

Forum 2021 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

Promouvoir le dialogue transnational
entre les systèmes judiciaires

10 au 12 novembre 2021

Rapport

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 : <https://www.wipo.int/about-ip/fr/judiciaries>.

Remerciements

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

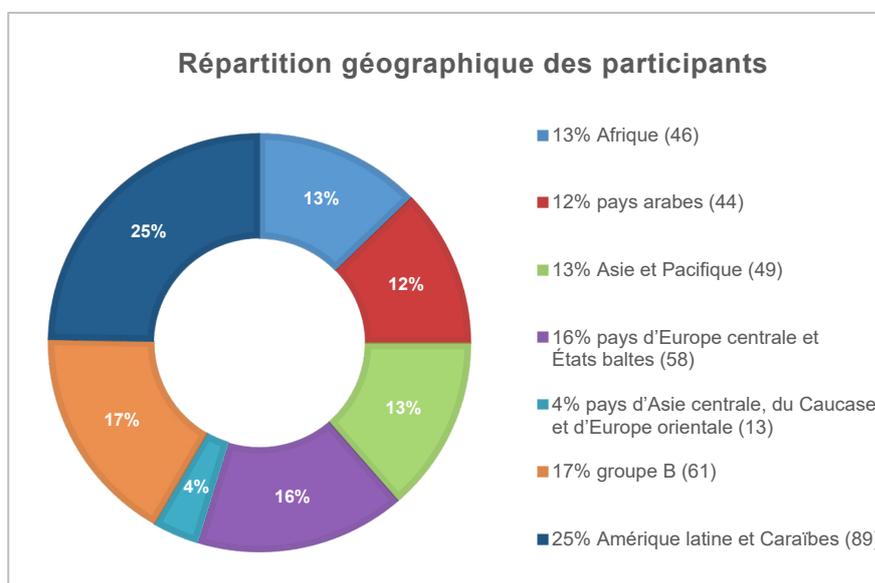
Annabelle BENNETT, ancienne juge à la Cour fédérale de l'Australie à Sydney (Australie) (présidente); Colin BIRSS, juge à la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, Londres (Royaume-Uni); Souad EL FARHAOUI, juge et conseil à la Cour de cassation et directrice de la formation à l'Institut supérieur de la magistrature, Rabat (Maroc); Klaus GRABINSKI, juge à la Cour fédérale de justice, Karlsruhe (Allemagne); LI Jian, vice-président du tribunal, Division des droits de propriété intellectuelle, Cour suprême du peuple, Beijing (Chine); Tati MAKGOKA, juge à la Cour suprême d'appel, Bloemfontein (Afrique du Sud); Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, magistrat, directeur adjoint chargé du contentieux administratif, des litiges financiers et comptables, Ministère de la justice, Yaoundé (Cameroun); Lyudmila NOVOSELOVA, présidente du Tribunal de la propriété intellectuelle, Moscou (Fédération de Russie); Kathleen M. O'MALLEY, juge à la Cour d'appel du circuit fédéral, Washington, D.C. (États-Unis d'Amérique); SHITARA Ryuichi, ancien président de la Haute Cour de la propriété intellectuelle, Tokyo (Japon); Maitree SUTAPAKUL, président de la Cour d'appel des affaires spécialisées, Bangkok (Thaïlande); et Ricardo Guillermo VINATEA MEDINA, juge à la septième chambre spécialisée du contentieux administratif, Haute Cour de justice de Lima (Pérou).

Forum 2021 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle

Promouvoir le dialogue transnational entre les systèmes judiciaires

Le Forum annuel de l'OMPI 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 2021 du Forum s'est tenue de manière virtuelle du 10 au 12 novembre 2021. Cette année, 360 juges de 88 pays et 6 tribunaux régionaux se sont réunis virtuellement au cours des trois journées du programme. Vingt-sept conférenciers issus de 17 pays et deux juridictions régionales ont participé au forum en qualité d'animateurs, d'experts ou d'intervenants principaux. 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.



L'édition de cette année était principalement consacrée à la gestion judiciaire des affaires relatives aux brevets, avec des sessions couvrant des questions telles que les difficultés liées à la spécificité des affaires judiciaires relatives aux brevets, les procédures d'invalidation de brevets, les affaires de contrefaçon de brevets, ou encore les questions propres aux litiges en matière de brevets portant sur des produits biologiques ou pharmaceutiques. Les discussions ont également porté sur des questions relatives à la gestion des affaires concernant plus largement les litiges en matière de propriété intellectuelle, telles que le rôle des experts et la question des dommages-intérêts. Les débats ont mis en lumière non seulement les différences mais également les similitudes dans la manière dont les tribunaux envisagent les décisions dans les litiges en matière de brevets, renforçant ainsi l'utilité du dialogue entre instances judiciaires. La participation active des juges au sein du public par l'intermédiaire de la fonction de messagerie virtuelle a grandement contribué à l'échange dynamique de perspectives et d'approches judiciaires du monde entier.

Les participants se sont félicités de cet engagement transfrontalier entre juges, ainsi que de l'examen des points communs et des divergences. Dans leur évaluation globale du forum, les

participants ont notamment attribué le caractère stimulant et informatif des échanges dans le domaine judiciaire au niveau exceptionnel des conférenciers.

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, à l'adresse suivante :

<https://www.wipo.int/meetings/fr/2021/judgesforum2021.html>.

L'édition 2022 du Forum de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle se tiendra au siège de l'OMPI à Genève (Suisse), les 16 et 17 novembre 2022.

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 2021 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle a été ouvert par M. Daren Tang, Directeur général de l'OMPI, et par la juge Annabelle Bennett, présidente du Conseil consultatif des juges de l'OMPI.

Le Directeur général a souhaité la bienvenue aux nombreux juges du monde entier participant au forum en cette difficile période de pandémie. Il a fait remarquer qu'à l'heure où la propriété intellectuelle, l'innovation et la créativité deviennent des moteurs de croissance et de développement de plus en plus importants partout dans le monde, on ne peut plus considérer la propriété intellectuelle comme un sujet ne présentant un intérêt que pour un groupe réduit d'experts en la matière. Le Directeur général a également noté la mondialisation de l'innovation, illustrée par les différents endroits du monde où sont déposées les demandes de titres de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle le nouveau plan stratégique de l'OMPI, récemment approuvé par l'ensemble des États membres, envisage un monde où l'innovation et la créativité, d'où qu'elles viennent, sont soutenues par la propriété intellectuelle au service de l'intérêt général.

Selon le Directeur général, cette vision exige que l'OMPI et la communauté mondiale de la propriété intellectuelle interviennent de plusieurs manières. Premièrement, l'OMPI doit étoffer ses activités traditionnelles en aidant les membres, en particulier ceux des pays en développement et des pays les moins avancés, à tirer parti de la propriété intellectuelle comme instrument puissant de création d'emplois, d'investissements, de croissance des entreprises, de développement économique et de dynamisme social. Deuxièmement, l'OMPI doit mettre en place un écosystème de propriété intellectuelle plus inclusif et trouver des moyens d'apporter des avantages concrets aux individus et aux communautés sur le terrain, dans toutes les régions du monde.

Le Directeur général a fait remarquer que, dans le cadre de tous ces efforts, les États membres doivent renforcer leur propre écosystème de propriété intellectuelle, ce qui exige à son tour qu'ils mettent en place des institutions judiciaires efficaces en matière de propriété intellectuelle. Compte tenu du rôle de plus en plus central que jouent les économies innovantes et créatives dans de nombreux pays aux quatre coins du monde, le rôle d'arbitres de questions techniques aux répercussions juridiques, sociales et économiques significatives joué par les juges spécialisés en propriété intellectuelle est devenu plus important encore. Le récent exemple, largement médiatisé, de la série d'actions en justice intentées par le titulaire de l'intelligence artificielle DABUS concernant la question de savoir si des systèmes d'intelligence artificielle peuvent se voir accorder des brevets pour les inventions qu'ils génèrent illustre l'importance de la tâche des tribunaux s'agissant d'appliquer la loi à un nouveau paysage technologique dans le contexte de leurs approches respectives – ce qui les mène parfois à des conclusions différentes.

Le Directeur général, rappelant la finalité du forum comme enceinte d'échange d'expériences et de connaissances donnant la possibilité aux juges de différents ressorts juridiques de s'informer les uns les autres sur l'évolution du droit de la propriété intellectuelle et des fonctions judiciaires en matière de propriété intellectuelle dans les différents contextes juridiques, sociaux et économiques, a présenté le thème de cette année – la gestion des affaires judiciaires – qui se pencherait en particulier sur les difficultés propres aux affaires relatives aux brevets.

Enfin, le Directeur général a exprimé sa profonde reconnaissance envers les membres du Conseil consultatif des juges de l'OMPI, qui prodiguent leurs conseils concernant la direction et la teneur de la collaboration de l'OMPI avec les systèmes judiciaires, en particulier dans le cadre de la préparation du forum, et a invité les juges participants à prendre part aux discussions judiciaires en vue de générer un dialogue constructif.

Prenant la parole en qualité de présidente du Conseil consultatif des juges de l'OMPI, la juge Annabelle Bennett a fait remarquer que le forum, au-delà d'une occasion d'apprentissage, est devenu une merveilleuse tradition. Elle a souhaité la bienvenue à la fois aux juges y prenant part pour la première fois et aux autres qui y ont déjà participé par le passé. Un aspect important du forum est le fait que les juges peuvent se rencontrer, faire part des problèmes auxquels ils sont confrontés ainsi que des solutions qu'ils mettent au point, et comprendre les différentes manières dont les systèmes judiciaires font face à ces problèmes.

