

## Arbitrer la validité du brevet d'invention



Tatiana Goloubtchikova-Ernst

[tge@weissbergavocats.com](mailto:tge@weissbergavocats.com)

Dans l'article consacré à l'arbitrabilité nous avons constaté l'extension généralisée de celle-ci dans l'arbitrage commercial international. Cette tendance s'observe actuellement dans les matières comme le droit du travail, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence en particulier. Il existe cependant des îlots de l'inarbitrabilité qui résistent néanmoins à la submersion. Ainsi en est-il de la validité du titre d'un brevet. Deux approches majeures peuvent être relevées à ce titre.

### A. Approche libérale

Il s'agit du système suisse et celui des Etats-Unis en la matière. Même si les deux approches ne sont pas totalement identiques elles se rapprochent par leur libéralisme avéré en ce qui concerne la compétence des arbitres à statuer sur la validité du brevet. Ainsi le droit suisse va jusqu'à permettre la modification du registre de propriété industrielle moyennant une sentence en nullité reconnue par le juge judiciaire ( $\beta$ ). Alors que le droit américain n'admet que l'effet *inter partes* de la sentence arbitrale ( $\alpha$ ).

#### *$\alpha$ . L'effet inter partes de la sentence : système des Etats-Unis d'Amérique*

L'arbitrage portant sur la propriété industrielle est réglé par la loi sur l'arbitrage, Federal Arbitration Act (FAA), intégré en 2000 dans le chapitre 9 du code des Etats-Unis.<sup>1</sup> La plupart des Etats ont leur propre loi sur l'arbitrage. Cependant, ces lois n'ont pas lieu à s'appliquer aux affaires impliquant la loi sur les brevets d'invention.<sup>2</sup> Celle-ci admet l'arbitrage dans toutes les questions relevant du droit des brevets, la validité du titre y comprise.<sup>3</sup> Au sens de la loi la sentence arbitrale est réputée définitive et exécutoire entre les parties.<sup>4</sup> La notification de la sentence concernant le brevet doit

---

<sup>1</sup> 9 U.S.C. §§ 1-14.

<sup>2</sup> 9 U.S.C. §§1-2 et 35 U.S.C. §294 (b) respectivement.

<sup>3</sup> 35 U.S.C. § 294 (a).

<sup>4</sup> 35 U.S.C. § 294 (c).

être portée à *United States Patent and Trademark Office*.<sup>5</sup> Tant que la notification n'est pas effectuée, la sentence sur la validité du titre n'aura pas de force exécutoire.<sup>6</sup> Une fois la notification parvenue, la mention sera inscrite sur le dossier du brevet concerné et son contenu sera accessible au public.<sup>7</sup> Les procédures administratives relatives au brevet ne sauraient être suspendues du fait de l'instance arbitrale en cours.<sup>8</sup> Néanmoins, s'il existe convention d'arbitrage valable couvrant la question de validité du titre les parties ne pourront plus s'adresser au juge.<sup>9</sup>

En général, la sentence acquiert *res judicata* tout comme un jugement judiciaire.<sup>10</sup> Cependant, la loi sur les brevets d'invention dispose que « [a patent arbitral award] shall be final and binding between the parties to arbitration but shall have no force or effect on any other person. »<sup>11</sup> Par voie de conséquence, la sentence ne lie que les parties à l'arbitrage et non pas les tiers.<sup>12</sup> Il reste incertain si et dans quelle mesure un tiers, non partie au procès, peut utiliser la sentence comme un moyen de preuve dans une autre procédure. Par exemple, la sentence pourrait servir de preuve de la connaissance de l'invalidité du titre par le défendeur.<sup>13</sup>

Quant au choix de la loi applicable à un titre de propriété intellectuelle, il n'est pas certain non plus si les parties peuvent choisir une seule loi à une « famille de brevets » internationale. L'avantage serait ici d'opter pour une loi unique régissant les conditions de brevetabilité de tous les brevets de la « famille » et de faciliter du même coup, l'examen de leur validité. Cependant, il n'y aurait pas encore eu de jurisprudence pour une telle hypothèse. Ainsi le plus souvent le tribunal arbitral procède à une étude comparative de tous les systèmes juridictionnels applicables. En l'absence de choix de la loi applicable par les parties, la loi américaine doit être présumée.<sup>14</sup> La méconnaissance

---

<sup>5</sup> 37 C.F.R. §§ 1.335 (a)-(b) du *Code of Federal Regulations* de 2005.

