

MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS (MARC) ET PROPRIETE INTELLECTUELLE (Point de vue de droit français)

Christian LE STANC
Professeur à la Faculté de droit de Montpellier
Arbitre NAF et OMPI

.-. On entend traditionnellement par « Propriété intellectuelle » les droits sur des objets incorporels particuliers que sont essentiellement :

*Le droit d'auteur portant sur des œuvres (ou les droits voisins du droit d'auteur : interprétations artistiques, productions de phonogrammes ou vidéogrammes, droit des entreprises de communication audiovisuelles, droits des producteurs de bases de données) ;

*Le droit des dessins et modèles ;

*Le droit de brevet portant sur une invention ;

*Le droit sur les signes distinctifs (marques, appellations d'origine), à quoi s'ajoutent par commodité les questions de noms commerciaux, d'enseignes, de dénominations sociales, à présent de noms de domaines, et plus largement de concurrence déloyale.

.-. Les conflits relatifs à ces droits peuvent être réglés en dehors du mode normal que représente le traitement judiciaire, nommés « modes alternatifs de règlement des conflits ».

Ces modes alternatifs de règlement des conflits de propriété intellectuelle connaissent quelques particularités.

Les parties peuvent, en effet, mettre un terme elles-mêmes à leur différend sans l'intervention de quiconque (arrangement amiable débouchant sur une transaction).

Mais les parties peuvent solliciter l'intervention d'un tiers (qui n'est pas le juge étatique). Il n'est pas rare que dans le domaine de la propriété intellectuelle le tiers soit sollicité, avec un pouvoir de contrainte décroissant,

tantôt pour imposer une solution au conflit (Arbitrage et propriété intellectuelle : I) ;

tantôt pour simplement proposer une solution¹ dans le cadre de procédures de conciliation spécifiquement organisées pour les conflits concernant des noms de domaines (Conciliation et conflits de noms de domaine : II) ou les conflits concernant des inventions d'employés (Conciliation et conflits d'inventions d'employés : III).

Tantôt, enfin, il arrive que le recours au tiers se borne simplement, non pas à proposer une solution que les parties sont libres d'accepter ou non, mais à accompagner les parties dans la recherche d'une solution négociée au conflit² (Médiation et propriété intellectuelle : IV)³.

I. - Arbitrage et propriété intellectuelle

L'arbitrage est une démarche alternative à la procédure judiciaire en ce que le tiers - parce que les parties en ont ainsi

¹ C'est le sens que nous donnons au terme « conciliation ». Le mot vient du latin de « cieo », mettre en mouvement, et « cum » « ceio », réunir.

² C'est le sens que nous donnons au terme « médiation ». Du latin « medius » qui est au centre (Méditerranée : mer au milieu des terres).

³ Nous sommes conscient de ce que la distinction conciliation – médiation est quelque peu artificielle. Elle est d'ailleurs discutée. Certains prennent les termes pour synonymes. D'autres, comme nous, les distinguent et nous pensons que le « conciliateur » propose une solution qui pourrait avoir l'assentiment des parties, sauf contestation, tandis que le « médiateur » n'a pour rôle que de tenter de rapprocher les parties, d'être un « intermédiaire », « facilitateur » de tentative des solution.

décidé -, est investi du pouvoir de trancher un différend, tiers qui n'est pas un juge dans le cadre d'une procédure étatique.

Naguère en France, on ne savait pas trop, sauf en matière de brevets et de marques, si les litiges de propriété intellectuelle en général étaient ou non arbitrables⁴. Une loi du 17 mai 2011⁵ prévoit désormais que les actions civiles et les demandes concernant cette matière, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont portées devant (certains) tribunaux de grande instance, ce qui ne fait « pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil ». Sous ces réserves sont donc clairement et expressément arbitrables, outre une fois encore les litiges portant sur les brevets et les marques, le droit d'auteur, les dessins et modèles, les obtentions végétales, et les indications géographiques.

Demeurent néanmoins de nombreuses incertitudes.

