, les parties se sont mises d'accord sur la nomination d'un arbitre expérimenté
 - Après la nomination, les 2 parties ont demandé des mesures provisoires en lien avec les produits restant en stocks et l'utilisation à des fins commerciales de la marque
 - L'arbitre a examiné les points substantiels ainsi que sa juridiction et les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires selon le droit applicable au fond

Exemple de dossier d'arbitrage de l'OMPI (3)

Accord amiable enregistré dans la sentence arbitrale

- Licence de brevet
 - Un inventeur nord américain et une entreprise européenne
 - Clause de résolution des litiges: arbitrage OMPI
- L'inventeur a mis un terme à la licence suite à de nombreux litiges concernant des paiements et a initié un arbitrage OMPI
 - L'arbitre unique a été nommé par les parties
 - Il y eut une conférence préparatoire pour discuter le calendrier procédural
- Les parties ont informé l'OMPI qu'elles tentaient de trouver un accord amiable à leur litige et ont demandé une suspension de la procédure; l'arbitre a accepté de suspendre l'arbitrage
- Les parties ont trouvé un accord amiable, qui a fait l'objet d'un enregistrement sous la forme d'une sentence par consentement mutuel

Exemple de dossier d'arbitrage de l'OMPI (4)

Clause d'arbitrage problématique

- Licence exclusive de brevets
 - Inventeur asiatique detenant plusieurs brevets européens et américains sur des composants utilisés dans des produits de l'industrie du sport, et un industriel américain
 - Clause de résolution des litiges: arbitrage accéléré OMPI
 - Clause problématique: Règlement OMPI pour résoudre le litige relatif à la validité du brevet et son exécution, et Règlement d'une autre institution pour résoudre les autres types de litiges contractuels
- Divergences quant aux paiements des royalties
- L'inventeur a initié un arbitrage accéléré OMPI pour rupture contractuelle
 - Les parties ne pouvaient pas se mettre d'accord sur la personne de l'arbitre; le Centre de l'OMPI a nommé un spécialiste européen des brevets ayant une vaste expérience en droit américain des brevets
 - En raison de la complexité de la clause de résolution des litiges, l'industriel s'est opposé à la juridiction du tribunal sur certains brevets
 - L'arbitre a examiné cette opposition, et a confirmé avoir juridiction
 - Audience de 8 jours avec examination de preuves et audition de témoins
 - L'arbitre a rendu sa sentence. L'industriel américain a commis des infractions sur certains brevets et l'ensemble des brevets sont valides.

Vers les méthodes ADR de l'OMPI

- **Clauses ADR contractuelles**
 - **Clauses-types de l'OMPI:**
<https://www.wipo.int/amc/fr/clauses>
- **Conventions ad hoc ADR de l'OMPI (ex: pour des litiges non contractuels déjà nés)**
- **Demande unilatérale de médiation de (Art. 4 du Règlement de médiation de l'OMPI)**
- **Renvoi des tribunaux nationaux**

Clauses-types de l'OMPI

Clauses compromissoires et conventions ad hoc recommandées

Le recours aux procédures de règlement des litiges de l'OMPI est consensuel. Pour faciliter l'accord entre les parties, le Centre de l'OMPI met à leur disposition des clauses compromissoires (concernant les litiges futurs découlant d'un contrat donné) et des conventions ad hoc recommandées (concernant les litiges déjà nés, y compris les litiges qui sont en cours devant les tribunaux nationaux).

Les clauses compromissoires et conventions ad hoc recommandées de l'OMPI sont disponibles :

- Médiation
- Arbitrage
- Arbitrage accéléré
- Procédure d'expertise
- Médiation suivie, à défaut de règlement du litige, d'un arbitrage [accéléré]
- Médiation suivie, à défaut de règlement du litige, d'une procédure d'expertise de l'OMPI
- Médiation suivie, à défaut de règlement du litige, d'une procédure judiciaire
- Procédure d'expertise, avec effet obligatoire sauf introduction d'un arbitrage [accéléré]

Les clauses compromissoires et conventions ad hoc recommandées de l'OMPI sont également disponibles en allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, grec, japonais et portugais .

Pour aider les parties dans la rédaction de leurs clauses et conventions ad hoc, le Centre de l'OMPI met à disposition la [WIPO Clause Generator](#).

Les Options ADR de l'OMPI

Si vous avez besoin d'aide lors de la rédaction de votre clause, vous pouvez nous contacter par email à arbitr.mail@wipo.int ou par téléphone +41 22 338 8247.

[WIPO Clause Generator](#)

[Rédaction de clauses efficaces de résolution de litiges](#)

<https://www.wipo.int/amc/fr/clauses>

Exemple de clause pour votre licence: Médiation de l'OMPI suivie d'un arbitrage accéléré de l'OMPI

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

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

Conseils pratiques pour les clauses de médiation et d'arbitrage

- Utiliser des clauses-types et ne les modifier que dans la mesure nécessaire
 - Ne pas diviser la clause selon le type de litige, de réclamation, ou selon les parties

- Combiner les options, en incluant la médiation
 - Tout comme les dossiers de procédure judiciaire, de nombreux arbitrages et médiations font l'objet d'un accord amiable

- En arbitrage, soyez “judicieux” (ex: accéléré)

- ‘Institutionnel’ ou ‘ad hoc’?
 - Il est difficile de s'accorder sur la procédure une fois le litige né
 - Connaissez-vous des intermédiaires neutres appropriés?
 - Quelle institution pour administrer?

