

## CHRONIQUE DE DROIT DE L'ARBITRAGE N° 3

Par le Master Arbitrage et commerce international  
de l'Université de Versailles-Saint-Quentin

Sous la direction de Thomas Clay, directeur du Master  
et doyen de la faculté de droit et de science politique de  
Versailles-Saint-Quentin

### PLAN :

- I. Une entaille dans le principe d'inarbitrabilité de la validité des brevets, par Valérie-Laure Benabou
- II. Obligation pour le demandeur à l'arbitrage de concentrer ses demandes et ses moyens, par Julien Maire du Poset
- III. Portée du devoir d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, par Marc Henry
- IV. Émergence d'un principe d'évaluation en équité du préjudice par l'arbitre ayant la mission de statuer en droit, par Anne-Lyse Roy
- V. La confirmation du contrôle distant de l'ordre public par le juge du recours, par Pierre Duprey
- VI. L'exequatur d'une sentence arbitrale attaquée au lieu du siège de l'arbitrage, dont le droit est soumis au Traité OHADA, par Stephan Adell

### I. UNE ENTAILLE DANS LE PRINCIPE D'INARBITRABILITÉ DE LA VALIDITÉ DES BREVETS

#### CA Paris, 28 février 2008 : Société Liv Hidravlika (RG n° 05/10577)

Considérant que la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement constatée n'ayant, pas plus que s'il s'agissait de la décision d'un juge, d'autorité de la chose jugée car elle ne figure pas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mêmes causes.

#### MOTS-CLÉS

Arbitrabilité. Brevet. Nullité. Appréciation incidente. Effet *inter partes*. Absence d'autorité de la chose jugée.

#### La Cour :

(...)

La société slovène Liv Hidravlika a introduit le 11 mai 2005 un recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale n° 12694/ACS/FM rendue le 23 mars 2005 sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (CCI) par M. Hausmaninger, arbitre

unique, qui statuant sur la base de la clause compromissoire d'un contrat de distribution (« contrat de commercialisation ») et d'un contrat de licence de brevet (« contrat de spécialisation ») conclu avec la société française Diebolt, a jugé que :

« I. 1. Les demandes de la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle)

Liv de condamner Diebolt à payer à la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) Liv :

a) la somme de 833.783,10 € et intérêts légaux de 3,29 % pour 2003 (27.431,46 €), de 2,27 % pour 2004 (18.926,87 €) et de 2,05 % pour 2005 (3.839,97 € jusqu'au 23 mars 2005) et,

b) la somme de 136.372,56 € et intérêts légaux de 3,29 % pour 2003 (4.486,66 €), de 2,27 % pour 2004 (3.095,66 €) et de 2,05 % pour 2005 (628,06 € jusqu'au 23 mars 2005), sont justifiées.

2. La demande de paiement de la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) Liv de 78.022 € est rejetée.

II. 1. Les demandes de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Diebolt de condamner Liv à payer à la partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle Diebolt.

a) 462.952,72 € en paiement des factures (dont 300.000 € en commissions pour violation d'exclusivité, 120.000 € en commissions pour utilisation du brevet EP 0619265 B1 et 42.952,72 € en matériel délivré) et intérêts de 4,26 % pour 2003, 2004 et jusqu'au 23 mars 2005 (48.874,23 €) ;

b) 1.042.474 € au titre de commissions pour violations d'exclusivité en 2003 et 2004 ;

c) 40.000 € au titre de commissions pour l'utilisation du brevet EP 0619265 B1 en 2003, sont justifiées.

2. La demande de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Diebolt de faire interdiction à Liv, sous astreinte, d'utiliser le brevet EP 0619265 B1 sans autorisation préalable de Diebolt est justifiée.

3. Les demandes de paiement de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Diebolt concernant le paiement de :

a) 282.127,41 € en paiement des factures (dont 180.000 € en commissions pour utilisation du brevet EP 0619265 et 102.127,41 € en autres créances) ;

b) 1.042.474 € au titre de commissions pour violation d'exclusivité en 2005 et 2006 ;

c) 1.000.000 € en réparation de préjudice subi

à cause des violations d'exclusivité en 2003 et 2004 ;

d) 60.000 € au titre de commissions pour l'utilisation du brevet EP 0619265 B1 en 2003 ;

e) 100.000 € au titre de dommages-intérêts à cause de l'utilisation du brevet 0619265 B1 en 2003 ;

f) 80.000 € au titre de compensation des frais subis par Diebolt pour la constitution d'une documentation ;

sont rejetées.

