

MÉDIATION EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU MAIS QUI A FAIT SES PREUVES AILLEURS

HUGUES G. RICHARD *

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

1. INTRODUCTION
 - Qu'est-ce que la médiation?
 - Particularité de la médiation
 - Le Processus
 - L'avocat doit-il aller en médiation?
2. PRÉPARATION À LA MÉDIATION
 - Du point de vue de l'avocat
 - Du point de vue du médiateur
3. LE PROCESSUS DE MÉDIATION
 - Général
 - Du point de vue du médiateur
 - Du point de vue de l'avocat
 - Du point de vue de toutes les parties
 - Du point de vue de chaque partie
4. AVANTAGES DE LA MÉDIATION
 - Général
 - Au niveau des relations
 - Résolution du conflit
 - S'il n'y a pas de résolution
5. LE COÛT D'UNE MÉDIATION

© CIPS, 2011.

* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard est conseil chez ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce de même que membre de IP Neutrals of Canada. Ce texte est inspiré d'une présentation faite par Me Brian Edmonds, membre de IP Neutrals of Canada, association de juristes voués à la médiation en matière de conflits en propriété intellectuelle (ipneutralscanada.com). Présentation donnée le 2011-11-18 au Colloque «Développements récents en propriété intellectuelle 2011» organisé par le Service de formation continue du Barreau du Québec. Publication 413.

6. QUAND DOIT AVOIR LIEU LA MÉDIATION
7. SITUATIONS FAVORABLES À LA MÉDIATION
8. SITUATIONS MOINS FAVORABLES À LA MÉDIATION
9. CONFLITS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ADAPTÉS À LA MÉDIATION
 - Général
 - Loi sur les marques de commerce
 - Noms de domaine
 - Loi sur les brevets
 - Loi sur le droit d'auteur
 - Contrats
 - La plupart des litiges ne vont pas à procès
10. SUGGÉRER LA MÉDIATION EST UN GESTE POSITIF
11. LA MÉDIATION FONCTIONNE

1. INTRODUCTION

Qu'est-ce la médiation?

La médiation est très largement employée comme mode alternatif de règlement des conflits (MARC). Le meneur de la médiation est le médiateur. Il s'agit d'une personne neutre. Le médiateur est nommé d'un commun accord par les parties. Les parties peuvent demander à une autre personne ou entité de recommander ou de nommer un médiateur et, si celle-ci accepte, elle doit faire tout en son pouvoir pour recommander ou nommer une personne qui est impartiale et indépendante.

Il est du devoir de la personne qui est pressentie pour être médiateur de se renseigner suffisamment pour pouvoir déterminer si elle se trouve actuellement ou potentiellement en situation de conflit d'intérêts ou s'il existe des circonstances pouvant donner lieu à une crainte raisonnable de partialité. Cette personne doit divulguer sans retard aux parties un tel conflit d'intérêts ou de telles circonstances et ce devoir subsiste jusqu'à ce que la médiation prenne fin. Le rôle du médiateur est de faciliter la communication entre les parties à un conflit. Il les assiste dans l'identification des points en litige, dans l'élaboration, l'évaluation et la négociation d'options possibles de règlement et dans la conclusion d'un règlement consensuel.

Particularités de la médiation:

La médiation est volontaire. Ce sont les parties qui doivent en être les instigateurs. Elle est confidentielle, en ce que tout ce qui est dit ou écrit dans le cadre de la médiation ne pourra jamais être porté à l'attention des tribunaux. Il est important de noter que la confidentialité entourant la médiation est assurée par des clauses contenues à cet effet dans l'entente de médiation. À défaut de telles clauses, la confidentialité pourrait ne pas être de rigueur, voir *Bloom Films 1998 Inc. c. Christal Films Productions Inc.*, 2011 QCCQ 1171 où la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Dans cette instance, la Juge a écrit au paragraphe 23 :

« En ce qui concerne une médiation régie par une convention privée et confiée à une personne qui n'est pas Juge, dans la mesure où la convention contient une clause de confidentialité, les parties seront liées par celle-ci. »

Dans l'affaire *Rhéaume c. Société d'Investissements L'Excellence Inc.*, 2010 QCCA 2269, la Cour d'appel a eu à décider s'il existe une obligation implicite de confidentialité dans le cadre d'un arbitrage. Bien que l'arbitrage et la médiation diffèrent à maints égards, il s'agit malgré tout de deux modes alternatifs privés de règlement des conflits (MARC). La Cour, après avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence sur le sujet, écrit ce qui suit aux paragraphes 80 et 81 :

