

Titre	Droit international privé et propriété intellectuelle
Document	Doc. préél. No 5 de décembre 2021
Auteur	BP
Point de l'ordre du jour	Point à déterminer
Mandat(s)	C&D No 14 du CAGP de 2020 C&D No 11 du CAGP de 2021
Objectif	Faire la synthèse des réponses reçues au Questionnaire HCCH-OMPI visant à recenser les problèmes réels et pratiques de droit international privé dans les transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle
Mesures à prendre	Pour décision <input checked="" type="checkbox"/> Pour approbation <input type="checkbox"/> Pour discussion <input type="checkbox"/> Pour action / achèvement <input type="checkbox"/> Pour information <input type="checkbox"/>
Annexes	Annexe I : Résumé analytique Annexe II : Synthèse des réponses - <i>disponible uniquement sur le Portail sécurisé</i>
Document(s) connexe(s)	Doc. préél. No 3 de décembre 2019, « Travaux futurs sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle » à l'attention du CAGP de 2020

Table des matières

I.	Introduction	1
II.	Contexte.....	1
III.	Synthèse des principales conclusions	3
IV.	Proposition soumise au CAGP	6
A.	Option 1 : Exclusion de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle du programme de travail de la HCCH.....	6
1.	Compétence, reconnaissance et exécution.....	6
2.	Loi applicable	7
3.	Option 1 : Proposition soumise au CAGP.....	7
B.	Option II : Inclusion de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle dans le programme de travail normatif de la HCCH.....	8
1.	Compétence, reconnaissance et exécution.....	8
2.	Loi applicable	8
3.	Option II : Proposition soumise au CAGP	8
C.	Option III : Ne pas inclure l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle dans le programme de travail normatif de la HCCH, mais continuer de suivre les développements en la matière et de sensibiliser le public sur le sujet.....	9
	Annexe I – Résumé analytique	11
A.	Général	11
B.	Compétence	12
C.	Loi applicable	14
D.	Reconnaissance et exécution.....	15
E.	Autres questions soulevées.....	16
F.	Travaux futurs	17

Droit international privé et propriété intellectuelle

I. Introduction

- 1 Le présent document fait la synthèse des réponses reçues au Questionnaire conjoint de la HCCH et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (Questionnaire de 2021) sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle.
- 2 Afin d'aider le CAGP à décider des prochaines étapes du projet, le présent document comprend trois sections. Une brève description de l'historique du projet est présentée à la section II. La section III rend compte de plusieurs points que le BP a identifiés sur la base des conclusions des annexes I (résumé analytique) et II (synthèse des réponses). Le BP propose ensuite plusieurs pistes de travail dans la section IV, en invitant le CAGP à décider des travaux futurs, le cas échéant, que le BP devra conduire sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle.

II. Contexte

- 3 La HCCH a traité de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle dans plusieurs de ses instruments et projets, notamment dans la *Convention de la HCCH du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for* (Convention Élection de for de 2005) et les *Principes de la HCCH relatifs au choix de la loi applicable dans les contrats du commerce international* (Principes sur le choix de la loi de 2015). En outre, en 2019, le Secrétariat de la HCCH et le Secrétariat de l'OMPI ont publié conjointement le Guide intitulé « [Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Guide à l'intention des juges](#) », rédigé par A. Bennett et S. Granata. Ce Guide, qui vise à sensibiliser les acteurs du droit à l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle, a vocation à présenter aux juges et aux praticiens du droit un aperçu dont les questions de droit international privé peuvent être traitées dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. Le Guide est disponible dans les six langues des Nations Unies¹.
- 4 Lors des négociations qui ont précédé l'adoption de la *convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale* (Convention Jugements de 2019), un consensus a été trouvé sur le fait que la propriété intellectuelle serait exclue du champ d'application de la Convention Jugements de 2019. Il a également été convenu que des explications supplémentaires sur le traitement des jugements en matière de propriété intellectuelle seraient fournies dans le Rapport explicatif² sur la Convention Jugements de 2019.
- 5 Compte tenu des nombreux travaux menés ces dernières années dans ce domaine par la HCCH, certaines délégations, y compris celles qui n'étaient pas favorables à l'inclusion ou à l'inclusion partielle des jugements en matière de propriété intellectuelle dans le champ d'application de la Convention Jugements de 2019, ont exprimé l'intérêt ou le désir de tirer parti de ces travaux, et d'examiner si ces jugements pourraient être traités par d'autres moyens à l'avenir³.
- 6 S'agissant de la question de savoir si la HCCH devrait examiner plus avant et approfondir les travaux sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle, le CAGP, lors

¹ Disponible sur le site web de la HCCH à l'adresse www.hcch.net sous les rubriques « Publications » puis « Publications conjointes HCCH-OMPI ».

² Para. 64 et 65 du Rapport explicatif. Le Rapport explicatif est disponible sur le site web de la HCCH à l'adresse www.hcch.net sur l'Espace « Jugements ».

³ Proposition de travail No 1 REV du Président de la Commission II sur les affaires générales et la politique. Procès-verbaux de la Vingt-deuxième session sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers (du 18 juin au 2 juillet 2019), Rapport de séance No 7 de la Commission I sur les jugements, para. 82 (disponibles sur le Portail sécurisé du site web de la HCCH, à l'adresse www.hcch.net).

de sa réunion de 2020, « a invité le Bureau permanent à poursuivre son étroite collaboration avec le Bureau international de l'OMPI, notamment en ce qui concerne l'élaboration d'un questionnaire, en vue de recenser les problèmes réels et pratiques de droit international privé auxquels sont confrontés les praticiens dans les transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle »⁴.

- 7 Dans ce contexte, le Bureau Permanent de la HCCH et le Secrétariat de l'OMPI ont préparé conjointement le Questionnaire de 2021 en vue de recenser les problèmes réels et pratiques de droit international privé qui se posent dans les litiges en matière de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne l'établissement de la compétence du tribunal, le choix et l'application de la loi applicable, la reconnaissance ou l'exécution des jugements étrangers en matière de propriété intellectuelle et, le cas échéant, la coopération administrative et judiciaire. Lors de la préparation de ce Questionnaire, les deux secrétariats ont identifié et consulté 25 experts (dont 12 juges du Conseil consultatif des juges de l'OMPI) d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie-Pacifique et d'Europe, en tenant compte de l'équilibre entre les genres et les générations, ainsi que de la représentation géographique⁵. Le Questionnaire a été publié sur la plateforme en ligne de l'OMPI.
- 8 Plus de 300 réponses au Questionnaire ont été reçues⁶, de la part de répondants aux profils variés, notamment des fonctionnaires d'Organes nationaux et d'offices de propriété intellectuelle, des membres du corps judiciaire, des représentants d'associations de propriété intellectuelle, des praticiens et des universitaires dans le domaine de la propriété intellectuelle. Sur un total de 80 réponses complètes⁷, provenant de cinq continents, 71 réponses ont été fournies par des autorités ou des experts issus de Membres de la HCCH : 14 de la part d'Organes nationaux, 11 d'offices de propriété intellectuelle, 26 du corps judiciaire, six d'autres fonctionnaires et les 14 restantes d'associations de propriété intellectuelle et de particuliers, notamment des universitaires et des avocats.
- 9 Les réponses fournies varient considérablement en termes de portée et de précision des informations. En outre, si toutes les régions géographiques sont représentées dans les réponses, il y a eu, par exemple, celles-ci comportaient, par exemple, 13 réponses de la part d'États membres de l'UE, 10 du Maroc et 6 du Mexique. Par conséquent, les informations recueillies à partir du Questionnaire, et de la synthèse des réponses qui en découle, portent principalement sur l'interaction entre la propriété intellectuelle et le droit international privé, comme le démontre les réponses plus complètes fournies par un faible nombre d'États et territoires.
- 10 Malgré ces limites, les informations recueillies par le biais du Questionnaire donne un bon aperçu des problèmes réels et pratiques de droit international privé qui se posent dans les transactions transfrontières de propriété intellectuelle dans les États et territoires qui ont répondu.
- 11 Le BP a donc fait la synthèse des réponses reçues (voir l'annexe II, disponible uniquement sur le Portail sécurisé) et a rédigé un résumé analytique (annexe I) sur la base des informations

⁴ Voir « Conclusions & Décisions adoptées par le CAGP (du 3 au 6 mars 2020) », C&D No 14, disponible sur le site web de la HCCH www.hcch.net sous les rubriques « Gouvernance » puis « Conseil sur les affaires générales et la politique ».

