

## COMMISSIONS OUVERTES

### **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Responsable : FABIENNE FAJGENBAUM, AVOCAT À LA COUR

### **MARCHÉS ÉMERGENTS, AUDIOVISUEL ET DROIT DU NUMÉRIQUE**

Responsable : GÉRALD BIGLE, AVOCAT À LA COUR

### **MODES AMIABLES DE RÉOLUTION DES DIFFÉRENDS**

Responsable : MARTINE BOURRY D'ANTIN, ANCIEN MEMBRE  
DU CONSEIL DE L'ORDRE



Mercredi 9 avril 2014

### **En collaboration avec l'INPI**

Mise en œuvre de la Convention qui prévoit  
une coopération pour la mise en place d'une  
instance de médiation dans le domaine de la  
Propriété Intellectuelle

Intervenants :

#### **Marie Courboulay**

Vice-président de la 3<sup>ème</sup> Chambre 1<sup>ère</sup> section du Tribunal  
de grande instance de Paris

#### **Fabienne Fajgenbaum**

Avocat à la Cour

#### **Martine Bourry d'Antin**

Ancien membre du conseil de l'Ordre

#### **Gérald Bigle**

Avocat à la Cour

*Pour l'INPI*

#### **Bruno Duplat**

Chef de projet, INPI



# Revue

Lexbase Hebdo édition affaires n°381 du 15 mai 2014

[Propriété intellectuelle] Événement

## Mise en place d'une instance de médiation en Propriété intellectuelle — Compte rendu de la réunion du 9 avril 2014 de la Commission ouverte conjointe Propriété intellectuelle, Marchés émergents et Médiation du barreau de Paris

N° Lexbase : N2139BUR



par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo — édition affaires

La Commission ouverte conjointe Propriété intellectuelle (COMPI), Marchés émergents audiovisuels et droit du numérique et Modes amiables de résolution des différends du barreau de Paris a tenu, le 9 avril 2014, une réunion sous la responsabilité de Maîtres Fabienne Fajgenbaum, Gérald Bigle et Martine Bourry d'Antin (AMCO), avocats au barreau de Paris. A cette conférence, qui avait pour thème "Mise en œuvre de la Convention qui prévoit une coopération pour la mise en place d'une instance de médiation dans le domaine de la Propriété intellectuelle", sont intervenus les trois responsables des Commissions ouvertes organisatrices de cet évènement, Bruno Duplat pour l'INPI, chargé, au sein de l'institut, de la création de cette instance de médiation, et Marie-Christine Courboulay, vice-Présidente à la troisième chambre du TGI de Paris. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte rendu de cette réunion.

I — Présentation de la convention ODA Paris/INPI (par Fabienne Fajgenbaum, avocate au barreau de Paris, responsable de la Commission ouverte propriété intellectuelle du barreau de Paris)

Le 19 décembre 2013, était signée entre le barreau de Paris et l'INPI une convention (1) déterminante pour les avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle. Les avocats du barreau de Paris travaillent avec l'INPI

depuis longtemps, mais n'avaient jusqu'alors jamais formalisé cette collaboration. Cette convention a pour objet de définir les conditions du partenariat entre l'INPI et le barreau de Paris dans le cadre de la mise en œuvre de la promotion de la propriété intellectuelle au profit de leurs clients. Celui-ci s'articule autour de quatre axes ambitieux mais réalistes :

- réaliser des permanences en propriété intellectuelle au sein de l'INPI ;
- réaliser des *coaching* individuels, à destination de la prestation accompagnement PME de l'INPI ;
- coopérer à la réalisation d'une étude sur la gestion des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement du numérique ;
- et coopérer à la mise en place d'une instance de médiation en matière de propriété intellectuelle.

Les deux premiers axes ont été abordés lors d'une précédente réunion qui s'est tenue le 12 mars 2014 (2). La réunion du 9 avril 2014 a donc pour objectif de présenter la mise en œuvre d'une instance de médiation au sein de l'INPI.