« [80] In my view, allowing the parties to frame in advance whatever confidentiality agreement suits them rather than attempting to imply the existence of one after the fact is entirely consistent with the extensive freedom of contract the legislature gives parties to arbitration, as the noted Quebec authority on arbitration, Prof. John E.C. Brierley, said when writing about the new legislative regime at the time of its adoption:

Le principe que les stipulations des parties constituent la source première du droit régissant l'arbitrage prévu par leur convention est pleinement accepté dans la loi nouvelle. Les dispositions impératives de la loi sont limitées, qu'il s'agisse d'un arbitrage entièrement soumis au droit québécois ou de la reconnaissance et exécution au Québec d'une sentence arbitrale rendue hors du Québec. L'autonomie des parties ou de l'arbitrage lui-même doit, bien sûr, s'incliner devant les dispositions d'ordre public du droit québécois, mais l'idée de l'autonomie des parties et des arbitres reçoit une expression maximale dans la nouvelle législation. (John E.C. Brierley, Une loi nouvelle pour le Québec en matière d'arbitrage, (1987) 47 R. du B. 259, 263-264)

[81] Messrs Rhéaume, Ponce and Riopel not having stipulated any obligation of confidentiality in their agreement, or submitted their arbitration to a governing law that contemplated an obligation of confidentiality, I see no basis on which to read one into it. I would therefore also reject this ground of appeal.”

On peut conclure sans grand risque de se tromper que les mêmes principes de droit s'appliquent à la médiation. Donc, si les parties n'ont pas prévu de clause de confidentialité dans leur entente de médiation, les tribunaux ne présumeront pas qu'il en existe une. C'est donc aux parties de la prévoir.

La médiation ne lie les parties que si une entente complète et finale est conclue¹. On n'insistera jamais suffisamment sur le fait que pour qu'une médiation soit réussie, il faut qu'elle se termine par une entente (transaction) complète signée par toutes les parties. Une lettre d'intention ne suffit pas. Un engagement à poursuivre la négociation ne constitue pas une résolution du conflit. Un aspect important du rôle du médiateur est d'encourager les parties à mettre par écrit les points sur lesquels il y a entente définitive. Cette entente peut couvrir l'ensemble du litige ou une partie de celui-ci. Le texte de l'entente doit être sans équivoque.

Dans l'affaire *Gutter Filter Company, L.L.C. c. Gutter Filter Canada Inc.*, 210 QCCA 2269, la Cour fédérale du Canada a eu à se prononcer sur l'existence (ou non) d'une transaction finale, liant les parties. Les faits de cette cause sont les suivants. En 2007, le demandeur institue une action devant la Cour fédérale du Canada demandant la radiation de la marque de commerce et du nom commercial GUTTERFILTER qui avaient préalablement été obtenus par les défendeurs. Les défendeurs présentèrent alors une demande reconventionnelle alléguant violation des droits résultant de l'enregistrement de leur marque. Un litige parallèle fut également entrepris aux États-Unis.

Durant l'année 2009, alors que le litige était en cours, les parties participèrent à une séance de médiation présidée par un Protonotaire de la Cour fédérale. Tard dans la journée, les parties en vinrent à une entente mutuelle qui fut confirmée par écrit dans le « procès-verbal de règlement ». Le procès-verbal fut écrit à la main et signé par les parties et contenait ce qui suit :

« 1. THE DEFENDANTS SHALL PAY THE SUM OF THE FIFTY THOUSANDS (\$50,000) TO THE PLAINTIFF TO SETTLE THE ACTION.

¹ Voir *Gutter Filter Company, L.L.C. c. Gutter Filter Canada Inc.*, 2011 CF 234, 28 février 2011; Zinn, J.

