



LES France, Comité Dispute Resolution

***Du nouveau pour les litiges de propriété intellectuelle en France :
ce qui change pour les entreprises et leurs conseils
avec le « Protocole EPP » du 3 juillet 2023***

*(Protocole sur l'évolution des pratiques de procédure
devant la 3^{ème} chambre du Tribunal judiciaire de Paris)*

21 septembre 2023

1



Tribunal judiciaire de Paris

Protocole sur l'évolution des pratiques de procédure
devant la 3^{ème} chambre du tribunal judiciaire de Paris (« Protocole EPP »)



Entre :

Le tribunal judiciaire de Paris, représenté par Monsieur Stéphane Noël,
Président

La directrice des services de greffe, Madame Colette Renty

d'une part

Et :

L'ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Madame Julie
Couturier, Bâtonnière

d'autre part

2



**3 juillet 2023 :
signature du protocole par le Président du Tribunal judiciaire de Paris et le bâtonnier**



3



**Paris judicial court
Protocol for the evolution of procedural practice
before the 3rd chamber of the Paris judicial court ("EPP Protocol")**



Between:

The Paris judicial court, represented by Mr. Stéphane Noël, President

The Director of the judicial Registry services, Ms. Colette Renty

on the one hand

And:

**The Paris Bar Association, represented by Ms. Julie Couturier,
Bâtonnière**

on the other hand

4



5

A presentation slide with a blue border. In the top left corner is the LES France logo. The title 'Un immense merci aux intervenants :' is written in green. Below the title is a list of names and titles. At the bottom left, the word 'Modératrice :' is written in green, followed by a list of names and titles. The slide is set against a background image of a beach and ocean.

Un immense merci aux intervenants :

- **Jean-Christophe Gayet**, Président de la 3^{ème} section de la 3^{ème} chambre du tribunal judiciaire de Paris
- **Me Denis Monégier du Sorbier**, Avocat, Hoyng Rokh Monégier
- **Me Marianne Schaffner**, Avocat, Reed Smith LLP
- **Me Anaïs Pallut**, Avocat, Hoyng Rokh Monégier
- **Me Emmanuel Gougé**, Avocat, Pinsent Masons
- **Me Arnaud Michel**, Avocat, Cabinet FTPA
- **Isabelle Romet**, Médiatrice et Facilitatrice

Modératrice :

- **Nathalie Wajs**, Conseil en propriété industrielle, Plasseraud IP

6



Plan de la conférence

1. **Présentation générale du protocole**
2. **Prévisibilité et transparence**
 - 2.1. Les requêtes afin de saisie-contrefaçon
 - 2.2. Protection des secrets des affaires / cercle de confidentialité
 - 2.3. Accessibilité des décisions
3. **Efficacité et durée des procédures**
 - 3.1. Traitement des incidents de procédure
 - 3.2. Concentration des moyens
 - 3.3. Procédure participative (CPPME)
 - 3.4. Médiation et conciliation
4. **Le traitement de l'urgence**

7



1. Présentation générale du protocole

Projet initié au sein de la commission Procédure de l'AIPPI

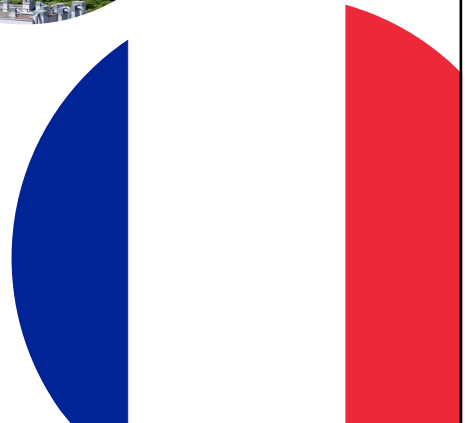
Sous l'impulsion de Mme Sabotier devenu le projet de 8 associations PI (LES, APRAM, APEB, AFPPI, AAPI, AFPIDA) et l'Ordre des avocats de Paris et de l'ensemble de la 3ème chambre