## II — La mise en place d'une instance de médiation au sein de l'INPI (par Bruno Duplat, chef de projet, INPI)

**Contexte.** Si la création de cette instance de médiation n'est pas pour demain, il s'agit d'un projet à court terme, puisqu'il est inscrit dans le contrat d'objectif que l'INPI a signé avec l'Etat. En effet l'INPI s'est doté d'un plan stratégique à 10 ans qui a pour but de déterminer certaines ambitions en droit de la propriété industrielle à l'horizon 2022 (plan signé en 2012). Dans un contexte concurrentiel assez fort entre offices, l'objectif général que s'est donné l'institut est simple mais ambitieux : "*dans un économie mondialisée, devenir l'office de référence en matière de propriété industrielle*". Pour mettre en œuvre cet objectif général, l'INPI a conclu un contrat objectifs et performances qui est une déclinaison opérationnelle du plan stratégique pour les quatre premières années (2013-2016), dans lequel s'inscrit la création de l'instance de médiation.

Le contrat objectifs et performances est constitué de quatre grandes thématiques :

- un volet ressources humaines ;
- un volet relatif au développement de partenariats afin d'impliquer l'institut dans le développement des écosystèmes innovants ;
- un volet axé sur la lutte contre la contrefaçon ;
- un volet relatif à la création de nouveaux services à valeur ajoutée à un coût attractif pour les PME et en vue d'une simplification des procédures.

C'est dans ce dernier axe que s'inscrit pleinement la création d'une instance de médiation. La vision que l'INPI a de la médiation est qu'il s'agit d'une procédure alternative qui se doit d'être simple, moderne (accompagnée d'outils électroniques), à un coût moins important que la procédure contentieuse classique, et rapide.

**Calendrier.** Le projet a été initié en mars 2014. Durant cette année, sera lancée une étude comparative sur la médiation en propriété intellectuelle à l'échelon international. Est également prévue la consultation des parties prenantes, notamment des entreprises et des professionnels de la propriété intellectuelle, afin d'offrir un service le plus adapté à la réalité. Fin 2014, sera entamée la rédaction des textes juridiques permettant de créer cette instance de médiation, c'est-à-dire la charte déontologique applicable aux médiateurs, les statuts, et les fondements textuels, dans le Code de la propriété intellectuelle, permettant de recourir à ce dispositif.

**Fonctionnement de l'instance de médiation, des pistes de réflexion...**La question de savoir si les médiateurs seront internes ou externes à l'INPI n'est pas encore tranchée, bien que le fait qu'il s'agisse de médiateurs internes présente deux inconvénients majeurs : d'une part, celui des ressources, et, d'autre part, l'intérêt que peut avoir à l'INPI à rester à l'extérieur de cette procédure. En effet, si le périmètre exact de la compétence de cette instance de médiation à venir n'est pas encore clairement défini, il semble opportun d'y exclure les procédures internes à l'INPI (notamment les procédures d'opposition), afin d'assurer le respect des exigences de neutralité et d'indépendance des médiateurs. Rentreraient, en revanche, dans le périmètre de la médiation, les différends relatifs aux relations contractuelles, aux cessions de droits de PI, aux licences, à la contrefaçon,...

L'instance de médiation serait dotée d'un règlement qui s'inspirerait largement des textes existants et notamment des principes dégagés par la Directive de 2008 et sa transposition en France.

### III — Rappel des grands principes de la médiation (par Martine Bourry d'Antin, avocat au barreau de Paris, AMCO, responsable de la Commission ouverte Modes amiables de résolution des différends du barreau de Paris)

#### Définitions.

La médiation judiciaire est un processus engagé sur proposition du juge, à l'occasion d'une action en justice pendante devant lui et mené par un médiateur désigné par le juge.

La médiation conventionnelle se déroule sur le fondement du seul accord des parties tant en amont du litige que lorsque celui-ci est présent.

**Déroulement de la médiation judiciaire.** Les règles relatives au déroulement de la médiation judiciaire sont décrites aux articles 131-1 (N° Lexbase : L1435H4W) et suivants du Code de procédure civile et résultent de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (N° Lexbase : L1139ATD), modifiée en novembre 2011. Tout magistrat peut procéder à la désignation d'un médiateur. La proposition du juge peut intervenir en tout état de la procédure, y compris en référé. "Sur proposition du juge" n'exclut pas que les avocats de l'une des parties proposent soit oralement, soit par voie de conclusions, de passer par une médiation. Le juge doit, dans tous les cas, recueillir l'accord des parties.

