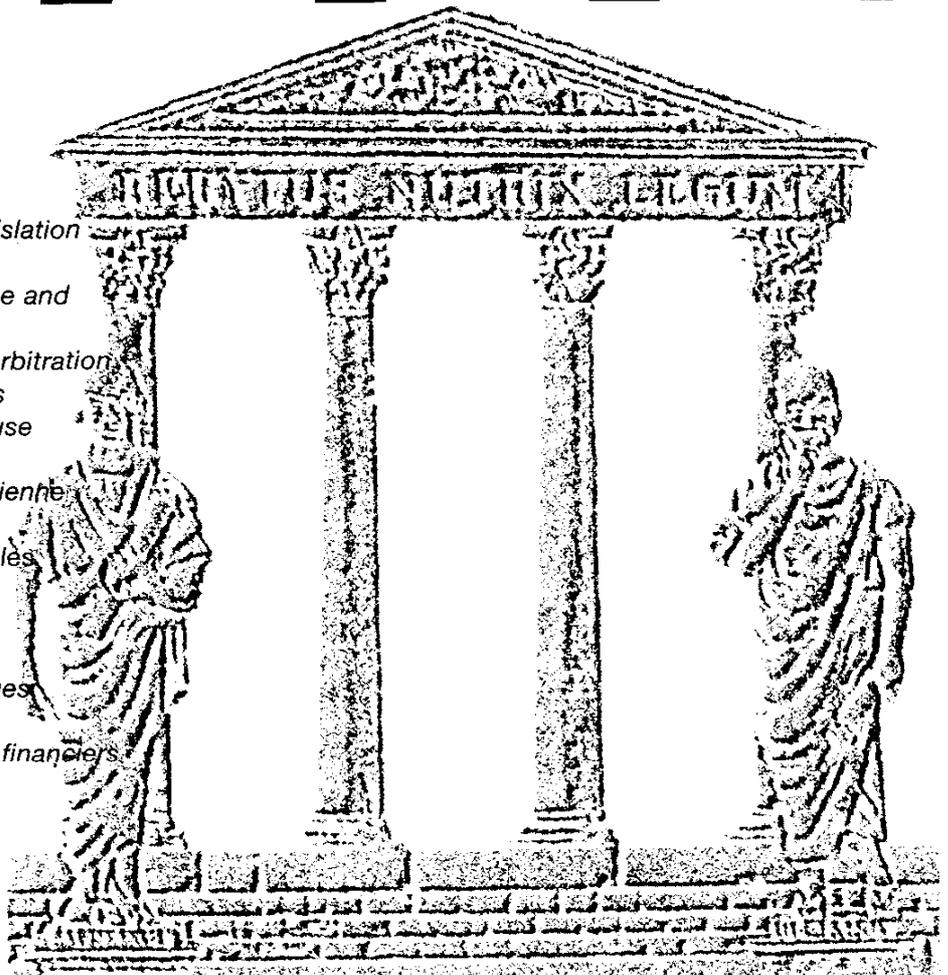


THE LEBANESE REVIEW OF ARAB AND INTERNATIONAL ARBITRATION

LA REVUE LIBANAISE DE L'ARBITRAGE ARABE ET INTERNATIONAL

- *Evolution of the Egyptian "New Legislation on Arbitration"*
- *Reconciliation Between Court's Case and Arbitral Award*
- *Intellectual Property Disputes and Arbitration*
- *State Case-Law and Arbitral Awards*
- *Capital Markets and Arbitration Clause*

- *Dix ans d'application de la loi égyptienne sur l'arbitrage*
- *Contrariétés entre sentences arbitrales et décisions étatiques*
- *Arbitrage et propriété intellectuelle et industrielle*
- *Jurisprudence des tribunaux étatiques et sentences arbitrales*
- *Clause compromissoire et marchés financiers*



N° 30

SUMMARY of Volume 30

I - ENGLISH AND FRENCH SECTIONS

- 3 Foreword
- A - ARTICLES
- 7 - Perspective on Arbitration of Patent Disputes,
by Deming LIU.
- 18 - Which types of intellectual property disputes are
submitted to ICC Arbitration?
by Mireze PHILIPPE.
- B - CASE-LAW
- 21 - N° 1- Arbitration clause - Economic transaction -
International character - Contestation - Arbitration -
Stock exchange - Financial canvassing - International
contract.
(France Supreme court, 1st Civil Section, March 30,
2004, Sylvaine Gros / Painvewebber Co. and
Salomon Smith Barney Co., with the comments of
Professor Ibrahim NAJJAR).
- C - LAWS
- 27 - The Grand Duchy of Luxembourg: Law of July 27,
2003: Trust and trust deeds.

