

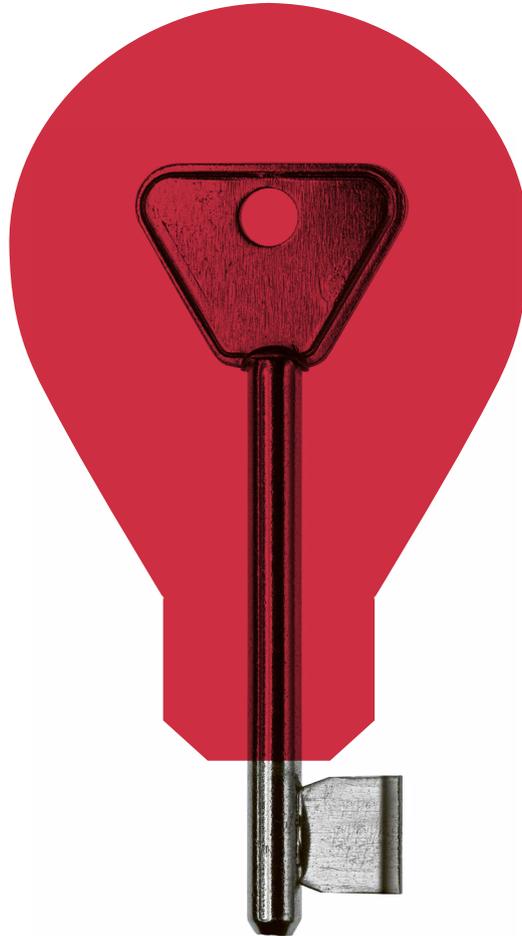
# N

Monthly  
Newsletter  
May 2023

---

Intellectual  
Property

Schellenberg  
Wittmer



# L'arbitrage et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Philipp Groz, Peter Picht, Alisa Zehner

## Key Take-aways

- 1.** La Suisse est un des sièges d'arbitrage que les parties choisissent le plus fréquemment pour la résolution de leurs litiges internationaux de propriété intellectuelle.
- 2.** L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ne concerne pas seulement les procédures en matière de brevets, mais contient également des dispositions concernant la médiation et l'arbitrage des litiges en matière de brevets.
- 3.** L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ne devrait pas avoir d'impact sur l'arbitrage des litiges en matière de brevets en Suisse.

## 1 L'arbitrage des litiges en matière de brevets en Suisse

La Suisse est l'un des sièges d'arbitrage que les parties choisissent le plus fréquemment pour la résolution de leurs conflits commerciaux internationaux. C'est également le cas pour les contrats internationaux portant sur les droits de propriété intellectuelle (**DPI**), comme les accords de licence de brevet. Entre autres avantages potentiels (comme la confidentialité), accepter de soumettre ces litiges à l'arbitrage permet à une juridiction unique de trancher toutes les questions pertinentes et d'éviter de coûteux et longs procès multi-juridictionnels (p. ex., lorsque le preneur de licence invoque, en demande reconventionnelle ou comme moyen de défense, la nullité des brevets donnés sous licence).

Initialement, il existait certaines réserves quant à la question de savoir si les litiges en matière de DPI (en particulier ceux concernant leur contrefaçon et validité) pouvaient être résolus par l'arbitrage (privé), ou si ce type de litiges devaient être réservés aux juridictions ou autorités étatiques. De nos jours, de nombreuses juridictions considèrent que la plupart des litiges de DPI sont arbitrables (avec effet entre les parties à l'arbitrage, soit *inter partes*). Cela signifie, par exemple, qu'un tribunal arbitral peut conclure, dans le cadre d'un litige relatif au paiement de redevances, qu'aucune redevance n'est due s'il considère que le brevet sous licence est nul ou qu'il n'y a pas de contrefaçon.

Le droit suisse adopte **une approche libérale et pro-arbitrage**. Pour les arbitrages internationaux dont le siège se trouve en Suisse, le droit suisse prévoit que toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage (art. 177 al. 1 Loi fédérale sur le droit international privé). Les litiges de DPI sont considérés comme arbitrables. Une sentence arbitrale déclarant, par exemple, qu'un brevet est nul peut être exécutée en Suisse et déposée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour modification du registre en relation avec un brevet réclamant une protection en Suisse. De cette manière, une sentence arbitrale portant sur la nullité d'un brevet peut même déployer un effet à l'égard de tiers, soit *erga omnes*.