⁵ Les 25 experts étaient issus des États suivants (par ordre alphabétique) : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Italie, Japon, Maroc, Pérou, République de Corée, République populaire de Chine, Royaume-Uni, Singapour, Suisse et Thaïlande.

⁶ Il convient toutefois de noter que de nombreuses réponses reçues étaient incomplètes ou n'ont pas été soumises dans leur forme définitive.

⁷ Ces réponses ont été fournies par les États et territoires suivants (par ordre alphabétique) : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Bahreïn, Brésil, Canada, Chili, Espagne, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, France, Fédération de Russie, Grèce, Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Monténégro, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Ouzbékistan, Paraguay, Portugal, République dominicaine, République de Moldavie, République populaire de Chine, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Thaïlande, Union européenne (UE), Uruguay et Vietnam.

recueillies dans les réponses reçues⁸. Le BP a, dans la mesure du possible, harmonisé les informations résumées dans les annexes et celles figurant dans les réponses, et à cet effet, a cité expressément certaines des réponses lorsque le cas échéant. Le BP n'a procédé à aucune forme d'analyse juridique des réponses individuelles, que ce soit dans une perspective de droit comparé ou autre. De même, le BP ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'exactitude des informations produites dans les réponses.

- 12 La synthèse des réponses est en cours de révision et de formatage par les Secrétariats de la HCCH et de l'OMPI en vue de le rendre public en temps utile.
- 13 Le BP tient à remercier le Bureau international de l'OMPI pour son soutien et son expertise dans la préparation et l'organisation du Questionnaire. Le BP tient également à remercier les répondants pour leur participation, le temps et les efforts qu'ils ont consacrés au Questionnaire.

III. Synthèse des principales conclusions

- 14 Les réponses reçues permettent de formuler deux **remarques générales** :
- Dans la majorité des États et territoires concernés, les règles générales de droit international privé s'appliquent aux litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. Certains États et territoires disposent de règles de droit international privé spécifiques pour les questions ou demandes qui sont spécifiques aux droits de propriété intellectuelle.
 - Les répondants ont reconnu le fort élément territorial des droits de propriété intellectuelle, tel qu'il est consacré par certains instruments internationaux ou régionaux, tels que la Convention HCCH Élection de for de 2005⁹, le Règlement Bruxelles I bis¹⁰, la Convention de Lugano¹¹ et la Convention de Montevideo¹². Il a également été avancé que plusieurs règlements de l'UE sur les droits de propriété intellectuelle unitaires contiennent des règles de droit international privé, à l'instar du Règlement de l'UE sur la marque communautaire¹³, le Règlement de l'UE sur les dessins ou modèles communautaires¹⁴, le Règlement de l'UE sur la PCOV¹⁵ et le Protocole de l'UE sur la reconnaissance¹⁶. Par ailleurs, il a été noté qu'il existe également plusieurs lignes directrices préparées par des groupes d'universitaires traitant spécifiquement de l'interaction entre la propriété intellectuelle et le droit international privé¹⁷.

⁸ Le Canada et les États-Unis ont répondu à certaines, mais pas à toutes, les questions du Questionnaire par d'autres moyens que la plateforme en ligne. Bien que leurs principales préoccupations soient bien prises en compte dans le présent document, celles-ci ne sont pas incluses dans le calcul statistique des réponses à chacune des questions de l'annexe II, qui ne couvre que les réponses reçues via la plateforme en ligne.

⁹ *Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for.*

¹⁰ Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

¹¹ *Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale de 2007.*

¹² *Convention interaméricaine sur les règles générales de droit international privé*, conclue le 8 mai 1979.

¹³ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

¹⁴ Règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires

¹⁵ Règlement (CE) No 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

¹⁶ Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen du 5 octobre 1973.

¹⁷ *Lignes directrices sur la propriété intellectuelle et le droit international privé* (Lignes directrices de Kyoto), préparées par l'Association de droit international de 2020 ; *Principes relatifs aux conflits de lois en matière de propriété intellectuelle* préparés par le Groupe européen Max Planck sur les conflits de lois en matière de propriété intellectuelle (CLIP) de 2011 ; *Principes de droit international privé sur les droits de propriété intellectuelle*, préparés par l'Association de droit international privé de Corée et du Japon de 2010 ; *Proposition japonaise de transparence sur la compétence, le choix de la loi, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière de propriété intellectuelle*, préparée par le Groupe de travail japonais sur la transparence ; *Principes conjoints coréen-japonais* ; *Principes de propriété intellectuelle régissant la compétence, le choix de la loi et les jugements dans les litiges transnationaux*, préparés par l'American Law Institute (ALI) de 2008.

- 15 La plupart des répondants ont affirmé qu'il n'existe aucune information statistique concernant les litiges en matière de propriété intellectuelle soulevant des questions de droit international privé au sein de leur État et territoire. Bien que moins d'un tiers des répondants aient déclaré avoir été confrontés à des difficultés relatives au droit international privé dans le cadre de litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle, ils ont indiqué les principales difficultés et lacunes suivantes :
- L'application des règles générales de droit international privé aux litiges transfrontières en ligne en matière de propriété intellectuelle, par ex., pour identifier et notifier des défendeurs (anonymes), identifier le lieu de l'atteinte, déterminer la loi applicable, et émettre et exécuter des injonctions à l'étranger (telles que des ordonnances de suppression de portée universelle)¹⁸.
 - Des questions épineuses de droit international privé concernant les litiges portant sur un brevet essentiel lié à une norme (BEN) FRAND¹⁹ dans certains États et territoires, y compris la question de savoir si un tribunal d'un État donné peut accorder des réparations produisant des effets en dehors de son ressort (par ex., des taux de licence mondiaux), ou des injonctions de portée universelle, ou accorder des injonctions anti-poursuites ou anti-exécution pour traiter du chevauchement de compétences²⁰.
- 16 Selon les réponses soumises, les pratiques les plus courantes pour établir la compétence dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle sont les suivantes :
- la résidence (habituelle) / domicile, succursale, agence ou autre établissement du défendeur comme **élément principal** ;

