

Comité consultatif sur l'application des droits

Dix-septième session
Genève, 4 – 6 février 2025

MÉDIATION ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES

Contributions établies par le Kenya et le Paraguay

1. À sa seizième session, tenue du 31 janvier au 2 février 2024, le Comité consultatif sur l'application des droits (ACE) est convenu d'examiner, à sa dix-septième session, une série de thèmes, et notamment "l'échange de données d'expérience nationales relatives aux mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes d'application des droits de propriété intellectuelle, notamment les mécanismes permettant de régler les litiges de propriété intellectuelle d'une manière équilibrée, globale et efficace". À cet égard, le présent document contient les contributions de deux États membres sur le rôle de la médiation et des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges dans le traitement des litiges portant sur des atteintes à des droits de propriété intellectuelle.
2. La contribution du Kenya porte sur le rôle et l'efficacité du règlement extrajudiciaire des litiges dans le cadre juridique kényan en matière d'application des droits de propriété intellectuelle. Elle explique que la législation relative à la contrefaçon prévoit le règlement extrajudiciaire des litiges par le règlement amiable de ces derniers et comment l'Autorité de lutte contre la contrefaçon (ACA) du Kenya s'appuie sur le règlement extrajudiciaire des litiges pour traiter efficacement les litiges de propriété intellectuelle. Elle souligne également que les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges offrent des solutions plus rapides, souples, rentables et favorables aux entreprises que les méthodes traditionnelles de règlement des litiges portant sur des atteintes à des droits de propriété intellectuelle.
3. La contribution du Paraguay décrit la mise en œuvre récente d'un service de médiation par la Direction nationale de la propriété intellectuelle (DINAPI), en collaboration avec le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. Ce service promeut le recours à la médiation dans le cadre de litiges liés aux procédures d'enregistrement, ainsi que de litiges non administratifs en

matière de propriété intellectuelle, y compris des cas d'atteinte à des droits. La contribution souligne que la collaboration entre la DINAPI et le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, qui comprenait des programmes de renforcement des capacités et de formation spécialisée, a permis de jeter les bases de la création d'un service de médiation au sein de la DINAPI. Elle a également abouti à l'élaboration d'un règlement interne de médiation, qui a été approuvé en 2023 et a conduit à la mise en œuvre d'un programme pilote aux fins de la mise en place du service. Depuis son lancement, ce service a aidé les utilisateurs à parvenir à un accord sans devoir recourir à des procédures judiciaires complexes, faisant ainsi de la médiation la voie principale pour l'application des droits de propriété intellectuelle.

4. Les contributions sont présentées dans l'ordre suivant :

Le règlement amiable comme mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges de propriété intellectuelle : l'expérience du Kenya en ce qui concerne la loi sur la lutte contre la contrefaçon..... 3

La médiation, mode extrajudiciaire de règlement des litiges liés à l'application des droits au Paraguay, et la collaboration entre la Direction nationale de la propriété intellectuelle et le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI 8

[Les contributions suivent]

LE RÈGLEMENT AMIABLE COMME MÉCANISME DE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : L'EXPÉRIENCE DU KENYA EN CE QUI CONCERNE LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

*Contribution établie par M. Robi Mbugua Njoroge King'a, directeur exécutif et directeur général de l'Autorité de lutte contre la contrefaçon (Anti Counterfeit Authority (ACA)), Nairobi (Kenya)**

RÉSUMÉ

Ce document examine le rôle des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges dans le cadre du système de protection des droits de propriété intellectuelle au Kenya, tout en mettant l'accent sur leur fondement dans la Constitution de 2010 et la loi de 2008 sur la lutte contre la contrefaçon. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, y compris le règlement amiable, sont présentés comme une solution plus rapide et plus rentable que la procédure judiciaire. L'Autorité de lutte contre la contrefaçon (ACA) s'appuie sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pour traiter efficacement les litiges en matière de propriété intellectuelle, le règlement amiable étant particulièrement efficace depuis 2023 et ayant permis de résoudre rapidement 250 affaires et de maintenir les relations commerciales. Cette approche s'inscrit dans le mandat constitutionnel du Kenya en matière d'accessibilité de la justice et procure certains avantages, notamment en ce qu'elle permet d'accélérer le processus, de réduire les coûts, de préserver la confidentialité et d'offrir une certaine flexibilité. L'intégration des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges dans le système d'application des droits de propriété intellectuelle du Kenya est conforme aux pratiques recommandées à l'échelle mondiale et contribue à l'efficacité des moyens mis en place aux fins du règlement des litiges de propriété intellectuelle et à créer un environnement plus propice aux affaires.