4. La demande de la partie défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) Diebolt concernant l'implication conjointe et solidaire de Liv Pstojna d.d. est rejetée.

III. 1. Les demandes justifiées de Liv sont compensées avec les demandes justifiées de Diebolt le 18 mars 2005.

2. Liv est condamnée à payer à Diebolt la somme de 560.736,61 €.

3. Le Tribunal fait interdiction à la partie demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) Liv, sous astreinte de 2.000 €, par violation, d'utiliser le brevet EP 0619265 B1 pendant la validité du contrat de spécialisation sans autorisation préalable de Diebolt.

IV. Décisions sur les coûts d'arbitrage :

1. Diebolt est condamnée à payer à Liv une somme de 21.130,52 € (frais de Liv) et de USD 4.792,77 (frais de la CCI).

2. Les coûts de l'expertise sont partagés à parts égales entre Diebolt et Liv. La CCI remboursera à Liv et à Diebolt le reliquat des avances faites par les parties, à hauteur de respectivement 394,87 € ».

La société Liv Hidravlika soulève trois moyens d'annulation, la nullité de la convention d'arbitrage (CPC, art. 1502-1), le non-respect du principe de la contradiction (CPC, art. 1502-4), la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international (CPC, art. 1052-5°). Elle conclut à la condamnation de la société Diebolt aux dépens.

La société Diebolt conclut au rejet du recours en annulation, à la condamnation de la société Liv Hidravlika à lui verser une

somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'affaire initialement appelée pour plaider le 2 novembre 2006, a été renvoyée à la mise en état en raison d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en Slovénie concernant la société Liv Hidravlika, laquelle s'étant avérée être une procédure de concordat amiable, aucun organe de cette procédure ne devait être mise en cause.

*Sur ce, la Cour :*

*Sur les moyens d'annulation pour nullité de la convention d'arbitrage et contradiction de l'exécution de la sentence à l'ordre public international (article 1502-1<sup>o</sup> et 5<sup>o</sup> du Code de procédure civile) :*

La société Liv Hidravlika rappelle qu'elle a soulevé l'incompétence de l'arbitre pour statuer en matière de brevets mais que celui-ci n'en a pas tenu compte, or l'attribution du brevet et sa validité intéressent les tiers et aucune convention d'arbitrage ne pourrait donner à des arbitres le pouvoir de se prononcer sur ces questions qui relèvent de la compétence des juridictions étatiques.

Considérant que la société Liv Hidravlika a soulevé l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer en matière de brevets en réponse à la demande de la société Diebolt de réparer le préjudice subi du fait de l'utilisation non autorisée de ses brevets par la société Liv Hidravlika en violation du contrat de spécialisation ;

Que l'arbitre a rejeté l'exception d'incompétence au motif notamment que « même un litige concernant la validité d'un brevet ou d'une marque peut être résolu par arbitrage, en acceptant la limite de la juridiction de l'arbitre, à savoir qu'une telle résolution n'a d'effet qu'entre les parties de l'arbitrage » (sentence, point 6.9.1) ;

Considérant qu'il est constant que les litiges portant sur des contrats relatifs à l'exploitation des brevets, comme le contrat de spécialisation entre les sociétés Diebolt et Liv Hidravlika, qu'il s'agisse d'interprétation ou d'exécution du contrat, sont arbitrables ;

Qu'au surplus, la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle

peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement constatée n'ayant, pas plus que s'il s'agissait de la décision d'un juge, d'autorité de la chose jugée car elle ne figure notamment pas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mêmes causes ;

Que les deux premiers moyens d'annulation ne sont pas fondés ;

*Sur le moyen d'annulation pour non-respect du principe de la contradiction (article 1502-4<sup>o</sup> du Code de procédure civile) :*

La société Liv Hidravlika insiste sur le nécessaire respect du principe du contradictoire qui fait partie intégrante de l'ordre public procédural et soutient que les pièces qui lui avaient été demandées par l'arbitre concernant la liste des produits vendus en exécution du contrat de commercialisation ont été produites sans être prises en compte pour autant et que de ce fait, le débat contradictoire à propos de ces pièces susceptibles d'établir le préjudice de la société Diebolt, n'a pas eu lieu.

La société Liv Hidravlika ajoute que l'arbitre s'est fondé sur une méthode d'évaluation du préjudice proposée par la société Diebolt sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur cette méthode et sur les résultats auxquels elle conduit.