¹⁸ Le BP tient à rappeler que la *Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale* (Convention Notification de 1965) et la *Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale* (Convention Preuves de 1970) sont généralement pertinentes pour les litiges hors ligne et en ligne. En particulier pour les litiges en ligne, les deux Conventions peuvent être utiles pour palier certaines difficultés en matière de signification ou de notification des défendeurs (les domaines dans lesquels les technologies de l'information peuvent être utiles dans le fonctionnement de la Convention Notification comprennent (a) la transmission d'actes au niveau international, (b) la communication entre les autorités de l'État requérant et les autorités de l'État requis, et (c) la notification électronique), et l'obtention de preuves (la Commission spéciale a reconnu que le recours à la liaison vidéo et à des technologies similaires pour l'obtention de preuves d'un État pour les utiliser dans une procédure dans un autre État est compatible avec le cadre de la Convention Preuves de 1970. En 2020, le BP a publié le *Guide de bonnes pratiques concernant l'utilisation de la liaison vidéo dans le cadre de la Convention Preuves de 1970*, disponible sur le site web de la HCCH à l'adresse www.hcch.net sur l'Espace [Preuves](#) par l'utilisation des technologies de l'information. La CS sur le fonctionnement pratique, entre autres, des Conventions Notification de 1965 et Preuves de 1970 a confirmé que, « [b]ien que ces évolutions n'aient pu être anticipées à l'époque à laquelle [la Convention Notification a] été adoptée, la CS souligne que les nouvelles technologies constituent désormais une part intégrante de la société actuelle et leur usage un élément de fait. À cet égard, la CS affirme à nouveau que l'esprit et la lettre de ces Conventions ne constituent pas un obstacle à l'utilisation des technologies modernes. Le recours à ces dernières ne peut qu'en améliorer davantage l'application et le fonctionnement. » (Voir « Conclusions et Recommandations adoptées par la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions Apostille, Preuves et Notification (du 28 octobre au 4 novembre 2003) », C&R No 4, et « Conclusions et Recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions Apostille, Notification, Preuves et Accès à la justice (du 2 au 12 février 2009) », C&R No 3, toutes deux disponibles sur le site web de la HCCH à l'adresse www.hcch.net sous les rubriques « Notification » puis « Commissions spéciales »). Le BP souhaite ajouter que l'OMPI a réalisé des travaux dans le cadre des atteintes portées en ligne aux droits de la propriété intellectuelle, avec, par exemple, le rapport : [Les questions de droit international privé dans le cadre des litiges concernant les atteintes portées en ligne aux droits de propriété intellectuelle qui comportent des éléments transfrontières](#), préparé par le Professeur Andrew F. Christie (Australie).

¹⁹ FRAND signifie « *conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires* » dans le cadre d'une licence volontaire.

²⁰ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI vise à faciliter la résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle et des litiges connexes par le biais du règlement extrajudiciaire des litiges (ADR). En 2021, ce Centre a élaboré des directives sur le règlement extrajudiciaire des litiges FRAND de l'OMPI, qui sont disponibles sur le site web : [Guidance on WIPO FRAND Alternative Dispute Resolution \(ADR\)](#) (en anglais uniquement). À la lumière de ce qui précède, il est reconnu que s'il peut y avoir des lacunes à combler dans le contexte des procédures judiciaires, il peut également y avoir des incitations et des considérations pour combler ces lacunes par le biais d'un ADR efficace en termes de coûts et de temps. Le Centre de l'OMPI reçoit régulièrement des demandes de médiation de l'OMPI concernant des litiges FRAND.

- des **règles de compétence exclusive** pour les procédures relatives à l'enregistrement ou à la validité des brevets, marques, dessins et modèles ou autres droits similaires qui sont déposés ou enregistrés dans leurs États et territoires ;
- **en ce qui concerne les règles de compétence exclusive**, il n'y a aucune différence si la question de la propriété intellectuelle est soulevée dans le cadre d'une action, d'une procédure de défense ou d'une demande reconventionnelle ;
- l'**élection de for des parties** peut être refusée en cas de demandes concernant la validité, la délivrance ou l'enregistrement, le droit ou la propriété d'un droit de propriété intellectuelle, ou pour certaines questions de propriété intellectuelle relevant de la compétence exclusive d'un État ;
- les tribunaux sont compétents pour décider ou accorder des **mesures provisoires** concernant un droit de propriété intellectuelle existant ou enregistré dans un autre ressort juridique ;
- les tribunaux peuvent **consolider les procédures** afin de poursuivre tous les défendeurs dans les cas où il y a plusieurs défendeurs situés dans différents États ;
- les tribunaux **peuvent surseoir à statuer ou refuser de connaître d'un litige** pour lequel ils sont compétents, en raison d'une procédure engagée ailleurs.

17 D'après les réponses fournies, les pratiques les plus courantes pour identifier la loi applicable dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle sont les suivantes :

- la loi de l'État dans lequel un droit de propriété intellectuelle enregistré est octroyé ou enregistré serait **exclusivement** applicable dans un litige portant sur la validité, la délivrance ou l'enregistrement ;
- la loi du lieu de l'atteinte serait applicable à un **litige portant sur une atteinte commise hors ligne** – il existe toutefois des points de vue différents sur ce qui constitue « le lieu de l'atteinte » ;
- la **loi choisie par les parties serait respectée** dans un litige contractuel relatif à un droit de propriété intellectuelle ;
- **en l'absence d'un choix de loi (valide) par les parties**, la loi régissant le contrat serait applicable à un **litige contractuel relatif à un droit de propriété intellectuelle** ;
- l'application de la *lex loci protectionis* aux litiges concernant la **titularité ou la propriété initiale**, et aux litiges en matière de propriété intellectuelle concernant la **question du transfert**.

18 Les réponses à l'invitation visant à partager toutes les observations ou propositions que l'on peut avoir sur les activités futures éventuelles de la HCCH et de l'OMPI en lien avec l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle, telles que des initiatives de sensibilisation et d'éducation plus importantes, une coopération ou une coordination judiciaire renforcée, ou la poursuite des discussions dans le cadre du projet de la HCCH sur la compétence²¹, peuvent être résumées en deux catégories principales :

- La majorité des répondants ont mentionné les activités suivantes :
 - *Une plus grande sensibilisation* : un soutien général a été exprimé en faveur d'activités futures en lien avec l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle. En particulier, la grande majorité des répondants sont favorables à l'organisation de cours de formation, de conférences, de séminaires

²¹ « En invitant l'OMPI à coopérer avec la HCCH pour établir le présent Questionnaire, l'organe directeur de la HCCH reconnaît la nécessité de poursuivre les travaux sur l'interaction entre droit international privé et la propriété intellectuelle (Conclusions et Décisions du Conseil sur les affaires générales et la politique de la HCCH de 2020). Veuillez nous faire part de toute observation ou suggestion que vous pourriez avoir sur les éventuelles activités futures de la HCCH et de l'OMPI concernant le rapport entre droit international privé et propriété intellectuelle, concernant notamment des initiatives de sensibilisation et d'éducation plus importantes, une coopération ou une coordination judiciaire renforcée, ou la poursuite des discussions dans le cadre du projet de la HCCH sur la compétence. »

universitaires, d'études thématiques, d'études comparatives ou de tournées de présentation en vue d'approfondir la compréhension de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle. Certains répondants ont proposé d'organiser des activités, au niveau régional ou international, conjointement avec d'autres institutions telles que l'OMPI, les facultés de droit et d'autres institutions régionales clés en matière de propriété intellectuelle. Un certain nombre de répondants sont favorables à la participation à ces activités de titulaires de droits de propriété intellectuelle, de praticiens, d'agences et de juges, ainsi qu'à l'échange de connaissances entre eux.

- *Formation judiciaire* : un certain nombre de répondants ont souligné l'importance de la coopération judiciaire et de la formation des juges. Le Forum à l'intention des juges en matière de propriété intellectuelle de l'OMPI a été cité comme un exemple dans lequel les juges sont en mesure de dialoguer et d'échanger des connaissances. Il a été proposé que les décisions nationales en matière de propriété intellectuelle soient diffusées plus largement²², et que des sujets, tels que la technologie et les audiences en ligne sur les questions de propriété intellectuelle, soient pris en considération dans le cadre de formations.

- Certains répondants ont proposé d'*élaborer des guides pratiques sur les meilleures pratiques* en matière de résolution des litiges liés à l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle.

- Certains Membres ont indiqué que les transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle *ne* soulèvent pas de problèmes réels et pratiques de droit international privé qui justifieraient un travail supplémentaire de la part de la HCCH ou de l'OMPI. Un Membre a notamment estimé que, compte tenu de la rareté de ces questions, tout effort visant à harmoniser les différences réelles ou perçues dans les approches juridiques des transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle n'est pas non plus justifié.