<sup>6</sup> 35 U.S.C. § 294 (e). Cf. Park, *op. cit.*, p. 151 : « if an award by an arbitrator is modified pursuant to 35 U.S.C. § 294 by court, the party requesting the modification must file in the Patent and Trade Mark Office, a notice of modification for placement in the file of each patent to which the modification applies. »

<sup>7</sup> 35 U.S.C. § 294 (d).

<sup>8</sup> *Farrel Corp. v. International Trade Commission* (1991), 949 F.2d Fed. Cir. Sur la répartition de compétence et la litispendance relative aux autorités administratives. Cf. Plant D. W., *Arbitrability of Intellectual Property Disputes : the US Perspective*, ASA Bulletin (6) 1994, pp. 127 et 154 (d).

<sup>9</sup> 19 U.S.C. § 1337 (3) (c).

<sup>10</sup> *Am. Renaissance Lines, Inc., v. Saxis S.S. Co.*, 502 F.2d 674, 678, (2d Cir. 1974).

<sup>11</sup> 35 U.S.C.A. §294 (c).

<sup>12</sup> 35 U.S.C.A. § 294 (c).

<sup>13</sup> Smith, *op. cit.*, p. 324.

<sup>14</sup> *Deprenyl Animal Health, Inc., v. Univ. Of Toronto Innovations Found.*, 297 F.3d 1343, 1357-58 (Fed. Cir. 2000).

de la volonté des parties quant à la loi applicable est une cause d'annulation de la sentence.<sup>15</sup>

*β. La possibilité de modifier le registre moyennant la sentence reconnue par le juge judiciaire*

En ce qui concerne le droit suisse, les règles sur l'arbitrage international sont fixées dans le chapitre XII de la loi fédérale sur le droit international privé, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1988.<sup>16</sup> Selon l'article 176 de cette loi, l'arbitrage est international si l'une des parties au moins n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. La nationalité des parties ne joue pas de rôle, pas plus que le caractère international du litige.<sup>17</sup> Ainsi, par exemple, un litige portant sur la partie française d'un brevet international entre deux personnes domiciliées en Suisse sera soumis aux règles sur l'arbitrage interne nonobstant l'objet international du litige.<sup>18</sup> Alors qu'en droit français ce litige sera très vraisemblablement qualifié d'international en vertu de l'article 1492 NCPC. En revanche, si l'une des parties est domiciliée en dehors de la Suisse, le litige portant sur un brevet suisse est international au sens de la loi.

Comme la loi suisse portant l'arbitrage international pose un critère de patrimonialité<sup>19</sup> afin de déterminer si une matière est arbitrable ou pas l'arbitrage d'un titre de propriété industrielle, vu sa valeur patrimoniale évidente, est pleinement autorisé. La sentence étrangère portant sur un titre suisse sera examinée et reconnue en Suisse au regard de l'article V (2) de la Convention de New York.<sup>20</sup> S'agissant de la loi applicable à la question de l'arbitrabilité, les arbitres siégeant en Suisse devraient se déclarer compétents même si la cause porte sur la nullité d'un brevet dont la loi nationale prohibe l'arbitrabilité.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> *Wilko v. Swan* précité.

<sup>16</sup> Art. 176 de la loi sur le droit international privé suisse (LDIP).

<sup>17</sup> Lalive/Poudret/Reymond, *Le droit de l'arbitrage interne et international*, Payot, Lausanne 1989.

<sup>18</sup> Art. 5 du Concordat intercantonal d'adhésion sur l'arbitrage suisse permet l'arbitrage de toutes les matières dont les parties ont la libre disposition et ne s'applique qu'aux parties dont la résidence se trouve en Suisse au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage. Perret, *op. cit.*, p. 76 ; Troller, *op. cit.*, p.156.

<sup>19</sup> Art. 177 LDIP.

<sup>20</sup> Art. 194 LDIP.

<sup>21</sup> ATF 118 II 193 b) : « *L'arbitrabilité d'une cause en matière internationale est traitée à l'art. 177 LDIP qui constitue une règle matérielle de droit international privé [...]. Elle est, en conséquence, régie par la lex arbitrii sans égard aux dispositions peut-être plus strictes de la lex causae ou de la loi nationale des parties, ce qui peut entraîner des conséquences quant à la reconnaissance à l'étranger d'une sentence rendue en Suisse* ». Cf. également, Perret, *op. cit.*, p. 78.

La sentence arbitrale acquiert *res judicata* dès sa communication aux parties.<sup>22</sup> Elle peut faire l'objet d'un recours limité auprès du Tribunal fédéral suisse aux conditions énoncées à l'article 190 al. 2 (a-e) LDIP et conformément aux règles de procédure judiciaire de la loi sur Tribunal fédéral du 17 juin 2005, article 77 et ss.