Le juge peut désigner une personne physique ou une personne morale (il s'agira alors d'une association de médiateurs). Dans ce cas, le représentant légal de l'association transmet au magistrat le nom du médiateur selon le profil souhaité. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. Il est donc possible d'aboutir à des accords partiels. La médiation ne dessaisit en aucun cas le juge qui peut à tout moment prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires (par exemple, le placement sous séquestre de fonds en cours de médiation). La mission de la médiation ne peut excéder 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur. En pratique, la prorogation est quasiment toujours acceptée par le magistrat.

L'ordonnance de médiation est assez précise : nom du médiateur, description du déroulement de la médiation, mission du médiateur, mention du délai de trois mois, rémunération...

Les textes précisent que le médiateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction administrative de destitution, radiation, révocation ou de retrait d'agrément ou d'autorisation. Le médiateur doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige et justifié d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Le texte est assez flou et a fait couler beaucoup d'encre sur la question de savoir si le médiateur devait avoir suivi une formation spécifique à la médiation sanctionnée par un diplôme. La pratique en France, toutes juridictions et tous barreaux confondus est de s'adresser à des associations ou à des centres qui proposent des noms de médiateurs formés, titulaires de leurs diplômes de médiateurs et soumis à une charte déontologique.

Il est important de noter que le juge prévoit dans son ordonnance de désignation la rémunération du médiateur, fixée sous la forme d'une provision dont le montant est réparti entre les parties (en moyenne autour de 1 500/2 000 euros pour la totalité). Il n'existe pas de tarification et il est de jurisprudence constante que la rémunération du médiateur ne peut pas dépendre de la circonstance que les parties sont parvenues ou non à un accord. Le médiateur ne peut pas en effet être tenu à une obligation de résultat puisque sa mission consiste à réinstaurer un dialogue pour que, sous son égide, les parties elles-mêmes parviennent à un accord.

Lorsque l'ordonnance de médiation est rendue, le greffe de la juridiction en notifie copie au médiateur qui doit indiquer s'il est disponible. Le médiateur notifie au juge son acceptation et met en œuvre la médiation. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction mais peut entendre les tiers qui y consentent. Il pourra notamment solliciter l'intervention d'un sachant indépendant qui pourra assister aux réunions de médiation afin de donner son avis. Le médiateur n'a pas à donner son sentiment. Il peut toujours revenir devant le juge pour le tenir informer des difficultés qu'il rencontre. Mais étant donné que la confidentialité est l'un des piliers fondamentaux du déroulement de ce processus, il ne peut s'en ouvrir au juge que sur la forme. Pouvoir est donné au juge de mettre fin à tout moment à la médiation sur demande de l'une des parties ou du médiateur.

A l'issue du délai, le médiateur doit informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose. A ce niveau, l'exigence de confidentialité est également absolue, si bien que le juge ne connaîtra pas le fond de l'accord, si accord il y a. Le rapport qui lui est fait est extrêmement succinct. Les textes précisent clairement que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire

ou arbitrale sans l'accord des parties. Ainsi, lorsque le médiateur fait intervenir un sachant, il a tout intérêt à lui faire signer un accord de confidentialité. Cette confidentialité est absolue et illimitée dans le temps. Les avocats des parties ont également intérêt à porter une attention toute particulière aux documents échangés en cours de médiation. La confidentialité peut être levée en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord né de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Les décisions ordonnant la médiation, la renouvelant ou y mettant fin ne sont pas susceptibles d'appel. En fin de médiation judiciaire, si celle-ci n'a pas abouti, le procès reprend son cours. Si elle a abouti un accord est donc signé, dont il est préférable qu'il soit rédigé par les avocats des parties, est signé entre elles. Cette convention peut être homologuée par le juge en charge du dossier qui a ordonné la médiation.

Il est important de noter que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (C. civ., art. 2238 [N° Lexbase : L9827INB](#), applicable tant pour la médiation judiciaire que conventionnelle).

**Déroulement de la médiation conventionnelle.** Elle est généralement mise en œuvre dans le cadre de difficultés contractuelles, lorsque la convention prévoit une clause de médiation.