Objectif ? Renforcer l'attractivité de la place de Paris

Comment ? Transparence, harmonisation, simplification des pratiques de procédure

Guide pratique, soft law

Le protocole EPP complète le protocole Barreau- TGI Paris du 11 juillet 2012



8



2. Prévisibilité et transparence

9



2.1. Les requêtes afin de saisie-contrefaçon (1/4)

❑ PRINCIPES DIRECTEURS

- Directive 2004/48
 - Article 3 (Obligations générales) : « ...mesures, procédures ... loyales et équitables ... proportionnées »
 - Article 7 (Mesures de conservation des preuves) : « ... présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations »
- Code de la PI : textes propres à chaque droit de PI

En pratique, la jurisprudence actuelle est attentive à la loyauté.

10



Les requêtes afin de saisie-contrefaçon (2/4)

❑ RECOMMANDATIONS ET PRÉCONISATIONS

- Dépôt (et non plus soutenance) de la requête (avec pièces et projet d'ordonnance) + clé USB
- Lettre d'accompagnement
 - mentionnant toutes les coordonnées du ou des avocats joignables
 - attirant l'attention sur une éventuelle urgence ou particularité
 - signalant toute requête ou ordonnance précédente

11



2.1. Les requêtes afin de saisie-contrefaçon (3/4)

❑ LA REQUÊTE

- mentionne un seul lieu précis pour les opérations (avec possibilité de les poursuivre « à proximité immédiate »)
- précise et justifie les mesures sollicitées (pas de termes généraux ou de « notamment »)
- le cas échéant, liste les mots clefs (pas trop généraux ou sans lien) pour les recherches informatiques sollicitées
- ...
- étant rappelé que son exposé doit être d'autant plus loyal qu'il n'est pas contradictoire

12



2.1. Les requêtes afin de saisie-contrefaçon (4/4)

□ LE JUGE

- veille à la proportionnalité des mesures ordonnées
- apprécie la contrefaçon alléguée
- prend contact avec l'avocat en cas de difficulté, et s'il envisage de rejeter la requête ou de modifier le projet d'ordonnance de manière substantielle
- peut ordonner le placement sous séquestre provisoire (secret d'affaires)
- ...

13



2.2. Protection des secrets des affaires / cercle de confidentialité (1/2)

- Rappel des dispositions du code de commerce (articles L. 153-1 et R. 153-1 et s.)
- **Dans le cadre d'une saisie-contrefaçon :**
 - Placement sous séquestre provisoire à la demande du requérant ou prévu d'office par le juge
 - Formule du type « *Les documents dont il sera prétendu par le saisi qu'ils contiennent des informations de nature à constituer des secrets d'affaires seront placés sous séquestre provisoire conformément à l'article L. 153-1 du code de commerce.* »
 - Existence de référés en matière de secret des affaires

14



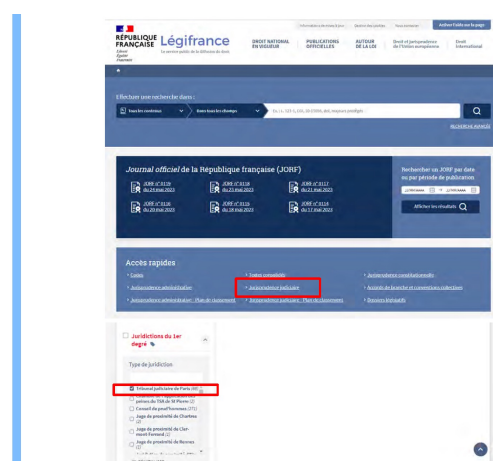
2.2. Protection des secrets des affaires / cercle de confidentialité (2/2)

- Lors des débats, si un **cercle de confidentialité** est mis en place :
 - Rappel: la mise en place d'un cercle de confidentialité est soit ordonnée par la juge, soit convenue entre les parties et homologuée par le juge
 - chaque partie doit déposer **deux versions de ses écritures** (une confidentielle, l'autre expurgée des mentions confidentielles)
 - **alerter** de manière régulière les magistrats de l'existence d'un cercle de confidentialité
 - les modalités de publicité de la décision sont aménagées en conséquence
- À défaut de cercle de confidentialité, les parties peuvent communiquer des pièces caviardées ; en cas de difficulté liée au caviardage, appréciation de leur force probante au cas par cas