## 2 L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (**AJUB**) entrera en force le 1<sup>er</sup> juin 2023. À partir de cette date, un brevet unitaire sera créé (voir le règlement (UE) no 1257/2012). Le brevet unitaire sera basé sur un brevet européen, mais bénéficiera (si le détenteur du brevet le demande) d'un effet unitaire à travers le territoire des États membres participants. Le brevet européen (classique) qui existait déjà (et qui prévoit, à l'octroi, un ensemble de droits individuels nationaux sur le brevet) continuera d'être disponible comme alternative.

La Juridiction unifiée du brevet (**JUB**) aura une **compétence exclusive** pour les litiges (en particulier en contrefaçon et/ou en validité) concernant les brevets unitaires et les brevets européens, les certificats complémentaires de protection (**CCP**) délivrés pour un produit couvert par un tel brevet et les demandes de brevets européens (art. 3 et 32 AJUB). Toutefois,

pendant une période de transition de sept ans (jusqu'à 2030), les actions en validité ou en contrefaçon concernant les brevets européens ou les CCP pourront toujours être engagées devant les juridictions nationales ou les autres autorités nationales compétentes, qui auront une compétence alternative avec la JUB (art. 83 § 1 AJUB). Les titulaires d'un brevet européen et de CCP peuvent déroger à la compétence exclusive de la JUB pendant la période de transition (art. 83 § 3 AJUB).

À ce jour, 17 États membres de l'UE ont ratifié l'AJUB. Les États non-membres de l'UE (comme la Suisse ou le Royaume-Uni) ne pourront pas participer au régime de la JUB et du brevet unitaire. Cela étant, les entreprises suisses seront néanmoins fortement affectées par le nouveau système (p. ex., en tant que titulaires de brevets tombant sous la compétence de la JUB ou comme parties aux procédures devant la JUB).

## 3 La création d'un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets par l'AJUB

L'art. 35 AJUB institue un Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets (**CMAB**) dédié aux litiges en matière de brevets relevant généralement du champ d'application de l'AJUB. L'art. 35 § 2 AJUB limite la compétence du CMAB en prévoyant qu'un brevet "*ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'arbitrage*" (ce qui signifie probablement que seules des décisions *erga omnes* ayant de tels effets sont interdites). Le CMAB a ses sièges à Lisbonne (Portugal) et à Ljubljana (Slovénie). Il est chargé d'établir des règles de médiation et d'arbitrage, de fournir une liste de médiateurs et d'arbitres, d'administrer les modes alternatifs de résolution des litiges (**MARL**) liés au brevet unitaire et de manière plus générale de promouvoir ces modes de résolution des litiges. D'après la règle 11 § 1 du Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (**RdP**), la JUB peut proposer que les parties utilisent le CMAB afin "*d'étudier la possibilité d'une transaction*".

## 4 Impact du CMAB sur les MARL existants pour les litiges en matière de brevets?

D'une manière générale, il apparaît que les rédacteurs de l'AJUB (et du RdP) ont principalement envisagé le concept de **médiation, et non d'arbitrage**, lors de la rédaction des (quelques) dispositions concernant le CMAB et les modes alternatifs de résolution des litiges relevant de la compétence de la JUB. Cela a pour conséquence que de nombreuses questions liées à l'arbitrage restent **sans réponses**, y compris en lien avec un impact potentiel sur les MARL existants pour les litiges en matière de brevets en dehors du système de la JUB.

### 4.1 Situation actuelle du CMAB

Au jour de la publication de cette newsletter, il y a peu d'information sur **la situation actuelle du CMAB**. Nous comprenons qu'aucun directeur n'a encore été nommé. Les critères de sélection des médiateurs et des arbitres ne sont pour le

moment pas connus, ni les personnes qui seront finalement sur la liste des médiateurs et des arbitres. Il n'est pas non plus clair si les parties seront habilitées à choisir un arbitre non listé par le CMAB pour un arbitrage du CMAB. Les règles d'arbitrage ne sont pas non plus disponibles pour le moment. Le CMAB ne sera donc pas vraiment opérationnel d'ici à juin 2023, et voire potentiellement plus tard encore.