À ses yeux, ce dialogue revêtait cette année une importance encore plus grande du fait de la pandémie, qui a contraint de nombreux juges à présider seuls des affaires et à statuer seuls, souvent sans pouvoir rencontrer en personne leurs confrères au sein de leur tribunal. La juge Bennett voyait donc le forum comme une occasion de dialoguer avec des confrères, ne fût-ce que par écran interposé.

La juge Bennett a signalé que les sujets figurant au programme ont été choisis parce qu'ils constituent des problèmes réels auxquels sont confrontés les conférenciers. Elle a encouragé les juges participants à prendre la parole lors des moments réservés aux questions et commentaires et par l'intermédiaire de la messagerie instantanée, comme moyen de participer à la communauté internationale de juges aux prises avec des affaires et des problèmes du même genre. De nombreux juges présents avaient déjà eu l'occasion de se rencontrer lors d'éditions antérieures du forum et savaient donc à quel point il est utile de pouvoir se parler, échanger des expériences et poser des questions.

La juge Bennett a fait remarquer que, si le format virtuel ne saurait remplacer les interactions en personne, il a néanmoins l'avantage de permettre aux juges dans l'impossibilité de se déplacer de participer malgré tout au programme, et elle s'est réjouie des débats à venir.

Session 1 : Gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets

Cette session a lancé le thème de l'édition 2021 du Forum de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle – la gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets – choisi en raison des réflexions qui se tiennent dans de nombreux ressorts juridiques en vue d'améliorer l'administration judiciaire des litiges en matière de brevets. Il s'agit principalement d'améliorer l'accès à la justice, notamment pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, par exemple en réduisant le coût et la durée des litiges en matière de brevets, en instaurant l'administration accélérée et dynamique des affaires judiciaires, en adoptant des mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges, ou encore en spécialisant les magistrats afin qu'ils puissent appréhender de manière plus complète le contexte technologique des litiges en matière de brevets. Le Forum 2021 visait à offrir aux participants la possibilité d'échanger des informations sur les outils de gestion des affaires dont disposent les juges pour rendre la procédure judiciaire plus accessible, équitable et efficace. La discussion avait en outre pour

objectif d'éclairer le projet du Guide judiciaire de l'OMPI concernant la gestion des litiges internationaux en matière de brevets, collaboration entre l'Institut judiciaire de l'OMPI et le Berkeley Judicial Institute visant à élaborer un guide pratique offrant des savoirs et des perspectives judiciaires provenant de neuf juridictions dotées de registres de brevets substantiels.

Les conférenciers ont fait part de l'expérience des États-Unis d'Amérique en matière d'élaboration d'une approche commune de gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets, présentant les efforts considérables et délibérés consentis au cours des 50 dernières années en vue de mettre au point une approche cohérente et normalisée, et de fournir la formation judiciaire correspondante afin de développer les compétences nécessaires en matière de gestion de ces affaires.

L'année 1982 fut une année décisive, marquée par la création de la Cour d'appel du circuit fédéral. Des événements importants se sont succédé à partir des années 1990, sous l'effet de la révolution technologique, des technologies numériques et de l'augmentation très rapide du nombre d'affaires judiciaires portant sur des brevets. Les tribunaux de district des États-Unis d'Amérique suivaient des stratégies très diverses de gestion des affaires, et leurs juges, qui n'étaient pas spécialisés en matière de brevets, ont dû élaborer des procédures et des stratégies leur permettant de faire face au nombre croissant d'affaires.

Ces circonstances ont donné naissance à la philosophie moderne de gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets des États-Unis d'Amérique. Elle tenait en partie à une décision de la Cour d'appel du circuit fédéral selon laquelle l'interprétation des revendications de brevet relève du juge de district et non des jurys, décision qui a modifié le rôle des juges de districts, qui ont commencé à adopter une approche plus dynamique de gestion des affaires. Des efforts ont également été menés, à l'initiative et sous la direction des juges, en vue de rassembler conseils en brevets et universitaires spécialisés dans le domaine des brevets pour élaborer un ensemble de règles locales relatives aux brevets systématisant l'approche de gestion des affaires judiciaires. Parmi les grandes lignes des règles locales relatives aux brevets figuraient des délais précis pour le dépôt des allégations des parties et l'interprétation rapide des revendications, fournissant une approche systématisée pour une procédure de divulgation conjointe, échelonnée et rapide exposant et hiérarchisant les enjeux des affaires judiciaires relatives aux brevets. Ces règles relatives aux brevets, initialement établies par le tribunal du district nord de la Californie, ont par la suite été adoptées par d'autres tribunaux et ont été suivies d'une série de programmes annuels de formation.

Par la suite, il a été entrepris de codifier les connaissances dans un Guide judiciaire concernant la gestion des litiges en matière de brevets, publié pour la première fois en 2009 par le Federal Judicial Center des États-Unis d'Amérique. Ce Guide a été utilisé dans le cadre de la formation d'un grand nombre de juges, et ces efforts ont permis de mettre en place des systèmes nouveaux et plus coordonnés de gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets.

La loi américaine de 2011 sur les inventions (America Invents Act) a introduit la première procédure sérieuse d'annulation à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), au travers d'un examen *inter partes* et d'un examen après délivrance, instaurant un délai rapide d'examen des brevets par des chambres composées de trois juges techniques et spécialisés en brevets expérimentés. En outre, la procédure d'enquête en matière de brevets de la Commission du commerce international au titre de la section 337 est devenue de plus en plus active.

Ces divers éléments ont considérablement enrichi le système américain, plus spécialisé et assorti de programmes de formation judiciaire.

Il a été reconnu que chaque pays dispose de son propre système, de sa propre culture et de ses propres pratiques judiciaires. L'espoir a néanmoins été exprimé que le Guide judiciaire concernant la gestion des litiges internationaux en matière de brevets à paraître recenserait les compétences communes s'avérant utiles et trouverait des applications dans des ressorts juridiques au-delà des neuf pays contributeurs.

Références :

- Federal Judicial Center (États-Unis d'Amérique) : [Patent Case Management Judicial Guide](#) (3^e éd., 2016)
- Federal Judicial Center (États-Unis d'Amérique) : [Patent Mediation Guide](#) (2019)

Session 2 : Difficultés liées à la spécificité des affaires judiciaires relatives aux brevets

Cette session et la séance de réflexion connexe ont abordé les défis les plus communs auxquels les juges sont confrontés dans la gestion des litiges en matière de brevets. Dans un premier temps, les conférenciers ont présenté les structures judiciaires responsables des litiges en matière de brevets dans leur ressort juridique, mettant en lumière la grande diversité de systèmes juridiques et judiciaires et les nombreux niveaux de spécialisation et de division des compétences.

En Australie, par exemple, les litiges en matière de brevets sont entendus en première et deuxième instances par des juges spécialisés au sein de la Cour fédérale d'Australie qui, bien que généralistes, possèdent une expérience spécifique des litiges en matière de propriété intellectuelle. En Afrique du Sud, également pays de *common law*, ces affaires peuvent uniquement être entendues par le tribunal de première instance pour les questions touchant aux brevets, la "Court of the Commissioner of Patents". Les "Commissioners", juges de la Haute Cour désignés à cet effet, ont, si possible, de l'expérience en matière de propriété intellectuelle. Depuis 2018, les procédures applicables relèvent du tribunal de commerce de la Division de Gauteng de la Haute Cour d'Afrique du Sud, récemment reconstitué en vertu de directives de procédure habilitant les juges à gérer activement les affaires.

Le cas du Brésil a offert une perspective différente, en ce que ce pays de droit romain où la procédure judiciaire est définie dans la législation, où les litiges sont conduits principalement par écrit et où l'on a recours au formalisme pour garantir une procédure régulière. Par ailleurs, au Brésil, le double système juridique répartit les compétences relatives aux litiges en matière de brevets entre les tribunaux fédéraux, compétents en matière de validité des brevets, et les tribunaux d'État, qui statuent sur les questions de contrefaçon. Dans les tribunaux fédéraux comme dans les tribunaux d'État, le jury est composé de juges généralistes. Bien qu'il n'y ait pas de tribunal national spécialisé en propriété intellectuelle, un certain degré de spécialisation existe dans les juridictions où les litiges en matière de propriété intellectuelle sont légion : au tribunal fédéral de Rio de Janeiro, quatre tribunaux de première instance spécialisés et deux chambres d'appel spécialisées sont chargés des litiges portant sur la validité des droits de propriété intellectuelle de manière générale; et au tribunal d'État de São Paulo, des chambres d'appel et des tribunaux de première instance spécialisés existent pour les litiges commerciaux, qui incluent les affaires de propriété intellectuelle.

Une troisième approche a été présentée, à savoir celle de la Chine, où un système à plusieurs niveaux de tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle a été mis en place dans tout le pays, comprenant quatre tribunaux régionaux de propriété intellectuelle à Beijing, Shanghai, Guangzhou et au port de libre-échange de Hainan, ainsi que le tribunal de la propriété intellectuelle de la Cour suprême du peuple. Ce dernier, mis en place en 2019 dans le but d'harmoniser les procédures de recours portant sur des brevets ou des technologies, a

également eu pour effet d'harmoniser les critères appliqués aux procès liés à ce type d'affaires. Vingt-quatre tribunaux de propriété intellectuelle ont par ailleurs été créés, avec des compétences interrégionales pour les affaires relatives à la propriété intellectuelle. Il a été observé que les affaires de brevets sont le principal type de litige entendu par ces cours et tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle.

Il a été noté que, dans un certain nombre de ressorts juridiques, les procédures portant sur des brevets sont conduites selon les règles normales de droit privé. Cependant, les juges disposent d'une certaine latitude pour adapter les procédures aux spécificités des litiges en matière de brevets.

Le cadre ainsi posé, la session a couvert les questions de gestion soulevées à chaque stade des affaires judiciaires relatives aux brevets, aussi bien avant que pendant et après le procès.