II - ARABIC SECTION

- 3 Foreword
- A - ARTICLES
- 6 - The role of Egyptian courts in the application,
explanation and amendment of the new Arbitration Law,
by Dean Hafiza HADDAD.
- 13 - Contradictions between judgments and arbitration
awards - Comparative study,
by Abdo Jamil GHOSOUB.
- B - CASE-LAW
- a - Lebanese Arbitration Awards
- 21 - N° 1- Arbitration - Limited liability company - Arbitration
in equity - Dissolution of the company - Liquidation -
Minors heirs - Preferential right - Only two partners.
(Arbitration award, Professor Ibrahim NAJJAR,
March 2, 2004, R.M. / A.A.N., P. and M.N. and A.N.,
with the enforcement order).
- 28 - N° 2- Arbitration - Arbitration clause - Independence -
Nullity - Arbitrator's competence - State monopoly -
Exclusive distribution - Obligations - Impossible object -
Validity - Force majeure (no) - Media - Law n° 382/94 -
Non-retroactivity.

The Lebanese Review of Arbitration, 2004
N° 30

SOMMAIRE du numéro 30

I - PARTIE EN LANGUES FRANÇAISE ET ANGLAISE

- 3 Avant-propos
- A - DOCTRINE
- 7 - Arbitrage des litiges portant sur les brevets,
par Deming LIU.
- 18 - Quels types de litiges portant sur la propriété
intellectuelle sont soumis à l'arbitrage de la CCI?
par Miréze PHILIPPE.
- B - JURISPRUDENCE
- 21 - N° 1 - Clause compromissoire - Opération économique -
Caractère international - Contestation - Arbitrage -
Bourse - Démarchage financier - Contrat international.
(Cour de cassation française, 1^{re} ch. civile, 30 mars
2004, Sylvaine Gros / Société Painvewebber et
Société Salomon Smith Barney, note d'Ibrahim
NAJJAR, « Clause compromissoire et consom-
mation de produits financiers »).
- C - Législation
- 27 - Grand Duché de Luxembourg: Loi du 27 juillet 2003;
Trust et contrats fiduciaires.

II - PARTIE EN LANGUE ARABE

- 3 Avant-propos
- A - DOCTRINE
- 6 - Rôle des juridictions égyptiennes dans l'application,
l'explication et l'amendement de la nouvelle loi sur
l'arbitrage,
par Hafiza HADDAD.
- 13 - La contrariété entre les jugements et les sentences
arbitrales - Étude comparative,
par Abdo Jamil GHOSOUB.
- B - JURISPRUDENCE
- a - Sentences arbitrales libanaises
- 21 - N° 1- Arbitrage - SARL - Arbitrage en équité - Résolution
de la société - Liquidation - Héritiers mineurs - Droit de
privilege - Deux associés seulement.
(Sentence arbitrale, M. Ibrahim NAJJAR, 2/3/2004,
R.M. / A.A.N., P. et M.N. et A.N. avec l'ordonnance
d'exequatur).
- 28 - N° 2- Arbitrage - Clause compromissoire - Indépen-
dence - Annulation - Compétence de l'arbitre - Régie -
Distribution exclusive - Obligations - Objet impossible -

La Revue Libanaise de l'Arbitrage, 2004
N° 30

INTELLECTUELLE SONT SOUMIS À L'ARBITRAGE DE LA CCI? (*)

par Mirèze PHILIPPE (**)