Sans doute en droit interne la clause compromissoire entre auteur, personne a priori non commerçante, et un exploitant commerçant serait valable, si l'auteur a conclu dans le cadre d'une activité professionnelle (art 2061 du Code civil).

Sans doute un compromis peut être valablement passé pour arbitrer au civil des questions de contrefaçon.

Sans doute une clause compromissoire ou un compromis, rédigés de manière large, pourrait permettre valablement d'arbitrer, outre des questions purement contractuelles, les manquements délictuels concernant la méconnaissance par un licencié de ses obligations de ne pas exploiter au-delà d'un

⁴ V. pour une réponse négative en matière d'obtention végétale : Cass. Com. , 1^{er} févr. 2001 : Propr. industr. 2002, comm. 74, note J. Schmidt-Szalewski.

⁵ Dite de simplification du droit.

certain temps, dans certains territoires, et/ou d'une certaine manière. Ces dépassements contractuels ayant assurément un caractère délictuel.

On s'est, en revanche, demandé si pouvait être arbitrée la question de la validité ou de l'invalidité d'un droit (nullité, déchéance) et de son effet. Il semblait acquis que l'arbitre, en toutes hypothèses, ne pouvait pas, par exemple, décider de la nullité d'un brevet, la matière concernant l'ordre public. La Cour d'appel de Paris, en 2008, à l'occasion d'un recours en annulation de sentence, a nuancé le propos dans l'arrêt *Liv Hidravlika*⁶ en jugeant que « la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut (...) lui être soumise [à l'arbitre], (...) qu'elle n'a d'effets qu'à l'égard des parties ... ». Il semble qu'il en serait de même pour un débat de marques, voire de droit d'auteur, tant qu'il ne s'agirait pas d'opposer au tiers l'invalidité du droit (la possibilité pour les tiers de tirer les conséquences d'une invalidité reconnue par l'arbitre).

On sait, par ailleurs, que les parties peuvent décider pour ce faire de mettre en place un arbitrage ad hoc ou recourir à un arbitrage institutionnel : par exemple : Association Française d'Arbitrage (AFA), Centre d'Arbitrage des Techniques Avancées (ATA), Centres créés sans grand succès par certains ordres d'avocats de grandes villes ; ou bien Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ou Centre spécialisé de l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI), généralement pour des arbitrages internationaux.

⁶ CA Paris, 28 février 2008, n° 05/10577 : Petites affiches, 3 oct. 2008, n° 199, 3, note L. Benabou.

II.- Conciliation et conflits de noms de domaine

Le nom de domaine est le nom qui, associé à une adresse internet, permet aux internautes d'identifier un site pour y accéder. Le nom de domaine est constitué d'un préfixe technique (http://), d'un radical (marque, nom d'une personne ou d'une entité : ex. : « univ-mtp1 » [Université de Montpellier 1] dit nom de domaine de second niveau ; et d'un suffixe (Top Level Domain -TLD), générique et international (gTLD : .com ; .net ; .org et à présent .biz ; .asia ; .museum ; .name ; .travel...) ou national ou géographique (country code :ccTLD : .dz ; .fr). Ces extensions se sont multipliées.

Ce nom de domaine est un identifiant, sorte de signe distinctif qui s'acquiert auprès d'une unité d'enregistrement (sous la houlette d'un organisme international ICANN, déléguant elle-même à un organisme national, en France l'AFNIC) selon la règle du premier arrivé, premier et seul servi.

Cette situation a engendré des pratiques de « *cybersquatting* » : des tiers ont déposé des marques à titre de nom de domaine pour ensuite monnayer leur enregistrement auprès du véritable titulaire de la marque (ex : SFR.com). Pareillement, des tiers peuvent enregistrer la marque à titre de nom de domaine en en modifiant légèrement l'orthographe pour perturber le véritable titulaire en redirigeant l'internaute, par exemple, vers un site concurrent (« *typosquatting* » ex. : « creditmituel.com » alors qu'existe on le sait une banque « Crédit Mutuel »).