Dans des pays comme l'Australie et l'Afrique du Sud, les juges jouent un rôle actif dans la gestion des affaires judiciaires. Au stade de l'instruction, suivant l'envergure de l'affaire, plusieurs audiences de gestion de l'affaire ont lieu, afin de permettre au juge de se familiariser avec les brevets, les revendications et la complexité des technologies concernées, et de se faire une idée des moyens de défense et des demandes reconventionnelles auxquels s'attendre. Ces connaissances acquises avant le procès permettent au juge d'orienter les parties dans la préparation de la documentation technique de base convenue destinée à faciliter l'établissement des faits techniques. Ces audiences sont par ailleurs l'occasion pour les juges de gérer la portée du litige, par exemple en encourageant les parties à limiter les revendications en cause ou en gérant les arguments interlocutoires concernant la portée des actes de procédure, la communication préalable ou encore la confidentialité et le secret professionnel. Il a été observé qu'une indication informelle des points de vue peut s'avérer plus efficace pour régler des questions n'exigeant pas nécessairement de progresser au stade du débat, afin de ne pas retarder inutilement le règlement du litige. Les audiences de gestion des affaires peuvent également servir à déterminer avec les parties et à régler la portée des témoignages d'experts. Il a également été convenu qu'un aspect essentiel de la gestion des affaires consiste à définir le plus tôt possible le calendrier de l'affaire et à veiller à ce qu'il soit respecté. Au Brésil, en revanche, les procédures relatives aux brevets sont conduites en grande partie par écrit, il n'y a pas de phase préalable au procès et des audiences d'instruction ne sont prévues que si le juge l'estime nécessaire.

Il a été reconnu qu'une gestion dynamique des affaires judiciaires requiert l'affectation de temps et de ressources judiciaires, lesquels sont limités. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, dans certains ressorts juridiques, la gestion judiciaire dynamique est réservée aux affaires de plus grande envergure.

Concernant la phase du procès, il a été observé que, parmi les ressorts juridiques représentés, les États-Unis d'Amérique sont le seul pays où les procès de litiges en matière de brevets se déroulent devant un jury. Dans les autres pays, ces litiges sont entendus par un juge ou, en recours, par un collège de juges. Dans les ressorts juridiques représentés, la plupart des affaires relatives à des brevets sont portées devant un tribunal, à moins que les parties règlent le litige avant d'en arriver là.

Le thème de la bifurcation des procédures relatives aux brevets, en vertu de laquelle les questions de validité et de contrefaçon sont entendues par des tribunaux différents, a été longuement débattu par les conférenciers, ainsi qu'avec les juges présents dans le public. Les raisons structurelles derrière l'émergence de cette bifurcation ont été examinées, ainsi que les avantages et les inconvénients du traitement simultané ou successif de ces questions. Il a été noté que, dans les ressorts juridiques optant pour la bifurcation, même lorsque les audiences portant sur la validité et sur la contrefaçon peuvent, en théorie, être menées en parallèle – comme c'est le cas au Brésil – l'interaction entre les questions de validité et de

contrefaçon peut avoir une incidence sur la possibilité que les deux soient traitées ensemble dans la pratique. Aux États-Unis d'Amérique, les recours en invalidation peuvent également être entendus dans le cadre d'une procédure administrative devant la Commission des audiences et recours en matière de brevets de l'USPTO, en même qu'un procès au tribunal de district. En Israël, les affaires de contrefaçon ne peuvent être entendues que par un juge de district, tandis que l'office des brevets traite des questions de validité. Toutefois, les demandes reconventionnelles concernant la validité peuvent également être présentées dans le cadre des procédures relatives à la contrefaçon et entendues en même temps.

En Australie et en Afrique du Sud, par défaut, les questions de validité et de contrefaçon sont entendues dans le cadre d'un seul et même procès. Un des avantages de cette approche est l'interface entre les arguments sur la portée d'une revendication aux fins de déterminer la validité, au regard des arguments relatifs à la contrefaçon.

En ce qui concerne les éléments de preuve, l'échange de preuves écrites entre parties est une pratique courante à la fois dans les pays de *common law* et dans les pays de droit romain. D'autres approches en matière de témoignages d'experts sont plus propres à chaque ressort juridique.

En ce qui concerne les témoignages d'experts soumis par les parties, en Australie et en Afrique du Sud, les règles de procédure permettent une gestion considérable de ces témoignages afin de recenser les points d'accord et les différences. En Afrique du Sud, le recours à ces dispositions n'est pas encore généralisé dans le contexte des affaires judiciaires relatives aux brevets, bien qu'il soit en essor. En Australie, les experts doivent se réunir en conclave après échange de preuves écrites, pour préparer un rapport conjoint qui contribue grandement à restreindre les questions sur lesquelles porte le litige. Au procès proprement dit, les experts déposent oralement ensemble selon une modalité appelée "hot tubbing", au cours de laquelle ils peuvent se poser des questions les uns aux autres et sont soumis à un contre-interrogatoire par les avocats.

Au sujet des experts désignés par le tribunal, il a été indiqué qu'en Chine, une catégorie particulière d'enquêteurs techniques assiste le tribunal dans le cadre des procès en matière de brevets. Les enquêteurs techniques peuvent participer à l'enquête et à la collecte de preuves, ainsi qu'aux procédures orales telles que les investigations, les réunions préalables au procès et les audiences de procès, et peuvent assister aux délibérations du jury. La participation de l'enquêteur à la procédure est transparente : son identité doit être indiquée dans le document du jugement. Lorsque les enquêteurs techniques assistent à des délibérations d'examen des cas, leur avis technique est consigné dans le compte-rendu de la délibération. Les avis techniques fournis peuvent servir de référence aux juges dans l'établissement des faits techniques, mais l'enquêteur n'a pas de droit de vote au moment de statuer sur le litige. Il a été noté que le rôle d'un enquêteur technique est différent de celui d'un témoin expert, ce dernier intervenant au nom des parties.

De manière plus générale, il est également fait appel à des experts désignés par le tribunal dans d'autres pays, notamment en Allemagne, au Brésil, en Israël et aux États-Unis d'Amérique. En Israël, par exemple, le tribunal peut désigner des conseillers scientifiques dans les affaires portant sur des brevets. Tandis qu'en Allemagne et Brésil, les témoignages d'experts nommés par les parties sont considérés comme faisant partie des pièces communiquées par celles-ci et seul l'expert désigné par le tribunal fournit un témoignage d'expert officiel, aux États-Unis d'Amérique, tant les témoignages des experts désignés par les parties que de ceux désignés par le tribunal sont traités comme des témoignages d'experts. En Australie, en revanche, si les tribunaux ont la possibilité de désigner des experts, ils ne le font cependant pas.

Ces différences entre ressorts juridiques ont suscité beaucoup d'intérêt et de discussion parmi les conférenciers et les participants. Des questions ont notamment été soulevées concernant les questions de transparence et d'examen public de la procédure judiciaire, la garantie d'une procédure régulière pour les parties, auxquelles tous les témoignages doivent être présentés et qui doivent avoir l'occasion d'y répondre, ainsi que le rôle du juge, à qui incombe la décision définitive. Il a été reconnu que différents points de vue scientifiques peuvent véritablement être soutenus de part et d'autre d'un argument à des moments cruciaux, et qu'il revient au juge de faire la part des choses.

La médiation a également été mentionnée, comme étant couramment utilisée, dans certains ressorts juridiques, dans le cadre des affaires judiciaires relatives aux brevets. En Australie, par exemple, la pratique consiste à soumettre toutes les affaires à la médiation, hormis lorsque le juge estime que les chances de réussite ne sont pas bonnes. La Cour fédérale elle-même propose des officiers habilités à assurer la médiation, toutefois les parties peuvent également désigner le médiateur de leur choix. En Afrique du Sud, la médiation doit être envisagée par les parties avant le stade du procès, toutefois, elle n'est pas obligatoire.

Lors de la discussion du dernier stade des procédures judiciaires relatives aux brevets, des différences ont été observées entre pays au niveau du montant des dommages-intérêts. En Australie, en Afrique du Sud et au Brésil, il a été noté que cette question est entendue séparément, après le traitement de la validité ou de la contrefaçon. Cette approche a notamment pour avantage que si le demandeur n'obtient pas gain de cause, le tribunal n'a pas besoin de mener d'audience sur le montant des dommages-intérêts.

Il est courant, dans l'ensemble des ressorts juridiques représentés, d'accorder des dommages-intérêts compensatoires, toutefois les dommages-intérêts exemplaires ne sont pas utilisés au Brésil ni en Afrique du Sud. En Australie, bien que la plupart des dommages-intérêts accordés soient compensatoires, des dommages-intérêts supplémentaires limités peuvent être accordés en cas d'éléments aggravants. Cette question est traitée par le tribunal au stade de la détermination du montant des dommages-intérêts. Par contre, en Chine, depuis l'adoption, en 2021, d'une nouvelle loi sur les brevets, des dommages-intérêts punitifs pouvant atteindre cinq fois le montant des dommages causés peuvent également être accordés en cas d'atteinte grave et délibérée. Une interprétation jurisprudentielle formulée par la Cour suprême du peuple a offert de meilleures indications concernant l'application de ces dommages-intérêts punitifs dans le cadre des affaires civiles en matière d'atteinte à la propriété intellectuelle.

En conclusion, il a été observé que certaines difficultés liées à la gestion judiciaire des litiges en matière de brevets sont communes à l'ensemble des ressorts juridiques, tandis que d'autres sont propres à des systèmes juridiques ou des cultures judiciaires donnés. Même lorsque les systèmes judiciaires sont confrontés à des problèmes analogues, ils peuvent y faire face de différentes manières.