Elle n'existe, dans nos textes, que depuis le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 ([N° Lexbase : L8264IRI](#)), pris en application d'une ordonnance n° 2011-1540, du 16 novembre 2011 ([N° Lexbase : L2513IRI](#)) transposant la Directive 2008/52 du 21 mai 2008 ([N° Lexbase : L8976H3T](#)), et de l'article 37 de la loi du 22 décembre 2010 ([N° Lexbase : L9762INU](#)). Il existe donc, désormais, dans le Code de procédure civile, un livre V consacré à "La résolution amiable des différends", à savoir, la médiation et la conciliation conventionnelles, et la procédure participative.

La médiation conventionnelle est définie par l'article 1530 du Code civil ([N° Lexbase : L8345IRI](#)) comme tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Il s'agit donc d'un processus et non d'une procédure. Mode de règlement des litiges extérieur à tout procès, le principe du contradictoire ne lui est pas applicable. Il n'y a pas *a fortiori* de communication de pièces obligatoire. La médiation conventionnelle est soumise au principe de confidentialité dans les mêmes conditions que la médiation judiciaire.

Il est important de noter que la médiation est "ajuridique", c'est-à-dire que la résolution du différend peut être fondée sur les moyens non juridiques. Il existe toutefois des limites : la médiation ne doit pas porter à l'ordre public et elle ne peut concerner que des droits dont les parties ont la libre disposition. L'accord des parties reste un contrat de droit privé qu'il soit ou non homologué, l'homologation n'ayant pour objet que de renforcer la force exécutoire (C. proc. civ., art. 1535 [N° Lexbase : L8350IRP](#)). La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

De même que pour la médiation judiciaire, le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale, laquelle désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire et doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation (C. proc. civ., art. 1533 [N° Lexbase : L8348IRM](#)).

Le médiateur fera signer une convention de médiation aux parties qui décrira précisément le processus de médiation, déterminera la durée de la médiation, la mission du médiateur, sa rémunération, ainsi que les suites en cas d'accord ou de désaccord. Tout cela se négocie en amont entre les parties, leurs conseils et le médiateur. Le travail de l'avocat accompagnateur est donc fondamental.

Le médiateur devra éviter toute situation de conflit d'intérêts. Ainsi, lorsqu'il a eu à connaître l'une des parties, dans quelques circonstances que ce soit, il doit être transparent et en informer clairement les parties, lesquelles pourront tout à fait accepter que la médiation se poursuive. En médiation conventionnelle, il s'agit d'un point qui doit apparaître "noir sur blanc" dans la convention. De même, si le médiateur est également avocat, et qu'en sa qualité

d'avocat, il a connaître d'une affaire mettant aux prises une personne qu'il a connue en tant que médiateur, il doit refuser l'affaire.

#### **IV — Regard et pratique d'un magistrat de la troisième chambre du TGI de Paris (par Marie-Christine Courboulay, vice-Présidente à la troisième chambre du TGI de Paris)**

Concernant la rémunération du médiateur, il est important de noter qu'au vu de l'importance et de la complexité des litiges en droit de la propriété intellectuelle, les consignations ordonnées par le juge sont souvent plus élevées que dans d'autres contentieux, et se situent autour de 3 500 euros par partie. D'ailleurs, devant la troisième chambre du TGI de Paris les frais de l'article 700 sont souvent de l'ordre de 5 000 euros. Le délai de trois mois de la médiation ne débutera que lorsque l'ensemble des sommes est consigné.

En pratique, les magistrats de la troisième chambre du TGI de Paris, désignent plutôt une association de médiateurs, qu'un médiateur personne physique. Le juge présente succinctement le litige à l'association de façon informelle, laquelle renvoie au magistrat un panel de trois médiateurs par ordre de préférence (mentionnant sa qualification et son champ d'activité), qui est en général assez pertinent, mais que le magistrat n'est pas obligé de suivre.

Plusieurs critères peuvent déterminer le juge à passer par la médiation.

Ainsi, lorsque les parties vont devoir continuer à travailler ensemble, ce qui est notamment le cas des litiges opposant des cotitulaires de droits de propriété intellectuelle, la médiation apparaît comme l'outil adéquat à une reprise du dialogue entre les parties.