Le caractère extrêmement libéral du droit suisse réside en outre dans la possibilité d'obtenir la radiation du titre inscrit dans le registre de l'Office fédéral de la Propriété industrielle moyennant la reconnaissance par l'autorité judiciaire compétente de la sentence<sup>23</sup> avec l'effet *erga omnes*.<sup>24</sup>

Selon M. Perret la question touchant à l'expropriation d'un brevet et plus précisément à l'indemnité due à l'exproprié peut être soumise à l'arbitrage selon l'article 32 de la loi suisse sur les brevets d'invention (LBI).<sup>25</sup> En effet, la cause présente ici une valeur patrimoniale même s'il s'agit des droits indisponibles.

## B. Approche réservée

Le libéralisme du droit américain et suisse n'est pas unanimement partagé. L'exemple des systèmes de brevets français et chinois démontrent bien la persistance de l'ordre public qui empêche de conférer aux particuliers une liberté contractuelle illimitée. Ainsi il est envisageable d'admettre la compétence des arbitres en matière de nullité à titre incident ( $\alpha$ ) ou soustraire complètement les matières administratives du domaine de l'arbitrage ( $\beta$ ).

### *$\alpha$ . La compétence des arbitres à titre incident*

En France une sentence portant sur la validité du titre d'un brevet français ne pourra pas être exécutée. Cette règle s'applique également à l'action pénale en contrefaçon. Cette exclusion est due aux restrictions d'ordre public.<sup>26</sup> Les Tribunaux de Grande Instance et les cours d'appels associées ont une compétence exclusive en la matière.<sup>27</sup> Toute tentative de faire exécuter une sentence étrangère touchant à la validité d'un titre sur la base de l'article V de la Convention de New York sera très probablement rejetée sur le fondement de l'ordre public. Néanmoins, une politique d'ouverture en la matière a été annoncée par la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris dans une

---

<sup>22</sup> Art. 190 LDIP.

<sup>23</sup> Art. 193 LDIP. Cette possibilité est ouverte également en ce qui concerne l'arbitrage interne en vertu de l'art. 44 se référant à l'art. 3 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage.

<sup>24</sup> Art. 60 al. 2 LBI.

<sup>25</sup> Perret, *op. cit.*, p. 77 ; Troller, *op. cit.*, p. 159.

<sup>26</sup> Art. 2059 et 2060 CCfr.

<sup>27</sup> Art. 615 -17 CPI.

décision du 28 février 2008. Pour la première fois la cour a considéré que les arbitres pouvaient, à titre incident, se prononcer sur la validité d'un brevet, leur décision ne liant que les parties.<sup>28</sup>

Notons que la nouvelle attitude des juridictions françaises n'est pas totalement satisfaisante et peut conduire à des conséquences regrettables. Ainsi, dans l'hypothèse selon laquelle un licencié qui voit la validité du titre, l'objet de sa licence, confirmée par une sentence incidente ne pourra plus l'opposer à un contrefacteur présumé dans une procédure judiciaire en nullité du même titre. Il en résulte que si le même titre est ultérieurement annulé par une juridiction étatique, le licencié sera contraint à continuer à payer les redevances en vertu de la sentence arbitrale tandis que le « contrefacteur » pourra en bénéficier légalement en pleine gratuité.

Toutefois, l'on peut constater le début d'une évolution favorable à l'arbitrage en la matière en France. De plus, un des récents arrêts de la Cour d'appel de Paris a confirmé que les litiges fondés sur la propriété du brevet, par exemple, peuvent être soumis à l'arbitrage.<sup>29</sup>

#### *β. L'inarbitrabilité des litiges impliquant les autorités administratives*

D'emblée, aucun exemple de l'arbitrage portant sur un brevet enregistré en Chine n'est connu à ce jour.<sup>30</sup> Il semble que cela est dû à l'inarbitrabilité des litiges administratifs dans ce pays en général.<sup>31</sup> En effet, la gestion de toutes les questions relevant des brevets ou des marques relèvent exclusivement des autorités administratives de la République de Chine. En appliquant par analogie la situation en droit des marques au droit des brevets d'invention, on constatera qu'aucun différend portant sur les matières réglées directement par ces autorités ne peut être soumis à l'arbitrage.<sup>32</sup>

Selon Jingzhou Tao, toute atteinte au droit d'une marque doit être portée devant *TRAB* (*Trademark Review and Adjudication Board*) ou devant le tribunal judiciaire.<sup>33</sup> Ainsi toutes ces matières sont exclues de l'arbitrage. Cependant, il faut nuancer cette exclusion. La contrefaçon, la responsabilité délictuelle et la propriété du titre y

---

<sup>28</sup> *Sté Hidravlika DOO v. SA Diebolt*, CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch. Civ., 28 février 2008, Juris Data no 2008-359055.

<sup>29</sup> CA 1<sup>ère</sup> Ch. Civ., 31 octobre 2001 note Raynard, in *Propriété Intellectuelle* no 20, 2002.

<sup>30</sup> Smith., *op. cit.*, p. 345.

<sup>31</sup> L'article 3 de la loi sur l'arbitrage de 1994 de la PRC.

<sup>32</sup> Jingzhou, *op. cit.*, p. 61 : « *In no instance may any of the foregoing disputes [i.e. cancellation of a registered trademark, adjudication of it, etc.] be resolved by arbitration* ».

<sup>33</sup> Cette dernière possibilité a été ouverte par une modification de la loi sur les brevets d'invention du 25 août 2000. Avant cela, seul le recours administratif était possible. La situation est la même en droit des marques.

comprises peuvent aujourd'hui faire l'objet de l'arbitrage.<sup>34</sup> Dès lors, tous les différends peuvent être divisés en deux catégories : les actions administratives et les actions civiles. Les matières relatives à la validité du titre sont de la compétence des autorités administratives et des cours populaires et, par conséquent, ne sont pas arbitrables.

En théorie il serait envisageable de référer la question de validité d'un titre aux autorités compétentes chinoises<sup>35</sup> et de suspendre la procédure arbitrale pour autant, bien sûr, que les parties manifestent clairement une telle intention. Rappelons que l'arbitrabilité au sens de la loi chinoise comprend la portée matérielle de la clause d'arbitrage.

En matière de validité des titres de propriété industrielle, la situation en Chine n'est pas fondamentalement différente des autres pays asiatiques. En effet, la possibilité d'arbitrer la question de validité n'y est pas encore ouverte à ce jour. Ainsi en Inde et au Singapour, par exemple, ni la loi sur les brevets d'invention, ni la loi sur l'arbitrage ne règlent cette question. Néanmoins, une disposition spéciale traitant de l'utilisation d'une invention brevetée par le gouvernement permet aux juges de référer tout litige relatif au droit des brevets à l'arbitrage. En l'absence de cas pratique, la situation reste toutefois ambiguë.<sup>36</sup> L'interdiction de recourir à l'arbitrage pour toutes les matières relevant de la propriété intellectuelle s'observe dans la Corée du Sud.<sup>37</sup>

Notons finalement que la conciliation en Chine représente un mode alternatif de résolution des conflits parfois plus efficace que les moyens juridictionnels à proprement parler. Ainsi si toutes les parties au procès y consentent, une tentative de conciliation peut être déclenchée à tout moment.<sup>38</sup> Et si, à l'issue de la conciliation, les parties acceptent la décision, cette dernière aura le même effet qu'un jugement judiciaire.<sup>39</sup> En effet, toutes les décisions en conciliation ont force exécutoire en Chine, les décisions sur la validité et sur la contrefaçon y comprises.

En résumé, l'on voit que les approches à l'arbitrabilité de la validité de propriété industrielle dans les pays asiatiques est plus restrictive que dans les droits occidentaux.

---

<sup>34</sup> Le terme contractuel ou non contractuel doit être examiné au regard de la réserve chinoise à la Convention de New York de 1958. Il signifie tous les droits et obligations économiques résultant des contrats, de la responsabilité délictuelle ou en vertu des dispositions d'une loi. Il en est ainsi du transfert de technologie. Jingzhou, *op. cit.*, p. 61. Ainsi que l'article 2 de la loi sur l'arbitrage de 1994 de la RPC.

<sup>35</sup> *Patent Reexamination Board* et les Cours Populaires sont compétents pour connaître des questions relatives à la validité des brevets conformément aux art. 45 et 46 de la loi sur les brevets d'invention de 1984. Cette voie est également appréhendée, en cas de litiges impliquant les ressortissants étrangers *cf.* art. 239 CPC.

<sup>36</sup> Pour la situation en droit indien *cf.* Smith., *op. cit.*, p. 340 ; et pour le droit de Singapour *cf.* Blessing, *op. cit.*, p. 4.

<sup>37</sup> Hanotiau, *op. cit.*, p. 206.

<sup>38</sup> Art. 85 et 89 §3 du CPC de RPC.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Si en France il est désormais possible qu'un arbitre annule un titre de brevet à titre incident, le rempart de résistance n'est pas encore près de succomber et tient sa force grâce aux pays où la propriété intellectuelle est un droit qui se trouve sous la compétence administrative et juridictionnelle exclusive des autorités publiques.