Références :

- Tribunal fédéral d'Australie : [Concurrent Expert Evidence Guidelines](#)
- Cour suprême du peuple (Chine) [2021] : Interprétation de la Cour suprême du peuple concernant l'application des dommages-intérêts punitifs aux affaires civiles d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle
- Haute Cour d'Afrique du Sud [2018] : Directives relatives à la pratique du Tribunal de commerce, Haute Cour, Division Gauteng, Johannesburg et Pretoria

Session 3 : Les juges et le rôle des experts dans les affaires judiciaires relatives aux brevets

Cette session et la séance de réflexion connexe ont examiné un des aspects centraux de la gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets, à savoir comment les juges acquièrent les connaissances nécessaires pour statuer sur une affaire de brevet, et quel est le rôle des experts dans ce contexte? Étant donné que toutes sortes de technologies et d'applications scientifiques interviennent dans les litiges en matière de brevets, les juges doivent en permanence se familiariser avec un domaine technique donné afin de pouvoir entendre un litige. Comme illustré par les conférenciers au cours de la discussion, les complexités liées au traitement des témoignages d'experts, ainsi que les différents niveaux de formation technique des juges pouvant être amenés à entendre une affaire de brevet, font de cette question un aspect difficile de la gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets.

Les conférenciers ont commencé par discuter des différents niveaux de formation technique des juges dans leurs ressorts respectifs. Dans des pays comme les États-Unis d'Amérique et Singapour, les affaires de brevets sont entendues par des juges principalement généralistes aux qualifications juridiques. Il peut arriver qu'un juge qualifié sur le plan juridique ait également des compétences techniques, toutefois, cela n'est pas obligatoire. Dans d'autres pays représentés à cette session, en particulier les pays possédant un tribunal spécialisé en matière de brevets, le collège peut se composer à la fois de juges qualifiés dans le domaine du droit et de juges qualifiés dans un domaine technique. Par exemple, les chambres de la Cour fédérale des brevets d'Allemagne se composent de juges aux compétences juridiques et de juges possédant une formation technique qualifiés dans le domaine de la technologie sur laquelle porte le litige. Au Tribunal des brevets de la République de Corée, le collège peut inclure des juges qui, outre leurs qualifications juridiques, ont une formation technique. Il a également été noté que, dans certains pays, les tribunaux et les autorités de formation judiciaire offrent des formations continues aux juges en exercice dans des domaines techniques ciblés comme la biopharmaceutique ou la chimie, ainsi qu'en matière de gestion et de compréhension des affaires judiciaires relatives aux brevets de manière générale.

Les experts ont également mis en lumière les différentes manières dont les juges se familiarisent avec les aspects technologiques et économiques du brevet objet du litige, à la fois de manière formelle et informelle. Sur le plan informel, les juges peuvent bénéficier des connaissances techniques d'un éventail de sources – suivant le ressort juridique, ils peuvent faire appel à leurs propres compétences techniques ou à celles de leurs auxiliaires, ou encore à des représentants des parties qui, dans certaines circonstances, assurent des séances d'explication – au-delà des témoignages d'experts formels que reçoivent les tribunaux conformément aux règles de procédure propres à chaque ressort juridique. Ces témoignages d'experts peuvent être fournis par des témoins experts recrutés par les parties, désignés par le tribunal ou les deux.

Les conférenciers ont reconnu les difficultés auxquelles les juges sont confrontés s'agissant d'évaluer la crédibilité des experts désignés par les parties et d'apprécier les différences entre les opinions reçues des différents experts. Les tribunaux ont notamment recours aux mécanismes suivants pour évaluer la crédibilité des experts ou faire le rapprochement entre des éléments de preuve divergents : examen des méthodologies des experts et de leurs qualifications; recours au contre-interrogatoire par le conseil de la partie adverse ou à l'interrogatoire direct par le collège afin d'évaluer les éléments de preuve présentés par les experts; présentation de preuves simultanée (méthode appelée "hot tubbing" dans certains pays) permettant aux experts de s'exprimer directement sur les preuves des autres experts; et conférences de témoins experts, qui offrent à ceux-ci la possibilité de présenter leurs points de vue et d'en débattre dans un contexte non contradictoire.

Les conférenciers ont également examiné l'étendue du rôle joué par les experts désignés dans les affaires judiciaires portant sur des brevets. La discussion s'est centrée sur la distinction entre les questions de droit et les questions de fait. Les conférenciers étaient d'avis que, dans leurs ressorts juridiques, le rôle des experts consiste à répondre aux questions de fait requérant un niveau élevé de connaissances techniques dans le domaine de la technologie objet du litige. Par exemple, une question de fait peut porter sur la perspective générale de la personne du métier à la date de priorité : ses connaissances, ses aptitudes, son expérience et son approche méthodologique; la divulgation d'un document sur l'état de la technique; les propriétés d'un produit portant supposément atteinte au brevet; ou encore le fonctionnement d'un procédé de fabrication soupçonné de porter atteinte au brevet. En revanche, suivant le ressort juridique concerné, une question de droit peut porter sur l'interprétation des revendications ou l'évaluation de la nouveauté, de l'activité inventive ou d'un ajout d'élément.

Cependant, comme il est ressorti de la discussion, cette distinction peut présenter des difficultés pour les juges dans la pratique. Par exemple, certains conférenciers ont mentionné des questions de droit reposant sur des questions de fait et la nécessité, pour le juge, de veiller à ce que les témoignages d'experts soient correctement orientés sur les questions de fait. Les conférenciers ont souligné l'importance des différentes manières dont le juge interagit avec l'expert tout au long de l'affaire : par exemple en lui demandant de fournir tôt son rapport écrit, en posant des questions ciblées ou en cherchant à établir clairement les points d'accord et de désaccord entre les experts.

Enfin, l'accent a été mis sur le fait que, bien que les experts jouent un rôle important dans les litiges en matière de brevets, les juges ne sont pas liés par leurs opinions. Pour statuer sur une affaire, le juge tient compte d'autres sources d'information, telles que les descriptions de brevets, les documents techniques pertinents et les arguments des parties.

Références :

- Tribunal des brevets de la République de Corée [2019] : Affaire 2017Heo3720
- Haute Cour de la Cour suprême de Singapour [2020] : *Element Six Technologies Ltd c. Ila Technologies Pte. Ltd.*, affaire SGHC 26

Activités de l'OMPI dans le domaine de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle

La session a donné un aperçu des activités de l'OMPI dans le domaine de l'administration judiciaire de la propriété intellectuelle, 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 soient équilibrés et efficaces, et à contribuer à mettre les connaissances et les informations relatives à la propriété intellectuelle à la disposition d'un public plus large.

Il a été noté que ces activités s'articulent autour de trois piliers : la promotion du dialogue transnational entre les systèmes judiciaires, le renforcement des capacités judiciaires et la facilitation de l'accès à l'information juridique en matière de propriété intellectuelle, notamment sur les lois, les systèmes judiciaires et les décisions à ce sujet. Les principes généraux guidant la collaboration entre l'OMPI et les systèmes judiciaires comprennent la reconnaissance de la diversité des structures et des approches judiciaires nationales, l'emphase sur l'appropriation et la pérennité nationales et la hiérarchisation des perspectives judiciaires. À ce titre, l'Organisation reçoit notamment des orientations de son Conseil consultatif des juges.

Dans le cadre du premier pilier, à savoir la promotion du dialogue transnational entre les systèmes judiciaires, le Forum annuel à l'intention des juges spécialisés en propriété

intellectuelle est l'événement phare de l'OMPI, dont le nombre grandissant de participants illustre la croissance de la communauté mondiale de juges spécialisés dans ce domaine. Par ailleurs, des colloques judiciaires, parmi lesquels les webinaires de l'OMPI à l'intention des juges, traitent de sujets ponctuels dans le cadre de débats d'experts consacrés à des décisions judiciaires récentes.

L'OMPI s'attache également à promouvoir l'échange d'informations au travers de publications, dont la série de publication intitulée "Collection OMPI des jugements les plus déterminants en matière de propriété intellectuelle", qui verra en 2022 l'addition de décisions des tribunaux des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et de la Fédération de Russie. Parmi les publications prévues en 2022 figurent un référentiel sur la propriété intellectuelle aux Philippines et au Viet Nam ainsi que le Guide judiciaire concernant la gestion des litiges internationaux en matière de brevets, tous deux rédigés par des juristes de renom dans des ressorts juridiques clés.

Le deuxième pilier des activités de l'OMPI dans le domaine judiciaire, qui concerne le renforcement des capacités judiciaires, vise à mettre en place des programmes à long terme et pérennes de formation judiciaire dans le domaine de la propriété intellectuelle dans les États membres intéressés. Ces projets comportent de nombreux volets, dont une formation à distance proposée par l'Académie de l'OMPI, l'élaboration de matériel didactique et des programmes de formation des formateurs.

Dans le cadre du troisième pilier, qui consiste à faciliter l'accès aux informations juridiques en matière de propriété intellectuelle, WIPO Lex – passerelle unique donnant accès à quelque 50 000 lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle – a été présenté.

Enfin, il a été fait mention des services du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, qui offre des options de règlement extrajudiciaire des litiges pour les affaires en instance devant les tribunaux.

Session 4 : Procédures d'invalidation/annulation de brevets

Cette session et la séance de réflexion connexe ont examiné la gestion des procédures d'invalidation et d'annulation de brevets, révélant de grandes différences entre les ressorts juridiques représentés en ce qui concerne la manière dont la nullité d'un brevet est déterminée, à quel moment et par quelle instance.

La validité des brevets peut être contestée de deux manières dans les litiges, à savoir dans le cadre de la défense contre une allégation de contrefaçon ou dans une demande directe de révocation du brevet du fait de son invalidité alléguée. La validité des brevets peut également être contestée dans d'autres contextes, notamment lors de procédures relatives à des menaces susceptibles de poursuites pouvant être justifiées, de procédures visant une déclaration d'absence d'atteinte ou, dans l'Espace économique européen, dans le cadre de l'évaluation de la validité d'un certificat complémentaire de protection.