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Home IP Services Alternative Dispute Resolution WIPO Clause Generator WIPO | ADR

WIPO Clause Generator

Step 3 – Build your clause: WIPO Mediation followed, in the absence of a settlement, by Arbitration Clause

Mediation

The parties should determine where they want the mediation to take place.

The place of mediation shall be .

Core Elements ?

Place of Mediation

Language of the Mediation

Duration of the Mediation Proceedings

Additional Elements ?

Qualifications of the Mediator

Conduct of the Mediation

Arbitration

Core Elements ?

Number of Arbitrators

Place of Arbitration

Language of Arbitration

Substantive Law

Additional Elements ?

Appointment Procedure

Qualifications of the Arbitrators

ECAF

Evidence

Time Period of Delivery of the Final Award

Appeal

Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

The place of mediation shall be [specify place].

The language to be used in the mediation shall be [specify language].

If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim has not been settled pursuant to the mediation within [specify timeline] days of the commencement of the mediation, it shall, upon the filing of a Request for Arbitration by either party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. Alternatively, if, before the expiration of the said period of [specify timeline] days, either party fails to participate or to continue to participate in the mediation, the dispute, controversy or claim shall, upon the filing of a Request for Arbitration by the other party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules.

The arbitral tribunal shall consist of [a sole arbitrator][three arbitrators].

The place of arbitration shall be [specify place].

The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language].

The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction].

Step 4 – Download or copy the final result

Demande unilatérale de médiation de l'OMPI (Article 4, Règlement de médiation de l'OMPI)

Demande de médiation OMPI

(Article 4 du Règlement de médiation de l'OMPI)

Note: La partie requérante doit compléter les sections 1 et 2(a). L'autre partie doit compléter la section 2 (b).

1. Parties

Veillez inscrire vos coordonnées dans l'encadré ci-dessous:

Partie requérante	Autre partie
Nom: Pays du domicile: Tel: E-mail: Adresse:	Nom: Pays du domicile: Tel: E-mail: Adresse:
Représentée par: Tel: E-mail: Adresse:	Représentée par: Tel: E-mail: Adresse:

2. ~~Différend~~

Veillez présenter une brève description du litige:

a) La partie requérante accepte de soumettre le litige décrit ci-dessus à la médiation en vertu du Règlement de médiation de l'OMPI.

Veillez signer ce formulaire et le soumettre à arbiter.mail@wipo.int ainsi qu'à l'autre partie.

Lieu et date: _____

Signature: _____

b) L'autre partie accepte de soumettre le litige décrit ci-dessus à la médiation en vertu du Règlement de médiation de l'OMPI.

Veillez signer ce formulaire et le soumettre à arbiter.mail@wipo.int ainsi qu'à la partie requérante.

Lieu et date: _____

Signature: _____

Bons Offices de l'OMPI

- Situation dans lesquelles une ou plusieurs parties considèrent soumettre un litige à l'arbitrage ou à la médiation
 - Pas d'accord préalable quant au mode de résolution du litige
 - Infraction
 - Dossiers devant les tribunaux nationaux

- Conseils procéduraux

- Pas de taxes à ce stade



WIPO Mediation Pledge : Médiation pour les litiges de propriété intellectuelle et de technologies

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par le biais de son Centre d'arbitrage et de médiation, contribue à la prise de conscience des options de règlement extrajudiciaire des litiges en matière de propriété intellectuelle et de technologies.

Sans contrainte sur les parties, le *Pledge* de médiation de l'OMPI pour les litiges de PI et de technologies vise à encourager le recours à la médiation dans le but de réduire l'impact des litiges sur l'innovation et les processus de création.

En signant le *Pledge*, nous reconnaissons que la médiation peut constituer un mode de règlement de litiges commerciaux plus économique en termes de durée et de coûts que les recours judiciaires.

Au vu de ce qui précède, nous considérons comme approprié ce qui suit:

- **Grandes entreprises, universités, centres de recherche et développement et particuliers**
 - Nous sommes disposés à considérer d'inclure des clauses de médiation dans les contrats et accords auxquels nous sommes partis.
 - En l'absence de telles clauses, nous sommes disposés à considérer de résoudre nos litiges existants via la médiation.

- **Avocats et cabinets d'avocats**

Afin que les clients puissent faire des choix informés:

- Nous sommes disposés à considérer d'inclure, en collaboration avec nos clients, des clauses de médiation dans les contrats et accords auxquels ils sont partis.
- En l'absence de telles clauses, nous sommes disposés à considérer de résoudre, en collaboration avec nos clients, les litiges existants via la médiation.

Il est entendu que ce *Pledge* ne crée pas de droits ou obligations, et ne limite pas le recours à d'autres méthodes de règlement des litiges considérées comme appropriées, y compris le recours judiciaire.

Nous acceptons d'être listés en qualité de signataire sur le site internet de l'OMPI.

Signature : _____

Nom / Titre : _____

Organisation : _____

Ville / Pays : _____

Date : _____

Une fois complétée, veuillez transmettre cette page à arbitr.mail@wipo.int

400+ signataires de
90 pays



Signez le Pledge!

<https://webform.wipo.int/#/en/mediation>

Contactez-nous

- Email: arbiter.mail@wipo.int
- Pour plus d'informations: <http://www.wipo.int/amc/fr/>

- Bureaux du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
 - Genève, Suisse
 - Singapour

- Bureaux externes de l'OMPI
 - Algiers, Algérie
 - Rio de Janeiro, Brésil
 - Beijing, Chine
 - Tokyo, Japon
 - Moscou, Russie
 - Singapour