#### 4.2 Siège d'un arbitrage CMAB

Le **siège d'un arbitrage** est d'une importance pratique fondamentale. Il détermine l'État dans lequel la sentence arbitrale aura été considérée rendue ainsi que le droit national applicable à l'arbitrage (*lex arbitri*), lequel régit à son tour de nombreuses questions, comme celle du droit de recourir contre une sentence arbitrale. L'AJUB ne propose pas d'indications concernant le lieu où un arbitrage administré par le CMAB peut avoir son siège, et si le CMAB peut aussi administrer un arbitrage avec siège dans un État qui n'est pas membre à l'AJUB (comme la Suisse). En juillet 2022, les Règles internes de fonctionnement du Centre de Médiation et d'Arbitrage (RIdF) ont été adoptées. L'art. 4 RIdF dispose que les "*procédures [...] d'arbitrage peuvent avoir lieu soit à l'un des sièges [du CMAB], soit à un autre endroit*". Ceci doit probablement être compris comme une clarification du fait que les audiences ne doivent pas être conduites à Lisbonne ou à Ljubljana, plutôt que comme une déclaration concernant le siège d'un arbitrage CMAB (en opposition au siège du Centre en tant que tel).

## En parallèle à la JUB, un Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets est institué.

#### 4.3 Champ d'application matériel d'un arbitrage CMAB

L'art. 35 § 2 AJUB dispose que le CMAB doit gérer les "*litiges en matière de brevets qui relèvent du champ d'application du présent accord*". Toutefois, si les parties en conviennent, il serait souhaitable de résoudre également les questions connexes dans le même arbitrage, même si elles se trouvent (partiellement) en dehors du champ d'application de l'AJUB (p. ex., un litige connexe concernant la partie suisse d'un brevet européen). L'art. 5 RIdF semble soutenir cette solution, puisqu'elle dispose que le CMAB doit promouvoir l'arbitrage "*dans des cas relevant entièrement ou en partie de la compétence de la JUB*".

#### 4.4 Est-ce qu'un tribunal arbitral avec siège en Suisse peut résoudre des litiges concernant les brevets unitaires?

Comme nous l'avons vu ci-dessus, la Suisse n'est pas partie à l'AJUB et accepte l'arbitrabilité des litiges de DPI. Si, par exemple, un accord de licence contient une clause d'arbitrage avec un siège en Suisse et que le titulaire de la licence venait à

soulever des arguments de non-contrefaçon ou de nullité d'un brevet unitaire donné sous licence, un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse ne devrait pas décliner sa compétence sur la base du fait que l'AJUB prévoit la compétence exclusive de la JUB pour décider sur la contrefaçon ou la validité des brevets unitaires. Ainsi, les parties peuvent toujours valablement décider de soumettre à l'arbitrage les litiges en matière de brevets en Suisse, même si cela inclut des questions tombant sous la compétence exclusive de l'AJUB. Il est également important de relever ce point en lien avec les clauses d'arbitrage contenues dans des contrats internationaux existants concernant les brevets européens, car ces brevets pourraient relever de la compétence de la JUD à partir du 1<sup>er</sup> juin 2023.

## Les litiges internationaux en matière de brevets peuvent toujours être arbitrés en Suisse.

#### 4.5 Sentence arbitrale par accord des parties et décision de confirmation de la JUB

Conformément aux règles 11 § 2 et 365 § 1 RdP, la JUB peut, sur requête des parties, confirmer par décision une sentence par accord des parties et "*celle-ci peut être exécutée en tant que décision au fond de la Jurisdiction*". Il semble que les rédacteurs du RdP étaient préoccupés par l'exécution d'un accord trouvé en médiation, sans considérer qu'une sentence par accord des parties d'un tribunal arbitral peut généralement être exécutée par le biais de la Convention (de New York) pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY). Conformément à la règle 11 § 2 RdP, une telle décision de confirmation devrait aussi être disponible dans le cas où il n'a pas été recouru aux "services" du CMAB. Est-ce que cela signifie, par exemple, qu'une sentence par accord des parties rendue par un tribunal arbitral avec siège en Suisse agissant conformément au règlement d'arbitrage de la CCI et concernant un brevet unitaire pourrait faire partie d'une décision de confirmation de la JUB? Si l'on se fonde sur la règle 11 RdP cela ne semble pas être exclu, en tout cas pas si la procédure devant la JUB a été suspendue dans l'attente du résultat de l'arbitrage.