Au Japon et dans la Communauté andine, les principales déterminations techniques concernant la validité des brevets sont effectuées au travers de procédures administratives. S'il existe une possibilité d'examen judiciaire, une telle intervention a généralement lieu uniquement en cas de moyen de défense contre l'invalidation dans une affaire de contrefaçon d'un brevet entendue par un tribunal. Au Japon, la procédure administrative présente l'avantage que la décision de l'Office des brevets produit ses effets à l'égard des tiers, tandis qu'une décision d'invalidation prononcée par un tribunal dans une affaire de contrefaçon ne ferait pas partie du jugement du tribunal, et n'aurait par conséquent qu'un effet limité en dehors de l'affaire. De même, dans la Communauté andine, l'autorité statuant sur la question de la contrefaçon n'a pas compétence

pour invalider le brevet. Les actions en contrefaçon et en invalidation de brevet sont menées dans le cadre de procédures parallèles, quoique étroitement liées.

Aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, les juges ont les pleins pouvoirs pour déterminer la validité des brevets et président couramment des procédures contradictoires dans lesquelles la validité est en cause. Au Royaume-Uni, une action en révocation de brevet peut être portée devant un tribunal ou devant le contrôleur général de l'office de la propriété intellectuelle. Les demandes de révocation sont le plus souvent entendues par les tribunaux. La procédure judiciaire au Royaume-Uni présente les avantages d'un collège spécialisé comprenant des juges possédant des qualifications scientifiques (outre leurs qualifications juridiques), ainsi que des mécanismes judiciaires de divulgation et de contre-interrogatoire. Aux États-Unis d'Amérique, les juges siégeant en appel ont des connaissances spécialisées, toutefois ce n'est pas toujours le cas en première instance, où les juges des tribunaux de district sont le plus souvent généralistes et acquièrent de l'expérience au fil du temps. Aux Pays-Bas, les questions de validité concernant les brevets nationaux sont traitées devant un tribunal, étant donné que l'Office des brevets n'examine pas les critères de brevetabilité. Le Tribunal de La Haye a compétence exclusive pour entendre les affaires judiciaires relatives aux brevets et ses juges, s'ils ne sont pas formés sur le plan technique, sont néanmoins à même de comprendre et traiter les questions techniques. Les brevets européens peuvent être contestés après délivrance, soit devant l'Organisation européenne des brevets soit devant les tribunaux nationaux. Dans le cadre du débat sur ces différences, les experts ont souligné l'importance de l'expérience de la personne appelée à statuer, que ce soit dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire.

En termes de délai de contestation de la validité d'un brevet, il n'existe pas de contrainte générale dans la plupart des ressorts juridiques. Lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle en contrefaçon, le délai pour intenter une action en contrefaçon s'applique. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la question de la validité du brevet peut également se poser une fois le brevet échu, par exemple, concernant la validité d'un certificat complémentaire de protection, dans le cadre de litiges en matière de licences ou s'il est question de négligence. Il a par ailleurs été noté qu'au Royaume-Uni, il est courant que la question de la validité soit soulevée vers la deuxième moitié de la durée de vie du brevet, étant donné que les fabricants de génériques ne s'intéressent à la validité du brevet que lorsqu'ils ont obtenu leur propre autorisation de mise sur le marché, après expiration de la protection de l'exclusivité des données de l'autorisation de mise sur le marché du titulaire du brevet.

Les experts ont examiné le rôle des juges dans l'interprétation des revendications. Aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, les juges participent activement à la détermination de la signification des revendications dans le cadre des procédures relatives à la validité. La plupart des actions en contrefaçon de brevet impliquent une contestation de la validité à titre de défense, l'interprétation des revendications étant souvent déterminante dans l'affaire. En revanche, au Japon et dans la région andine, les juges n'entrent pas dans les détails de l'interprétation des revendications, mais sont éventuellement amenés à déterminer s'il y a atteinte au brevet selon l'interprétation de l'autorité administrative.

Les experts ont ensuite débattu de la manière dont des résultats imprévisibles et des avantages inattendus peuvent influencer sur la validité du brevet. Il a été noté que la notion de résultats imprévisibles peut tourner de différentes manières, en fonction du motif de l'imprévisibilité. Une décision de la Cour suprême du Japon épousant la théorie selon laquelle l'effet imprévisible est une condition indépendante de l'activité inventive a été donnée en exemple. Les experts ont débattu de la manière dont un résultat inattendu ou un avantage imprévisible peut revêtir une importance dans le contexte de l'analyse du caractère évident, étant donné qu'un effet doit être imprévisible ou ne pas être raisonnablement escompté pour qu'une invention soit non évidente. Lorsque le résultat est imprévisible parce que l'invention combine des notions relevant de deux domaines techniques différents, la Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles a statué

qu'il est important d'identifier la personne du métier comme répondant à différentes caractéristiques aux fins de l'évaluation du caractère évident et de l'interprétation de l'état de la technique par rapport à ses caractéristiques en ce qui concerne la compréhension du brevet et la mise en œuvre de l'invention. Par ailleurs, un effet inattendu peut également être pertinent au regard de la plausibilité des brevets. Des problèmes peuvent se poser si l'effet inattendu lui-même n'est pas correctement décrit ou expliqué dans la description du brevet et que le titulaire ne peut l'invoquer. Un effet inattendu qui n'est pas divulgué de manière plausible à la date de dépôt de la demande ou de priorité ne doit pas être pris en considération lors de l'évaluation de l'activité inventive ou peut mener à un constat d'insuffisance.

Enfin, les experts ont abordé les approches des rapports techniques, établis durant la procédure administrative ou durant la procédure judiciaire, ainsi que la question connexe de la procédure régulière pour les décisions prises au niveau administratif qui reposent sur des rapports techniques mais ne sont pas soumises à la procédure contradictoire propre aux affaires portées devant un tribunal. Le point de départ de la discussion était une interprétation préliminaire de la Cour andine rendue en 2020, laquelle faisait une distinction entre les rapports techniques d'experts, qui sont considérés comme des éléments de preuve et peuvent être examinés par les parties, et les rapports techniques établis par les experts d'un office de la propriété intellectuelle, qui font partie de la détermination de l'office concernant la nullité d'un brevet et ne sont pas soumis à l'examen des parties ni à l'approche contradictoire. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, on a rarement recours à des experts désignés par le tribunal. Lorsque c'est le cas, le processus se fait en toute transparence et avec l'entière participation des parties : celles-ci ont le droit de se prononcer sur l'opportunité ou non de recourir à un expert désigné par le tribunal, et tous les documents transmis au juge par l'expert sont communiqués aux parties, qui ont la possibilité de formuler des commentaires.

Références :

- Cour de justice de la Communauté andine [2020] : [Interprétation préjudicielle 622-IP-2019](#)
- Cour suprême du Japon [2019] : Affaire 2018 (Gyo-hi) 69
- Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles [2010] : [Schlumberger Holdings Ltd c. Electromagnetic Geoservices AS \[2010\] EWCA Civ 819](#)
- Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles [1991] : *Hallen Co. c. Brabantia UK Ltd.* [1991] RPC 195

Session 5 : Affaires de contrefaçon de brevets

Cette session et la séance de réflexion connexe ont abordé le sujet des affaires de contrefaçon de brevets sous l'angle de deux types de contrefaçon, à savoir la contrefaçon indirecte et la contrefaçon par équivalence. Elle a également permis d'examiner des pratiques spécifiques relatives aux éléments de preuve dans les affaires de contrefaçon de brevets.

Pour commencer, la différence entre la contrefaçon directe et la contrefaçon indirecte a été expliquée. Par exemple, tandis que la contrefaçon directe d'une revendication peut impliquer la vente non autorisée du produit breveté, la question de la contrefaçon indirecte peut se poser en cas de vente d'un jeu de pièces pouvant être assemblées pour obtenir le produit revendiqué.

Il a été observé que la contrefaçon indirecte n'est pas traitée de manière uniforme dans les différents ressorts juridiques. Ainsi, il existe des fondements juridiques spécifiques de protection contre la contrefaçon indirecte en Allemagne et au Royaume-Uni, où les critères juridiques sont analogues et reconnaissent la contrefaçon indirecte en fonction de la fourniture de tout moyen en lien avec un élément essentiel de l'invention. En Inde, en revanche, une allégation de contrefaçon fondée sur une pièce ou une combinaison de pièces d'un produit ne

serait pas reconnue comme une contrefaçon indirecte. Certaines exceptions à cette approche peuvent exister dans des circonstances très précises, toutefois elles ne sont pas mentionnées de manière explicite dans la législation mais plutôt déterminées au cas par cas. Une pièce qui constitue une revendication dépendante du brevet ou un contexte dans lequel la pièce n'a pas d'autre utilisation reconnue qu'en tant que pièce d'un produit de contrefaçon sont des exemples possibles.

Une perspective différente a été présentée en provenance de la Fédération de Russie, où la notion de contrefaçon indirecte n'est pas prévue de manière explicite dans la législation. Il existe cependant des précédents d'application de la protection par brevet en présence d'une menace d'atteinte, ce qui pourrait être considéré comme une forme de contrefaçon indirecte. Une affaire mentionnée a suscité des discussions concernant la question de savoir si l'approbation, par l'autorité réglementaire, d'un médicament supposé contrefaisant et son inclusion postérieure dans des marchés publics prévoyant sa vente à prix fixes avant expiration du brevet pourrait constituer une menace d'atteinte passible d'injonction. Il a été noté que l'obtention d'une licence de commercialisation en soi, sans autre action en vue de la vente de produits contrefaisants avant expiration du brevet, ne peut à elle seule justifier l'octroi d'une injonction dans certains ressorts juridiques, notamment au Royaume-Uni. L'interaction entre le droit des brevets et des concepts relevant d'autres domaines du droit, par exemple le droit de la concurrence, a également été soulevée dans ce contexte. Il a été remarqué que la notion d'abus de droit peut avoir des répercussions sur l'octroi d'injonctions dans les affaires de contrefaçon de brevets, bien qu'aucune pratique uniforme ne se dégage parmi les ressorts juridiques représentés. En Allemagne, bien que la législation prévoie le refus d'injonction au motif de pratiques abusives, cela n'arrive pas souvent, hormis dans les affaires portant sur des brevets essentiels à une norme.