La société Liv Hidravlika dit encore que son mémoire en réplique déposé le 27 décembre 2004 a été exclu des débats alors qu'elle avait sollicité une extension de délais et qu'elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour faire valoir ses observations, d'autant que le droit français de l'arbitrage international n'enferme la procédure arbitrale dans aucun délai impératif.

Considérant que la société Liv Hidravlika n'établit aucune violation du contradictoire en affirmant simplement, contrairement aux énonciations de la sentence selon lesquelles elle n'a en réalité rien produit en dépit des injonctions de l'article (p. 35, 42, 55 et 65 de la sentence), que les pièces qu'elle dit avoir versées n'ont pas été soumises à un débat avec son

adversaire ; que les énonciations de la sentence relatives au déroulement de la procédure font d'ailleurs foi, comme pour toute décision de justice, jusqu'à inscription de faux ; Considérant au demeurant que la règle de l'*estoppel* empêche la recourante de plaider devant le juge de l'annulation ne pas avoir été invitée à faire des observations sur la méthode d'évaluation du préjudice proposée par la société Diebolt alors qu'elle n'a pas soulevé quand cela lui était possible dans l'arbitrage l'irrégularité qu'elle dénonce aujourd'hui, qu'en tout état de cause, la société Liv Hidravlika est dans l'incapacité de démontrer que l'arbitre n'ait pas pris sa décision au vu des éléments de fait et de droit dont les parties avaient été amenées à débattre, si elle l'avait voulu tout au moins ; Considérant qu'est tout aussi irrecevable l'allégation de la recourante selon laquelle il y aurait également violation du principe du contradictoire en raison de la non prise en compte de l'arbitre d'une demande qu'elle aurait faite d'extension de délai pour conclure, mais dont nulle preuve n'a pu être rapportée, l'arbitre unique ayant au contraire affirmé que cela n'avait jamais été le cas, que le refus de celui-ci d'accueillir des commentaires de la société Liv Hidravlika après les délais fixés et dans des conditions arrêtées et connues des parties, n'est pas critiquable, la société Liv Hidravlika, en l'absence de toute démonstration concrète d'une violation des droits de la défense, ne pou-

vant prétendre à des délais indéfiniment allongés pour conclure au prétexte qu'il n'y a pas de limite dans le temps à la procédure arbitrale en droit international français de l'arbitrage ; qu'il ne fait aucun doute que l'arbitre doit statuer dans des délais raisonnables ;

Que le troisième moyen d'annulation est également rejeté, aucun des arguments de la société Liv Hidravlika au titre du non-respect du principe du contradictoire ne pouvant être par ailleurs retenus en raison de leur inexistence pour justifier une violation de l'ordre public international de procédure ;

Que le recours est rejeté ;

*Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :*

Considérant que la société Liv Hidravlika supporte les dépens et verse une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Diebolt ;

#### Par ces motifs :

Rejette le recours en annulation à l'encontre de la sentence CCI 12694/ACS/FM ;

Condamne la société Liv Hidravlika à payer la somme de 30.000 € à la société Diebolt sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

(...)

#### NOTE

La Cour d'appel de Paris, par une décision habile et partiellement novatrice, s'est prononcée sur la délicate question de l'arbitrabilité de la validité du brevet, cherchant à donner pleine efficacité à l'instance arbitrale ayant à en connaître, indirectement, à l'occasion d'un contentieux contractuel (1).

Il était reproché au licencié d'un contrat de spécialisation d'avoir exploité une invention au-delà des stipulations contractuelles. Ce dernier contestait ce grief, exposant notamment de la nullité du brevet. Le Tribunal arbitral saisi au principal du

problème de l'inexécution contractuelle se trouvait, par conséquent, confronté à la nécessité de statuer sur la validité du brevet litigieux. Or le débat fait rage depuis longtemps sur l'étendue de la compétence arbitrale sur ces questions (2). Si l'arbitrabilité des contrats relatifs au brevet ne pose pas de difficulté, la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur la possibilité pour l'arbitre de se prononcer sur la validité comme sur la nullité d'un brevet, en raison d'une contrariété de la décision à l'ordre public (3).

En dépit de cet arrière-plan dubitatif, le Tribunal arbitral avait retenu sa compé-

(1) Cf. déjà : JCP E 2008. 1325, note Ch. Caron ; JCP G 2008. I. 164, § 6, obs. J. Béguin, et D. 2008. 1325, note R. Meese [sur une autre question].