2. *THE PLAINTIFFS [sic] WILL CEASE USING THE NAME AND MARK GUTTERFILTER AFTER A SUBSTANTIAL PAYMENT HAS BEEN RECEIVED FROM THE DEFENDANTS.*

3. *THE PARTIES WILL ENTER INTO COMPREHENSIVE MINUTES OF SETTLEMENT INCLUDING THE USUAL AND STANDARD TERMS, DEFAULT PROVISIONS, AND DISMISSAL ORDER OF ALL ACTIONS WITHOUT COSTS.*

4. *THIS MEDIATION IS ADJOURNED PENDING FURTHER NEGOTIATIONS.*

Ce n'est que cinq mois plus tard que le défendeur transmet au demandeur le « procès-verbal de règlement détaillé ». Toutefois, à ce moment-là, les parties ne s'entendaient plus. Le demandeur rejeta le « procès-verbal de règlement détaillé » et avisa le défendeur qu'il mettait fin aux discussions de règlement. Aucune autre réunion ne fut tenue entre les parties car le demandeur n'était plus intéressé à participer à quelque séance de médiation que ce soit.

En 2010, le demandeur obtint un jugement par défaut dans l'action intentée aux États-Unis contre les défendeurs et il obtint des dommages et les frais judiciaires.

Tôt en 2011, compte tenu de l'impasse, les défendeurs ont produit une requête pour jugement selon les termes du procès-verbal de règlement résultant de la médiation. Le demandeur a contesté cette requête alléguant que le procès-verbal de règlement ne liait pas les parties car il n'y avait pas d'entente sur les points essentiels du projet de règlement.

Les parties ont soumis en Cour des points de vue totalement différents du résultat de la médiation : les défendeurs ont argumenté que le document de règlement était un contrat valide qui liait les parties, alors que le demandeur a plaidé que les termes de l'entente de règlement n'étaient pas suffisamment certains pour lier les parties.

La Cour fut d'accord avec le demandeur en ce que les termes d'une entente de règlement pour lier les parties doivent être certains. Dans le cas présent, aux paragraphes 3 et 4 du « procès-verbal de règlement », les parties expriment l'intention de poursuivre et de signer un « procès-verbal de règlement détaillé » de façon à régler l'ensemble des points en litige. La Cour a noté qu'un document additionnel était nécessaire pour formaliser l'entente convenue lors de la médiation et à convenir lors de futures négociations. Le fait que des parties aient l'intention de régler un conflit ne fait pas en sorte que le conflit soit réglé.

La Cour, dans son analyse, a noté que les montants payables en vertu du règlement pouvaient être payés durant une certaine période, mais il n'y avait aucune entente

entre les parties quant à la durée de cette période de temps. Il n'y avait pas non plus de définition de ce que constituait « a substantial payment ».

La Cour a conclu que le fait de faire un « substantial payment » était un élément essentiel du règlement car cela déterminait le moment où l'usage de la marque GUTTERFILTER devait cesser, ce qui était au cœur de la dispute entre les parties. De plus, il n'y avait aucune indication de ce que les parties entendaient quant au quantum d'un « substantial payment ». En conséquence, la Cour décida que la session de médiation n'avait pas eu comme résultat une entente de règlement liant les parties. Pour ces raisons, la Cour a rejeté la requête des défendeurs avec dépens.

La leçon à retenir de cette décision pour les parties à une médiation et pour le médiateur, c'est qu'il faut s'assurer, à l'issue de la médiation, qu'une entente complète et signée par les parties intervienne. Idéalement, la signature d'une telle entente devrait avoir lieu séance tenante.

La médiation diffère de l'arbitrage en ce que ce sont les parties qui décident de leur sort et non un tiers/arbitre. Le médiateur n'a aucune autorité pour prendre quelque décision que ce soit ou pour imposer un règlement.

Le Processus:

Pour qu'une médiation réussisse, il est nécessaire que les parties elles-mêmes soient présentes avec leur avocat. Le médiateur est le "gardien" du processus. Il entendra généralement les "confidences" de chaque partie. Il travaillera alors avec chacune d'elles afin d'arriver à une solution mutuellement acceptable. Il y aura des sessions conjointes où toutes les parties seront présentes et il y aura aussi des sessions sans la présence de l'autre partie (caucus). Si un règlement est atteint, une entente pourrait être rédigée et signée, séance tenante.

Les parties et le médiateur peuvent convenir de la manière dont la médiation doit être menée et peuvent convenir des règles ou procédures à suivre. Les parties peuvent convenir de ne pas engager de procédures arbitrales ou judiciaires avant que ne soit menée à terme la médiation.

L'avocat doit-il aller en médiation?