Au sujet de la contrefaçon par équivalence, il a été noté ce type d'action en contrefaçon n'est pas courant. Des similitudes existent toutefois en termes d'approche de l'équivalence dans les ressorts juridiques examinés, notamment en Inde et en Allemagne.

L'approche allemande en ce qui concerne la détermination d'une contrefaçon alléguée impliquant une variante des caractéristiques d'une revendication de brevet a été exposée, notamment les critères d'équivalence établis par la jurisprudence. Il a été noté que l'interprétation des revendications est le fondement de tout examen de ce type. En Allemagne, l'approche d'interprétation des revendications a été établie de manière détaillée par la jurisprudence. Il a également été observé que la prise en considération de l'effet technique de la variante au regard de celui de la revendication était pertinente en Inde et en Allemagne. Les affaires présentées touchaient également à des questions spécifiques se posant en matière d'interprétation des revendications, telles que la question de savoir si le titulaire du brevet a pris une décision de sélection positive en vue de limiter la protection demandée à la réalisation décrite, notion appelée "divulgué mais non revendiqué" au Royaume-Uni. En Inde, les questions de la couverture et de la divulgation sont fréquemment portées devant les tribunaux dans les affaires portant sur des produits pharmaceutiques, par exemple s'il s'agit de déterminer si une spécification figurant dans un brevet postérieur est activée dans le brevet antérieur. En Fédération de Russie, par contre, aucune doctrine d'équivalence n'a encore été formulée explicitement, cette situation ne s'étant présentée que rarement à ce jour et faisant donc l'objet d'un traitement au cas par cas.

Enfin, le débat a abordé le cadre de traitement des éléments de preuve dans les litiges en matière de brevets en Inde, qui inclut les preuves orales et écrites, les contre-interrogatoires, les témoignages d'experts et de spécialistes techniques (y compris la présentation simultanée de preuves selon la méthode du "hot tubbing") et les procédures spécifiques prévues pour les affaires portant sur des brevets essentiels à une norme. Il a été observé que ces règles générales présentent des analogies avec les règles de procédure civile d'autres ressorts juridiques, notamment celles de la France. Par ailleurs, alors que l'approche courante de la

charge de la preuve – le principe selon lequel il revient à la partie faisant valoir un fait d'en apporter les preuves – s'applique aux litiges portant sur une contrefaçon de brevet dans lesquels intervient une revendication de produit, en revanche, s'il est question d'une atteinte à une revendication de procédé, une charge de la preuve variée s'applique. Dans ce cas, si le demandeur prouve que les produits résultant du procédé revendiqué et du procédé soupçonné contrefaisant sont identiques, il revient au défendeur de prouver que le procédé utilisé est différent.

De manière générale, les experts ont observé que la législation et la jurisprudence régissant ces formes moins courantes de contrefaçon de brevets évoluent à des rythmes différents d'un pays à l'autre. Ils s'attendaient toutefois à ce que des actions de ce type soient intentées à l'avenir dans des ressorts juridiques n'en ayant pas encore connu, les parties cherchant des enceintes efficaces où régler leurs litiges.

Références :

- Cour fédérale de justice (Allemagne) [2016] : BGH GRUR 2016, 1254 – *V-förmige Führungsanordnung*
- Cour fédérale de justice (Allemagne) [2002] : BGH GRUR 2002, 515, 517 – *Schneidmesser I*
- Haute Cour de Delhi (Inde) [2017] : *Micromax Informatics Ltd. c. Telefonaktiebolaget Lm Ericsson*, FAO(OS) (COMM) 169/2017 & CM No.40001/2017
- Haute Cour de Delhi (Inde) [1977] : *Raj Prakash c. Mangat Ram Chowdhry and Ors*, AIR 1978 Delhi 1
- Haute Cour de Bombay (Inde) [1935] : *Lallubhai Chakubhai Jariwala c. Chimanlal Chunilal and Co.*, AIR 1936 Bom 99
- Tribunal de la propriété intellectuelle (Fédération de Russie) [2018] : *Celgene Corporation c. Farmsintez JSC, BratskHimSintez LLC, Ministère de la santé publique*, affaire A40-170151/2017
- Tribunal de la propriété intellectuelle (Fédération de Russie) [2019] : *Clauser c. Rospatent; Putarakin (intervenant)*, affaire SIP-540/2017

Session 6 : Questions propres aux litiges en matière de brevets portant sur des produits biologiques ou pharmaceutiques

Les participants ont ouvert la session en relevant le degré d'intérêt que suscitent les brevets portant sur des produits biologiques et pharmaceutiques auprès du public dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. La session a été axée sur deux notions fondamentales en lien avec la question de savoir ce qu'un inventeur peut breveter. Premièrement, que se passe-t-il lorsqu'il s'avère qu'un produit pharmaceutique breveté peut avoir une autre utilisation médicale? Deuxièmement, quelle quantité d'information doit être divulguée dans une demande de brevet pour en étayer les revendications, par exemple lorsque les résultats d'un composé pharmaceutique sont prédits mais ne sont pas établis par les données du mémoire descriptif, ou lorsqu'un procédé décrit ne s'étend pas à tous les produits revendiqués? Il a été noté qu'il n'existe pas de jurisprudence établie et universelle permettant de répondre à ces questions; il a été statué sur certaines affaires dans certains ressorts juridiques, toutefois ces décisions reposent sur des cadres législatifs nationaux différents. Si des similitudes peuvent être observées dans les notions fondamentales sur lesquelles repose la législation nationale des différents ressorts juridiques, le résultat judiciaire dépend de la formulation exacte des dispositions législatives, ainsi que des différentes et complexes approches de politique publique de promotion de la recherche et de l'innovation et de la volonté ou non du pouvoir judiciaire de réagir à l'évolution des politiques publiques.

La discussion a dans un premier temps abordé la question de la deuxième utilisation médicale. Cette notion a été illustrée en faisant référence au cadre régissant les première et deuxième utilisations médicales en vertu de la Convention sur le brevet européen, qui prévoit qu'une substance ou composition pour laquelle une première utilisation médicale est déjà connue peut être brevetable pour une deuxième utilisation ou toute utilisation médicale ultérieure dans le cadre d'une méthode, pour autant que cette utilisation soit nouvelle et inventive. Il a été noté que ces règles spécifiques portant sur les revendications des première et deuxième utilisations médicales étaient fournies, au titre de la Convention sur le brevet européen, en conséquence de l'exclusion des méthodes médicales de protection par brevet. Les dispositions régissant la définition des première et deuxième utilisations médicales, le champ de la brevetabilité et le format de revendication d'une deuxième utilisation médicale, ainsi que la protection accordée au titre de la Convention sur le brevet européen, ont été présentés. La discussion s'est penchée sur les questions délicates qui se posent lors de l'application de ces notions. En dehors de la Convention sur le brevet européen, la brevetabilité ou non des méthodes de diagnostic et, le cas échéant, les critères de brevetabilité, varient d'un ressort juridique à l'autre et dépendent de la législation nationale.

Il a été noté que l'on pourrait affirmer qu'il existe une approche commune de la validité dans les ressorts juridiques relevant de la Convention sur le brevet européen, dans la mesure où à la fois les tribunaux nationaux et l'Office européen des brevets appliquent les règles de brevetabilité de la Convention sur le brevet européen en délivrant ou en révoquant des brevets. En outre, les tribunaux nationaux examinent (et suivent souvent) les interprétations de ces règles fournies par les chambres de recours supranationales de cet Office, lorsqu'ils déterminent la validité des brevets accordés au titre de la Convention sur le brevet européen. Cependant, on ne peut parler d'une telle harmonisation pour les questions de contrefaçon, qui relèvent des tribunaux nationaux.

La perspective de la Chine, où les méthodes de diagnostic ou de traitement des maladies sont également exclues de la brevetabilité, a été présentée. Il a néanmoins été noté qu'en Chine, les revendications d'utilisations médicales (aussi bien première que deuxième utilisation) sont traitées comme des revendications de méthode et peuvent être brevetables lorsqu'elles sont formulées comme des revendications "de type suisse", c'est-à-dire comme une revendication d'utilisation pharmaceutique d'une substance dans la préparation d'un médicament pour le traitement d'une maladie. Il a été noté que les Directives pour l'examen des brevets publiées par l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) prévoient expressément une telle prise en considération des revendications d'utilisation médicale. Cette approche diffère de celle de la Convention sur le brevet européen, au titre de laquelle une revendication d'utilisation médicale ultérieure est considérée comme une revendication portant sur l'utilisation d'une substance et non une revendication portant sur la méthode.

Les défis liés à la brevetabilité des revendications dans ce contexte ont été décrits, notamment en lien avec le caractère évident et la divulgation insuffisante. Il a été statué sur ces questions dans une décision de 2006 du Tribunal populaire intermédiaire numéro 1 de Beijing, qui a jugé que la revendication de deuxième utilisation médicale du citrate de sildénafil (Viagra) de Pfizer était brevetable. Il a également été noté qu'en 2021, un "mécanisme de règlement rapide des litiges en matière de brevets pharmaceutiques" a été mis en place en Chine, reliant notamment les procédures d'examen et d'approbation de la mise sur le marché des médicaments et les procédures de règlement judiciaire des litiges en matière de brevets. Ce mécanisme permet aux parties de régler les litiges portant sur certains brevets pharmaceutiques et sur des brevets d'utilisation médicale de produits biologiques soit par voie administrative, soit par voie judiciaire.

