

A LA UNE

DPI202b6 Changement de la langue de procédure devant la JUB au profit de l'anglais contre la volonté du breveté

• *Ord. of the President of the Court of First Instance in the proceedings before the Local Division The Hague, 18 oct. 2023*

La preuve que la langue de la procédure est significativement préjudiciable au défendeur suffit à autoriser le changement de langue.

L'année 2024 commence par une nouveauté. Pour la première fois dans notre revue, le commentaire à la Une d'une décision d'une nouvelle venue dans le paysage des juridictions en matière de propriété intellectuelle : la juridiction unifiée du brevet (JUB), bien sûr, dont l'activité a commencé le 1^{er} juin 2023. Depuis le début de son activité, 160 affaires ont été ouvertes devant la JUB (dont 67 actions en contrefaçon et 24 actions en nullité).

Il y a 89 articles dans l'Accord [2013/C 175/01] sur la JUB et 382 règles dans le règlement de procédure, dont la plupart sont non interprétées, ce qui donne un intérêt de nouveauté intégrale à chaque décision, point de départ de cette jurisprudence de la JUB que les praticiens apprennent désormais à pratiquer.

Nous commentons une ordonnance rendue par la division locale de la Haye, dans le cadre d'une action en contrefaçon entre un demandeur hollandais et un défendeur espagnol, avec le choix, contesté, du néerlandais comme langue initiale de la procédure.

Cette décision a des impacts pratiques et tactiques qu'il est intéressant de relever. Ici, c'est la règle 323, alinéa 1, qui est concernée, en combinaison avec l'article 49, § 5, de l'Accord selon lequel le président du tribunal peut, pour des raisons d'équité et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

Le défendeur a formé une requête pour demander que la procédure se déroule dans la langue du brevet délivré, soit l'anglais à la place du néerlandais qui est pourtant une des langues de procédure devant la division de la Haye. Il faisait valoir que l'usage du néerlandais lui occasionnerait des coûts considérables et serait contraire à l'objectif de proposer un système de règlement des litiges abordable pour les PME.

La présidente (une Française, ancienne présidente de section à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris) souligne que l'anglais est bien maîtrisé par les parties et que le changement de langue peut être décidé dès lors qu'il est suffisamment démontré que la langue choisie initialement « *is significantly detrimental* » pour le défendeur.

Ceci posé, le tribunal applique de façon souple son critère car la simple absence de maîtrise de la langue est jugée comme un inconvénient suffisamment important, dès lors qu'elle implique des discussions et travaux préparatoires en anglais, puis des traductions coûteuses des actes de procédure en néerlandais.

On en tirera la conclusion pratique (et tactique) que, pour un demandeur, il peut avoir un intérêt à écrire, dans ses échanges précontentieux, dans la langue qu'il envisage de choisir pour ne pas accréditer qu'il accepte implicitement une autre langue de procédure. Et réciproquement pour le défendeur.

On retiendra surtout que les langues nationales non maîtrisées internationalement (on pense au néerlandais à la division de la Haye, mais aussi par exemple le danois à Copenhague ou le slovène pour la division de Ljubljana) ont peu de chances d'être conservées en cas de désaccord.

Nous faisons cette prédiction pour 2024 : l'anglais va régner en maître devant la JUB.

François Herpe, avocat au barreau de Paris, associé, CVS Avocats

SOMMAIRE

► DROIT D'AUTEUR

- Protection d'un titre d'œuvre 2
- Absence d'originalité d'un étui en cuir 2
- La rencontre fortuite exclut la contrefaçon 3

► DROITS VOISINS

- Qualité de producteur de vidéogramme sur des rushes 3

► DESSINS ET MODÈLES

- Pièces destinées à être incorporées à des produits complexes 4

► BREVETS

- Interdiction provisoire et demande de brevet 4

► MARQUES

- Contrefaçon de la marque « Divine » par l'usage du signe « Gaultier Divine » 5
- Absence de caractère distinctif intrinsèque et forme conférant au produit sa valeur substantielle 5
- Précision sur le point de départ du délai de la forclusion par tolérance 6
- Appréciation différenciée du caractère descriptif en fonction des différents produits et services 6
- Pas d'épuisement de droits en cas de revente d'échantillons initialement distribués à titre gratuit 7

► PROCÉDURE

- Exception à la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle 7