Le code des professions de l'Association du Barreau Canadien, au Chapitre 9 sous le titre "L'avocat dans ses fonctions" au Règlement No 8 sous le titre "Favoriser les règlements à l'amiable et les méthodes alternatives de résolutions des conflits" énonce ce qui suit:

"8. Chaque fois qu'une transaction équitable paraît possible, l'avocat doit conseiller et encourager son client à régler à l'amiable plutôt que d'avoir recours à des procédures judiciaires. L'avocat doit envisager le recours à des mécanismes extrajudiciaires pour régler les conflits et, le cas échéant, il doit informer son client des méthodes alternatives de résolutions des conflits (MARC) à sa disposition et si le client lui en donne l'instruction, il doit prendre les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces options."

Les règles de la Cour Fédérale encouragent les procureurs à régler les conflits à l'amiable. C'est ainsi que la Règle 257 des Règles des Cours Fédérales édicte ce qui suit:

"Discussion de conciliation: Dans les 60 jours suivant la clôture des actes de procédure, les avocats des parties discutent de la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l'action et de présenter une requête demandant que les questions non réglées fassent l'objet d'une conférence de règlement des litiges."

De plus, la Règle 263 des Règles des Cours Fédérales à son alinéa (a) édicte ce qui suit:

"Portée de la conférence préparatoire: Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit:

(a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l'action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges."

Le Code de procédure civile du Québec, à son article 151.6, alinéa 5 prévoit ce qui suit:

"Au moment de la présentation de la demande, le tribunal peut, après examen des question de fait ou de droit en litige: décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abrégier l'audition, notamment, se prononcer sur l'opportunité de scinder l'instance, de préciser les questions en litige, d'amender les actes de procédure, d'admettre quelque fait ou document, ou encore inviter les parties à une conférence de règlement à l'amiable ou à recourir à la médiation."

À la question : l'avocat doit-il aller en médiation? La réponse, c'est non. Toutefois, les règles de procédures et les règles de déontologie des avocats encouragent ceux-ci à y recourir. À une époque où l'opinion publique est fort critique sur le coût élevé de l'accès à la justice et des lenteurs du système judiciaire, la médiation nous

apparaît comme un moyen de rendre plus acceptable, par le public en général, le comportement des avocats et la façon de régler les conflits.

Les avocats ont souvent mauvaise presse car ils sont perçus par certains comme des personnes envenimant les conflits plutôt que comme des promoteurs de solutions des conflits. Il n'est pas rare que les parties à un litige aient la perception que les seuls gagnants à l'issue d'un conflit soient les avocats qui ont empoché des honoraires considérés exorbitants.

La médiation a la capacité de redorer le blason des avocats et de faire en sorte que les perceptions du public face aux acteurs du système judiciaire changent pour le mieux.

2. PRÉPARATION À LA MÉDIATION

Du point de vue de l'avocat:

Avant la médiation, l'avocat doit se familiariser avec le processus de médiation, il doit souvent convaincre son client et occasionnellement l'avocat adverse à considérer la médiation. Il doit s'impliquer dans le choix d'un médiateur. Il doit identifier les objectifs, les obstacles et les diverses options qui s'offrent aux parties. Il doit se préparer et préparer son client à la médiation. Il doit impliquer son client dans la préparation des documents et dans la déclaration introductive qui sera faite au médiateur.

La médiation n'est pas une simple négociation. L'avocat doit le comprendre. La médiation est un exercice structuré et dont les chances de succès sont intimement liées à la préparation que les avocats et les parties y auront consacré. Les avocats ont intérêt à s'informer sur le processus de la médiation fondé en bonne partie sur la pensée créative, la mise entre parenthèse de la confrontation et le focus sur la recherche d'une solution acceptable à toutes les parties. L'avocat doit se préparer mentalement et préparer son client à cet exercice.

Du point de vue du médiateur:

Avant la médiation, le médiateur doit s'assurer qu'il n'est pas en conflit d'intérêts, il doit faire signer une entente par les parties. Il doit établir les règles de base et définir la documentation qui sera soumise par les parties, telles par exemple, une déclaration commune quant aux faits de la cause si c'est possible, identification des documents pertinents, revoir les règles de confidentialité.

3. LE PROCESSUS DE MÉDIATION

Général:

Durant la médiation, toutes les discussions ont lieu sous toutes réserves que de droit. Les règles de preuve ne sont généralement pas applicables. Une présentation orale par chaque partie est faite au début de la session commune. Cette session commune est généralement suivie de caucus individuels. Ceux-ci sont suivis de discussions individuelles ou conjointes dépendamment des développements.