La discussion s'est ensuite tournée vers la question de savoir si l'information contenue dans une demande de brevet est suffisante pour étayer l'étendue de la revendication, prenant acte de l'importance de la divulgation suffisante dans la détermination de la brevetabilité des revendications dans le secteur pharmaceutique. Les participants ont reconnu les

caractéristiques propres au contexte pharmaceutique dans lequel cette problématique se pose, parmi lesquelles les délais de mise au point des médicaments, l'importance d'obtenir le niveau approprié de protection de l'innovation, et le niveau de données requis pour déterminer le caractère inventif des revendications de brevet, compte tenu de la nature hautement spécialisée du domaine concerné.

Les experts ont donné un aperçu de la manière dont les données complémentaires sont traitées dans leur ressort juridique – plus précisément quant à la question de savoir si les données générées après le dépôt d'une demande de brevet (sa date de priorité) peuvent être prises en considération dans la détermination de la brevetabilité d'une revendication. En Chine, cette question a constitué un aspect important des réformes nationales récemment adoptées. Une interprétation judiciaire contraignante formulée en 2020 par la Cour suprême du peuple stipule que les données expérimentales complémentaires déposées après la date de dépôt de la demande doivent être examinées par le tribunal.

La notion de plausibilité, telle qu'établie par la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets et les tribunaux nationaux dans le cadre juridique européen, a été présentée. Le contexte particulier des revendications de deuxième utilisation médicale a illustré certains des défis qui se posent, par exemple en ce qui concerne l'antagonisme entre le critère de nouveauté (qui encourage le dépôt rapide d'une demande) et l'exigence de divulgation d'une contribution technique plausible dans la demande (ce qui exige de disposer de données pertinentes). Les difficultés liées à l'évaluation des données requises pour étayer l'effet technique décrit dans une demande, ainsi qu'à la question de savoir si une invention était complète ou spéculative à la date de priorité, ont été mentionnées. Il a été insisté sur le fait que ces questions n'ont pas de réponses tranchées et qu'elles sont actuellement examinées dans le cadre d'une saisine de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets soumise en 2021.

La session s'est terminée par la reconnaissance des complexités que les litiges en matière de brevets portant sur des produits biologiques et pharmaceutiques présentent pour les systèmes judiciaires.

Références :

- Tribunal populaire intermédiaire numéro 1 de Beijing (Chine) [2006] : *Pfizer Ireland Pharmaceuticals c. Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine, Chambre de réexamen des brevets*, décision administrative (2004) Yi Zhong Xing Chu Zi 884
- [Directives pour l'examen des brevets publiées par l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine \(CNIPA\)](#) [2010]
- Cour suprême du peuple (Chine) [2020] : [Dispositions de la Cour suprême du peuple concernant plusieurs questions relatives à l'application de la loi dans les procès d'affaires administratives portant sur l'octroi et l'invalidation de brevets \(I\)](#)
- Office européen des brevets [2019] : [Jurisprudence des Chambres de recours, section I.C.7, "Première et deuxième application thérapeutique"](#)

Session 7 : Dommages-intérêts

Cette session portait sur les dommages-intérêts, comme dernière forme de réparation et d'issue pour les demandeurs dans les affaires de contrefaçon de brevets.

La discussion a commencé par un aperçu des différents types de dommages-intérêts lors d'une décision concluant à la contrefaçon d'un brevet, tout en soulignant les différences en systèmes juridiques. Il a été expliqué qu'en Inde, les dommages-intérêts dans les affaires de contrefaçon

de brevets peuvent être compensatoires/restitutifs (par exemple, sous forme de perte de profits, de reddition des comptes ou de redevance raisonnable), indirects ou punitifs.

Les conférenciers ont abordé les dommages-intérêts aggravés, également appelés dommages-intérêts “punitifs” ou “exemplaires” dans certains ressorts juridiques, qui permettent aux tribunaux d'imposer des dommages-intérêts excédant la mesure de compensation en cas de contrefaçon délibérée ou d'autres circonstances aggravantes. Ce type de dommages-intérêts est disponible dans certains ressorts juridiques, mais pas dans tous. En République de Corée, une récente réforme juridique de la loi sur les brevets a introduit les dommages-intérêts aggravés, dont le montant peut atteindre trois fois celui des dommages-intérêts compensatoires. Toutefois, ces changements législatifs étant récents, on compte à ce jour peu d'affaires où le tribunal a accordé des dommages-intérêts aggravés au titre de ces dispositions. Les experts ont également soulevé la question de savoir si les dommages-intérêts aggravés constituent une réparation ou une sanction, ainsi que la question de la double sanction, lorsque des sanctions pénales sont également infligées.

La session s'est ensuite axée sur trois méthodes de calcul des dommages-intérêts utilisées en République de Corée et envisagées dans la juridiction unifiée du brevet, à savoir les pertes de profits du titulaire du brevet du fait de la contrefaçon, les profits réalisés par l'auteur de la contrefaçon du fait de cette atteinte, et un taux de redevance raisonnable, estimé au montant qu'un preneur de licence verserait pour les droits sur l'invention. Il a été observé que selon la première méthode, le calcul des pertes de profits pourrait donner des dommages-intérêts élevés, mais qu'il peut s'avérer difficile de fournir des preuves suffisantes pour démontrer l'ampleur des pertes. La deuxième méthode de calcul des bénéfices du contrefacteur est souvent utilisée par les tribunaux de ces ressorts juridiques. Elle se fonde généralement sur deux formules : les revenus moins les coûts, et les revenus multipliés par le taux de bénéfice. Pour la troisième méthode, il a été souligné que les tribunaux peuvent tenir compte de différents facteurs pour déterminer la redevance raisonnable, parmi lesquels la valeur objective de la technologie brevetée et les preuves d'accords de licence passés avec un tiers. Enfin, en République de Corée, lorsque l'on ne dispose pas de preuves suffisantes pour démontrer les faits nécessaires pour établir le montant des dommages-intérêts selon les trois méthodes susmentionnées, les tribunaux peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour calculer le montant en fonction des arguments et des éléments de preuve présentés.

Parmi les difficultés couramment rencontrées par les tribunaux des différents ressorts juridiques dans le calcul des dommages-intérêts figurait la difficulté de rassembler des preuves, en raison du manque d'informations dont dispose le demandeur concernant les activités et les comptes de l'auteur de la contrefaçon. Une autre difficulté tient au recours limité aux experts en matière de dommages-intérêts, en conséquence de quoi, la plupart du temps, les juges les calculent eux-mêmes. Enfin, les experts ont traité de la difficulté de calculer le taux de contribution dans les affaires portant sur plusieurs brevets, en raison des nombreux facteurs à prendre en considération dans la détermination de la mesure dans laquelle une invention brevetée a contribué (en pourcentage) à la valeur ou aux ventes d'un produit. Parmi ces facteurs figurent le caractère indispensable, l'importance, le rapport de prix et le rapport quantitatif entre l'invention brevetée et le produit à plusieurs composants.

L'approche des dommages-intérêts adoptée par la juridiction unifiée du brevet a également été présentée. Une fois établie, cette juridiction aura compétence exclusive vis-à-vis des États membres parties à l'accord sur une juridiction unifiée pour les brevets européens à effet unitaire, ainsi qu'au regard des brevets européens qui n'ont pas été exclus de sa compétence pendant la période de transition. Il a été souligné que le règlement de la juridiction unifiée du brevet prévoit que les dommages-intérêts ne soient pas punitifs; il prévoit néanmoins également que le contrefacteur ne tire pas d'avantage de la contrefaçon, ce qui pourrait donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts exemplaires si ceux-ci englobent à la fois les pertes souffertes par la partie lésée et les profits de l'auteur de la contrefaçon. Il est prévu que la

juridiction unifiée du brevet offre différentes procédures pour recouvrer les dommages-intérêts et les frais de justice. Elle comptera par ailleurs un centre d'arbitrage et de médiation pour le règlement des dommages-intérêts. Il a cependant été noté qu'il se pourrait que la juridiction unifiée du brevet rencontre des difficultés en raison du conflit potentiel entre son règlement et les régimes nationaux des États membres participants.

Enfin, les points de vue sur les frais de justice et les plafonds de recouvrement de ceux-ci ont été échangés. Cet échange a entraîné une discussion sur la question de savoir si les plafonds pourraient nuire aux titulaires de droits de brevet ou à un montant raisonnable de recouvrement.

Références :

- Haute Cour de Delhi (Inde) [2018] : *Koninklijke Philips c. Rajesh Bansal et Koninklijke Philips c. Bhagirathi Electronics*, CS (COMM) 24/2016 et CS(COMM) 436/2017
- Tribunal des brevets de la République de Corée [2018] : Affaire Na1893
- [Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet](#) du 18 février 2013, 16351/12
- [Règlement préliminaire de la juridiction unifiée du brevet](#) [en anglais], 2017

Table ronde : L'avenir de la gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets

La table ronde a réfléchi aux principales orientations qui se dégagent en matière de gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets et à l'avenir de celle-ci, les experts faisant référence aux outils de gestion des affaires particulièrement utiles ou difficiles à leurs yeux.

La discussion a commencé par les opinions des experts sur les avantages et les inconvénients des nouvelles technologies dans le cadre de la gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets. Les experts ont signalé de nombreux avantages du recours aux technologies et exprimé des avis divergents quant à leurs limitations.