Les litiges sur cette matière peuvent évidemment être réglés au contentieux judiciaire, mais il a paru assez tôt opportun de mettre en place des procédures alternatives simples, rapides et peu coûteuses. Ainsi, depuis 1999, il est acquis que le contrat conclu entre celui qui enregistre un nom de domaine en TLD et

l'unité d'enregistrement implique que le désormais titulaire du nom de domaine accepte de se voir imposer une procédure alternative si un tiers conteste la réservation du nom en cause.

Cette procédure, électronique, conduite dans la langue du contrat d'enregistrement, se nomme, pour les litiges sur les noms de gTLD (.com etc.) « Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) », procédure dématérialisée débutant par une plainte menée devant un centre comme celui existant auprès de l'OMPI, du NAF (National Arbitration Forum) etc.

Le demandeur, pour avoir gain de cause, doit prouver cumulativement que :

- i. Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.
- ii. Il n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache⁷.
- iii. Son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi⁸.

L'expert au vu du dossier du demandeur et de l'éventuelle réponse argumentée du défendeur n'a que la possibilité de ne pas faire droit à la demande, ou bien d'ordonner à l'unité d'enregistrement que le nom de domaine litigieux soit transféré au demandeur, ou bien encore - ce qui est rare- d'annuler le

⁷ Intérêt légitime : par ex à propos du nom « surcouf.com » que voulait se faire transférer la sté Surcouf Informatique. L'auteur de l'enregistrement a pu établir qu'il était un descendant du corsaire « Surcouf » et comptait utiliser le nom de domaine pour des recherches sous-marines d'épaves.

⁸ Enregistrement : si la marque est notoire ex « Bateaux-mouche.com » enregistrée pour une activité de location de canots aux Antilles ; ou enregistrement et utilisation pour détourner les internautes de la marque : exemple : site parking dirigeant vers un site de marque concurrente ; ou bien encore pour monnayer la rétrocession du nom au titulaire de la marque : exemple : « Troisgros.com » contre un repas gratuit à vie chaque année. Pour rediriger vers des sites pornographiques pour avilir la marque initiale ; etc.

nom de domaine. L'expert ne peut pas allouer de dommages intérêts ni ordonner des paiements de sommes au titre des frais de procédure.

Il existe une procédure semblable concernant les noms en « .eu », dite « procédure ADR » (alternative dispute resolution). Elle a été créée par un Règlement de la Commission européenne de 2004⁹. Cette procédure est gérée par la Czech Arbitration Court.

Il existe également une procédure dite « Syreli » (Système de résolution des litiges), semblable, pour les différends concernant les noms en « .fr » ou « .re » (La Réunion), en vigueur depuis fin 2011¹⁰.

Dans tous ces cas la décision rendue devient exécutoire à l'issue d'un délai court, sauf si dans ce délai, l'une des parties a saisi le juge judiciaire compétent. L'expérience montre que cette saisine du juge n'est pas fréquente.

III.- Conciliation et inventions d'employés

En matière de brevet, il y a, en droit français comme dans bien d'autres pays, un régime légal plancher qui décide que, sauf dispositions plus favorables au salarié, le régime de l'invention d'employé se présente de la sorte.

L'invention brevetable faite par l'employé appartient à l'employeur si le salarié était contractuellement et explicitement investi d'une mission inventive (invention de mission). En contrepartie dans ce cas, le salarié a droit à une rémunération complémentaire. Les autres inventions du salarié lui appartiennent. Cependant si l'invention est hors mission, mais

⁹ Règlement n° 874/2004 Commission CE du 28 avril 2004.

¹⁰ M.E. Haas, La procédure Syreli : Propr. industr. 2012, Etude 3.

en relation avec l'exécution du contrat de travail, l'employeur a le droit de se faire attribuer les droits sur le brevet, en contrepartie du paiement d'un juste prix.