Du point de vue du médiateur:

Durant la médiation, le médiateur se doit d'être neutre. Il doit structurer la négociation. Il doit gagner la confiance des parties. Il doit amener chaque partie à accepter que l'autre partie est de bonne foi et mérite d'être respectée. Le médiateur doit travailler avec les parties afin de comprendre la nature de la dispute. Il doit tenter de rapprocher les positions respectives des parties. Il doit explorer les intérêts sous-jacents des parties, leurs soucis, leurs doutes. Il doit tenter de trouver des terrains d'entente. Il doit tenter de susciter des solutions créatives, trouver de nouvelles options, amener de nouvelles idées à la table. Pour y arriver, il peut entendre et obtenir des informations confidentielles de chaque partie séparément. Il doit s'assurer que le point de vue de chaque partie soit bien compris de l'autre. Il peut ramener l'une ou les parties à des positions plus réalistes et réduire les attentes. Il doit ramener le focus des parties sur la résolution du conflit. Il doit s'assurer que tout règlement soit mis par écrit et que ses conditions essentielles soient clairement exprimées et convenues.

Chaque médiateur a son style; certains ont un style passif, d'autres actifs. Le médiateur passif n'émet pas d'opinion mais met ses efforts à faire en sorte que les parties trouvent elles-mêmes une solution au conflit. Le médiateur actif peut, durant les discussions privées, mettre l'accent sur les forces et faiblesses des positions respectives des parties et donner une évaluation de celles-ci.

Du point de vue de l'avocat:

Durant la médiation, l'avocat doit écouter, il doit tenter de comprendre les intérêts de l'autre partie. Il ne doit pas chercher la confrontation mais plutôt la collaboration tout en mettant l'accent sur les intérêts de son client et en les défendant. Il doit éviter les confrontations inutiles. Il ne doit pas simplement argumenter la position juridique de son client. Il doit avoir une pensée créative tenant compte des intérêts des parties. Il doit malgré tout tenter de convaincre l'autre partie du bien-fondé de la position de son client, ce n'est pas lui le médiateur. Il doit s'assurer que son client a bien compris les intérêts de l'autre partie et que l'autre partie a bien compris les intérêts de son client.

Nous parlons ici d'intérêt des parties. Ces intérêts sont des facteurs qui sont sous-jacents au litige. Ces intérêts peuvent prendre diverses formes, ils peuvent être psychologiques ou émotifs; ils peuvent être purement pécuniaires ou porter sur un point particulier du litige (alors que d'autres aspects du litige ont peu ou pas d'importance); une partie peut avoir de l'intérêt pour quelque chose que peut lui offrir l'autre partie en compensation pour ce qui fait l'objet du litige (e.g. cross-licensing de brevet). L'identification des intérêts des parties est souvent le début d'une solution du litige. C'est dans cette identification que la médiation prend tout son sens et qu'elle offre des avantages qu'un procès ne saurait offrir. « Think outside the box » est une expression qui s'applique bien à la médiation. Ayant identifié les intérêts des parties, on peut alors travailler à tenter de les satisfaire.

Du point de vue de toutes les parties:

Durant la médiation, les parties auront appris à mieux comprendre le processus de la médiation, elles se seront impliquées dans ce processus. Elles auront pu échanger de l'information, exprimer leur perception et leur sentiment. Elles pourront être plus spontanées comparativement à ce qu'elles auraient pu déclarer durant un interrogatoire au préalable. Elles auront pu entendre, souvent pour la première fois, la version de l'autre partie.

Du point de vue de chaque partie:

Durant la médiation, une partie sera idéalement représentée par une personne ayant l'autorité pour transiger. Idéalement, le représentant ne devrait pas être une personne qui sent la nécessité de défendre des actions passées. Cette personne devrait être capable d'avoir une approche rationnelle à la négociation et avoir un désir réel de trouver une solution au conflit. Cette personne devrait avoir la capacité d'écouter l'autre et devrait être prête à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit.

4. AVANTAGES DE LA MÉDIATION

Général:

La médiation est plus rapide que le litige devant les tribunaux, elle coûte également moins chère, elle est plus efficace et capable de cristalliser les points en litige rapidement. La médiation est privée, confidentielle et informelle. Si la médiation se termine par une transaction, celle-ci mettra un terme final au litige, il n'y aura pas d'appel. Cette transaction peut être homologuée et exécutée comme un jugement en cas de défaut. La médiation a l'avantage également d'équilibrer les forces en présence puisqu'elle n'accorde pas un avantage particulier à la partie la plus nantie.