15



2.3. Accessibilité des décisions



16



3. Efficacité et durée des procédures

17



3.1. Traitement des incidents de procédure (1/5)

Les incidents qui nous intéressent ici sont principalement des **fins de non-recevoir qui entachent l'action au fond.**

Le Protocole EPP rappelle que **le juge de la mise en état, à partir du moment où il a été désigné, est dans tous les cas saisi des fins de non-recevoir par conclusions d'incident** (p.14 - point 21 du Protocole, en application des articles 789 et 791 du CPC)

18



3.1. Traitement des incidents de procédure (2/5)

L'objectif : éviter la durée et les coûts d'une procédure au fond alors que celle-ci présente des raisons sérieuses de ne pas prospérer. Excellente initiative.

L'inconvénient : déviation opérée par certaines parties consistant à recourir abusivement aux procédures d'incidents ; accroissement du coût et de la durée globale de l'action.

Le Protocole EPP traite ces difficultés et confirme les moyens mis en œuvre par le Tribunal pour y remédier (p. 14 - points 21, 22, 23 du Protocole).



3.1. Traitement des incidents de procédure (3/5)

Les principales fins de non-recevoir en question :

- En matière de **droit de marque, défaut d'exploitation de la marque**
- En matière de **droit d'auteur, titularité des droits et absence de démonstration par le demandeur de l'originalité de l'œuvre dont la protection est revendiquée**. Le défendeur ne serait pas alors à même de déterminer quelle est l'œuvre revendiquée ou en quoi elle est originale.



3.1. Traitement des incidents de procédure (4/5)

Dans sa communication aux associations professionnelles par message électronique du 9 juin 2022, Madame la Présidente Sabotier, Référente de la 3e chambre du TJ de Paris, avait déjà évoqué ces problèmes et leur traitement par la 3e chambre.

Lorsqu'il apparaît évident que les fins de non-recevoir ne mettraient pas fin au litige, elles seront renvoyées au Tribunal statuant au fond. Le Protocole EPP le rappelle.

Recommandation également dans le Protocole EPP d'un rendez-vous judiciaire entre les parties et le juge de la mise en état.

21



3.1. Traitement des incidents de procédure (5/5)

Notre recommandation : inciter les parties destinataires de demandes de fin de non-recevoir injustifiées à solliciter, au titre de l'article 700 du CPC, la pleine compensation des coûts et des conséquences dilatoires générées par ces demandes (preuves à l'appui bien sûr).

La jurisprudence CJUE rappelle en ce sens aux juges des États membres la vigilance pour désengorger les juridictions des demandes inutiles.

- Conclusions de l'avocat général M. Gérard HOGAN présentées le 16 septembre 2021, affaire C-251/20, Gtflix Tv contre DR (points 62 et 63)
- CJUE, arrêt du 28 janvier 2016, affaire C-57/15, United Video Properties Inc. contre Telenet NV

22



3.2 Concentration des moyens

(1/2)

3.2.1 Principe

❑ **Art. 768 CPC :** « **les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée** (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...) »

❑ **Jurisprudence Cesaréo - Ass. plen. 7 juillet 2006**

« Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ».



23



3.2 Concentration des moyens

(2/2)

3.2.2 Pratique des juridictions européennes

❑ **Office européen des brevets (OEB)**

➤ **Art 114 CBE :** « au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. **L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile** »

❑ **Juridiction unifiée du brevet (JUB)**

➤ **Préambule des RoP :** « les parties doivent coopérer avec la Juridiction et exposer l'intégralité de leur affaire le plus tôt possible au cours de la procédure » ;

➤ **Art. 13 RoP :** « le mémoire en demande contient notamment (...) les raisons pour lesquelles les faits invoqués constituent un acte de contrefaçon des revendications du brevet, **y compris des moyens de droit** et, le cas échéant, une explication sur l'interprétation proposée des revendications (...) » ;

➤ **Art. 24 RoP :** « le mémoire en défense contient notamment (...) les raisons pour lesquelles l'action doit être rejetée, **les moyens de droit** et tout moyen tiré des dispositions de l'article 28 de l'Accord et, le cas échéant, toute contestation de l'interprétation des revendications proposée par le demandeur (...) ».

24

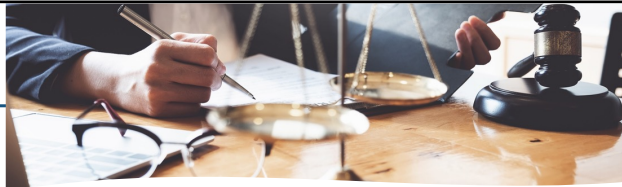


3.3. Procédure participative (CPPME) (1/3)

25



CPPME : Présentation (2/3)



CPPME: convention de procédure participative aux fins de mise en état

Article 2602 C. Civ
Article 1542 à 16564-7 CPC



Conclue à tout moment (1546-1 CPC)

1^{ère} audience orientation
Après un incident
En cours de procédure



Les parties décident et maîtrisent leur calendrier

Dates des conclusions, clôture, plaidoiries décidées par les parties.
Le calendrier s'impose au tribunal



Elles peuvent désigner leurs experts ("techniciens")

Rapport ayant valeur de rapport d'expertise judiciaire



En cas de besoin, le JME reste accessible

Pour régler une difficulté (inexécution, incident)
Pour reprendre le cours normal de la mise en état

26



En pratique (3/3)



CPPME

Résolution amiable du litige

- Juge peut être saisi pour homologuer l'accord total
- Simple désistement par les parties

Résolution amiable partielle OU absence de résolution amiable

- Juge peut être saisi pour homologuer un accord partiel
- Reprise instance pour trancher le litige ; fixation de la procédure à bref délai



Échec des négociations de la CPME

Reprise instance si retrait du rôle le temps de la négociation de la CPPME

Mise en état classique



Cumul CPPME et médiation?



Statistiques de la 3ème Chambre : l'effet EPP ?

27



3.4. Médiation et conciliation (1/3)

- Les magistrats de la 3ème chambre encouragent le développement de la médiation et autres modes amiables
- Présence de deux juges référents
- Clarification de la pratique de la 3ème chambre :
 - Une approche ciblée
 - Le juge de la mise peut demander aux parties si elles sont d'accord pour une médiation
 - Possibilité d'injonction de rencontrer un médiateur pour une réunion d'information



28



3.4. Médiation et conciliation (2/3)

- Une pratique qui donne aux parties toute latitude pour entreprendre une médiation au meilleur moment pour elles et dans les conditions qui leur conviennent le mieux :
 - La médiation peut aussi être proposée par une partie ou de concert
 - À tout moment
 - Les parties peuvent proposer des noms de médiateurs
 - Elles peuvent choisir entre médiation judiciaire ou médiation conventionnelle
- Une médiation ne doit pas retarder une plaidoirie

29



3.4. Médiation et conciliation (3/3)

- Le juge de la mise en état peut également désigner un conciliateur de justice, notamment dans les cas où l'une des parties ne peut pas financer une médiation

30



4. Le traitement de l'urgence (1/1)

- **Les référés**
 - différents types (droit commun, référé-contrefaçon, référés-rétractation, ...)
 - pas de condition d'urgence pour les référés-contrefaçon, sauf pour les référés à heure indiquée
 - compétence du juge des référés, sauf si procédure au fond pendante (JME désigné à compter de l'audience d'orientation)
 - prise de date (« sur rendez-vous ») sauf référés de droit commun
 - délais de distance ne s'appliquent pas
- **Procédure au fond à jour fixe** : condition d'urgence
- Pour assurer l'efficacité des procédures d'urgence et éviter le renvoi de l'affaire, le demandeur est invité à solliciter la mise en place d'un **calendrier procédural** et, pour les référés, à signifier ses pièces avec l'assignation

31



Au nom du Comité Dispute Resolution, merci pour votre attention

Isabelle Romet
Élisabeth Berthet
Florence Bric
André-Pascal Chauvin
Jean-Marc Coquel
Valérie Coustet
Claire Héritier
Gwennaël Le Roy
Stefan Mross
Laetitia Nicolazzi
Nathalie Wajs



32