INTRODUCTION

L'intérêt de l'utilisation de l'arbitrage dans la propriété intellectuelle ne date pas d'une époque récente, mais de quelques décennies ; en 1976 déjà, s'est tenu à Vienne un congrès de l'arbitrage international avec pour thème « l'Arbitrage et la propriété intellectuelle ». En 1993 (19 novembre à Zürich), l'Association Suisse d'Arbitrage consacrait une journée à l'étude de « l'Objective arbitrability, antitrust disputes and intellectual property disputes ». Et en 1994 (26 janvier à Paris), lors du Colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle (INRI) en France, Maître Bertrand Moreau débutait son propos en déclarant, que « la propriété intellectuelle et l'arbitrage s'insèrent tous deux dans une perspective universelle qui ne peut que les rapprocher ». Le très regretté Professeur Philippe Fouchard, à qui je rends hommage, avait à cette occasion constaté la banalisation de l'arbitrage dans le domaine de la propriété intellectuelle, et le fait que les limites de l'arbitrabilité des litiges ont été constamment repoussées. Notre rencontre d'aujourd'hui, manifeste la constance de l'intérêt porté à l'arbitrage des litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

La propriété intellectuelle représente un pourcentage important de l'économie. L'utilisation et la préservation du capital représenté par les biens de propriété intellectuelle, exigent de la part de leurs propriétaires d'être capables, non seulement d'obtenir les droits appropriés, mais également de les maintenir, les faire respecter, les protéger de toute contrefaçon, et les exploiter d'une façon efficace. Lorsque ces droits sont violés, les litiges sont portés devant des tribunaux nationaux ; ils peuvent être soumis à des tribunaux arbitraux si les parties en ont ainsi convenu et si la loi ne l'interdit pas. La question de l'arbitrabilité du litige qui procède d'un souci de protection de l'intérêt général pourrait évidemment se poser. Nous en avons discuté au cours de cette journée.

Aucune raison particulière, outre les avantages connus de l'arbitrage, ne conduit les parties à faire choix de l'arbitrage dans le domaine de la propriété intellectuelle plus que dans d'autres domaines. Il est vrai cependant, que la confidentialité semble

être un facteur déterminant en matière de propriété intellectuelle, encourageant les parties à privilégier le secret du litige dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, et la préservation de toute information qui pourrait être divulguée en cours de procédure. Certains règlements d'arbitrage insistent sur la confidentialité des procédures d'arbitrage, à l'exemple du règlement de la Chambre de Commerce Internationale qui rappelle à son article 20, alinéa 7, que « le tribunal arbitral peut prendre toute mesure pour protéger les secrets d'affaires et les informations confidentielles ». Par ailleurs, l'article 21, alinéa 3, rappelle le caractère confidentiel des audiences, et l'article 1, alinéa 2, 3 et 4 de l'Appendice II du règlement, insiste sur le caractère confidentiel des travaux de la Cour Internationale d'Arbitrage. En outre, les publications d'extraits de sentences par la CCI sont dépourvues de toute information concernant le nom des parties et des arbitres, et de tout nom de produit, projet ou autre information précise.

Comme l'avait observé le Professeur Fouchard, l'utilisation de l'arbitrage dans les litiges relatifs à la propriété intellectuelle est devenue banale et les chiffres nous le prouvent. Pour la seule Chambre de Commerce Internationale, qui, contrairement à certaines institutions d'arbitrage spécialisées, traite tout différend d'ordre économique y compris dans le domaine de la propriété intellectuelle, le pourcentage annuel des affaires relatives à la propriété intellectuelle représentait ces 20 dernières années une moyenne de 13%. Ce pourcentage ne distingue pas entre les litiges ayant un lien avec la propriété intellectuelle, et les litiges portant effectivement sur une question de propriété intellectuelle.

Nous avons au cours de cette journée abordé la propriété intellectuelle sous différents aspects. Dans mon intervention, je tenterais de dégager une distinction entre le type de litiges relatifs à la propriété intellectuelle et les autres litiges soumis à l'arbitrage, si tant est qu'une telle différence existe (I). Je vous donnerais ensuite quelques exemples des types de litiges qui naissent des contrats relatifs à la propriété intellectuelle, et soumis à la CCI (II).

(*) Intervention à l'École supérieure des Affaires (ESA) – Beyrouth, le 6 mars 2004 sur le thème « Propriété intellectuelle, arbitrage et médiation, quelles nouvelles pratiques ? »

(**) Conseiller Spécial au Secrétariat de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).

I – EXISTE-T-IL UNE DISTINCTION ENTRE LE TYPE DE LITIGES RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES AUTRES LITIGES SOUMIS À L'ARBITRAGE DE LA CCI ?

Les litiges ne concernent-ils qu'une certaine catégorie de contrat, de secteur économique ou de région ?

- Les contrats portent sur toute catégorie, aussi bien les brevets, marques, licences, savoir-faire ou droits d'auteur, que la coopération en matière de recherche et de développement, l'assistance technique ou la haute technologie. La haute technologie et tous les droits dérivés de propriété intellectuelle ont été un moteur supplémentaire de croissance économique ces dernières années, et donc facteurs de litiges.
- Les secteurs économiques concernent l'alimentation, le textile, l'industrie chimique et la santé, les métaux, les emballages et la manutention, la télécommunication, le transport, l'énergie, la construction et les équipements industriels, l'art de la maison, les médias, etc.
- L'origine des parties est diverse ; de nombreuses affaires mettent en cause des parties de pays européens et nord-américains, et d'autres affaires impliquent par exemple des parties provenant de l'Asie (Inde, Japon, Chine, Singapour, Corée), de l'Australie et de la Nouvelle Zélande, des pays arabes (Égypte, Émirats, Syrie, Algérie, Maroc), de l'Amérique du Sud (Argentine, Mexique, Panama, Brésil), et de l'Afrique (Afrique du Sud, Cameroun, Mozambique, Côte d'Ivoire).

Nous constatons ainsi d'après les arbitrages soumis à la CCI, que les litiges relatifs à la propriété intellectuelle concernent toute catégorie de contrats et de secteurs économiques, et impliquent des parties de tous les pays, et non d'une région plus que d'une autre.

Il convient donc de tirer comme première conclusion, que les litiges de propriété intellectuelle entrent effectivement dans un processus ordinaire de règlement des différends par voie d'arbitrage privé, tel que constaté lors du colloque de 1994.

Ensuite, les questions de procédures dans ce type de litiges sont-elles différentes ?

- Certaines procédures concernent une multiplicité de parties ou une multiplicité de contrats.
- Les lieux de l'arbitrage dans les affaires soumises à la CCI sont situés dans différents pays et différentes régions du monde.
- Les mêmes questions ou difficultés de constitution des tribunaux arbitraux se posent. Ce type de litige comme tout type de litige, nécessite de nommer des arbitres spécialisés dans le domaine du différend qui oppose les parties.

Nous constatons ainsi, que les procédures dans les arbitrages relatifs à la propriété intellectuelle ne diffèrent pas des autres types de procédures, et le règlement d'arbitrage de la CCI par exemple, s'applique aussi bien à ce type de litige qu'à tout autre type de litige.

Notons par ailleurs, que les règles de droit applicables au fond des litiges sont aussi bien des droits nationaux que la *lex mercatoria* ou les principes généraux de droit.

Enfin, les litiges issus de contrats ayant un lien avec la propriété intellectuelle peuvent être soumis à arbitrage, à condition que les parties n'aient pas limité le champ d'application de la clause d'arbitrage à la seule interprétation du contrat par exemple, intentionnellement, ou par erreur en raison d'une

rédaction défectueuse de leur clause d'arbitrage.

La seule distinction que l'on peut constater dans les clauses d'arbitrage insérées dans des contrats ayant un lien avec des droits de propriété intellectuelle, est celle relative à la limitation faite par les parties quant aux pouvoirs des arbitres. Les parties interdisent parfois que les litiges soient réglés par arbitrage, lorsqu'ils sont relatifs par exemple à la validité d'une licence, d'un brevet ou d'une marque ; elles choisissent de soumettre à l'arbitrage les questions litigieuses de fait, et d'exclure les questions de droit qui relèveront des juridictions judiciaires.

II – QUELS TYPES DE LITIGES NAISSENT DES CONTRATS RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Comme nous l'avons constaté, ce ne sont pas les éléments constituant une procédure d'arbitrage qui vont présenter des différences, mais les questions litigieuses relatives au fond. Certaines questions se posent identiquement, aussi bien dans les différends issus de contrats portant sur la propriété intellectuelle que dans les différends issus de tout type de contrat. D'autres questions portent plus particulièrement sur des conflits de propriété intellectuelle. Quels que soient les litiges issus de ce type de contrat, et comme le faisait déjà remarquer Dominique Hascher lors du colloque de 1994, il est rare que la totalité du litige porte sur des questions juridiques relevant exclusivement de la propriété intellectuelle.

Les questions litigieuses sont plutôt commerciales et ont trait à des questions contractuelles générales, telles que la résiliation d'un lien contractuel, l'absence du résultat escompté d'une licence d'utilisation d'un logiciel, la violation d'engagements limitant l'utilisation d'un droit, ou limitant l'exclusivité d'exploitation d'une licence ou d'une marque à une région donnée, le défaut de paiement de redevances, l'absence de promotion d'un produit et d'ouverture de nouveaux marchés, ainsi de suite.

Les litiges qui portent sur une difficulté d'exécution d'un contrat de licence, de marque ou de brevet posent ainsi des questions classiques et peu spécifiques. L'arbitrage est donc possible pour résoudre de tels litiges. L'arbitre peut aussi parfois se voir confier la mission de statuer sur la validité d'une licence, d'une marque ou d'un brevet, mais sa décision n'aurait de valeur qu'entre les parties, *inter partes*, il ne peut statuer *erga omnes*, sauf apparemment en Suisse. Le professeur François Perret pensait même que la question de la validité ou de la nullité n'avait pas à être soustraite à la compétence de l'arbitre, et que la seule limite en un tel cas était l'effet nécessairement relatif de la sentence arbitrale.

Les sentences concernant des litiges relatifs à la propriété intellectuelle dans des affaires CCI, contenaient par exemple des développements juridiques sur l'arbitrabilité, le titulaire des droits de propriété intellectuelle, le droit applicable, la confidentialité, l'interprétation des dispositions contractuelles et les droits consécutifs à la résiliation, ainsi de suite.

Je relaterais quelques exemples d'affaires soumises à la CCI en relevant certains points qui ont retenu mon attention.

Dans un différend concernant un contrat de licence pour la fabrication d'un produit pharmaceutique et sa vente dans un territoire assez étendu comprenant plusieurs pays d'Amérique Latine, le détenteur de la licence, demandeur n° 1, exigeait que le défendeur n'achète la matière première qu'auprès du demandeur n° 2. D'autre part, le défendeur devait enregistrer

le produit à ses frais auprès des autorités de ces différents pays, dans les 12 mois de la signature du contrat, et lancer le produit pharmaceutique sur le marché dans les 6 mois de l'obtention du permis.

Le litige est né suite à l'absence de lancement du produit par le défendeur après l'obtention du permis. Les demandeurs ont alors introduit une requête d'arbitrage. Ils alléguaient avoir subi des pertes importantes, pertes de royalties pour le demandeur n° 1, et pertes pour absence de vente de matière première pour le demandeur n° 2. Ils sollicitaient du tribunal arbitral de déclarer que le défendeur a failli à ses obligations contractuelles, de le condamner à leur payer des dommages pour les pertes subies, ainsi que des dommages pour la perte de visibilité du produit dans un nombre important de pays.

Le défendeur a allégué qu'un autre accord a eu lieu entre les parties, aux termes duquel les parties s'étaient entendues de confier le lancement du produit à une société tierce ; en effet, le défendeur avait fusionné avec une société qui vendait un produit concurrent au produit objet du contrat litigieux et avait donc préféré que le lancement du produit soit confié à une société tierce. Néanmoins, les négociations entre le demandeur n° 1 et la société tierce présentée par le défendeur n'aboutirent pas. Le défendeur soutenait que le demandeur n° 1 n'avait pas tenté de trouver d'autres moyens de commercialiser le produit et de réduire ainsi les pertes. Le défendeur a enfin ajouté, que les dommages réclamés par les demandeurs étaient spéculatifs.

Après avoir entendu les parties et examiné les preuves produites par celles-ci, l'arbitre a constaté que les parties avaient en effet échangé des lettres au sujet d'une société tierce à qui la commercialisation pouvait être confiée, mais qu'aucun accord n'avait été conclu par les parties à ce sujet, et que le défendeur n'avait pas été expressément déchargé de cette obligation. L'arbitre a noté en outre, que le demandeur n° 1 avait même rappelé au défendeur ses obligations contractuelles au cours de cet échange, et avait exigé que le défendeur remplisse ses obligations, faute de quoi il serait considéré y avoir failli. L'arbitre conclut donc que le défendeur n'avait pas respecté son obligation de lancement du produit. Il procéda ensuite à l'examen des dommages que les demandeurs avaient droit à réclamer. Il nota d'abord, après avoir entendu des témoins, que les demandeurs avaient bien contacté d'autres sociétés potentielles pour le lancement du produit, mais que les négociations furent infructueuses. L'arbitre a ainsi constaté que les demandeurs n'avaient pas manqué à leur obligation de tenter de réduire les dommages (mitigate damages). Cependant l'arbitre n'a pas accordé tous les dommages réclamés par manque de preuve.

L'exemple de ce différend montre que les faits et les questions litigieuses réglées par l'arbitre sont classiques.

Une autre affaire concernait un contrat de licence exclusive par lequel le défendeur accordait au demandeur le droit exclusif de vendre ses produits en Europe. Le défendeur avait conclu le même contrat avec une autre société, non partie à l'arbitrage, pour la vente du produit en Amérique du Nord, et avait conclu plus tard avec cette société un nouveau contrat lui accordant droit de vente des produits en Europe, sans consulter le demandeur. Le demandeur a alors accusé le défendeur d'avoir violé le contrat et a réclamé des dommages qu'il a obtenus.

Rien d'original dans les faits et la décision. L'élément intéressant que j'ai retenu de cette affaire concerne la décision sur le droit applicable au fond.

En effet, le tribunal arbitral avait décidé de déterminer les règles de droit en appliquant la méthode de la voie directe, méthode qui consiste à choisir le droit applicable sans avoir à se préoccuper d'une règle de conflit quelconque, mais méthode qui ressemble étrangement à la méthode conflictuelle. Le tribunal a examiné les différents critères de rattachements possibles, lieu d'exécution du contrat, lieu duquel la majorité des négociations étaient conduites, lieu de la violation de l'accord, lieu de l'invention et de ses améliorations, etc. Il avait considéré que, quelle que soit la loi qu'il pourrait appliquer, celle-ci se révélerait inappropriée pour le cas d'espèce. Il a en conséquence conclu, que les règles de droit qui convenaient le mieux étaient la *lex mercatoria*, parce que « ces règles ont été formées par les usages dans le commerce international, graduellement élaborées par différentes sources, telles que les acteurs du commerce international eux-mêmes, leurs associations, les décisions de tribunaux arbitraux internationaux, et quelques institutions à l'exemple d'UNIDROIT qui a publié les principes relatifs aux contrats du commerce international ». Toutefois, le tribunal a décidé qu'il ferait également application, si nécessaire, de tout droit national relatif aux droits de propriété intellectuelle.

Autre cas concernant plus particulièrement un droit de propriété intellectuelle et dont la décision fut peu commune à mon sens.

Suite à la résiliation d'un contrat portant sur une marque que le défendeur n'avait plus le droit d'utiliser, le tribunal avait ordonné au défendeur de retirer toute demande d'enregistrement de la marque devant les autorités nationales auprès desquelles des démarches avaient été entreprises. Il avait en outre autorisé au demandeur de révéler le contenu de la sentence à toute personne concernée par l'objet du litige et par les droits de la propriété intellectuelle.

Enfin, l'objet du litige dans une autre affaire portait uniquement sur la validité d'un brevet et d'une licence de savoir-faire, que le défendeur prétendait être nuls, le brevet pour avoir été annulé et la licence parce qu'accessoire au brevet.

Après examen des faits et du rapport de l'expert, le tribunal a noté que le brevet avait été effectivement annulé, mais que l'annulation du brevet et les conséquences de cette annulation étaient couvertes par les termes de l'addendum au contrat de licence, qui était valable. Dans cet addendum, les parties avaient convenu que si le brevet venait à être annulé, la licence de savoir-faire et son exploitation étaient indépendantes du brevet et restaient valables.

Pour conclure, nous constatons avec ces critères de comparaison, ces données statistiques et ces quelques exemples, que l'arbitrage est une méthode devenue classique pour le règlement de différends issus de contrats relatifs à la propriété intellectuelle. Il n'existe pas de différence fondamentale entre les arbitrages concernant la propriété intellectuelle et les autres matières.

Mirèze PHILIPPE