Une médiation a également l'avantage de pouvoir apporter dans certains cas une solution dans plusieurs juridictions.

Au niveau des relations:

La médiation encourage les dirigeants des parties à s'impliquer personnellement dans la résolution du litige. La médiation décourage la confrontation et perturbe moins les relations d'affaires. La médiation permet d'éviter que les disputes prennent de l'expansion ou que celles-ci interviennent dans la bonne marche des affaires. Elle peut éviter également aux avocats d'avoir des problèmes avec leurs clients ou aux clients d'avoir des problèmes avec leurs avocats.

Résolution du conflit:

La médiation permet de résoudre un conflit ayant de multiples aspects. Elle mène vers des solutions flexibles, créatives et pratiques du point de vue commercial. Elle rend possibles des solutions originales faites sur mesure pour les parties. Les solutions résultant de la médiation peuvent être pour des considérations pécuniaires ou des considérations non pécuniaires. Elles peuvent inclure des dispositions qu'une Cour ne pourrait jamais accorder. Les solutions résultant de la médiation sont généralement plus durables et moins sujettes à violation. Elles peuvent également préserver des relations d'affaires existantes. Elles peuvent permettre à chaque partie de se considérer gagnante, ce qu'une décision judiciaire réussit rarement à accomplir.

S'il n'y a pas résolution:

Il demeure avantageux d'aller en médiation même si celle-ci ne résulte pas dans une solution du conflit. Toutes les options, tels l'arbitrage, procédures judiciaires ou un règlement à l'amiable survenant ultérieurement, demeurent possibles. Généralement, à cause de la médiation, le dialogue entre les parties subsiste et de futures négociations peuvent avoir lieu. Certains points en litige peuvent être réduits ou simplifiés sauvant ainsi du temps et de l'argent. Toutes les parties auront eu l'occasion d'en connaître davantage sur les avocats, les témoins, les positions juridiques. Les parties auront eu l'occasion de voir comment leur propre avocat, leurs témoins et leur argumentation font réagir une tierce partie neutre.

5. LE COÛT D'UNE MÉDIATION

Le coût d'une médiation inclut les frais d'avocat pour la préparation de l'entente de médiation, des représentations écrites et sa présence lors des séances de médiation. Le coût inclura également le partage des honoraires du médiateur, de la location d'une salle de conférences et autres frais y relatifs. Il faut également inclure les honoraires pour la préparation du document de transaction. Tous ces frais ne représentent qu'une fraction du coût d'un procès.

6. QUAND DOIT AVOIR LIEU LA MÉDIATION

Il est dans l'intérêt des parties de recourir à la médiation le plus rapidement possible. Plus tôt la médiation commencera, plus les parties économiseront de l'argent. Aussitôt que le conflit prend naissance et avant le début des procédures judiciaires, les parties ont intérêt à mettre en branle le processus de médiation. Ceci a l'avantage de prévenir que les positions des parties s'endurcissent, que l'émotivité prenne de l'ampleur et que l'argent disponible soit dépensé sur des procédures alors qu'il pourrait être dépensé dans le cadre d'un règlement. Si des procédures sont déjà engagées, il pourrait être très bénéfique aux parties d'aller en médiation avant que des dépenses majeures soient engagées tels par exemple, les interrogatoires au préalable ou le procès lui-même.

7. SITUATIONS FAVORABLES À LA MÉDIATION

La grande majorité des conflits se réglerait si les parties allaient en médiation. Il existe toutefois des situations qui favorisent davantage la médiation, en voici quelques unes:

- il est avantageux d'aller en médiation lorsque le coût du litige est plus important que les dommages qui sont en jeu;
- la médiation est également particulièrement utile si au moins une des parties n'a pas les moyens d'aller en procès;
- lorsqu'il y a entente sur les faits ou lorsque le droit applicable est complexe et nébuleux ou lorsque l'issue d'un procès est incertaine;
- lorsque les parties sont en relations d'affaires et qu'on désire maintenir ces relations, il est bénéfique d'aller en médiation, cela peut éviter de mettre en péril les relations d'affaires;
- si les parties désirent une résolution rapide du conflit, un procès n'est pas la bonne solution mais la médiation pourrait l'être;