I. INTRODUCTION : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES AU KENYA

1. Le règlement extrajudiciaire des litiges est devenu un instrument essentiel de gestion des litiges dans divers secteurs, notamment dans les affaires pénales, civiles et commerciales. Son intérêt réside dans sa capacité à fournir une méthode de règlement des litiges moins conflictuelle, plus rapide et plus économique que les procédures judiciaires traditionnelles. La Constitution du Kenya de 2010 met l'accent sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, reflétant ainsi une tendance mondiale en faveur de procédures de règlement des litiges fondées davantage sur la coopération. La Constitution¹ exige que les tribunaux et autres organes quasi-judiciaires privilégient les méthodes de règlement extrajudiciaire des litiges, telles que la conciliation, le règlement judiciaire, l'arbitrage, la médiation et les mécanismes traditionnels de règlement des litiges.

2. Cet impératif constitutionnel traduit la volonté du Kenya de réduire le recours excessif aux procédures judiciaires, qui présentent de nombreux inconvénients comme les coûts, l'absence de confidentialité, les procédures techniques, le contrôle limité des parties, les retards excessifs dans le règlement des litiges, le fait qu'elles soient fondées sur le principe selon lequel le gagnant remporte toute la mise, l'inflexibilité et le fait que les juges ne sont pas nécessairement

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ Article 159.2) de la Constitution du Kenya (2010).

des experts de la question en jeu². L'ordre constitutionnel du Kenya reconnaît également que tous les litiges ne nécessitent pas forcément une solution judiciaire, en particulier dans des domaines tels que la propriété intellectuelle, où un règlement rapide et confidentiel du litige est parfois préférable pour les parties concernées.

3. Le cadre législatif qui sous-tend le règlement extrajudiciaire des litiges au Kenya a évolué, plusieurs lois prévoyant des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges comme option aux procédures judiciaires formelles. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans celui de la lutte contre la contrefaçon, la loi de 2008 sur la lutte contre la contrefaçon est un instrument juridique qui fait date. Elle prévoit un système de règlement extrajudiciaire des litiges par voie de règlement amiable, ce qui permet de régler certains litiges en matière de propriété intellectuelle sans recourir à des procédures judiciaires formelles.

II. FONCTIONS STRATÉGIQUES DE L'AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

4. Créée en vertu de l'article 5 de la loi, l'Autorité de lutte contre la contrefaçon (ACA) est une institution clé chargée de l'application des droits de propriété intellectuelle. Celle-ci a pour mission de lutter contre la contrefaçon et de veiller à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle soient protégés contre la production et la vente illégales de produits de contrefaçon. Elle a plusieurs fonctions, notamment celles de détecter et de prévenir la contrefaçon, de sensibiliser le public et de collaborer avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi afin d'assurer le respect de celle-ci, dans le but de détecter les produits de contrefaçon et d'empêcher leur entrée sur le marché kényan. L'ACA procède régulièrement à des inspections au niveau des principaux points d'entrée, tels que les aéroports, les ports maritimes et les postes-frontières³, ainsi que sur les marchés de détail. Ces inspections sont essentielles, car elles permettent d'interdire les produits de contrefaçon avant qu'ils n'atteignent les consommateurs, protégeant ainsi le public de produits potentiellement dangereux et les entreprises légitimes contre une concurrence déloyale. L'ACA travaille en amont pour freiner la prolifération de produits de contrefaçon.

5. Une autre fonction essentielle de l'ACA est de sensibiliser le public aux dangers liés aux produits de contrefaçon. La contrefaçon ne porte pas seulement atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais peut également présenter de graves risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, en particulier dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques et l'électronique. Pour y remédier, l'ACA informe régulièrement le public quant à la manière d'identifier les produits de contrefaçon et aux risques liés à l'achat de ces produits. En informant les consommateurs, l'ACA les aide à prendre des décisions éclairées et à éviter les produits de contrefaçon.