Pour la mise en œuvre de ce mécanisme, l'employé doit informer l'employeur de la réalisation de l'invention et proposer un classement (invention de mission, invention attribuable, ou invention libre). Si les parties ne s'entendent pas sur le classement et/ou sur le montant de la rémunération complémentaire ou du juste prix, le contentieux est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

Toutefois, la loi a prévu que plutôt que d'avoir recours au tribunal, les parties ou l'une d'entre elles, ont la possibilité de saisir une commission de conciliation, paritaire employeur-employé, dite CNIS (Commission Nationale des Inventions de Salariés), présidée par un magistrat et siégeant auprès de l'INPI, Office français de la propriété industrielle¹¹. Procédure simple, rapide (la commission doit se prononcer dans les six mois de sa saisine), gratuite et peu formaliste. La procédure est contradictoire. Si la commission parvient à mettre les parties d'accord, elle dresse un procès-verbal de conciliation valant transaction. Dans le cas contraire, elle rend une « proposition de conciliation » qui est notifiée aux parties. La proposition vaut accord, sauf si l'une ou l'autre des parties saisit le tribunal dans le mois de la notification de la proposition. Cette saisine n'est pas un appel. La commission ne transmet aucun élément au tribunal.

¹¹ Le tribunal a pu être saisi avant la saisine de la CNIS, ou pendant que la procédure était pendante devant la CNIS. Dans ces deux cas, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'avait la CNIS pour émettre sa proposition ou jusqu'à la date de la proposition si ce délai est plus court.

IV.- Médiation et propriété intellectuelle.

Dans le cadre d'un contentieux judiciaire, dans la plupart des cas, le juge peut proposer aux parties qu'un tiers soit désigné afin de les entendre « et de pouvoir confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au conflit » (Art. 131-1 CPC). Cela vaut pour les différends de propriété intellectuelle. Hors du cadre d'un contentieux judiciaire, les parties peuvent également contacter un médiateur contractuellement désigné, et en quelque sorte ad hoc, pour les aider à trouver un accord.

Mais il existe de nombreuses formules institutionnalisées auxquelles les parties peuvent avoir recours contractuellement : des formules classiques de médiation telles celles proposées par le Centre de Médiation de l'OMPI ; d'autres, plus modernes de « recommandation » en ligne¹² organisées par un Centre de médiation (CMAP fonctionnant auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris), procédure amiable dans laquelle un « tiers aviseur » désigné par le Centre recommande une solution non contraignante dont les parties feront ce qu'elles voudront. Ce Centre se donne la possibilité, spécifiquement, s'il est saisi d'un différend relatif à des noms de domaine en .fr ou .re d'émettre une recommandation, là encore non contraignante.

Conclusion

On constate que ces modes alternatifs de règlement de conflits en matière de propriété intellectuelle sont diversement contraignants, selon ce que les colitigants auront préalablement voulu.

¹² « Non présentielle » comme on dit dans la pédagogie moderne.

On relève que ces modes alternatifs dans notre matière sont très nombreux et divers, passablement compliqués, bien que normalement destinés à simplifier le traitement d'un conflit.

Ces modes cependant ont ici, comme dans les autres domaines, les avantages connus de la rapidité. Ils sont normalement peu onéreux (sauf l'arbitrage). Les procédures sont sans doute plus discrètes et feutrées. Il est probablement plus facile psychologiquement de débattre devant la Commission des inventions de salariés que devant le tribunal, spécialement si le salarié est encore en fonction dans l'entreprise.

Mais plus que dans les autres domaines ces modes alternatifs présentent des intérêts notables. Par exemple, précisément pour ces questions d'inventions de salariés, la matière sera sans doute mieux appréhendée par les deux professionnels de la commission paritaire : salariés, employeurs, rompus aux questions de brevet et leurs implications économiques que par les juges de droit commun.

Par exemple, et plus généralement, la compétence technique d'un arbitre ou d'un médiateur choisi sera opportune en cas de litige sur une licence de brevet d'invention ou de logiciel.

Par exemple encore, s'agissant de noms de domaine, spécialement en « .com », une décision d'UDRP ordonnant le transfert d'un nom au demandeur sera exécutée directement par l'unité d'enregistrement du nom litigieux, tandis qu'une décision judiciaire de même sens pourrait se heurter à des difficultés d'exécution par l'unité d'enregistrement.

De surcroît, un jugement qui ordonnerait le transfert devrait obtenir un exequatur pour être exécuté à l'étranger.