(2) Cf. notamment : F. Perret, *L'arbitrabilité des contentieux en matière de brevet d'invention*, in *Liber amicorum Claude Reymond, Autour de l'arbitrage*, Litec, 2004, p. 229.

(3) V. pour une opinion hostile à cette compétence, G. Bonet et Ch. Jarrosson, *L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit français*, in *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Litec, IRPI, 1994, p. 61. Contra X. de Mello, *L'expérience des arbitres ou l'espérance des arbitres*, in *Arbitrage et propriété intellectuelle*, préc. p. 93, ou encore la position belge.

tence pour le tout, inspiré sans doute par le célèbre arrêt Labinal selon lequel que « l'arbitre apprécie sa propre compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre public » (4). Il avait donc estimé que « même un litige concernant la validité d'un brevet ou d'une marque peut être résolu par arbitrage, en acceptant la limite de la juridiction de l'arbitre, à savoir qu'une telle résolution n'a d'effet qu'entre les parties de l'arbitrage ». La sentence ayant fait l'objet d'un recours en annulation fondé sur l'article 1502 du Code de procédure civile, la Cour d'appel rejeta le recours en procédant à un très subtil *distinguo*.

Elle considère tout d'abord, classiquement, que le litige contractuel soumis à l'arbitre relevait bien de sa compétence ; qu'il est « constant que les litiges portant sur des contrats relatifs à l'exploitation des brevets, qu'il s'agisse d'interprétation ou d'exécution du contrat, sont arbitra- bles ».

Elle se montre ensuite plus audacieuse sur le second point puisqu'elle estime que l'arbitre peut connaître de « la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion un litige de nature contractuelle » et que la décision y afférente n'est pas contraire à l'ordre public au double motif que « l'invalidité éventuellement constatée n'a pas l'autorité de la chose jugée dans la mesure où elle ne figure pas au dispositif et qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties ». L'arrêt porte une encoche, voire une entaille, au principe d'inarbitrabilité de la validité des brevets en acceptant que l'arbitre se prononce, même de façon incidente, sur cette question. Mais il le fait de manière prudente. Bien que soucieuse de proposer une solution opératoire, en évitant le dé-

tour du sursis à statuer devant le juge judiciaire, la Cour d'appel cantonne les effets de l'appréciation arbitrale du brevet au seul litige entre les parties, c'est-à-dire à ce qui est strictement nécessaire pour vider le contentieux contractuel.

À première vue, la Cour écarte ainsi toute ambition de conférer à la décision une portée *erga omnes*, et évite de s'aventurer sur le terrain glissant du prononcé de la nullité d'un titre délivré par une autorité publique. Il s'agit en réalité, pour l'arbitre de constater l'inopposabilité ou encore l'inefficacité du brevet entre les parties au litige. La solution n'est pas sans rappeler le recours connu du contentieux administratif et communautaire de l'exception d'illégalité : l'arbitre constate ici une nullité « par voie d'exception ». Les tiers, non liés par la sentence, peuvent donc continuer à traiter le brevet comme valide ou au contraire demander sa nullité en justice. L'ordre public est sauf.

Toutefois, il est loisible de s'interroger sur le sens de la réserve émise par la Cour d'appel lorsqu'elle prend soin de rappeler que l'appréciation de la validité du brevet ne figure pas au dispositif et qu'elle n'est, par conséquent, pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Si une interprétation *a contrario* devait prospérer et qu'elle conférerait une telle autorité au dispositif d'une sentence, devrait-on pour autant en déduire qu'une nullité ainsi prononcée aurait un effet *erga omnes*, y compris pour l'Inpi ? Ne serait-ce pas alors excéder à la fois le périmètre de l'ordre public et celui de l'arbitrage ?

Valérie-Laure BENABOU

Agrégée des Facultés de droit

Professeuse à l'Université de Versailles Saint-Quentin

Directrice du laboratoire Dante

(4) CA Paris, 19 mai 1993, RTD com. 1993. 494, obs. J.-Cl. Dubarry et E. Loquin ; Rev. arb. 1993. 645, note Ch. Jarrosson ; Clunet 1993. 957, note L. Idot ; Europe 1993. 299, et 300, obs. L. Idot ; Contrats, conc., consom. 1993. 136, note L. Vogel ; LPA 1995, n° 26, p. 7, note S. Rottman.