#### 4.6 Exécution des sentences arbitrales concernant les brevets unitaires et les brevets européens

La CNY s'applique si une partie à une sentence arbitrale rendue en Suisse demande sa reconnaissance et son exécution à l'étranger. L'art. 5 § 2 let. a CNY dispose qu'un tribunal peut refuser la reconnaissance et l'exécution lorsque l'objet du litige est considéré comme non-arbitrable d'après le droit de l'État d'exécution. Il est possible qu'un tribunal chargé de l'exécution dans un État membre participant à l'AJUB adopte la position – basée sur l'art. 35 § 2 AJUB, ou basée sur une notion restrictive de l'arbitrabilité des litiges en matière de brevets d'après le

droit national – qu'un brevet unitaire ou un brevet européen **ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une procédure arbitrale**, indépendamment du fait que l'arbitrage ait été administré par le CMAB. En conséquence, le tribunal chargé de l'exécution peut refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale dans la mesure où elle contient une constatation de nullité d'un brevet *erga omnes*.

En pratique, en revanche, il y a rarement un besoin objectif de déclarer la nullité d'un brevet de manière *erga omnes* dans le dispositif d'une sentence arbitrale pour résoudre un litige contractuel. Les arguments ayant trait à la nullité peuvent en général être traités comme des questions préliminaires dans le raisonnement de la sentence (p. ex. comme moyens de défense contre une demande en réparation pécuniaire ou d'injonction), ou le tribunal arbitral peut déclarer un brevet nul entre les parties seulement, soit *inter partes*.

## 5 Perspective

Alors que nous continuerons à suivre de près les développements à la JUB et au CMAB, il apparaît peu probable que le CMAB devienne, dans un futur proche, une option pertinente pour les parties cherchant à faire arbitrer des litiges en matière de brevets. Nous n'envisageons pas non plus d'impact négatif sur les modes alternatifs de résolution des litiges (testés et approuvés) déjà existants concernant les litiges en matière de brevets. Alors que les parties devraient certainement examiner les contrats en matière de brevets pour identifier d'éventuels impacts de la JUB et des brevets unitaires, nous n'anticipons pas que les clauses d'arbitrage existantes instituant d'autres institutions arbitrales que le CMAB et prévoyant des sièges d'arbitrage en dehors d'un État membre de la JUB doivent être modifiées.



**Philipp Groz**  
Associé Zurich  
philipp.groz@swlegal.ch



**Prof. Dr. Peter Georg Picht**  
Of Counsel Zurich  
peter.picht@swlegal.ch



**Dr. Lorenza Ferrari Hofer**  
Associée Zurich  
lorenza.ferrarihofer@swlegal.ch



**Philippe Bärtsch**  
Managing Partner Genève  
philippe.baertsch@swlegal.ch

Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer SA ou l'une des personnes mentionnées ci-dessus répondra volontiers à vos questions.

Schellenberg Wittmer SA est votre cabinet d'avocats d'affaires de référence en Suisse avec plus de 150 juristes à Zurich et Genève ainsi qu'un bureau à Singapour. Nous répondons à tous vos besoins juridiques – transactions, conseil, contentieux.



Schellenberg Wittmer Ltd



**Schellenberg Wittmer SA**  
Avocats

**Zurich**  
Löwenstrasse 19  
Case postale 2201  
8021 Zurich / Suisse  
T +41 44 215 5252  
www.swlegal.ch

**Genève**  
15bis, rue des Alpes  
Case postale 2088  
1211 Genève 1 / Suisse  
T +41 22 707 8000  
www.swlegal.ch

**Singapour**  
Schellenberg Wittmer Pte Ltd  
6 Battery Road, #37-02  
Singapour 049909  
T +65 6580 2240  
www.swlegal.sg