IV. Proposition soumise au CAGP

19 Le PB propose à l'attention du CAGP les options suivantes ; ces options sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle pourraient être mises en œuvre par la HCCH.

A. Option 1 : Exclusion de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle du programme de travail de la HCCH

1. Compétence, reconnaissance et exécution

20 La Convention Élection de for de 2005 vise à assurer l'efficacité des accords d'élection de for entre les parties à des transactions commerciales internationales ainsi que la force exécutoire des jugements résultant de ces accords. Elle offre un régime de propriété intellectuelle sophistiqué, qui s'applique aussi bien aux litiges en ligne qu'aux litiges hors ligne. La Convention opère une distinction entre le droit d'auteur et les droits voisins d'une part, et les autres droits de propriété intellectuelle d'autre part, et applique un traitement différent à ces droits²³.

²² Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la base de données de jugements dans *WIPO Lex* à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/main/judgments>.

²³ « [L]es droits d'auteur et droits voisins relèvent pleinement du champ d'application de la Convention, même lorsque leur validité est remise en cause. Il convient toutefois de noter qu'un jugement sur cette question n'a d'effet qu'*inter partes*. En revanche, lorsqu'elles sont soulevées en tant qu'objet du litige, la validité des droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur et les droits voisins et l'atteinte portée à ces derniers sont exclues du champ d'application de la Convention. Cette exclusion est soumise à une importante exception: une procédure pour atteinte à un droit intentée ou

- 21 Pour ce qui est des litiges résultant de la délivrance de licences FRAND, si le tribunal considère que l'accord du titulaire du brevet visant à adhérer à la politique en matière de brevets élaborée par les organismes de normalisation crée un contrat juridiquement contraignant, alors, s'il existe une clause exclusive d'élection de for, la Convention Élection de for de 2005 pourrait devenir pertinente.

2. Loi applicable

- 22 Les Principes sur le choix de la loi applicable de 2015 consacrent l'autonomie de la volonté des parties en donnant un effet pratique au choix effectué par les parties à une transaction commerciale quant à la loi régissant leurs relations contractuelles. Les Principes sont pertinents pour les contrats internationaux portant sur des droits de propriété intellectuelle, à l'instar des contrats de licence de propriété intellectuelle et les contrats de transfert de propriété intellectuelle, qui contiennent souvent le choix de la loi applicable choisie par les parties.
- 23 En ce qui concerne les litiges résultant de la délivrance de licences FRAND, si le tribunal considère que l'accord du titulaire du brevet visant à adhérer à la politique en matière de brevets élaborée par des organismes de normalisation crée un contrat juridiquement contraignant, alors il pourrait être utile de se référer aux Principes lorsque les parties (par ex., les titulaires de brevets et les organismes de normalisation) ont convenu de la loi régissant leurs relations contractuelles.

3. Option 1 : Proposition soumise au CAGP

- 24 Sur la base du résumé analytique, le CAGP peut estimer qu'il n'est pas nécessaire ou souhaitable que le BP mène des travaux visant à harmoniser le droit et la pratique dans le domaine du droit international privé dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle, au motif que les instruments actuels de la HCCH traitent suffisamment de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle (comme expliqué dans les para. 20 à 23, *supra*). Dans ce contexte, le CAGP pourrait décider qu'aucun travail supplémentaire ne devrait être entrepris, y compris le suivi des développements dans ce domaine.
- 25 Si le CAGP opte pour l'option I, et sur la base de ce qui précède, le BP propose les conclusions et décisions suivantes :

« Le CAGP se félicite des travaux menés sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle. Le CAGP tient à remercier le Bureau international de l'OMPI pour sa collaboration fructueuse, ainsi que les experts pour avoir fourni des commentaires sur le Questionnaire visant à identifier les problèmes réels et pratiques du droit international privé dans les transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle.

Le CAGP confie au BP le soin de poursuivre la promotion de la Convention Élection de for de 2005 et des Principes sur le choix de la loi applicable de 2015, en mettant davantage l'accent sur les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. »

susceptible d'être intentée sur le fondement d'un défaut d'exécution du contrat entre les parties relève de la Convention. C'est également vrai lorsque la procédure est intentée sur un fondement délictuel plutôt que contractuel. De plus, la Convention ne s'applique pas aux procédures en annulation ou en demande d'invalidité de droits de propriété intellectuelle qui nécessitent un enregistrement. Lorsque la validité d'un tel droit est soulevée à titre préjudiciel, par exemple, comme argument de défense dans le cadre d'une procédure pour le paiement des redevances, la Convention continue à s'appliquer à la demande principale (le paiement des redevances). Néanmoins, la décision préjudicielle sur la validité ne sera ni reconnue, ni exécutée en vertu de la Convention. En outre, si elle est incompatible avec un jugement ou une décision portant sur la validité du droit de propriété intellectuelle concerné, rendue par l'autorité compétente de l'État du droit duquel découle ce droit, la reconnaissance du jugement portant sur la demande principale (liée à la décision préjudicielle sur la validité) est susceptible d'être refusée. » Voir A. Bennet et S. Granata, [Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Un guide à l'intention des juges](#), p. 36 et 37.

B. Option II : Inclusion de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle dans le programme de travail normatif de la HCCH

26 Sur la base du résumé analytique, et sous réserve de recherches supplémentaires, plusieurs sujets pourraient faire l'objet d'un travail normatif en vue d'harmoniser le droit et la pratique dans le domaine du droit international privé dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. Le CAGP pourrait choisir un ou plusieurs des sujets suivants comme base de travail futur.

1. Compétence, reconnaissance et exécution

- l'établissement de la compétence dans les litiges en matière de propriété intellectuelle en ligne, y compris la contrefaçon ubiquitaire, et la possibilité de consolider les procédures,
- l'établissement de la compétence pour traiter des litiges résultant de la délivrance de licences FRAND.
- la reconnaissance et l'exécution des injonctions provisoires et / ou des injonctions de portée universelle.

2. Loi applicable

- la loi applicable dans les litiges transfrontière en matière de propriété intellectuelle, y compris les contrats, les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, ainsi que les questions de validité et de l'existence de la propriété intellectuelle (sur la base du para. 17, dernier point, *supra*),
- la loi applicable en matière d'atteinte à la propriété intellectuelle commise en ligne,
- la loi applicable aux litiges résultant de la délivrance de licences FRAND.

27 Si le CAGP considère qu'il convient de mener de nouveaux travaux normatifs dans un ou plusieurs des domaines susmentionnés, il devra confier au BP le soin de mener, ou de prendre des dispositions pour mener, des recherches supplémentaires en vue d'identifier le ou les domaines spécifiques du droit qui bénéficieraient de l'unification des règles de droit international privé.

28 Le BP, dans le cadre de ces recherches supplémentaires, continuera à collaborer avec le Bureau international de l'OMPI en vue d'obtenir le soutien technique d'experts. Par exemple, tout en poursuivant l'identification du ou des domaines à harmoniser, un Groupe d'experts conjoint HCCH-OMPI pourrait être établi afin d'évaluer la possibilité, la nécessité et l'opportunité de réaliser un projet spécifique. Cette évaluation pourrait également être menée par un ou plusieurs experts externes.

29 Il convient de mentionner que la mise en œuvre de l'option II impliquerait des ressources supplémentaires pour l'équipe chargée du contentieux transnational, qui est également chargée du projet sur la compétence ainsi que de toutes les Conventions relatives aux litiges en matière civil ou commercial.

3. Option II : Proposition soumise au CAGP

30 Si le CAGP opte pour l'option II, et sur la base de ce qui précède, le BP propose les conclusions et décisions suivantes :

« Le CAGP se félicite des travaux menés sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle. Le CAGP tient à remercier le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sa collaboration fructueuse, ainsi que les experts pour avoir fourni des commentaires sur le Questionnaire visant à identifier les problèmes réels et pratiques du droit international privé dans les transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle.

Le CAGP enjoint au BP, en étroite collaboration avec le Bureau international de l'OMPI,

- de désigner un ou plusieurs experts [ou de créer un Groupe d'experts] en vue d'évaluer la possibilité, la nécessité et l'opportunité de réaliser un projet spécifique ; et / ou
- d'élaborer un guide complet traitant des litiges résultant de la délivrance de licences FRAND dans les procédures judiciaires ; et / ou
- dans le domaine de la compétence, de mener des travaux dans le cadre du mandat du Groupe de travail sur les questions relatives à la compétence en matière de contentieux civil ou commercial international ; et / ou
- dans le domaine de la compétence, d'effectuer des travaux visant à clarifier le rôle de la Convention Élection de for de 2005 dans les litiges résultant de la délivrance de licences FRAND ; et / ou
- dans le domaine de la loi applicable, d'effectuer des travaux préliminaires en vue de l'élaboration d'un futur instrument sur la loi applicable dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle ; et / ou
- dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers, d'effectuer des recherches préliminaires sur la circulation des injonctions provisoires et / ou des injonctions de portée universelle. »

C. Option III : Ne pas inclure l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle dans le programme de travail normatif de la HCCH, mais continuer de suivre les développements en la matière et de sensibiliser sur le sujet

31 Sur la base du résumé analytique, le CAGP pourrait préférer que le BP ne mène pas, pour le moment, de travail normatif sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle, mais qu'il continue de suivre les développements en la matière et à sensibiliser sur le sujet.

Si le CAGP opte pour l'option III, et sur la base de ce qui précède, le BP propose les conclusions et décisions suivantes :

« Le CAGP se félicite des travaux menés sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle. Le CAGP tient à remercier le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sa collaboration fructueuse, ainsi que les experts pour avoir fourni des commentaires sur le Questionnaire visant à identifier les problèmes réels et pratiques du droit international privé dans les transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle.

Le CAGP confie au BP, en étroite collaboration avec le Bureau international de l'OMPI, le soin :

- de continuer à suivre les développements en matière d'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle ; et / ou
- de sensibiliser et d'organiser des initiatives d'éducation sur le sujet avec différentes parties prenantes ; et/ ou
- de renforcer la coopération judiciaire en organisant conjointement des tables rondes judiciaires régulières sur le sujet ; et / ou
- de développer une base de données mondiale sur la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle et de droit international privé ; et / ou
- de poursuivre la promotion de la Convention Élection de for de 2005 et des Principes sur le choix de la loi applicable de 2015, en mettant davantage l'accent sur les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. »

ANNEXES

Annexe I – Résumé analytique

Le Questionnaire sur l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle, préparé conjointement par les Secrétariats de l'OMPI et de la HCCH, a été publié le 21 mai 2021 sur la plateforme de l'OMPI, avec une date limite de réponse fixée au 30 juin 2021. Plus de 300 réponses au Questionnaire ont été reçues¹. Les répondants étaient d'origines diverses et comprenaient notamment des agents d'Organes nationaux et d'offices de propriété intellectuelle, des membres du corps judiciaire, des représentants d'associations de propriété intellectuelle, des praticiens et des universitaires dans le domaine de la propriété intellectuelle. Sur un total de 80 réponses complètes², provenant de cinq continents, 71 réponses ont été fournies par des autorités ou des experts issus de Membres de la HCCH : 14 de la part d'Organes nationaux, 11 d'offices de propriété intellectuelle, 26 du corps judiciaire, six d'autres fonctionnaires et les 14 restants d'associations de propriété intellectuelle et de particuliers, notamment des universitaires et des avocats.

A. Général

1. Dans la majorité des États et territoires concernées, les règles générales de droit international privé s'appliquent aux litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. Certains États et territoires disposent de règles de droit international privé spécifiques pour les questions ou les demandes qui sont spécifiques aux droits de propriété intellectuelle³.
2. Les répondants ont reconnu le fort élément territorial des droits de propriété intellectuelle, consacré par certains instruments internationaux ou régionaux, tels que la Convention HCCH Élection de for de 2005, le Règlement Bruxelles I bis, la Convention de Lugano et la Convention de Montevideo. Il a également été avancé que plusieurs Règlements de l'UE sur les droits de propriété intellectuelle unitaires contiennent des règles de droit international privé, à l'instar du Règlement de l'UE sur la marque communautaire, le Règlement de l'UE sur les dessins ou modèles communautaires, le Règlement de l'UE sur la PCOV et le protocole de l'UE sur la reconnaissance. En outre, il a été noté qu'il existe plusieurs directives préparées par des groupes d'universitaires traitant spécifiquement de l'interaction entre la propriété intellectuelle et le droit international privé⁴.
3. Pour les États et territoires qui ont répondu « sans opinion » à certaines questions du Questionnaire, un grand nombre d'entre eux ont expliqué que cette incertitude était due au fait que (i) la

¹ Il convient toutefois de noter que de nombreuses réponses reçues étaient incomplètes ou n'ont pas été soumises dans leur forme définitive.

² Ces réponses ont été fournies par les États et territoires suivants (par ordre alphabétique) : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Bahreïn, Brésil, Canada, Chili, Espagne, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, France, Fédération de Russie, Grèce, Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Monténégro, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Ouzbékistan, Paraguay, Portugal, République dominicaine, République de Moldavie, République populaire de Chine, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Thaïlande, Union européenne (UE), Uruguay et Vietnam. Il convient de noter que le Canada et les États-Unis ont répondu à certaines, mais pas à toutes, les questions du Questionnaire par d'autres moyens que la plateforme en ligne de l'OMPI. Bien que leurs principales préoccupations soient bien prises en compte dans le présent document, celles-ci ne sont pas incluses dans le calcul statistique des réponses pour chacune des questions de l'annexe II, qui ne couvre que les réponses reçues via la plateforme en ligne.

³ En répondant aux questions, les répondants ont souvent fait référence aux règles générales de droit international privé. Dans un souci de concision du résumé analytique, le BP ne met en évidence que les règles qui sont pertinentes pour les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle.

⁴ *Lignes directrices sur la propriété intellectuelle et le droit international privé* (Lignes directrices de Kyoto), préparées par l'Association de droit international de 2020 ; *Principes relatifs aux conflits de lois en matière de propriété intellectuelle* préparés par le Groupe européen Max Planck sur les conflits de lois en matière de propriété intellectuelle (CLIP) de 2011 ; *Principes de droit international privé sur les droits de propriété intellectuelle*, préparés par l'Association de droit international privé de Corée et du Japon de 2010 ; *Proposition japonaise de transparence sur la compétence, le choix de la loi, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière de propriété intellectuelle*, préparée par le Groupe de travail japonais sur la transparence ; *Principes conjoints coréen-japonais* ; *Principes de propriété intellectuelle régissant la compétence, le choix de la loi et les jugements dans les litiges transnationaux*, préparés par l'American Law Institute (ALI) de 2008.

jurisprudence ou la législation sont rares sur les questions concernées, (ii) il n'y a pas de règles de compétences claires inscrites dans la législation, et / ou (c) l'issue de la décision du tribunal serait incertaine, étant donné que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider de la manière dont les règles générales de droit international privé s'appliquent au litige de propriété intellectuelle spécifique en question, en tenant compte des faits et des circonstances de l'espèce.

4. La plupart des répondants ont affirmé qu'il n'existe pas, dans leur ressort juridique, de collecte de données statistiques sur les litiges en matière de propriété intellectuelle qui présentent des questions de droit international privé.