Différentes expériences de recours aux audiences à distance, qui sont devenues fréquentes dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ont été évoquées. Plusieurs avantages de ces audiences ont été mis en avant. Les intervenants ont indiqué qu'ils jugent les audiences à distance efficaces, en particulier les audiences de courte durée telles que celles consacrées à la gestion des affaires, et qu'ils considèrent qu'elles favorisent l'efficacité et l'accès à la justice, notamment du fait qu'elles facilitent la participation des parties et des témoins se trouvant dans des régions reculées ou qui ont du mal à interagir dans le contexte d'un tribunal.

En même temps, diverses préoccupations ont été soulevées. Un risque évoqué était la perte de présence judiciaire ou un rôle diminué du juge, celui-ci n'étant qu'un des nombreux visages à l'écran, se démarquant peu des autres intervenants. La valeur des interactions personnelles et de la communication non verbale dans la salle d'audience a également été reconnue. Certains experts ont noté la difficulté, pour les juges, à "lire la salle" pendant les audiences à distance, disant préférer interagir avec les témoins dans la salle d'audience pour pouvoir maîtriser pleinement la déposition. Des questions se posaient quant au maintien de la sécurité et de la confidentialité, qui sont souvent des aspects importants dans les affaires judiciaires portant sur des brevets. Les avantages de la tenue d'audiences à distance peuvent également varier en fonction du niveau de juridiction concerné. Par exemple, lorsqu'une affaire est entendue par un collège de juges, il peut être plus pratique que ceux-ci se trouvent dans la même pièce. Par ailleurs, les audiences à distance peuvent présenter davantage de difficultés pour les juges siégeant en première instance que pour les juges de cour d'appel. Enfin, on craignait également qu'en raison de sa convivialité, la technologie vidéo finisse par être trop souvent utilisée par défaut, sans se demander s'il s'agit de la solution la plus appropriée à la

situation, et que cela entraînerait en outre des occasions manquées pour les nouveaux avocats de se former en salle d'audience.

Tout en admettant que les audiences à distance gagneront en importance à l'avenir, les experts ont exprimé des opinions divergentes quant à la portée idéale d'utilisation de cette modalité dans le contexte des affaires judiciaires. D'aucuns étaient d'avis qu'une approche hybride devrait être favorisée, donnant aux parties le choix entre participer en personne ou à distance par lien vidéo. D'autre part, il a été noté que certaines des préoccupations liées au recours à la technologie, notamment en ce qui concerne le maintien de la confidentialité, n'étaient pas vraiment différentes des difficultés posées par les audiences en personne et pouvaient être atténuées notablement en utilisant un système bien conçu autre que les plateformes habituelles de vidéoconférence, capable d'offrir un environnement privé aux juges, de placer les avocats dans des positions précises et de donner aux parties l'occasion de s'entretenir en privé dans des espaces de discussion séparés.

Les experts ont également abordé d'autres progrès technologiques exploités dans les tribunaux, tels que les systèmes informatiques permettant d'automatiser le calendrier de gestion des affaires, notamment en fournissant des mises à jour de l'état de l'affaire, en vérifiant si les instructions du juge ont été suivies en temps opportun et en envoyant des rappels lorsque les documents n'ont pas été déposés dans les délais. Selon l'expérience de certains juges, ces systèmes pourraient présenter l'avantage de réduire la charge de travail significative des tribunaux et de leur personnel. Cependant, il y a eu débat quant aux avantages et aux effets négatifs potentiels de ces "systèmes de jugement automatisés" à l'avenir. Des questions telles que la démarcation plus floue entre le rôle de l'ordinateur et celui du juge, la perte de pertinence du juge, le manque d'objectivité et les biais inhérents aux algorithmes ont été soulevées. Les experts ont noté que le débat sur les biais dans les systèmes automatisés était également l'occasion de réfléchir à l'existence des biais conscients et inconscients chez les êtres humains et les juges.

Concernant d'autres méthodes de gestion des affaires judiciaires relatives aux brevets, certains experts ont souligné la nécessité d'une interaction précoce et régulière entre le juge et les parties pour mieux contrôler la gestion de ce type d'affaires, généralement complexes et coûteuses. Cette participation active du juge à la gestion de l'affaire a été jugée essentielle pour favoriser son règlement. Un expert considérait la facilitation d'un règlement entre les parties comme un rôle important dans la gestion des affaires judiciaires. En même temps, l'accent a été mis sur le fait qu'un dialogue de règlement n'est pas l'autre, et que différents pays suivent différentes approches de médiation judiciaire. Les parties peuvent préférer la médiation-évaluation, où un médiateur neutre évalue l'affaire, ou la médiation-facilitation, qui aborde les arguments dans le cadre des relations humaines. Dans certains pays, les juges étaient autorisés à entamer des négociations de règlement, tandis que dans d'autres pays, la médiation était assurée par un médiateur neutre en dehors du tribunal.

Enfin, l'avantage du transfert des coûts a été mentionné comme manière de faire face aux actions en justice dénuées de fondement et abusives.

Référence :

- Cour suprême de l'Inde [2021] : *Uflex Ltd c. Govt of Tamil Nadu & Ors* 2021 SCC OnLine SC 738

Clôture

Le *Forum 2021 de l'OMPI à l'intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle* a été clôturé par la juge Annabelle Bennett, présidente du Conseil consultatif des juges de l'OMPI, et M. Marco Alemán, sous-directeur général du Secteur des écosystèmes de propriété intellectuelle et d'innovation de l'OMPI.

Dans son allocution de clôture, la juge Bennett a observé que le monde de la propriété intellectuelle, et en particulier des brevets, évolue constamment. Elle a répété qu'il existe des similitudes et des différences entre ressorts juridiques et que les discussions dans le cadre du forum ont pour finalité de donner aux juges la possibilité de s'exprimer en toute liberté et de promouvoir une communauté de pairs pouvant servir de ressources pour leurs pairs judiciaires.

La juge Bennett a rappelé que les discussions avaient mis en lumière le fait que le droit du brevet n'existe pas isolément, mais concerne les innovateurs et leurs inventions, qui sont tournés vers l'avenir. Le rôle des juges dans l'application des principes juridiques existants à ces inventions peut être complexe, et les discussions des journées précédentes avaient couvert un large éventail de sujets, des abus de droits aux facteurs externes de politique publique, en passant par les recoupements entre les droits, la proportionnalité, les moyens de défense, notamment une défense équitable, raisonnable et non discriminatoire (FRAND), les licences obligatoires, la saisie des produits de contrefaçon, la doctrine des équivalents, la deuxième utilisation médicale, les données postérieures à la publication, les critères minimums de divulgation suffisante ou encore la portée appropriée de l'intervention judiciaire dans la gestion des affaires, y compris en ce qui concerne l'obtention de preuves. La gestion des affaires avait ainsi été discutée sous toutes ses formes. Elle espérait que le forum avait aidé les juges à être conscients de l'évolution des problématiques et des approches partout dans le monde, et à savoir quelles questions poser.

La juge Bennett a observé les interactions continues nées des éditions annuelles du forum. Elle se réjouissait de l'édition 2022 et encourageait les participants à y prendre part une fois de plus l'année prochaine.

Prenant la parole au nom de l'OMPI, M. Alemán a remercié les juges participants. Il a indiqué que l'OMPI se félicitait de l'accueil exceptionnel réservé au programme de cette année en matière de brevets et de gestion des affaires et a souligné le nombre record de 360 juges ayant participé cette année.

M. Alemán a noté qu'il s'agissait d'un niveau d'intérêt impressionnant pour les brevets, qui constituent un domaine restreint et technique et ne font actuellement l'objet d'actions en justice que dans un nombre limité de pays. Dans de telles circonstances, M. Alemán était d'avis que l'intérêt manifesté pendant le forum était significatif à plusieurs égards. Premièrement, il illustrait l'importance de rendre la propriété intellectuelle accessible et pertinente pour un groupe plus large de parties prenantes de l'écosystème de la propriété intellectuelle, ce qui représente un aspect important de la vision de l'OMPI. Deuxièmement, il démontrait que les droits de propriété intellectuelle, malgré leur nature territoriale, évoluent de plus en plus de manière mondiale. Troisièmement, enfin, les méthodes de gestion des affaires présentées trouveront des analogies dans d'autres domaines de la propriété intellectuelle, ainsi que dans les procédures civiles de manière générale.

M. Alemán a rappelé les discussions sur les points communs étroits entre les questions qui se posent dans les différents ressorts juridiques – par exemple, les difficultés liées aux sujets complexes et techniques – ainsi que ce qu'elles ont révélé sur les structures judiciaires très différentes et les approches diversifiées concernant ces problèmes. M. Alemán était donc d'avis que le forum avait atteint son objectif d'informer et d'être informé. Les discussions ont également été sources d'inspiration et d'un nouvel élan pour le Guide judiciaire de l'OMPI

concernant la gestion des litiges internationaux en matière de brevets, en cours d'élaboration en collaboration avec le Berkeley Judicial Institute.

M. Alemán a remercié les animateurs et les conférenciers qui ont dirigé les discussions d'avoir fait part de leurs connaissances et leur expérience. Il a également remercié les participants d'avoir donné leur avis, fait part de leur expérience, posé des questions, et élargi le débat aux quatre coins du monde.

M. Alemán a mis l'accent sur l'opinion de l'OMPI selon laquelle cette communauté judiciaire internationale repose sur l'engagement continu de juges qui consacrent une partie de leur emploi du temps chargé à mettre en commun leurs perspectives enrichissantes, et il a exprimé l'espoir que les juges participants poursuivent leur engagement envers la communauté judiciaire internationale de la propriété intellectuelle qui est au cœur du forum et de la collaboration de l'OMPI avec les systèmes judiciaires.



Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél.: +41 22 338 91 11
Tlcp.: +41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l'OMPI sont disponibles à l'adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices