

Droit Économique

La protection des aspects commerciaux du droit de la propriété intellectuelle dans un différend entre investisseur et État : La problématique du choix de la règle de droit applicable par un tribunal arbitral.

Par
Richard BISIKA MBOKANI*

Résumé

Un tribunal arbitral peut parfois faire face à des choix difficiles et délicats lorsqu'il faut résoudre un différend entre investisseur et État. Le choix de la règle de droit applicable pour résoudre le litige ne semble pas aussi évident malgré l'existence d'un traité ou d'un accord international relatif aux investissements entre les parties. L'analyse du choix de la règle de droit applicable dans un litige entre investisseurs et États portant sur les aspects commerciaux du droit de la propriété intellectuelle considérés comme investissements illustre mieux cette problématique. Ainsi l'Accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce adopté par les membres de l'Organisation Mondiale du Commerce-t-il suscite des préoccupations quant à la protection des individus détenteurs des droits de la propriété intellectuelle face aux règles étatiques visant à garantir aux investisseurs la protection de droits de la propriété intellectuelle contre le risque d'abus. Les affaires *Phillip Morris c Uruguay* (2010), *Phillip Morris c Australia* (2011) et *Eli Lilly c Canada* (2013) abordées dans cet article illustrent mieux cette procpupation.

À la lumière du constat de la difficile cohabitation des règles de droit applicable dans la résolution des differends entre

Abstract

An arbitral tribunal can be subject to many challenges when settling an investor-State dispute. One of the challenges is related to the choice of the applicable rule of law despite the existence of specific treaties or international agreements related to investments between conflicting parties. The analysis of the choice of the applicable legal rule in an investor-state dispute settlement relating to the trade-related aspects of intellectual property rights as protected investments better illustrate the issue at stake in this article. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights adopted by member states of the World Trade Organization raises concerns about protecting individuals holding intellectual property rights in a host state versus the host state's commitment to its international investment agreements related to intellectual property rights. In fact, for economic reasons, a host state can implement a legal framework designed to guarantee foreign investors the protection of their intellectual property rights without addressing the risk of implementing two overlapping protective regimes and thus creating a potential conflict of law in settlement of an investor-State dispute. The *Phillip Morris v Uruguay* (2010), *Phillip Morris v Australia*

*Richard Mbokani est titulaire d'une Maitrise (LLM) de l'Université de Genève en Suisse et d'un *Juris Doctor* (J.D.) de l'Université d'Ottawa au Canada.

investisseurs et États, il est suggéré que la mise en place d'une organisation mondiale pour l'investissement serait recommandée pour assurer à la fois l'autorité et l'uniformité dans le choix des règles de droit applicable lors de la survenance d'un différend.

(2011), and *Eli Lilly v Canada* (2013) cases discussed in this article best address these concerns.

Mots-clés : Règlement des différends entre investisseurs et États, arbitrage international, traités Internationaux d'investissements, droit de la propriété intellectuelle, pays hôte, conflits des lois.

Introduction

Ce travail vise à aborder la problématique de la règle de droit applicable lorsqu'une entreprise privée initie un processus d'arbitrage contre un État pour faits préjudiciables du fait de la violation par ce dernier des dispositions d'un accord ou d'un traité d'investissement dont il est partie. A côté des traités d'investissements, il est possible que d'autres obligations légales découlant des accords multilatéraux comme celles contenues dans l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ci-après ADPIC)¹ de l'Organisation Mondiale du Commerce (ci-après OMC) ou même dans le domaine de la réglementation de la santé publique de la Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac² aient certaines incidences positives ou négatives sur les règles de droit convenues par les parties en cas d'arbitrage.

Il y a une présomption générale que les règles d'arbitrage applicable pour les différends entre investisseurs et États sont celles choisies par les parties et que celles de la Convention pour le règlement des différends, relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États³ ne seront envisageable que lorsque l'option des parties n'est pas possible. L'article 42 de la Convention CIRDI (Centre international pour le règlement des différents relatifs aux Investissements) précise cette possibilité de la manière suivante :

¹ *Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, 15 avril 1994, 1869 UNTS 299 (entrée en vigueur : 1^{er} Janvier 1995) , [ADPIC]

² *Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac*, 21 mai 2003, 2302 UNTS 167 (entrée en vigueur : 27 février 2005) [Convention de l'OMS]

³ *La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États* 575 UNTS 159, 18 mars 1965 (entrée en vigueur : 14 Octobre 1966), [Convention du CIRDI]

(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'État contractant partie au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que les principes de droit international en la matière. (2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit. (3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d'accord, de statuer *ex aequo et bono*⁴

Il est facile de constater dans un premier aspect que l'article 42 de la *Convention du CIRDI* donne pratiquement toutes les options de choix possible de la règle de droit à appliquer ; il est aussi possible de constater au même moment qu'il n'aborde pas la problématique à laquelle certains États peuvent se heurter relativement aux respects d'obligations internationales découlant des traités dont ils font partie. Et bien plus, la difficulté auquel un tribunal entre investisseur et État peut se heurter lorsqu'il faut analyser le comportement de l'État par rapport à ses obligations contenues dans un traité international d'investissement dont il est partie. En effet, le tribunal entre investisseur et État sera préoccupé à rechercher les violations de traités internationaux des investissements, et donc la protection de l'investisseur plutôt que de se préoccuper de savoir si la violation de cette obligation internationale contenue dans un traité d'investissement est une conséquence d'une violation ou du respect d'une obligation internationale de l'État hôte. À ce stade, il est évident que les règles utilisées pour mettre en œuvre la procédure d'arbitrage entre investisseurs et États posent un problème de choix.