B. Compétence

5. Certaines considérations **pratiques** spécifiques aux litiges en matière de propriété intellectuelle ont été mentionnées **en relation avec le choix / l'établissement / la contestation de la compétence**, telles que la taille du marché, la disponibilité d'un tribunal spécialisé en propriété intellectuelle, la disponibilité des injonctions, la disponibilité des mesures contre les injonctions, l'impact sur les autres auteurs d'atteintes, la possibilité de faire valoir des brevets supplémentaires et la possibilité d'obtenir un accord de concession de licence réciproque. Plusieurs considérations **juridiques** spécifiques aux litiges en matière de propriété intellectuelle ont également été énoncées, c'est le cas notamment de l'application du principe d'indépendance des droits de propriété intellectuelle, l'importance du lieu d'enregistrement et de l'autorité d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle enregistrés, ainsi que des considérations d'ordre public et des questions potentielles de souveraineté des États.
6. Comme le mentionne la plupart des répondants, des règles générales de compétence seront appliquées aux litiges en matière de propriété intellectuelle, par exemple :
 - la **résidence (habituelle) / le domicile, la succursale, l'agence ou tout autre établissement du défendeur** constitue le **principal élément** déterminant la compétence dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle. Certains répondants ont indiqué que cet élément est l'un des éléments éventuels pour déterminer la compétence.
 - des règles de compétence relatives aux obligations contractuelles générales sont appliquées aux **questions contractuelles dans les litiges en matière de propriété intellectuelle**, notamment la clause d'élection de for des parties (à l'exception de la considération d'ordre public), le lieu d'exécution du contrat, le lieu d'exécution de l'obligation en question et le « critère du lien réel et substantiel ».
 - l'**atteinte aux droits de propriété intellectuelle** est généralement traitée comme une action délictuelle, en particulier pour les droits de propriété intellectuelle non enregistrés, appliquant ainsi une règle de compétence générale sur les délits.
 - lorsqu'un litige en matière de propriété intellectuelle concerne **plusieurs revendications**, la considération liée à la compétence est la même que pour les revendications individuelles. Par conséquent, le tribunal doit être compétent pour chacune des demandes individuelles. Dans certains ressorts juridiques, l'existence de plusieurs revendications serait prise en compte pour décider si le tribunal est compétent ou non selon la doctrine du *forum (non) conveniens*. Plus de la moitié des répondants ont confirmé la possibilité de consolider les procédures pour poursuivre **plusieurs défendeurs**. Lorsque, en vertu du droit interne, il est possible de poursuivre plusieurs défendeurs ou de regrouper plusieurs revendications devant un seul tribunal, certaines conditions doivent être remplies, telles que la connexité des demandes et le risque de jugements incompatibles. Plusieurs répondants ont déclaré que la consolidation peut poser des difficultés de coordination et d'organisation.
7. Certains répondants ont déclaré qu'il n'existe pas d'ensemble spécifique de règles de compétence régissant les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle concernant le **droit ou la**

propriété d'un droit de propriété intellectuelle dans leur État. En tant que telle, la principale règle de compétence s'applique, telle que le domicile du défendeur, et si le droit ou la propriété d'un droit de propriété intellectuelle repose sur un contrat, les règles de compétence pour les litiges contractuels s'appliquent. Certains répondants ont précisé que les règles de compétence exclusive prévues pour les questions de validité et d'enregistrement de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas aux questions de droit ou de propriété.

8. Plus de la moitié des répondants ont déclaré que la **validité, la délivrance ou l'enregistrement des brevets, des marques, des dessins et modèles ou d'autres droits similaires qui sont déposés ou enregistrés** relèvent de la compétence exclusive du tribunal de l'État où l'enregistrement a eu lieu ou est demandé, ce qui reflète le principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle. Dans certains États et territoires, ces questions sont exclusivement traitées par les autorités administratives, et les tribunaux de ces ressorts juridiques statuent exclusivement sur les recours formés contre les décisions administratives relatives à l'enregistrement, la nullité, la validité des droits de propriété intellectuelle.
9. Alors que près de la moitié des répondants estiment que les règles de compétence ne sont pas différentes lorsqu'il s'agit d'un **droit de propriété intellectuelle existant ou enregistré dans un autre ressort juridique**, il est expliqué que le fait qu'un droit de propriété intellectuelle existe ou soit enregistré dans un autre ressort juridique n'est pas pertinent en soi pour déterminer la compétence. Ceci est toutefois soumis aux règles de compétence exclusive applicables, qui peuvent conférer une compétence à leurs tribunaux indépendamment du lieu du domicile du défendeur. Certains répondants ont déclaré que les tribunaux de leur État et territoire n'étaient généralement pas compétents pour statuer sur les droits de propriété intellectuelle étrangers enregistrés, tels que les marques ou les brevets, tandis qu'un répondant a indiqué que les tribunaux de son État et territoire pouvaient traiter des droits de propriété intellectuelle étrangers.
10. Quant à la question de savoir si les règles / considérations relatives à la **compétence exclusive** sont différentes **entre les droits enregistrés et ceux non enregistrés**, les réponses affirmatives et négatives étaient à peu près également réparties. Les réponses affirmatives ont démontré que la compétence exclusive ne concerne que les droits de propriété intellectuelle enregistrés dans les procédures concernant l'enregistrement ou la validité des brevets, des marques, des dessins et modèles ou d'autres droits similaires dont le dépôt ou l'enregistrement est obligatoire.
11. La majorité des répondants ne considèrent pas que **les règles / considérations relatives à la compétence exclusive soient différentes si la question de la propriété intellectuelle est soulevée dans le cadre d'une action, d'une procédure de défense ou d'une demande reconventionnelle**. Dans certains États et territoires, la loi et la pratique confirment que les tribunaux du pays d'enregistrement disposent d'une compétence exclusive, même lorsque la validité d'un droit de propriété intellectuelle enregistré ou déposé n'est soulevée qu'à titre incident, c.-à-d., en tant que défense ou demande reconventionnelle. Dans certains États et territoires, une demande reconventionnelle constituerait une acceptation de la compétence du tribunal pour trancher la question et exclurait ainsi tout argument selon lequel le tribunal ne dispose pas d'une compétence personnelle pour statuer sur la demande. Si toutefois le tribunal n'est pas compétent en la matière, le fait que la question soit soulevée par le biais d'une demande reconventionnelle ne permet pas de remédier à cette incompétence.
12. Certains répondants ont mentionné que dans leurs États et territoires, les questions relatives à la validité des droits de propriété intellectuelle enregistrés sont traitées exclusivement par les autorités administratives, et que les tribunaux n'ont aucune autorité pour entendre ces questions. Lorsque des questions de validité sont soulevées en tant que défense ou demande reconventionnelle et traitées comme des questions accessoires à la question principale concernant les droits de propriété intellectuelle (propriété, contrat, contrefaçon), la procédure

judiciaire en cours sur la question principale peut être suspendue. Toutefois, il n'y aura aucune incidence sur la règle sur la compétence de la question principale.