- lorsque les parties sont impliquées dans plusieurs litiges et que celles-ci désirent un règlement sur l'ensemble de ces litiges;
- lorsque les questions en litige sont hautement techniques et complexes et que l'on craint qu'un juge puisse s'y perdre;
- lorsque les parties désirent régler à l'amiable mais que les négociations tournent en rond ou ont achoppé;
- lorsque les parties résident dans des juridictions différentes ou des pays différents;
- lorsque plus de deux parties sont impliquées et que les responsabilités peuvent être partagées;
- lorsque de l'information sensible est en jeu et que les parties désirent que le règlement du conflit demeure confidentiel;
- lorsque les parties ont négocié par le passé avec succès et qu'elles désirent répéter l'expérience.

8. SITUATIONS MOINS FAVORABLES À LA MÉDIATION

La médiation n'est pas utile ou moins utile:

- lorsqu'une partie est à la recherche d'un jugement ex-parte;
- lorsqu'une partie est à la recherche d'une ordonnance que seule la cour peut rendre, par exemple, la déclaration d'invalidité d'un brevet;
- lorsqu'une partie désire faire jurisprudence et utiliser ce précédent dans le cadre d'autres conflits;
- lorsqu'une partie est à la recherche de publicité;
- lorsqu'il est possible d'obtenir une ordonnance d'injonction intérimaire ou interlocutoire rapidement et efficacement (Anton Piller Order).
- puisque la médiation est consensuelle, elle ne sera pas possible si l'une des parties n'est pas intéressée à négocier ou à transiger;
- une partie peut ne pas vouloir s'engager dans une médiation lorsque des faits importants ne sont pas connus ou ne sont pas encore connus de l'autre partie;

- s'il n'y a aucune possibilité de relations d'affaires entre les parties, tel par exemple dans le cas de contrefaçon, la médiation aura moins d'attrait pour les parties.

9. CONFLITS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ADAPTÉS À LA MÉDIATION

Général:

Lorsque parmi les questions en litige il s'agit de déterminer qui est l'inventeur, qui est l'auteur, qui est le propriétaire, y a-t-il copropriété, y a-t-il eu valide cession, contrat de licence, déterminer la validité d'un droit de propriété intellectuelle ou déterminer si ce droit fut violé.

Loi sur les marques de commerce:

On peut dans le cadre d'une médiation tenter de régler différents conflits ayant trait de près ou de loin aux marques de commerce :

- régler une procédure d'opposition (art. 38);
- déterminer si une marque de commerce est employée ou non à une date donnée (art. 45);
- s'il y a eu violation du droit exclusif à l'emploi d'une marque (art.19 et 20);
- s'il y a eu délit de substitution (passing off) (art. 7(b));
- s'il y a eu dépréciation d'achalandage (art. 22);
- déterminer "*inter partes*" si un enregistrement est valide (art.18);
- déterminer l'étendue des dommages qui doivent être accordés.

Noms de domaine :

Régler tout conflit relatif à l'enregistrement et à l'usage d'un nom de domaine.

Loi sur les brevets :

Plusieurs questions relatives à la Loi sur les brevets et aux contrats qui en font l'objet sont propices à la médiation :

- déterminer l'identité du ou des inventeurs;
- déterminer l'identité du ou des propriétaires;
- déterminer si un inventeur est un employé ou un consultant;
- déterminer si un employé a développé l'invention sur son propre temps ou sur le temps de l'employeur;
- déterminer *inter partes* la validité d'un brevet à savoir l'invention est-elle nouvelle, est-elle non évidente, est-elle utile;
- déterminer s'il y a eu violation du brevet;
- déterminer l'étendue des dommages qui doivent être accordés

Loi sur le droit d'auteur :

Plusieurs conflits en matière de droit d'auteur peuvent faire l'objet d'une médiation. En fait, ils sont trop nombreux pour être tous énumérés ici. En voici quelques exemples :

- déterminer l'identité du ou des auteurs;
- déterminer l'identité du ou des propriétaires du droit d'auteur;
- déterminer si un auteur est un employé ou un consultant;
- déterminer si un employé a créé l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur dans le cadre de ses fonctions comme employé;
- déterminer *inter partes* l'existence ou la subsistance d'un droit d'auteur valide;
- déterminer si un droit d'auteur a été violé et si oui, l'étendue des dommages qui doivent être accordés.