La difficulté de choix de la règle applicable est encore plus accentuée dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle lorsque ceux-ci sont considérés comme investissements. En effet, dans le contexte de l'ADPIC de l'OMC, les États membres s'engagent à des obligations de faire respecter de manière effective et adéquate les droits de la propriété intellectuelle au sein de leurs propres États. Il se fait que l'ADPIC de l'OMC ne donne pas des droits directs aux détenteurs des droits de la propriété intellectuelle au niveau interne qui ne peuvent trouver une protection de leurs droits que de manière indirecte lorsque l'État partie met en place une réglementation dans ce domaine. Il y aura des soucis lorsque l'État partie à l'ADPIC, pour des raisons économiques évidentes, signe des accords d'investissements avec d'autres États et que ces accords prennent en considération les droits de la propriété comme

⁴*Ibid.*, article 42

investissements. Comme au niveau interne de l'État hôte, les individus titulaires des droits de la propriété intellectuelle ne peuvent pas directement se prévaloir de la protection accordée par l'ADPIC de l'OMC, il n'est pas impossible que les intérêts économiques pouvant provenir des investissements envisagés poussent l'État hôte de ne pas mettre en œuvre les recommandations de l'ADPIC. Cette tendance de certains États hôtes de ne pas mettre en œuvre des mesures de réglementation interne pour l'intérêt public afin d'attirer des investisseurs est connue sous le nom de « regulatory chill », et est souvent dénoncée comme contraire aux intérêts de la population.⁵

Dans une démarche contraire, un État hôte peut utiliser son droit de réglementer dans l'intérêt public reconnu en droit international des investissements pour mettre en œuvre des politiques de santé publique ou de protection des droits de la propriété intellectuelle nationale par rapport à une concurrence injustifiée de l'extérieur. Dans ce contexte, ce sont les accords d'investissements étrangers préalablement signés qui seront affectés. Dans ce travail, une illustration de cette situation est faite avec les affaires *Philip Morris*⁶ et *Eli Lilly*.⁷ Dans *Philip Morris* qui est une compagnie de fabrication de cigarette, l'État hôte a utilisé son droit de réglementer dans l'intérêt public pour mettre en place une réglementation antitabac comme mesure de santé publique afin de mieux protéger la santé de sa population. Cette mesure fut considérée par *Philip Morris* comme prise en violation des accords d'investissements sur la protection de la marque de fabrication de sa cigarette. Et bien plus, il a été reproché en arbitrage à l'État hôte d'avoir pris des mesures qui ont une incidence négative sur la valeur de la marque de fabrication de la cigarette mise en place par *Philip Morris*. Dans *Eli Lilly*, le gouvernement du Canada a annulé deux brevets pharmaceutiques de l'entreprise *Eli Lilly* pour leur non-conformité aux exigences canadiennes en la matière. Le gouvernement canadien a été accusé en arbitrage de discrimination par l'entreprise *Eli Lilly* et

⁵Nicolette Butler et Surya Subedi, "The Future of International Regulation: Towards a World Investment Organisation" (2017), 64:1 *Neth Int Law Rev*, p58, [Nicolette Butler et Surya Subedi,]

⁶Voir les affaires *Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A (Switzerland) and AbalHermans S.A (Uruguay) v Oriental Republic of Uruguay* ICSID Case No ARB/10/7, Request for Arbitration (19 February 2010) *Philip Morris Products S.A (Switzerland) [Philip Morris v Uruguay]* et *Philip Morris Asia Limited (Hong Kong) c The Commonwealth of Australia*, Notice of Arbitration (21 November 2011) [*Philip Morris v Australia*]

⁷*Eli Lilly and Company v The Government of Canada UNCITRAL*, ICSID Case No UNCT/14/2, Notice of Arbitration (12 September 2013) [*Eli Lilly v Canada*]

d'avoir violer ses obligations internationales en vertu de l'Accord de libre échange nord-américain (l'ALENA) sur la protection de la propriété intellectuelle. Le tribunal d'arbitrage a tenu compte des exigences canadiennes en matière de validation des brevets pour rejeter les allegations faites par l'investisseur *Eli Lilly*.

Ainsi au-delà de vastes pouvoirs d'autonomie de volonté que les parties en arbitrage peuvent avoir dans le choix de règles pour trancher leurs différends, des incertitudes subsistent-elles sur l'identité réelle de ces règles qui sont de nature à créer un conflit de loi.

La question centrale qui se pose est donc celle de connaître quelles règles de droit doivent être appliquées par un tribunal arbitral qui règle un différend entre investisseur et État, et plus spécifiquement lorsque ce différend porte sur la protection des droits de la propriété intellectuelle à la lumière des exigences de l'ADPIC de l'OMC? Est-ce le tribunal arbitral est seulement tenu d'appliquer les provisions de traités des investissements ou d'autres sources pertinentes du droit international? Est-ce qu'il est possible pour un tribunal entre investisseur et État de trouver la violation d'un traité bilatéral d'investissement à cause de la mise en œuvre par l'État hôte des exigences d'un accord multilatéral? Est-ce un tribunal investisseur et Etat peut trouver la violation de certaines dispositions d'un traité d'investissement à partir des règles d'un traité multilatéral auquel est partie un État hôte?