13. Plus de la moitié des répondants ont confirmé que **l'élection de for convenue par les parties pourrait être refusée** dans le cadre de demandes portant sur la validité, la délivrance ou l'enregistrement, le droit ou la propriété d'un droit de propriété intellectuelle, ou pour certaines questions de propriété intellectuelle relevant de la compétence exclusive d'un État.
14. Un peu moins de la moitié des répondants ont répondu que les tribunaux de leur ressort juridique respectifs ne **traiteraient pas différemment une question qui relève de la compétence exclusive d'un tribunal d'un autre État si cette question est soulevée à titre de question préliminaire ou comme objet principal du litige**. Il convient de mentionner que dans certains États et territoires, la pratique judiciaire veut que les affaires concernant des droits de propriété intellectuelle enregistrés dans d'autres États et territoires apparaissent le plus souvent comme des faits de l'espèce et rarement comme l'objet principal du litige.
15. Plus de la moitié des répondants ont répondu qu'il n'existe pas de **règles ou de considérations spécifiques pour déterminer / établir / contester la compétence en ce qui concerne une atteinte aux droits de propriété intellectuelle commise en ligne**. Plusieurs répondants ont déclaré que leur ressort juridique respectif dispose de règles de compétence pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises en ligne. Leurs règles et considérations sont liées, par ex., à :
 - l'étendue du « contact » avec le site web, notamment le « simple accès par le client », le « site web ciblant les clients » et différents critères pour les différents types de droits de propriété intellectuelle,
 - la compétence des tribunaux pour délivrer des injonctions ou des ordonnances de suppression de portée universelle,
 - la demande de géoblocage par les intermédiaires,
 - l'identification du lieu de l'atteinte dans les affaires en ligne.
16. La majorité des répondants ont confirmé que les tribunaux de leur ressort juridique respectif sont compétents pour **décider ou accorder des mesures provisoires concernant un droit de propriété intellectuelle existant ou enregistré dans un autre ressort juridique**.
17. La moitié des répondants ont déclaré que les tribunaux de leur ressort juridique respectif peuvent **suspendre la procédure ou refuser de connaître d'un litige pour lequel ils sont compétents en raison d'une procédure introduite ailleurs**. En général, les répondants ayant une formation en *common law* ont fait référence à la doctrine du *forum non conveniens*, tandis que ceux ayant une formation en droit civil ont fait référence à la *litispendance*.
18. En réponse à la question « **[e]xiste-t-il des circonstances dans lesquelles le recours accordé par un tribunal de votre État ou territoire pourrait avoir un effet juridique extraterritorial, tel que la délivrance de dommages-intérêts dans un pays étranger ou une injonction hors du forum?** », un nombre à peu près équivalent d'États et territoire a répondu par l'affirmative, la négative ou par la mention « sans opinion ». Quant à ceux qui ont répondu par la négative ou qui ont exprimé une incertitude, ils ont mis en avant le principe de territorialité en matière de droits de propriété intellectuelle, et le principe général selon lequel les jugements ne sont valables que sur le territoire de ce ressort juridique.

C. Loi applicable

19. D'après les réponses fournies, les pratiques les plus courantes pour identifier la loi applicable dans les litiges transfrontières en matière de propriété intellectuelle sont les suivantes :

- la loi de l'État dans lequel un droit de propriété intellectuelle enregistré est délivré ou enregistré serait **exclusivement** applicable dans un litige portant sur la validité, la délivrance ou l'enregistrement,
 - la loi du lieu où l'atteinte serait applicable à un litige relatif à une **atteinte hors ligne** ; il existe toutefois des opinions divergentes sur ce qui constitue « le lieu de l'atteinte »,
 - la loi choisie par les parties serait respectée dans un **litige contractuel** relatif à un droit de propriété intellectuelle,
 - en l'**absence d'un choix de loi (valide) par les parties**, la loi régissant le contrat serait applicable à un litige contractuel relatif à un droit de propriété intellectuelle,
 - l'application de la *lex loci protectionis* aux litiges concernant le **titre initial ou la propriété**, et aux litiges en matière de propriété intellectuelle concernant la **question du transfert**.
20. Près de la moitié des répondants ont choisi « sans opinion » en réponse à la question de savoir si la loi du lieu de téléchargement devrait être applicable à un litige relatif à **une atteinte à la propriété intellectuelle commise en ligne**. Parmi les autres répondants, il y a autant de réponses affirmatives que négatives. Différentes approches ont été mentionnées dans les réponses.
21. La moitié des répondants ont choisi « sans opinion » en réponse à la question de savoir si la loi de l'État où le constituant possède son domicile ou sa résidence (habituelle) au moment de la constitution de la sûreté est applicable à un litige concernant des **sûretés sur la propriété intellectuelle**. Certains répondants ont mentionné que leur État et territoire ne précise aucune règle traitant de la loi applicable à ces droits de propriété intellectuelle.
22. Quelques répondants ont fourni des exemples de difficultés rencontrées dans les questions de loi applicable, par ex., les litiges relatifs aux performances d'artistes internationaux ; l'utilisation de phonogrammes à l'étranger ; les litiges impliquant les droits des sociétés de radiodiffusion et des sociétés de gestion collective ; les questions de brevetabilité, notamment en ce qui concerne la nouveauté et la divulgation dans un autre État ; l'exception FRAND ; et la concurrence déloyale.
23. Près de la moitié des répondants ont indiqué que les tribunaux de leur ressort juridique respectif **n'appliqueraient pas des lois différentes à des demandes différentes dans le cadre d'un même procès portant sur les mêmes droits**.
24. La moitié des répondants ont confirmé qu'**une loi étrangère choisie par les parties peut être écartée par un tribunal de leur ressort juridique dans les affaires transfrontières en matière de propriété intellectuelle**. Outre les motifs qui s'appliquent aux affaires civiles ou commerciales générales, celui qui est spécifique aux affaires de propriété intellectuelle concerne l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle - certains ressorts juridiques ne permettent pas aux parties de choisir la loi applicable, en raison du principe de territorialité. Ainsi, une loi étrangère choisie par les parties serait écartée.

D. Reconnaissance et exécution

25. Seul un faible nombre de répondants a indiqué avoir rencontré des difficultés pour faire **reconnaître et / ou exécuter un jugement en matière de propriété intellectuelle en dehors de l'État où il a été rendu**. Quelques répondants ont toutefois fait état de la complexité et de la difficulté, en particulier dans les litiges portant sur les brevets, des injonctions qui sont de plus en plus souvent délivrées dans la pratique.
26. Près de la moitié des répondants ont répondu qu'il n'existe pas de **motifs particuliers pour refuser la reconnaissance et / ou l'exécution d'un jugement étranger en matière de propriété intellectuelle**. Plusieurs répondants ont toutefois souligné que la compétence exclusive du tribunal d'origine pour certains droits de propriété intellectuelle est un motif important de refus.

27. Les répondants étaient presque également divisés quant à la question concernant la reconnaissance et l'exécution des **mesures provisoires ou des décisions provisoires**. Certains répondants ont soulevé un élément spécifique qui est pertinent pour les affaires de propriété intellectuelle : les mesures provisoires peuvent ne pas être reconnues ou exécutées étant donné que des droits de propriété intellectuelle accordés existent dans le ressort juridique dans lequel on cherche à reconnaître ou à exécuter les mesures conservatoires.
28. Près de la moitié des répondants ont répondu « sans opinion » à la question de savoir si les tribunaux de leur ressort juridique respectif reconnaîtraient et / ou exécuteraient les **parties non monétaires des jugements**, tandis que plus d'un tiers ont répondu par l'affirmative.
29. Une réponse relève la pertinence de la Convention HCCH Élection de for de 2005 dans la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, bien que son application soit limitée à certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins seulement.

