

## Besprechung / Compte rendu

### International Intellectual Property Arbitration

TREVOR COOK / ALEJANDRO I. GARCIA

Wolters Kluwer International, Alphen aan den Rijn 2010, 496 pages, CHF 270.–,  
ISBN 998-9-0411-2725-9

La parution du remarquable ouvrage de TREVOR COOK et d'ALEJANDRO I. GARCIA confirme (si encore besoin) l'intérêt pratique des mécanismes de résolution alternative, et particulièrement de l'arbitrage et de la médiation, pour résoudre les différends internationaux de propriété intellectuelle. L'ouvrage, qui constitue la première monographie à traiter la matière en droit comparé de façon si systématique et approfondie (au-delà de nombreux articles publiés à ce sujet), se concentre sur l'arbitrage commercial des litiges de propriété intellectuelle. Il ne traite ainsi pas des mécanismes de résolution des litiges applicables aux noms de domaine ni de l'arbitrage d'investissement (opposant un investisseur étranger à un Etat hôte), et ce, même si, comme le reconnaissent les auteurs, des questions intéressantes de propriété intellectuelle peuvent également se poser dans ce contexte (p. 4). A titre d'exemple, une affaire est actuellement en cours devant l'International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) opposant le groupe Philip Morris à l'Uruguay (affaire Philip Morris Brand Sàrl [Switzerland], Philip Morris Products S.A. [Switzerland] and Abal Hermanos S.A. [Uruguay] v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7).

Après avoir donné quelques informations introductives sur les droits de propriété intellectuelle et les litiges susceptibles d'éclater dans le contexte de contrats portant sur ces droits et donc d'être soumis à l'arbitrage (chapitre 2), l'ouvrage évoque les avantages et les limites de l'arbitrage international pour résoudre ces litiges en comparaison avec la résolution judiciaire de ceux-ci (chapitre 3). Un avantage important tient à la faculté de purger dans le cadre d'une seule procédure un différend ayant des incidences dans différents Etats (p. 48), les auteurs insistant sur le fait que d'autres éléments doivent être mis en balance dans ce cadre (p. ex. le coût, la confidentialité, l'expertise, etc.). Le recours à l'arbitrage suppose en tout état que l'objet du litige puisse être arbitrable (arbitrabilité objective), ce qui pose souvent des difficultés en matière de propriété intellectuelle, certains systèmes juridiques considérant que ces litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux étatiques de l'Etat dans lequel les droits sont enregistrés. Cette thématique est traitée de manière approfondie au chapitre 4, dans lequel les auteurs présentent puis rejettent les arguments découlant de l'ordre public en vertu desquels les Etats devraient avoir une compétence exclusive pour trancher des litiges portant sur la validité des droits de propriété intellectuelle (spécifiquement des droits enregistrés, tels que brevets et marques). En effet, lorsque les arbitres ont le pouvoir de constater l'invalidité d'un droit de propriété intellectuelle avec un effet limité aux parties au litige, soit *inter partes* («invalidity in personam», selon la terminologie utilisée dans l'ouvrage, p. 76, par opposition avec un effet *erga omnes* qui conduirait à la radiation du droit du registre concerné, soit «invalidity in rem», p. 74), on ne perçoit pas les motifs d'ordre public qui s'y opposeraient («[...] one fails to see how arbitrating IP disputes, including issues of invalidity in personam, may offend the most basic notions of morality and justice of any jurisdiction», p. 76).

Le chapitre suivant (5) est consacré au cadre légal et réglementaire applicable à l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle et traite ainsi en particulier de la question du droit matériel applicable au litige. Les auteurs démontrent à cet égard de manière convaincante que les parties devraient être en mesure de choisir le droit applicable au litige dans le cadre d'un arbitrage international, y compris pour les questions non-contractuelles, soit celles relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle (p. 86 ss), sans être restreintes par les règles rigides de droit international privé qui imposent la fragmentation du droit et la multiplication des droits applicables en raison du principe de la territorialité (p. ex. art. 8 al. 1 et al. 3 du Règlement UE 864/2007 «Rome II»). La soumission d'un litige de proprié-

té intellectuelle devant naturellement reposer sur un accord des parties – l'arbitrage étant une «créature du contrat» («arbitration is a creature of contract», Paul Szuts v. Dean Witter Reynolds, Inc., 931 F.2d 830, United States Court of Appeals, 11th Circuit, 1991) –, l'ouvrage consacre le chapitre 6 aux clauses arbitrales en s'arrêtant particulièrement sur les questions spécifiques se posant dans le contexte de l'arbitrage de propriété intellectuelle (p. 135 ss). Les chapitres 7 et 8 de l'ouvrage sont pour leur part consacrés au tribunal arbitral et à l'organisation et la conduite de la procédure arbitrale, ces chapitres donnant des informations pratiques utiles à la mise en œuvre efficace d'une procédure arbitrale en matière de propriété intellectuelle, en s'intéressant en particulier aux mesures provisoires qui sont susceptibles d'avoir un rôle particulier en matière de propriété intellectuelle. Sachant que la confidentialité est un avantage souvent évoqué de l'arbitrage par rapport aux procédures judiciaires (même si sa portée reste controversée) et que cette question joue régulièrement un rôle important en matière de litiges de propriété intellectuelle (s'agissant fréquemment d'informations sensibles, notamment de secrets d'affaires/know-how, cf. p. ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 4P.74/2006), les auteurs examinent dans le chapitre 9 la question de la protection de la confidentialité sous l'angle de différents règlements d'arbitrage (notamment de l'OMPI, de la CCI, des Swiss Rules of International Arbitration), donnant ainsi au lecteur des informations précieuses sur les avantages respectifs de ceux-ci. L'ouvrage conclut son analyse de l'arbitrage (chapitre 10) par la thématique des sentences arbitrales, de leur contestation, et de leur reconnaissance et exécution dans d'autres Etats (sous l'angle de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères), relevant que le motif de refus fondé sur l'ordre public (art. V(2)(b) de la Convention de New York) ne devrait pas permettre de refuser l'exécution d'une sentence rendue en matière de propriété intellectuelle avec un effet *inter partes*, celle-ci ne lézant aucunement l'ordre public (p. 321). L'ouvrage se termine par une présentation détaillée de la médiation (chapitre 11), qui joue assurément un rôle utile pour résoudre des litiges de propriété intellectuelle hors des tribunaux étatiques (comme en témoigne en particulier le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dont les divers règlements, notamment de médiation, sont reproduits en fin d'ouvrage).

En somme, il faut saluer la parution de cet excellent ouvrage de TREVOR COOK et d'ALEJANDRO I. GARCIA qui offre une analyse détaillée de la thématique traitée (en se fondant sur de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles) et comble ainsi un vide de la littérature juridique. Il intéressera naturellement les spécialistes de propriété intellectuelle qui y trouveront des informations précieuses sur les moyens et les limites des modes alternatifs de résolution des litiges dans leur domaine, notamment grâce à la présentation de différents règlements d'arbitrage susceptibles d'être appliqués (et choisis dans le contrat concerné). Mais ce livre devrait aussi retenir l'attention des praticiens de l'arbitrage international, l'ouvrage leur offrant en effet une analyse approfondie des questions spécifiques liées à la résolution alternative des litiges en matière de propriété intellectuelle notamment sous l'angle de leur arbitrabilité.

*Prof. Jacques de Werra, Université de Genève*