Voilà autant de questions qui vont nous aider à mieux aborder notre analyse. Pour ce faire il sera ainsi logique pour aborder ce travail de commencer d'abord par l'identification des règles de droit possible applicables en arbitrage international entre investisseurs et État (I) avant d'aborder la question sur la difficile cohabitation entre les règles de l'OMC et les règles d'arbitrage convenues par les parties (II). Cette démarche va aider à faire une analyse afin de suggérer des réponses à des questions posées dans notre conclusion (III)

I. La règle de droit applicable en arbitrage international entre Investisseurs et États

Les raisons de souveraineté étatiques pourraient militer en faveur de la logique naturelle qui serait favorable que lorsqu'un différend entre les intérêts des investisseurs étrangers et l'État hôte survient que les règles naturelles de ce pays hôte soient utilisées pour régler le contentieux et que même les tribunaux nationaux puissent statuer et trancher. Cependant, compte tenu des intérêts

économiques en jeu, du déséquilibre des pouvoirs entre l'État hôte face aux investisseurs étrangers, et le besoin d'assurer l'impartialité et l'indépendance de la recherche de la justice, lorsqu'il y a un différend entre investisseurs et États, le choix d'un forum de résolution des différends neutre semble le mieux indiqué, et dans le cas d'espèce, le choix d'un tribunal d'arbitrage internationale. C'est ainsi que les États hôtes et les investisseurs étrangers peuvent se retrouver dans une situation acceptable d'équilibre mutuel.

Il devient ainsi logiquement compréhensible que la règle de droit applicable en cas des différends puisse être constituée à la fois des règles nationales, régionales et internationales. De ces règles internationales certaines sont bilatérales et d'autres multilatérales. Pour des raisons pratiques, ce travail de recherche n'abordera pas de la problématique de l'application de la loi nationale parce qu'en principe si leur application exclusive est prévue dans un accord d'investissement, il ne devrait pas y avoir un problème de conflit de loi. Notre analyse sera focalisée essentiellement sur la source des dispositions internationales qui mettent en œuvre l'arbitrage avec une emphase sur la problématique de la protection des aspects commerciaux de droits de la propriété intellectuelle.

A. Sources des règles de droit applicable dans l'arbitrage entre investisseurs et États

Il y a des sources multiples qui inspirent les investisseurs et les États pour arriver à non seulement porter leur contentieux devant un juge pour arbitrage, mais beaucoup plus, pour être capable de solutionner leur contentieux ; et dans la mesure du possible pour obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale. L'identification des sources de règles de droit applicable suppose préalablement de faire la distinction entre d'une part, l'arbitrage entre investisseurs et États, qui est un arbitrage qui découle des traités d'investissements; et d'autre part, de l'arbitrage des litiges commerciaux qui découle pour la plupart des contrats commerciaux. L'aspect commun de ces deux domaines d'arbitrage est le fait qu'ils s'inspirent des règles d'arbitrage de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commerciale internationale de 1985 (Loi type de la CNUDCI)⁸ pour mettre en œuvre le processus d'arbitrage même si la règle choisie pour statuer sur le fond peut parfois être différente selon le choix des parties. Il est important donc de questionner l'origine de ces règles selon la source de leur création pour en connaître les contours.

⁸Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, 10 juin 1958, 330 UNTS 3 (entrée en vigueur : 7 juin 1959)

a. Les règles de droit issues des accords multilatéraux

Il s'agit ici des règles dont font parties plusieurs États dans le monde. Certaines de ces règles agissent tout simplement comme des dispositions qui règlent la conduite du litige sur le fond et d'autres agissent comme des règles de procédure. Certains partenaires d'affaires peuvent accepter une juridiction supra-étatique comme le CIRDI et d'autres se fier aux tribunaux internationaux privés comme la Chambre Internationale de Commerce de Paris ou encore de la London Court of International Arbitration de Londres pour statuer sur leur demande d'arbitrage qui utilisent des règles largement inspirées par les règles de loi-type de la CNUDCI.

- *La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (Convention du CIRDI)*

La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (ci-après « Convention CIRDI ») est entrée en vigueur le 14 Octobre 1966 après avoir été ratifié par 155 pays. Elle est née du besoin de plus en plus croissant de la securisation des investissements étrangers contre des mesures d'expropriations ou d'autres faits qui pouvaient porter préjudice aux droits d'investisseurs dans le pays hôte. L'article 1^{er} de la Convention du CIRDI institue un Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après le Centre) ayant pour objectif d' « offrir des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États Contractants à des ressortissants d'autres États contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention ».⁹

La compétence du Centre est précisée à l'article 25 de la Convention du CIRDI qui dispose que son champ d'application « [s]'étend aux différends d'ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre ». Cette disposition sur la compétence du Centre laisse entrevoir que les parties ont une certaine liberté de choix sur des règles pour résoudre leurs différends. Cette liberté est renforcée par la latitude laissée aux parties de choisir les propres règles

⁹*Convention du CIRDI, supra note 3, art 1*

applicable si un différend survient conformément à la disposition de l'article 42.1 de la Convention du CIRDI qui veut qu'un tribunal arbitral puisse statuer sur un « différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties », et que c'est seulement à l'absence d'une telle entente que le Tribunal pourra appliquer d'autres règles disponibles. Cette liberté des choix donnée aux parties dans cette Convention s'applique même dans le choix des règles de procédure pour lesquelles les parties gardent aussi la liberté de se convenir sur les règles de leurs choix et c'est seulement en cas d'absence d'un tel consentement que des règles par défaut peuvent s'appliquer.¹⁰

Avec la liberté des choix de règles applicable, lors d'un différends entre parties, il y a une possibilité que les parties appliquent des règles qui proviennent des différentes sources. Certains de ces règles peuvent provenir des traités, dans ces cas, ces règles pourront seulement s'appliquer à des traités d'investissements, tandis que d'autres peuvent provenir des conventions particulières faites entre les parties, et dans ce cas il y a souvent des différends arbitraux qui surviennent lors des différends commerciaux. Cependant, actuellement certains arbitres estiment qu'il est de plus en plus fréquent qu'avec l'autonomie de volonté qui caractérise les parties en arbitrage, il est possible que des différends entre investisseurs et États puissent se voir appliquer des règles d'organismes non gouvernementaux.¹¹ Il est d'ailleurs estimé à ce propos que dans le passé souvent seulement les règles d'arbitrage de la loi type de la CNUDCI se retrouvaient dans des traités comme alternative à la règle principale convenue entre les parties, mais qu'actuellement il est fréquent de trouver des règles d'arbitrage sur les investissements où les règles d'institutions non gouvernementales qui étaient originalement prévues seulement pour les disputes commerciales et non celles relatives aux investissements s'appliquent.¹²

La Convention du CIRDI reste la plus importante en matière des différends entre investisseurs et États, et à ce titre reste le premier type de traité auquel les États et investisseurs ont recours lorsqu'il y a un différend. Ceci d'autant plus que cette Convention est considérée comme offrant des avantages départ et d'autres en ce sens que les États peuvent facilement attirer les investisseurs sur leur territoire avec une certaine garantie de dépolitisation des

¹⁰*Ibid.*, art 44

¹¹ Karl-Heinz Böckstiegel "Commercial and Investment Arbitration: How Different are they Today? The Lalive Lecturer" (2012) 28:4 The London Journal of International Arbitration, p 581 [*Karl-Heinz Böckstiegel*]

¹²*Ibid.*, Il est fait allusion notamment aux règles du Chambre de Commerce Internationale, de celles de la London Court of Internationale Arbitration ou même celle de l'Arbitration Institute of the Stockholm Chambre of Commerce.

differends si jamais ils surgissent, et surtout une garantie de sécuriser les droits d'investisseurs étrangers par une institution neutre lorsque ceux-ci sont mis à risque dans le pays hôte.¹³

On peut ainsi comprendre que dans cette rubrique s'applique à la fois les traités, les accords, et autres séries des règles aussi longtemps que celles-ci sont acceptées par les parties au différend.

b. Les Règles de portée régionale

Il s'agit ici essentiellement des accords ou traités internationaux de libre échange commerciaux de niveau régional qui contient des dispositions relative aux investissements, et dans le cas précis de notre recherche , des dispositions relatives aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle pouvant tomber dans le champs des investissements. Ainsi l'article 17 de l'Accord de Libre Échange Nord-Américain (ci-après ALENA)¹⁴ vise par exemple à garantir le respect et la protection des droits de la propriété intellectuelle, selon les normes minimales et selon le standard du droit international, notamment le traitement national qui interdit la discrimination pour les détenteurs étrangers de droits de la propriété intellectuelle et la nation la plus favorisée qui exige de ne pas refuser à un État membre l'avantage donné à un autre État membre. L'Accord Économique et Commercial Global entre le Canada et l'Union Européenne (AECG- CETA)¹⁵ aborde de manière sommaire la protection du droit de la propriété intellectuelle à l'article 8.1 simplement en les citant de manière générale et non exhaustive.

Par ailleurs, il a été démontré que parfois les dispositions relatives aux investissements ou aux commerces peuvent faire allusions aux droits de la propriétés intellectuelles comme investissements de quatre différentes manières. La première hypothèse est envisagée lorsqu'un accord international ne mentionner pas la propriété intellectuelle dans ses dispositions mais fait référence simplement aux propriétés ou avoirs de différente sorte; ensuite, lorsqu'un traité peut juste faire référence à la propriété intellectuelle ou aux

¹³Gabrielle Kauffmann-Kohler et Michelle Postestà, *Investor-State Dispute Settlement and National Courts. Current Framework and Reform Options*, 2020 European Yearbook of International Economic Law, p 11 [Gabrielle Kauffmann-Kohler]

¹⁴*North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of Mexico and the Government of the United States*, 17 December 1992, Can TS 1994 No 2, 32 ILM 289 (entered into force 1 January 1994) art 17 [ALENA]

¹⁵*Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act* S.C. 2017, c.6 [CETA]

droits intengibles sans donner plus des détails comme avec le cas l'AECG-CETA; en troisième lieu, lorsqu'une indication spécifique énumère la nature des droits de la propriété intellectuelle contenu dans le traité, et finalement, il est possible que la définition contenue dans un traité d'investissement international ne fasse pas une référence directe à une définition nationale ou internationale de la propriété intellectuelle.¹⁶

À côté de ces accords internationaux constitués de traités bilatéraux ou multilatéraux, au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce, il y a aussi des règles qui touchent uniquement sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle qu'il faut étudier afin d'identifier les difficultés d'assurer la protection de ces droits lorsqu'il y a un contentieux entre investisseurs et États.