E. Autres questions soulevées

30. Comme il ressort des réponses, les **juges et les praticiens** ont soulevé les questions pratiques suivantes concernant la compétence, la loi applicable et / ou la reconnaissance et l'exécution :
- **Litiges FRAND et injonctions** : dans certains ressorts juridiques, les litiges FRAND relatifs aux BEN soulèvent des problèmes épineux en matière de droit international privé, notamment la question de savoir si le tribunal d'un État donné peut accorder des réparations produisant des effets en dehors de son ressort (par ex., des taux de licence mondiaux), ou des injonctions de portée universelle, ou encore accorder des injonctions anti-poursuites ou anti-exécution pour traiter du chevauchement de compétences.
 - **Atteinte à la propriété intellectuelle commise en ligne** (en matière d'identification des défendeurs, de notification des défendeurs (anonymes), de l'admission des preuves, de l'émission et de l'exécution des injonctions) :
 - les difficultés d'identification et de localisation des auteurs d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle (et donc du défendeur pertinent) dans le cadre de litiges en matière de propriété intellectuelle dans un environnement Internet, notamment lorsqu'une « action John Doe »⁵ n'est pas autorisée dans certains États et territoires,
 - les difficultés à gérer efficacement les affaires, étant donné que le défendeur peut ne pas se trouver dans l'État du for, et à servir les plaideurs étrangers qui ne résident pas (et n'ont pas de représentation légale) dans l'État du for,
 - l'éventuelle (in)admissibilité des « informations collectées à partir de sources Internet publiques (par ex., les informations sur les sites Web WHOIS) en tant que preuves dans les procédures civiles », et les difficultés à recevoir les témoignages d'experts étrangers dans les procès relatifs aux brevets.
31. Les réponses de l'UE ont mis en évidence les questions pratiques suivantes, concernant principalement l'interprétation et l'application de certains instruments traitant des droits de propriété intellectuelle, tels que :

⁵ À titre d'information, un défendeur inconnu est un défendeur anonyme appelé « John Doe » étant donné que le plaignant ne connaît pas le nom de cette personne au moment de l'introduction de l'action. Les défendeurs John Doe sont fréquents dans plusieurs situations, c'est le cas dans certains procès pour atteinte au droit d'auteur dans lesquels les défendeurs ne sont identifiés que par des adresses Internet (définition de défendeur John Doe, *Black's Law Dictionary* (11^e Édition. 2019) (en anglais uniquement)).

- l'interprétation de la « matière civile et commerciale » à l'article premier du Règlement Bruxelles I bis dans le contexte d'une demande de reconnaissance et d'exécution de décisions de justice dans les affaires d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle,
- le rapport entre le Règlement Bruxelles I et la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques ou dessins) aux fins de l'établissement de la compétence,
- « en vertu du règlement sur les dessins ou modèles communautaires, aux fins d'établir la loi applicable dans un litige de propriété intellectuelle relatif aux dessins ou modèles, l'acte donnant lieu à la contrefaçon alléguée est l'acte de fabrication des marchandises contrefaites »,
- « l'étendue du droit de recours pour une atteinte ou une prétendue atteinte à l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire est régie par le droit national applicable de l'État membre dans lequel les actes d'atteinte ou de menace d'atteinte ont été commis, y compris son droit international privé ».

32. Le Questionnaire invitait les répondants à soulever toute question supplémentaire qui ne figurait pas dans les questions. Certaines réponses ont mentionné :

- les litiges relatifs aux licences de logiciels libres
 - (a) Application mondiale des conditions des licences de logiciels libres, y compris dans les États et territoires qui ne disposent pas d'une compréhension totale du droit étranger sur la base duquel ces conditions ont été rédigées ;
 - (b) La propriété et le droit d'action ne peuvent être attribués à un seul auteur ou à un faible nombre d'auteurs ; ou le nombre d'auteurs est si important que l'application des règles de procédure habituelles en matière de propriété ou de droit de recours pose problème
- la loi applicable dans les litiges impliquant des sociétés de gestion collective
- la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution dans les litiges FRAND, y compris la fixation d'un taux de licence de portée universelle par un tribunal
- le rapport entre les règles de choix de la loi sur la propriété intellectuelle et les instruments d'intégration régionale (par ex., les droits unitaires de l'UE)
- la loi applicable à la violation des secrets d'affaires
- d'autres problèmes techniques et pratiques, tels que les techniques de forum shopping, l'[in]accessibilité des ressorts juridiques éloignées, le manque d'unification de la réglementation, les effets de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle et en particulier dans le domaine du droit international privé
- les affaires de contrefaçon ubiquitaire, notamment les questions relatives à l'application d'une loi unique, à la lutte contre le déni de justice malgré le conflit avec la territorialité, et à l'établissement d'une règle *de minimis* au niveau de la compétence et du choix de la loi afin d'éviter que des affaires abusives soient introduites et ne doivent être traitées dans des affaires en ligne⁶.

F. Travaux futurs

33. Les réponses à l'invitation visant à partager toutes les observations ou propositions que l'on peut avoir sur les activités futures possibles de la HCCH et de l'OMPI en lien avec l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle, telles que des initiatives de sensibilisation et d'éducation plus importantes, une coopération ou une coordination judiciaire renforcée, ou la

⁶ Pour plus d'informations et d'exemples de règles *de minimis*, veuillez consulter les Principes CLIP.

poursuite des discussions dans le cadre du projet de la HCCH sur la compétence,⁷ peuvent être résumées en deux catégories principales :

- La majorité des répondants ont mentionné les activités suivantes :
 - *Une plus grande sensibilisation* : un soutien général a été exprimé en faveur d'activités futures en lien avec l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle. En particulier, la grande majorité des répondants sont favorables à l'organisation de cours de formation, de conférences, de séminaires universitaires, d'études thématiques, d'études comparatives ou de tournées de présentation en vue d'approfondir la compréhension de l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle. Certains répondants ont proposé d'organiser des activités, au niveau régional ou international, conjointement avec d'autres institutions telles que l'OMPI, les facultés de droit et d'autres institutions régionales clés en matière de propriété intellectuelle. Un certain nombre de répondants sont favorables à la participation à ces activités de titulaires de droits de propriété intellectuelle, de praticiens, d'agences et de juges, ainsi qu'à l'échange de connaissances entre eux.
 - *Formation judiciaire* : un certain nombre de répondants ont souligné l'importance de la coopération judiciaire et de la formation des juges. Le Forum à l'intention des juges en matière de propriété intellectuelle de l'OMPI a été cité comme un exemple dans lequel les juges sont en mesure de dialoguer et d'échanger des connaissances. Il a été proposé que les décisions nationales en matière de propriété intellectuelle soient diffusées plus largement⁸, et que des sujets, tels que la technologie et les audiences en ligne sur les questions de propriété intellectuelle, soient pris en considération dans le cadre de formations.
 - Certains répondants ont proposé d'*élaborer des guides pratiques sur les meilleures pratiques* en matière de résolution des litiges liés à l'interaction entre le droit international privé et la propriété intellectuelle.
- Certains Membres ont indiqué que les transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle ne soulèvent pas de problèmes réels et pratiques de droit international privé qui justifieraient un travail supplémentaire de la part de la HCCH ou de l'OMPI. Un Membre a notamment estimé que, compte tenu de la rareté de ces questions, tout effort visant à harmoniser les différences réelles ou perçues dans les approches juridiques des transactions transfrontières en matière de propriété intellectuelle n'est pas non plus justifié.

⁷ « En invitant l'OMPI à coopérer avec la HCCH pour établir le présent Questionnaire, l'organe directeur de la HCCH reconnaît la nécessité de poursuivre les travaux sur l'interaction entre droit international privé et la propriété intellectuelle (Conclusions et Décisions du Conseil sur les affaires générales et la politique de la HCCH de 2020). Veuillez nous faire part de toute observation ou suggestion que vous pourriez avoir sur les éventuelles activités futures de la HCCH et de l'OMPI concernant le rapport entre droit international privé et propriété intellectuelle, concernant notamment des initiatives de sensibilisation et d'éducation plus importantes, une coopération ou une coordination judiciaire renforcée, ou la poursuite des discussions dans le cadre du projet de la HCCH sur la compétence. »

⁸ Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la base de données de jugements dans WIPO Lex à l'adresse <https://wipo.lex.wipo.int/fr/main/judgments>.