6. L'ACA est principalement chargée de promouvoir la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales dans leurs efforts de lutte contre la contrefaçon. Depuis 2023, elle organise également le Colloque international sur les initiatives stratégiques pour la protection de la propriété intellectuelle et l'application des droits

² Voir G. Marube, O. Mogare and J. Mang'erere, *Mediation General Principles – An Alternative to Litigation* (Nairobi, 2022), pp. 7-19.

³ L'ACA est présente au Port de Mombasa, à l'aéroport international Jomo Kenyatta, à l'aéroport international Moi (Eldoret), au poste-frontière de Lunga Lungu, au poste-frontière de Malaba, au poste-frontière de Busia et au poste-frontière de Namanga.

(ISSIPE), qui réunit des experts pour discuter des avancées et des stratégies mises en place dans la lutte contre la contrefaçon⁴.

7. L'ACA collabore également avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi dans les secteurs public et privé afin de garantir une application efficace des droits de propriété intellectuelle. L'ACA est membre du Comité de coordination des opérations et des contrôles frontaliers (BCOCC)⁵. Cette collaboration est essentielle pour une application globale de la loi, car les produits de contrefaçon pénètrent souvent sur le marché par des circuits d'approvisionnement complexes passant par plusieurs territoires.

8. Outre ses fonctions d'application des droits et de sensibilisation, l'ACA veille au respect des lois sur la propriété intellectuelle en engageant des poursuites judiciaires contre les contrefacteurs. Elle est habilitée à ouvrir des enquêtes, à effectuer des descentes et, selon que de besoin, à traduire les contrevenants en justice en engageant des poursuites ou en recourant à d'autres mécanismes juridiques, tels que le règlement amiable, comme cela est expliqué ci-dessous. L'application des droits de propriété intellectuelle est essentielle au maintien de l'intégrité du marché kényan et à la promotion d'un environnement commercial respectueux des droits de propriété intellectuelle.

9. Selon la loi sur la lutte contre la contrefaçon⁶, l'ACA est également chargée de nommer des inspecteurs qui ont pour mission de mener à bien ses activités de contrôle. Les inspecteurs en question peuvent être divisés en deux groupes : les inspecteurs désignés et les inspecteurs nommés⁷. Dans les deux cas, ils sont dotés de pouvoirs étendus qui leur permettent notamment de mener des perquisitions, de confisquer des produits ou d'examiner les dossiers relatifs à des activités présumées de contrefaçon. La nomination d'inspecteurs est essentielle pour que l'ACA puisse exécuter efficacement sa mission dans l'ensemble du pays.

10. Pour résumer, les fonctions de l'ACA en vertu de la loi sur la lutte contre la contrefaçon sont essentielles à l'application des droits de propriété intellectuelle au Kenya. En détectant et en empêchant la vente de produits de contrefaçon, en sensibilisant le public, en collaborant avec les organismes chargés de l'application de la loi et en veillant à l'application des droits de propriété intellectuelle, l'ACA contribue à protéger les consommateurs et les entreprises légitimes contre les préjudices causés par la contrefaçon. La nomination d'inspecteurs renforce la capacité de l'ACA à lutter efficacement contre la contrefaçon dans tout le pays.

III. VOIES DE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : POURSUITES JUDICIAIRES ET RÈGLEMENT AMIABLE

11. La loi sur la lutte contre la contrefaçon offre deux voies principales pour le règlement des litiges liés aux produits de contrefaçon : les poursuites judiciaires et le règlement amiable.

⁴ La première édition du Colloque (ISIPPE-1) s'est tenue du 13 au 15 juin 2023 au Centre culturel Bomas à Nairobi. La deuxième édition du Colloque (ISIPPE-2) s'est tenue les 5 et 6 juin 2024 au Centre international de conférence Kenyatta à Nairobi.

⁵ Le BCOCC a été créé en vertu de l'article 75 de la loi de 2014 (amendement) relative à la législation en matière de sécurité. Il a pour principal objectif d'améliorer la gestion coordonnée des frontières (GCF) entre les nombreux partenaires. Parmi ses membres figurent l'Autorité fiscale du Kenya (Kenya Revenue Authority), la police kényane, le Bureau kényan de normalisation (Kenya Bureau of Standards) et d'autres organismes chargés de l'application de la loi. Ceux-ci travaillent ensemble pour formuler des politiques, coordonner l'échange d'informations et superviser les opérations aux points d'entrée.