Contrats:

Tous les conflits relatifs à l'interprétation ou à l'application des contrats ayant un contenu IP peuvent faire l'objet d'une médiation. On peut penser aux différents contrats, tels :

- contrats de transferts de technologie;
- contrats de commercialisation de produits ou de distribution de produits;
- contrats d'édition ou de publication;
- contrats de cession;
- contrats de franchise;
- contrats de licence et contrats de coexistence;
- contrats de recherche et développement (R & D);
- clauses de confidentialité et de non-divulgateion;
- clauses de non-concurrence;
- contrats de fusion/acquisition où les actifs IP sont importants;
- contrats multimédia;
- multiples contrats ayant trait à la production de musique ou de film, etc...

La plupart des contrats ayant un contenu IP sont fondés sur des relations d'affaires continues et c'est la raison pour laquelle la plupart de ces contrats devraient contenir des dispositions relatives à la médiation et à l'arbitrage.

La plupart des litiges ne vont pas à procès:

La grande majorité des litiges en propriété intellectuelle ne vont pas à procès; ils sont soit abandonnés ou font l'objet d'un règlement avant procès. Toutefois, plusieurs de ces règlements arrivent après que des dépenses importantes furent encourues par les parties, à un moment où une partie a nettement un avantage sur l'autre, souvent immédiatement avant le début du procès, ou durant le procès dans le cadre de négociations poursuivies à la sauvette. Si les parties avaient, avant d'intenter les procédures ou immédiatement après les avoir intentées, commencé une médiation structurée, une résolution du conflit serait arrivée plus tôt, les coûts auraient été moins élevés, les négociations auraient été menées sous moins de

pression, le règlement aurait été plus complet et plus durable, et avec une plus grande satisfaction de toutes les parties.

10. SUGGÉRER LA MÉDIATION EST UN GESTE POSITIF

Les clients vont apprécier d'avoir pu régler leur conflit sur une base consensuelle. Il est important de rappeler aux avocats qu'ils doivent mettre l'intérêt de leur client avant les leurs. Plusieurs sociétés faisant partie du "Fortune 500" se sont engagées à tenter de résoudre leur conflit par mode alternatif de règlement (ADR)².

11. LA MÉDIATION FONCTIONNE

Depuis janvier 2008, les membres du "Panel of Neutrals" de l'International Trademark Association (INTA) ont traité 50 cas de médiation. Dans 44 cas, un règlement complet a été atteint.

Je termine par quelques citations se rapportant à la médiation :

Juge Fysh of the UK Patents County Court, 2006, présentation intitulée « *Mediation in IP Disputes* » de W. Charles Kent, septembre 2009::

“It's truly astonishing to think of how many people don't use or don't know what mediation is, especially when mediation is often a better option than going to Court. I am firmly for mediation...”

Un avocat américain spécialisé en marques de commerce (« *Mediation in IP Disputes* » de Kent):

“I have never had a mediation that I was disappointed with. I have had many litigations which I have been disappointed with.”

Abraham Lincoln, ancien Président des États-Unis (Arbitration & Mediation Services (ADR) of Canada Ltd., brochure intitulée « *Mediation Procedures* » de 1988):

“Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise wherever you can. Point out to them how the nominal winner is often the real loser - in fees, expenses and waste of time.”

Michael Leathes, British American Tobacco (BATMark) (brochure de l'INTA intitulée « *Resolution Through Mediation* » disponible à <http://www.inta.org>):

² Voir www.cpradr.org/AboutCPR/TheCPRADRpledge/WhoHasSignedThePledgeCorporations/tabid/169/Default.aspx.

“Our ADT policy at BATMark has materially helped us to decrease the firm’s trademark conflicts from 3,000 in 2001 to 1,600 today, providing a less expensive and more efficient and effective method of resolving IP disputes.”

Jacqueline A. Leimer, Kraft Foods Inc. brochure de l'INTA)

“I think mediation is a wonderful way to resolve disputes... in our experience at Kraft, it is not only cost efficient, but also resolves the dispute in a much shorter time frame than litigation.”

et finalement, Ray Geraldson, Molly Burch Richard and Jill Riola, *Mediation in Trademark Cases: Judicial Perspectives and Mediation Styles*, "INTA Bulletin, January 1, 2010, Vol. 65:

"To ignore mediation as a primary and significant consideration in any conflict analysis is to neglect an important part of an attorney's job".

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