- **L'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce**

L'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est un accord entre les membres de l'Organisation Mondiale du Commerce entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995. Cet accord a pour objectif de garantir par des règles de droit une protection adéquate des droits de la propriété intellectuelle de sorte que leur protection au niveau interne ne constitue pas un obstacle pour le commerce international.¹⁷ C'est dans cette optique que l'ADPIC établit des règles minimum de protection que les pays membres mettent en application pour obtenir la protection recherchée et la promotion du commerce internationale. À la différence du droit de la propriété intellectuelle qui concerne la protection des détenteurs de ces droits contre leurs usages par des tiers personnes,¹⁸ ces règles visent essentiellement à garantir aux investisseurs les droits à la propriété intellectuelle contre le risque de l'expropriation ou d'autres actes irréguliers de la part d'un État.¹⁹ Comme toutes règles, elles contiennent aussi des exceptions notamment celle contenue dans l'article 31 de l'ADPIC portant sur la licence obligatoire. Cette exception donne la possibilité pour un Etat d'accorder la licence à une tierse personne sans l'aval de la personnes qui détient les droits d'auteurs, qui est en fait une forme de « violation légale » des droits de la propriété intellectuelle. Les garanties minimum sont essentiellement

¹⁶ Carlos Correa et Jorje E. Vinuales "Intellectual Property Rights as Protected Investments: How Open are the Gates?" (2016) J IntlEcon L p 93

¹⁷ADPIC, supra note 1, exposé des motifs paragraphe 1,

¹⁸Ibid.

¹⁹Clara Ducemetière, Intellectual Property under the Scrutiny of Investor-State Tribunals. Legitimacy and New Challenges, 9 (2019) JIPITEC 266 p 269 [Clara Ducemetière]

contenus dans les articles 3 et 4 de l'ADPIC, et portent sur la garantie du traitement national et le respect du principe de la nation la plus favorisée qui sont en fait des garanties que le droit international met en place pour garantir la coopération internationale. La garantie du traitement national repris à l'article 3 de l'ADPIC concerne la non-discrimination envers des détenteurs des droits de la propriété intellectuelle étrangers²⁰. Il est dit dans cette disposition que « Chaque membre accordera aux ressortissants d'autres membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle sous réserves de certaines exceptions déjà prévues,... ».²¹ L'interdiction de la non-discrimination entre les détenteurs de droits nationaux et étrangers est étendu au niveau international par la mise en œuvre du principe du droit international de la nation la plus favorisée. Ce principe veut que « tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays soient immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres ».²² Il est précisé dans l'ADPIC que la protection de droits de propriété intellectuelle dont il est question comprend les questions qui portent sur « l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de la propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de la propriété intellectuelle ».²³ Le caractère minimum de cette protection fait que les États gardent toujours la possibilité de faire des aménagements s'ils le souhaitent.

II. La difficile cohabitation des règles applicables dans l'arbitrage entre des différends entre investisseurs et États

En général, les tribunaux qui statuent sur les différends entre investisseurs et États orientent leurs activités dans les quatre aspects suivants : la protection contre l'expropriation, le traitement national, la nation la plus favorisée ou alors le traitement juste et équitable dans le pays hôte.²⁴ C'est ainsi que comme abordé dans la partie précédente, il est clair que beaucoup de normes des droits sont susceptibles d'être appliquées lors d'un différend entre investisseurs et États, même si, le tribunal qui statue sur le

²⁰ Jerome H. Reichman "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement" (1995) *Intl Lawyer* 29:2 pp 348-348 [Jerome H. Reichman]

²¹ ADPIC, *supra* note 1, art 3

²² *Ibid.*, art 4

²³ *Ibid.* p 17 note infrapaginale

²⁴ Clara Ducemetière, *supra* note 9, p267

différend est avant tout supposé appliquer les règles convenues entre les parties. La difficulté sera plus manifeste lorsque, malgré la volonté d'appliquer les règles de droit convenues, l'hypothèse d'un conflit de loi peut toujours subsister. On peut estimer qu'il y aura conflit des lois, chaque fois qu'un État ou un tribunal ne peut pas respecter une obligation sans en violer une autre. L'aspect délicat se présente au niveau des droits de la propriété intellectuelle qui, sur le plan interne sont protégés par l'État. Mais qu'advient-il si à cause d'un traité d'investissements, qui comme précédemment abordé, ne précise pas parfois de manière claire la nature de droits de la propriété intellectuelle qu'il contient, peut (le traité) entrer en contradiction avec la disposition légale au niveau interne. Puis qu'en fait, on ne protège pas les propriétaires de droits de la propriété intellectuelle avec la Convention ADPIC, mais on protège leurs droits. Ou bien plus encore la difficile maintient de la conformité des règles contenues dans la Convention CIRDI avec les règles qui découlent d'une convention multilatérale comme l'OMC, qui traite des aspects commerciaux du droit de la propriété intellectuelle, lorsque ces droits sont violés au niveau interne pour favoriser un investissement étranger.

Il se pose justement un problème sérieux de conflit de loi qui peut remettre en cause le mécanisme d'arbitrage entre investisseur et État. Afin de mieux aborder la problématique de ce probable conflit de loi, d'abord, voyons comment les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle au niveau interne peuvent interférer de manière directe avec les traités d'investissements. Ensuite, nous allons illustrer cette problématique par trois cas de la jurisprudence ; et enfin, finir par les commentaires et opinions sur l'avenir même de l'arbitrage entre investisseurs et États par une structure non étatique.

A. La possibilité des conflits de lois entre les règles de l'ADPIC et celles de la Convention du CIRDI devant un tribunal d'arbitrage international

Avec sa nature de traité multilatéral, l'ADPIC se rapporte aux obligations entre États membres et ne confère donc pas à ce titre un quelconque avantage ou bénéfice aux individus détenteurs de droits de la propriété intellectuelle de manière directe. Par ailleurs, dans le but de se conformer aux obligations contenues dans l'ADPIC, les États membres doivent mettre à jour leurs législations pour assurer une protection effective et adéquate des droits de

la propriété intellectuelle au niveau interne.²⁵ L'ADPIC ne protège pas les individus détenteurs de droits de la propriété intellectuelle de manière directe; ces derniers ne peuvent jouir de la protection qu'indirectement d'autant plus que les États membres sont tenus de leur assurer une protection effective et adéquate. La difficulté pourra survenir lorsque les États signent des accords d'investissements avec d'autres États, et que dans ces accords la propriété intellectuelle fait partie intégrante des investissements. Il est évident qu'en pareille situation, ces accords ou traités d'investissements vont protéger les droits de la propriété intellectuelle des investisseurs au sein de l'État partie et non les droits des détenteurs de ces droits au niveau de l'État partie à ces traités. Le conflit de loi applicable est envisagé dans deux dimensions essentielles dans une telle situation. La première dimension est celle de l'État hôte, c'est à dire celui qui abrite les investissements étrangers qui peuvent se retrouver dans une situation telle que, pour respecter les droits d'investisseurs relativement aux droits de la propriété intellectuelle contenus dans les traités d'investissements, il doit violer les droits de ses citoyens. En effet, l'État pour s'attirer les investisseurs se réserve parfois d'exercer son droit de réglementation dans certains secteurs importants de la vie nationale, et peut ainsi porter atteinte aux droits de ses citoyens. Cette attitude connue sous le nom de « regulatory chill »²⁶ peut effectivement pousser à l'ignorance par un État partie de protéger les droits de la propriété intellectuelle au bénéfice du respect des obligations contenues dans un traité d'investissements. D'autre part, au niveau international, un tribunal entre Investisseur et État doit, en principe, s'appuyer sur les obligations contenues dans les traités internationaux d'investissements, pour trancher un différend. Ici le tribunal entre investisseur et État n'est pas supposé tenir compte des engagements de l'État en droit international sur ce qui est de la protection des droits de la propriété intellectuelle tel qu'encadrer par l'ADPIC. Bien plus, dans une troisième hypothèse, l'État qui abrite les investissements peut aussi utiliser son droit de régulation, reconnu en droit international des investissements pour protéger les droits de la propriété intellectuelle au niveau interne et porter ainsi un préjudice aux droits d'investisseurs. Dans son choix de la règle de droit applicable, le tribunal arbitral entre investisseur et État peut ignorer les exigences de l'ADPIC au profit de celles contenues dans les traités internationaux d'investissements, le tribunal pourra aussi juste estimer que l'État hôte a violé ses obligations contenues dans les traités d'investissements sans tenir compte de la nécessité pour cet État de se conformer à ses autres obligations internationales imposées par des traités multilatéraux comme celui relatif à l'ADPIC. Dans les trois cas

²⁵ADPIC, *supra* note 1, préambule

²⁶Nicolette Butler et Surya Subedi, *supra* note 5, p 58; Clara Ducemetière, *supra* note 9, p 274

mentionnés ci-dessus à savoir celui de l'État ou du tribunal arbitral, il y a risque inévitable des conflits de loi, et ceci pose justement des sérieuses inquiétudes sur la notion même de l'arbitrage entre investisseurs et État, et tous les risques de conflits de lois qui en découlent. Pour le tribunal arbitral, ce qui compte c'est la problématique sur la protection des droits d'investisseurs, et non pas le respect par l'État hôte de ses obligations internationales ou même nationale. Ceci fait dire à certain chercheurs que le tribunal Investisseurs et Etat ne peut pas trouver des violations d'un accord multilatéral comme l'ADPIC auquel fait partie un État dans un traité international d'investissement, et aussi que la violation d'une disposition internationale par un État découlant d'un traité multilatérale ne suppose pas la violation automatique d'un traité international relatif aux investissements.²⁷ L'article 42 de la *CIRDI* donne, par ailleurs, la possibilité pour le tribunal d'appliquer le droit international dans l'hypothèse où cela reste la seule loi qui peut aider les parties à résoudre leurs contentieux. Cette disposition porte en-elle encore le germe d'un conflit de loi ouvert en cas de contradictions entre la loi nationale d'un État hôte et les accords, contrats ou traités prévus pour résoudre un différend entre investisseurs et États. Les cas de jurisprudences suivantes peuvent nous aider à mieux saisir la portée de cette exigence.

B. Quelques jurisprudences sur la problématique de la loi applicable dans les différends de la propriété intellectuelle comme investissements

Il faut admettre qu'il n'y ait pas jusque-là un grand nombre des cas de jurisprudence dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle faisant parties des investissements probablement à cause de la nouveauté du domaine. Cependant, malgré ce nombre limité des jurisprudences, les affaires *Phillip Morris c Uruguay*²⁸, *Philip Morris c Australie*²⁹ et *Eli Lilly c Canada*³⁰ peuvent nous aider à saisir la problématique sur une dimension pratique.

²⁷Yuka Fukunaga, applicable rules of international law in Investor-state State arbitration, Incoherence, Conflict or Chaos in International Trade and Investment Disputes, Canadian Council on International Law, 44th annual Conference, Ottawa,

²⁸*Philip Morris v Uruguay*, *supra* note 6

²⁹*Philip Morris v Australia*, *supra* note 6

³⁰*Eli Lilly v Canada*, *supra* note 7

a. Philip Morris v Uruguay (2010) & Philip Morris v Australia (2011)

Il est important de signaler qu'il s'agit de deux affaires différentes concernant deux pays différents à savoir l'Uruguay et l'Australie mais dont les faits sont identiques et concernent le même investisseur.

En 2010, l'entreprise multinationale Philip Morris exploitant la fabrication des cigarettes, initie une procédure en arbitrage comme l'Uruguay pour contester ce qu'elle considère comme « expropriation directe » de la part du gouvernement de l'Uruguay qui a utilisé son droit de réglementer tel que reconnu en droit international pour mettre en œuvre une réglementation anti-cigarette visant à garantir la bonne santé de sa population relativement à l'usage de la cigarette. Le gouvernement de l'Uruguay a exigé de Philip Morris de couvrir 80% des paquets de ses cigarettes avec des mentions de mise en garde contre l'usage de la cigarette par rapport à la santé et de ne pas vendre plusieurs sortes de cigarette de la même marque avec des présentations différentes (Single Présentation Requirement), car selon le gouvernement de l'Uruguay, la multiplicité des formes de cigarettes de même marque avait un impact sur le choix rationnel du consommateur si bien qu'un choix éclairé pour sa santé était presque compromis.³¹ Philip Morris affirme par ailleurs que cette mesure prise par le gouvernement de l'Uruguay était en violation des termes du traité bilatéral applicable pour ces investissements parce que cette réglementation imposée par l'Uruguay avait un impact sur la valeur de la marque déposée attribuée à cette cigarette. Pour Philip Morris, la modification de l'image de l'emballage avait une incidence sur la valeur de la cigarette, et imposer une réglementation quelconque visant à changer cette marque avait une conséquence nefaste sur la valeur de la cigarette, et par conséquent la réglementation dévaluait la valeur de sa marque déposée³². Dans ses allégations Philip Morris s'est appuyé sur l'article 20 de l'ADPIC pour former l'argumentation selon laquelle, l'ADPIC interdit aux États membres de priver « injustement » les investisseurs de leurs droits d'utiliser leurs marques déposées dans l'État d'accueil, doublé de l'argument selon lequel la marque déposée fait partie du droit de la propriété selon le droit uruguayen et à ce titre, il leur donne un droit d'utilisation sur le territoire de l'Uruguay comme investisseur. Ces arguments furent rejetés par le tribunal arbitral du fait que la réglementation dans le domaine de santé publique ne devrait pas être considérée

³¹ *Philip Morris v Uruguay*, *supra* note 6, para 9 & 10

³² *Ibid.*, para 180

comme une mesure « injustifiée » par rapport aux attentes de l'article 20 de l'ADPIC.³³

Il est évident de constater dans cette affaire d'abord que les droits de la propriété intellectuelle ait été considérés comme investissements, et ensuite le traité international d'investissement utilisé comme référence dans ce litige ait été en contradiction avec certains aspects du droit interne de l'Uruguay ou alors de l'ADPIC au niveau interne de l'Uruguay. La problématique de l'identification de la loi applicable pose donc un sérieux problème. Il y a possibilité de la collision de plusieurs sources des droits lorsqu'il y a un litige entre investisseur et État contrairement au cas de l'arbitrage sur différend commercial entre deux entreprises privées internationales.

Une année après que Philip Morris a perdu la cause en arbitrage contre l'Uruguay, l'entreprise a introduit une autre procédure d'arbitrage contre l'Australie avec pratiquement les mêmes allégations concernant les mesures de santé publique prise par l'Australie et leur impact sur la valeur de la marque déposée de leur cigarette pouvant équivaloir à une expropriation indirecte. Le tribunal arbitral n'a pas statué sur le fond, mais s'est limité sur des questions de procédure et de qualité des parties pour initier l'arbitrage. Philip Morris a fini par être débouté encore une fois de ses allégations de violations des dispositions du traité international d'investissement.³⁴

b. Eli Lilly c Canada

Eli Lilly est une entreprise pharmaceutique américaine qui a initié une procédure en arbitrage contre le Canada auprès du CIRDI pour trancher un différend sur le conflit de reconnaissance de deux de ses brevets pharmaceutiques dont la validation a été rejeté au Canada à la suite de la contestation de leur validité par des entreprises concurrentes canadiennes. Ces brevets sont rejetés au Canada sur base de manque de critère d'utilité jugé non satisfaisant selon la réglementation au Canada. La procédure suivie auprès du CIRDI fut tranchée en vertu des règles d'arbitrage de la loi type de la CNUDCI. En arbitrage, l'argument central de Eli Lilly ce que les exigences de l'utilité que lui oppose le Canada ne sont pas non seulement applicable à sa situation à cause de leur caractère postérieur à sa demande de validation du brevet mais aussi parce que cette exigence est singulière au Canada et qu'à ce titre elle viole les dispositions de l'ALENA sur la propriété intellectuelle en rendant plus difficile la délivrance des brevets par rapport aux autres États

³³Ibid., para 260-263

³⁴*Philip Morris v Australia*, supra note 6, para 385-388

membres de l'ALENA dont le Mexique et les États-Unis. Le Canada a rejeté cette argumentation en démontrant que cette exigence d'utilité était antérieure à la demande de validation des brevets de Eli Lilly et que ces dispositions ont toujours fait partie du droit canadien. Après analyse, le Canada a obtenu gain de cause. Il est à noter ici, que la règle de droit qui était supposée être appliquée est celle contenue dans l'accord de l'ALENA entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais que le Canada s'est prévalu de ses dispositions de droit interne pour rejeter les allégations de Eli Lilly. Bien plus, les dispositions canadiennes du droit interne sur la délivrance des brevets rencontrent les recommandations des accords de l'ADPIC sur la protection interne des droits de propriété. Il aurait été peut-être utile que le CIRDI aborde dans cette affaire la place respective des règles de droit applicable en pareille situation d'arbitrage qui fait intervenir à la fois les règles de l'ALENA, les règles du droit interne canadien et les règles de l'ADPIC sur les aspects commerciaux de droits de la propriété intellectuelle consacré dans l'ADPIC.

Conclusion

La conclusion qu'on peut faire de toutes ces affaires ce qu'il y a une grande imprécision dans les règles que les tribunaux d'arbitrage utilisent pour résoudre les différends entre investisseurs et États. Ceci se pose avec plus de difficulté pour le cadre juridique qui entoure les aspects commerciaux du droit de la propriété intellectuelle incarnés par l'ADPIC et les autres instruments juridiques que les parties peuvent se convenir à faire appliquer en cas de différends. Il y a en effet, d'une part, les États membre de l'OMC qui se voient liés par des obligations nécessaires pour la protection des droits de la propriété intellectuelle sur leur territoire, et d'autre part, le besoin de collaborer avec les investisseurs étrangers en mettant à leur disposition des accords ou traités qui les encouragent à investir. Cette difficulté de cohabitation des règles en matière d'arbitrage international entre investisseurs et État fait en sorte que l'avenir du tribunal arbitral entre investisseur et État reste problématique. Il suffit juste de s'imaginer si dans les trois cas de jurisprudences invoquées dans ce travail que les entreprises gagnaient au détriment des États. L'impact que ce tribunal investisseur et État pouvait avoir sur les droits internes de l'Uruguay, de l'Australie ou du Canada. Une situation où les lois nationales seraient justes anéanties par un tribunal qui n'a pas de souveraineté populaire. Une situation où un décideur privé doit décider sur des affaires étatiques.³⁵ L'arbitrage international semble donc plus prometteur pour les affaires privées régies

³⁵Nicolette Butler et Surya Subedi, *supra* note 16, 47

essentielles par le contrats que pour les affaires qui impliquent les États. À ces propos, des voix³⁶ s'élèvent de plus en plus pour proposer la mise en œuvre d'une organisation mondiale pour l'investissement, afin de parer au problème de manque de légitime que font face les tribunaux pour investisseurs et États, et aussi pour garantir une uniformité des règles applicables chaque fois qu'un État se rend coupable de ses obligations en matière de protection des investissements. Avec la création en Afrique de la zone de libre échange continental, il est important qu'il y ait aussi harmonisation au niveau africain des règles de droit protégeant la propriété intellectuelle afin de réduire le risque de conflits de loi en cas d'arbitrage international entre Investisseurs et États.

Bibliographie

Textes de loi, accords et Conventions internationales

Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 1994, 1869 UNTS 299 (entrée en vigueur : 1^{er} Janvier 1995), [ADPIC]

Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, 21 mai 2003, 2302 UNTS 167 (entrée en vigueur : 27 février 2005)

La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États 575 UNTS 159, 18 mars 1965 (entrée en vigueur : 14 Octobre 1966),

Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, 10 juin 1958, 330 UNTS 3 (entrée en vigueur : 7 juin 1959)

North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of Mexico and the Government of the United States, 17 December 1992, Can TS 1994 No 2, 32 ILM 289 (entered into force 1 January 1994)

Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act S.C. 2017, c.6

Jurisprudence

³⁶ Clara Ducemetière, *supra* note 9, p279

Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A (Switzerland) and Abal Hermans S.A (Uruguay) v Oriental Republic of Uruguay ICSID Case No ARB/10/7, Request for Arbitration (19 February 2010)

Philip Morris Products S.A (Switzerland) [*Philip Morris v Uruguay*] et *Philip Morris Asia Limited (Hong Kong) c The Commonwealth of Australia*, Notice of Arbitration (21 November 2011)

Eli Lilly and Company v The Government of Canada UNCITRAL, ICSID Case No UNCT/14/2, Notice of Arbitration (12 September 2013) [*Eli Lilly v Canada*]

Articles et présentations

Nicolette Butler et Surya Subedi, “The Future of International Regulation: Towards a World Investment Organisation” (2017), 64:1 *Neth Int Law Rev* 58,

Karl-Heinz BÖCKSTIEGEL “Commercial and Investment Arbitration: How Different are they Today? The Lalive Lecturer” (2012) 28:4 *The London Journal of International Arbitration*,

Gabrielle Kauffmann-Kohler et Michelle Postestà, *Investor-State Dispute Settlement and National Courts. Current Framework and Reform Options*, 2020 *European Yearbook of International Economic Law*

Carlos Correa et Jorje E. Vinuales “Intellectual Property Rights as Protected Investments: How Open are the Gates?” (2016) *J Intl Econ L* p 93

Clara Ducemetière, *Intellectual Property under the Scrutiny of Investor-State Tribunals. Legitimacy and New Challenges*, 9 (2019) *JIPITEC* 266

Jerome H. Reichman “Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement” (1995) *Intl Lawyer* 29:2 pp 348-348

Yuka Fukunaga, applicable rules of international law in Investor-state State arbitration, In *Coherence, Conflict or Chaos in International Trade and Investment Disputes*, Canadian Council on International Law, 44th annual Conference, Ottawa,