⁶ Article 22 de la loi sur la lutte contre la contrefaçon.

⁷ Voir J. Akoten in *Determining the Magnitude of Counterfeiting Among Manufacturers and Suppliers in Kenya* (Anti-Counterfeiting and IP Law and Practice, Discussion Paper Series (2024), Nairobi) pp. 15–18.

12. Les poursuites judiciaires prévues par la loi⁸ constituent la méthode traditionnelle pour traiter les délits liés à la contrefaçon. Elles consistent à porter l'affaire devant les tribunaux, où les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales en cas de condamnation. Cette procédure est nécessaire pour les affaires de contrefaçon les plus graves, lorsque la gravité du délit de contrefaçon justifie une action judiciaire officielle. Cependant, engager des poursuites se révèle souvent être un combat de longue haleine à la fois chronophage et dispendieux. En outre, la nature conflictuelle des poursuites peut nuire aux relations commerciales, ce qui en fait une solution moins adaptée aux litiges dans lesquels des partenariats durables sont en jeu.

13. L'autre voie de règlement est celle offerte par le règlement amiable, comme indiqué dans la loi sur la lutte contre la contrefaçon du Kenya⁹. Le règlement amiable permet de régler les litiges sans passer par une procédure judiciaire formelle. Plutôt que de se présenter devant un tribunal, le contrevenant peut satisfaire aux exigences stipulées par l'ACA ou payer un certain montant. Cette solution permet une conclusion plus rapide et moins contentieuse, ce qui est particulièrement avantageux pour préserver les relations commerciales. Le règlement amiable offre un moyen de coopération pour régler les litiges en dehors du système juridique, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent tout en réduisant les retombées négatives sur la réputation des parties en présence.

14. La loi de 2008 sur la lutte contre la contrefaçon a été adoptée pour faire face au phénomène croissant des produits de contrefaçon au Kenya, qui représente une réelle menace pour l'économie et la santé publique. Cette loi vise à protéger les droits de propriété intellectuelle et à garantir que les produits de contrefaçon ne pénètrent pas sur le marché. À cette fin, elle fournit le cadre juridique permettant de détecter les activités liées à la contrefaçon, d'enquêter à leur sujet, d'engager des poursuites et de prévenir ce type d'activité. L'une des principales caractéristiques de la loi concerne les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu desquels le directeur exécutif de l'ACA a le pouvoir d'autoriser les règlements amiables. Le règlement amiable est une procédure de règlement extrajudiciaire dans le cadre de laquelle le contrevenant accepte de payer une somme prescrite ou de remplir certaines conditions en échange de l'abandon des poursuites officielles. Cette procédure vise à régler rapidement et efficacement les litiges en matière de contrefaçon et de propriété intellectuelle, soulageant ainsi le système judiciaire d'une partie du fardeau et permettant aux contrevenants de poursuivre leurs activités sans craindre d'avoir un casier judiciaire.

15. L'introduction du règlement amiable constitue une avancée significative dans le système d'application des droits de propriété intellectuelle d'un pays. Il est particulièrement avantageux dans les affaires où l'atteinte n'est pas grave et que les deux parties sont disposées à négocier un règlement. Il est également conforme à des principes constitutionnels plus larges, puisqu'il offre une autre solution que les poursuites judiciaires, qui peuvent être coûteuses, chronophages et nuire aux relations commerciales. L'introduction du règlement amiable représente une avancée significative dans le système kényan d'application des droits de propriété intellectuelle, en ce qu'il offre une solution autre que les poursuites judiciaires et une voie plus flexible et plus favorable aux entreprises pour s'attaquer au problème des produits de contrefaçon.

IV. RÉSULTATS OBTENUS PAR L'AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON DANS LA POURSUITE D'ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PAR DES MÉCANISMES DE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES

16. Depuis sa création, l'ACA a fait des progrès considérables dans l'application des droits de propriété intellectuelle, notamment par la poursuite des litiges liés à la propriété intellectuelle et

⁸ Article 30 de la loi de 2008 sur la lutte contre la contrefaçon.

⁹ Article 34A de la loi.

l'application des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle a ainsi porté environ 420 affaires devant les tribunaux¹⁰. Ce faisant, l'ACA a contribué à préserver l'intégrité du marché et à décourager les activités de contrefaçon à l'avenir.

17. Bien que l'article 34A de la loi sur la lutte contre la contrefaçon, qui autorise le règlement amiable des litiges, ait été introduit dans la loi pour offrir une solution autre aux poursuites judiciaires, il n'a été utilisé qu'à partir de février 2023. Le règlement amiable permet de régler les litiges en matière de propriété intellectuelle en dehors des tribunaux, en exigeant du contrevenant qu'il paie une amende ou qu'il remplisse d'autres conditions, sans qu'il faille engager une longue procédure judiciaire. Ce mécanisme constitue un moyen efficace et moins conflictuel de résoudre les litiges tout en préservant les relations commerciales.

18. Depuis que cet article a été invoqué pour la première fois en février 2023, près de 250 litiges de propriété intellectuelle ont été réglés par des ordonnances de règlement amiable, ce qui en fait un outil très efficace pour le règlement des litiges de propriété intellectuelle. Ces ordonnances de règlement amiable sont considérées comme équivalentes à un décret émis par la Haute Cour, ce qui confirme leur validité juridique et leur force exécutoire. En émettant ces ordonnances, l'ACA a accéléré le règlement d'un grand nombre de litiges en matière de propriété intellectuelle et, partant, l'application des droits de propriété intellectuelle. Cela a permis de réduire la charge du système judiciaire, de maintenir les relations commerciales et de garantir la continuité des engagements commerciaux, et donc d'accélérer l'application des droits de propriété intellectuelle.

19. Le succès du mécanisme de règlement amiable a marqué un tournant dans la manière dont les litiges en matière de propriété intellectuelle sont traités au Kenya, avec une nette préférence pour le règlement extrajudiciaire des litiges par rapport aux procédures judiciaires traditionnelles. Le recours par l'ACA au règlement amiable est conforme aux pratiques recommandées à l'échelle mondiale en matière de règlement des litiges de propriété intellectuelle, les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges étant de plus en plus souvent adoptés pour traiter des questions complexes liées à la propriété intellectuelle.

20. En engageant des poursuites et en mettant en œuvre des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges tels que le règlement amiable, l'ACA a démontré son engagement en faveur de la protection des droits de propriété intellectuelle au Kenya. Grâce à une utilisation optimale de l'article 34A, elle a considérablement augmenté sa capacité à résoudre les litiges de manière efficace, tout en conservant la rigueur juridique nécessaire pour décourager les activités de contrefaçon.

V. AVANTAGES DU RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES POUR LES TITULAIRES DE DROITS ET LES CONTREVENANTS

21. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que le règlement amiable, offrent plusieurs avantages par rapport aux procédures judiciaires traditionnelles pour le règlement des litiges, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le premier est la rapidité. Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges aboutissent en général plus rapidement à une solution que les procédures souvent longues du système judiciaire.

22. Le rapport coût-efficacité est un autre avantage clé. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges sont généralement moins coûteux que les procédures judiciaires, ce qui les rend plus accessibles aux petites entreprises qui n'ont pas toujours les ressources financières nécessaires pour se lancer dans de longues batailles judiciaires.

¹⁰ Plan stratégique de l'autorité de lutte contre la contrefaçon 2023-2027.

23. La confidentialité est aussi un des principaux avantages du règlement extrajudiciaire des litiges. Le règlement extrajudiciaire des litiges se fait souvent en privé, ce contribuant ainsi à protéger la réputation de toutes les parties concernées. Cela est particulièrement important dans le domaine commercial, où les batailles juridiques publiques peuvent nuire à l'image d'une entreprise.

24. La flexibilité est une autre caractéristique du règlement extrajudiciaire des litiges. Contrairement aux décisions de justice, qui sont souvent rigides, les solutions trouvées dans le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges peuvent être adaptées aux besoins spécifiques des parties.

25. Enfin, le règlement extrajudiciaire des litiges est généralement moins conflictuel qu'une procédure judiciaire. En mettant l'accent sur la négociation et le compromis, il contribue à préserver les relations commerciales qui pourraient autrement être mises à mal par la nature conflictuelle des procédures judiciaires.

VI. CONCLUSION

26. L'intégration du règlement amiable moyennant les mécanismes de règlement extrajudiciaires des litiges dans le cadre juridique de lutte contre la contrefaçon au Kenya représente une avancée décisive dans la recherche d'un règlement efficace des litiges en matière de propriété intellectuelle au Kenya. Cette approche est non seulement conforme à l'article 159.2)c) de la Constitution, qui préconise des solutions rentables autres que les poursuites judiciaires, mais elle renforce également l'efficacité globale de l'application des droits de propriété intellectuelle dans le pays.

[Fin de la contribution]

LA MÉDIATION, MODE EXTRAJUDICIAIRE DE RÈGLEMENT DES LITIGES LIÉS À L'APPLICATION DES DROITS AU PARAGUAY, ET LA COLLABORATION ENTRE LA DIRECTION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LE CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L'OMPI

*Document établi par M. Diego Pérez Bernal, directeur général chargé de l'application des droits à la Direction nationale de la propriété intellectuelle (DINAPI), Asunción (Paraguay)**

RÉSUMÉ

Le présent document analyse la mise en œuvre récente du service de médiation de la Direction nationale de la propriété intellectuelle (DINAPI), en collaboration avec le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Grâce au renforcement des capacités des employés, à des conseils spécialisés pour l'élaboration de règlements internes et à la mise à disposition de plateformes informatiques, les utilisateurs ont obtenu la possibilité de recourir à la médiation dans le cadre de litiges liés aux procédures d'enregistrement, ainsi que de litiges non administratifs en matière de propriété intellectuelle, y compris des cas d'atteinte à des droits. Toutes les demandes reçues depuis la mise en place de ce service portent sur des atteintes à des droits. Lors des séances de médiation, les parties sont parvenues à des accords sans devoir recourir à des procédures judiciaires complexes; la médiation constitue ainsi une alternative de premier plan pour faire appliquer les droits de propriété intellectuelle.

I. L'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU PARAGUAY

1. Les cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle au Paraguay sont portés devant les instances civiles et pénales, comme le prévoit la réglementation en la matière. Pour ce qui est des marques et du droit d'auteur, les deux voies sont possibles et le choix dépend en définitive de ce que la partie lésée souhaite obtenir du tribunal. La procédure civile sera choisie si l'objectif est d'obtenir des dommages-intérêts et la cessation de l'atteinte, et une procédure pénale sera engagée si l'objectif est de sanctionner l'auteur de l'atteinte.
2. Dans le cadre des procédures pénales, le parquet et des tribunaux spécialisés ainsi que d'autres institutions axées sur la propriété intellectuelle qui collaborent aux enquêtes, telles que la DINAPI (par l'intermédiaire de la Direction générale chargée de l'application des droits), les forces de police (service spécialisé dans la lutte contre les atteintes à des droits de propriété intellectuelle) et le service des douanes (bureau de coordination administrative des enquêtes douanières), pour n'en nommer que quelques-unes, sont concernés.
3. Au Paraguay, les délits en matière de propriété intellectuelle sont susceptibles de faire l'objet d'une action publique et peuvent donc être poursuivis d'office par le Ministère public. Cela permet également aux institutions publiques spécialisées de mener des enquêtes indépendantes et de déposer des plaintes sans que le titulaire des droits ait à en faire la demande. La sanction habituelle pour ce type d'infraction est une peine d'emprisonnement de cinq ans, qui peut être portée à huit ans dans les cas particulièrement graves.
4. Ces enquêtes, qui concernent généralement des affaires pénales de contrefaçon et de piratage, se distinguent par leur rapidité; en effet, il s'écoule habituellement de six à neuf mois

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

entre la date de la plainte et la destruction des articles incriminés. Les auteurs d'infractions pénales peuvent bénéficier de mesures alternatives aux peines d'emprisonnement.

5. Les procédures civiles se déroulent de manière très différente. Tout d'abord, le titulaire des droits est la seule personne habilitée à intenter de telles actions, qui sont des procédures non spécialisées entendues par des juges civils et commerciaux ordinaires. Compte tenu du grand nombre d'affaires de tous types dont ils sont saisis, les tribunaux accusent un arriéré important.

6. Cette situation a une incidence inévitable sur les frais de justice, étant donné qu'il s'agit d'un processus long assorti de diverses exigences procédurales. Dans de nombreux cas, cela décourage la partie concernée d'utiliser la voie civile et, par conséquent, celle-ci tente d'obtenir une protection par l'intermédiaire du système pénal, dont l'objectif est la sanction et non la réparation.