De même, lorsque l'élément confidentiel est fondamental, chaque partie trouvera un intérêt à ce que le différend trouve une issue *via* la médiation. Ainsi, en matière de rémunérations des inventeurs salariés, les problèmes de droits, de prescription..., toutes les questions purement juridiques sont souvent tranchées par le juge, qui sollicitera ensuite une médiation pour le calcul de l'indemnité.

L'introduction de l'équité est également l'un des avantages de la médiation. En effet, le juge qui ne peut pas – fort heureusement – juger en équité, pourra considérer dans certaines circonstances que la solution juridique qui s'impose au litige sera inéquitable, totalement incompréhensible par l'une des parties. Il apparaîtra alors judicieux de proposer une médiation pour arriver à une solution plus "acceptable".

Dans d'autres cas, la médiation, même si elle échoue, conduit, après la reprise de l'instance, à un désistement. S'il n'existe pas de statistiques sur ces données, cette issue devrait être mise au crédit de la médiation.

Il est important de noter que la confidentialité est toujours respectée : si la médiation échoue, le magistrat en ignore toujours les raisons, si bien qu'il n'a aucun a priori lorsque l'instance reprend son cours. Pareillement, le juge devant lequel une médiation est demandée par l'une des parties et refusée par l'autre, ne tiendra pas compte de ces positions. En effet, la partie qui refuse peut préférer une issue judiciaire à son différend car elle souhaite, par exemple, se voir reconnaître des droits et être très forte sur sa position ; de même que la partie qui propose la médiation pourrait se servir de cet outil uniquement pour l'instrumentaliser ou pour repousser l'issue judiciaire du conflit.

Il existe un débat au sein de la troisième chambre sur l'implication des parties : ainsi, si Madame la vice-Présidente Marie-Christine Courboulay (1ère section) demande en général l'accord écrit des parties à la médiation, Madame la vice-Présidente Marie-Claude Hervé (4ème section) ne l'exige pas dès lors que le texte ne l'impose pas. Il pourrait être imaginé un moyen terme qui reposerait sur l'accord donné par les avocats des parties avec l'envoi d'une lettre simple d'information aux parties elles-mêmes.

Dans certains cas, lorsqu'il l'estimera utile, le magistrat préférera convoquer, au stade de la mise en état, les avocats et les parties afin de leur expliquer pourquoi il estime utile que l'affaire soit envoyée devant un médiateur. Cette démarche extrêmement chronophage ne peut hélas pas être systématisée bien qu'elle soit la manifestation claire d'une gestion active de son dossier par le juge.

Le juge homologateur vérifie que l'accord contient des concessions de la part de chaque partie et respecte l'ordre public, notamment l'ordre public fiscal. Si l'accord élude des droits fiscaux ou est largement disproportionné, il est donc préférable de ne pas demander l'homologation de l'accord de médiation.

A la troisième chambre civile, la pratique est de ne pas préciser la mission du médiateur dans l'ordonnance, qui mentionne seulement que l'affaire est envoyée en médiation, estimant qu'il appartient au médiateur de déterminer sa mission puisqu'il est saisi de l'ensemble du litige. Bien entendu, si l'accord de médiation ne porte que sur une

---

partie de litige, la juge l'acceptera comme tel et statuera sur les demandes restées hors du champ de la convention. Les magistrats de la troisième chambre civile sont très sensibles à la formation des médiateurs. Enfin, lorsque l'une des parties est l'INPI et même si le médiateur est tiers à l'INPI, le fait que la médiation se passe à l'intérieur des locaux de l'INPI soulève de réels problèmes.

---

(1) Convention 2013-P12 INPI/Ordre des avocats de Paris.

(2) Cf. *Présentation de la Convention ODA de Paris/INPI du 19 décembre 2013 : mise en œuvre des permanences avocats — Compte rendu de la réunion du 12 mars 2014 de la Commission ouverte conjointe Propriété intellectuelle et Marchés émergents du barreau de Paris*, Lexbase Hebdo n° 380 du 8 mai 2014 — édition affaires (N° Lexbase : [N2064BUY](#)).