7. Le choix d'une voie inadaptée est évidemment préjudiciable à un éventuel accord entre les parties. Par exemple, la première mesure d'enquête dans une procédure pénale est une perquisition à l'encontre de la personne ou de l'entité accusée de porter atteinte aux droits, qui implique le titulaire, la police et le Ministère public. En d'autres termes, les parties se trouvent d'emblée dans une situation de confrontation et dans un processus marqué par l'usage de la force.

A. ALTERNATIVE À LA PROCÉDURE JUDICIAIRE : LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE

8. Compte tenu du coût des procédures judiciaires et de l'arriéré d'affaires civiles, les titulaires de droits, lorsqu'ils ont connaissance d'atteintes ayant eu lieu au Paraguay, optent normalement en premier lieu pour des actions extrajudiciaires afin de défendre leurs intérêts, qui consistent le plus souvent en une lettre de mise en demeure.

9. Dans ce cas, le titulaire des droits ou son mandataire se rend sur les lieux de l'atteinte, accompagné d'un notaire qui constate l'atteinte (par un achat-test, une photographie ou tout autre moyen) et remet ensuite à l'auteur présumé une lettre ordonnant la cessation immédiate des actes portant atteinte aux droits du titulaire et exigeant entre autres une signature en guise d'engagement écrit de cessation.

10. Cependant, bien que ces actions soient souples et peu coûteuses, aucune institution spécialisée n'y prend part et aucun tiers impartial ne peut contribuer au règlement des litiges. Par conséquent, dans de nombreux cas, l'auteur présumé de l'atteinte ne tient pas compte de cette lettre et aucun accord entre les parties n'est possible en raison de la rigidité des négociations.

11. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure intermédiaire entre la lettre de mise en demeure dans le cadre d'une initiative privée et l'action en justice, qui permette aux titulaires de droits concernés de régler les litiges à l'amiable en faisant appel à une instance spécialisée et impartiale.

II. LE SERVICE DE MÉDIATION DE LA DINAPI ET LA COLLABORATION AVEC LE CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L'OMPI

A. CONTEXTE

12. La DINAPI dispose d'une Direction chargée de la médiation et de la conciliation depuis 2013, date à laquelle elle a publié le décret n° 460/2013 fixant les modalités d'application de la loi n° 4798/2012 portant création de la DINAPI. Cependant, ce service, qui relève de la Direction générale chargée de l'application des droits, ne possédait pas de procédures formelles de fonctionnement ni de cadre réglementaire. En près de 10 ans, elle n'a traité que quelques cas de médiation, sans jamais parvenir à un accord quelconque entre les parties.

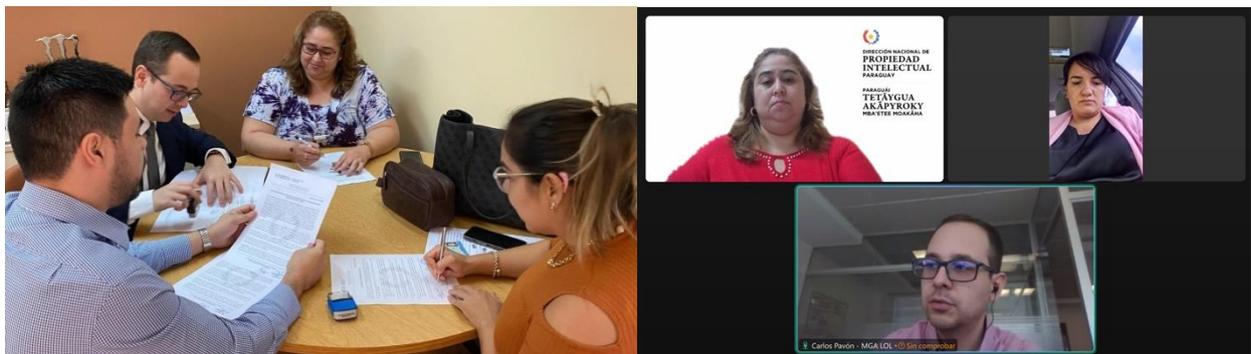
13. Ce n'est qu'en 2022 que la DINAPI a commencé à collaborer avec le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après, le "centre"), ce qui lui a permis de jeter les bases de la création d'un service de médiation en son sein en formant le personnel à la médiation, notamment grâce à des formations spécialisées telles que le cours DL-317 de l'Académie de l'OMPI.

14. En outre, les orientations fournies par le centre ont contribué à l'élaboration d'un règlement interne de médiation, qui a été approuvé en mai 2023 et a conduit à la mise en œuvre d'un programme pilote aux fins de la création du service.

B. ÉTAPES PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE

15. En août 2023, le centre a mis à la disposition de la DINAPI une plateforme informatique en cours de développement pour le suivi et l'administration des litiges, ainsi qu'un module pour la tenue d'audiences à distance,; ces outils ont été intégrés dans les systèmes de l'institution et ont permis d'effectuer les premiers tests. Les documents nécessaires au traitement interne des cas, tels que les décisions, les notifications, les accords de confidentialité et les accords de médiation, ont également été établis.

16. Au cours de ces phases préalables à la mise en œuvre, des audiences tests ont été menées à la fois à distance et sur place, ce qui a permis de conclure les premiers accords depuis la création de la Direction chargée de la médiation et de la conciliation.



C. MISE EN ŒUVRE DU PROJET PILOTE DE SERVICE DE MÉDIATION

17. Après avoir mené ces tests avec succès, et grâce à la mise à jour continue de la plateforme fournie par le centre, qui a doté la DINAPI d'un outil informatique stable, sécurisé et fiable, un projet pilote de service de médiation a été officiellement mis en œuvre en juillet 2024.

Ce projet prévoyait entre autres que le service serait gratuit tant qu'il serait fonctionnel et que les demandes pourraient être soumises soit par écrit, soit par voie électronique.

18. La possibilité de mener une procédure électronique en tenant des séances à distance a favorisé la participation des parties qui ne pouvaient pas se rendre en personne dans les bureaux de la DINAPI. Les titulaires de droits et les auteurs présumés d'atteintes ont ainsi pu participer aux séances depuis le lieu où ils se trouvaient dans le pays, y compris leur domicile ou leur travail, conférant au service souplesse, accessibilité financière, adaptabilité et commodité.

a) Incidence sur les utilisateurs

19. Depuis la mise en place officielle du service de médiation, plus de 30 demandes ont été reçues et traitées. Il est surprenant de constater que toutes ces demandes portaient sur des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, principalement dans le domaine des marques. Il convient également de noter que ces demandes de médiation émanaient aussi bien de grandes entreprises étrangères que de petits entrepreneurs paraguayens. Dans certains cas, ces parties avaient déjà envoyé une lettre de mise en demeure, mais soit elles n'avaient pas reçu de réponse, soit l'auteur présumé ne s'était pas montré enclin à cesser l'atteinte ou à s'engager par écrit à le faire. Dans la pratique, bien que la participation d'entités étrangères aux procédures de médiation ne fasse l'objet d'aucune limitation, les grandes entreprises étrangères sont représentées par des mandataires locaux qui assistent aux séances de médiation en suivant leurs instructions afin de défendre leurs intérêts.

20. Il est aussi à noter que, lors des séances de médiation menées dans le cadre de ces affaires, huit accords ont été conclus entre les parties et ont permis de régler les litiges au moyen de concessions réciproques dans un environnement de confiance mutuelle, avec l'assistance d'un tiers ayant des connaissances spécialisées dans le domaine et d'une structure institutionnelle n'ayant aucun lien avec le conflit.





III. CONCLUSION

21. La médiation est en passe de devenir un mode extrajudiciaire de règlement des litiges liés à l'application de droits de propriété intellectuelle de premier plan au Paraguay, car elle offre aux parties un processus confidentiel, souple et abordable qui leur permet de parvenir à des résultats propices à la création d'un environnement commercial plus sûr et plus compétitif.

22. Ces processus de médiation, connus pour leur haut niveau de spécialisation dans le domaine et l'intégration de séances à distance, gagnent du terrain sur les procédures judiciaires traditionnelles, tant auprès des grandes entreprises étrangères que des entrepreneurs paraguayens.

23. La collaboration entre le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et la DINAPI illustre bien la manière dont de tels partenariats favorisent la mise en œuvre de services améliorés et novateurs qui permettent de mieux faire connaître au public les droits de propriété intellectuelle et l'importance de les respecter.

[Fin du document]