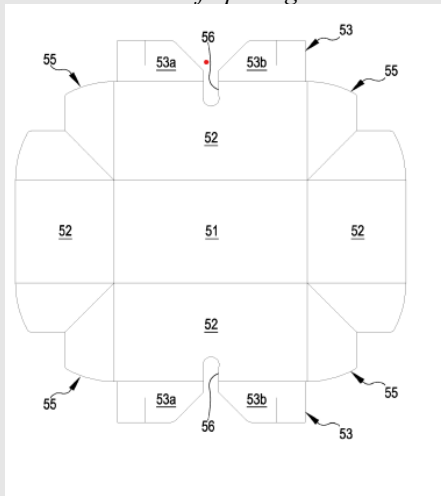


UPC CFI, LD Paris, 24 September 2024, IGB v Unilever

child-proof package, process of making the same and method of opening the same



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Amended claims do not constitute change of claims (R. 263 RoP)

- **No substantial amendments, which are of such a nature as to alter and prejudice the subject matter of the dispute and its scope, and relate only to the arrangements for implementing and enforcing any judgment.**

The amended claims in UNILEVER's pleading of 02 September 2024 relate exclusively to the methods of enforcement of those ancillary measures, if they were granted, the defendant in the main proceedings now seeking, in addition to its initial claims on those points, the provision by IGB of a guarantee of EUR 20 million, 1 million if the request to recall the products was granted, and the provision of a guarantee of 3 million euros and a deferral of the execution of the destruction measure.

These amended claims, which merely supplement those previously sought, in addition to the fact that they are made in the alternative, do not constitute substantial amendments, which are of such a nature as to alter and prejudice the subject matter of the dispute and its scope, and relate only to the arrangements for implementing and enforcing any judgment.

UNILEVER's amended claims therefore do not fall within the scope of [rule R263 RoP](#) and therefore do not need to be authorised, without there being any need to ascertain whether they could have been made at an earlier stage of the proceedings, or to verify their consistency with the initial claims submitted in UNILEVER's defence, it being observed that, moreover, IGB is perfectly capable of responding to them in its next statement of case.

Thus, for the above reasons, there is no reason to authorise UNILEVER to submit its new claims and to

rule on the respective claims of the parties, on the basis of [rule R36 RoP](#).

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Paris, 24 September 2024
(Gillet)**

UPC_CFI_494/2023

Ordonnance de procédure

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,
rendue le 24/09/2024

REQUERANT (DEFENDEUR dans la procédure principale)

Unilever France

20 rue des Deux Gares -

92500 - Rueil Malmaison CEDEX - FR

Représenté par Tiemen REIJNS

et Grégoire DESROUSSEAUX

REPONDANT (DEMANDEUR dans la procédure principale)

I.G.B. S.r.l.

Via Pontaccio, 14 -

20121 - Milan - IT

Représenté par Anne-Charlotte Le Bihan

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet

Titulaire(s)

[EP3997002](#)

I.G.B. S.r.l

JUGE QUI STATUE :

Juge-rapporteur Carine Gillet

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

ORDONNANCE

Le 02 septembre 2024, UNILEVER FRANCE, défendeur à l'action en contrefaçon initiée à son encontre par IGB, a, à l'occasion de son mémoire en duplique (duplique sur la demande en contrefaçon, réplique à la demande reconventionnelle en nullité du brevet et défense sur la demande de modification du brevet), formé une demande d'autorisation de modifier ses demandes, au visa de [la règle R263 Rdp](#), dans l'hypothèse où la Cour considérerait que ces nouvelles prétentions entrent dans le champ d'application du texte précité, exposant avoir modifié ses demandes, quant aux modalités de mise en oeuvre des mesures accessoires, s'il y était fait droit (différé et délai pour exécuter les mesures, et constitution de garantie par IGB), en réponse à la demande de ces mesures telles que formées par IGB, tendant à l'interdiction, au rappel et à la destruction des produits litigieux.

Le 19 septembre 2024, invitée par le juge-rapporteur par email du 18 septembre 2024 à présenter ses observations écrites, IGB s'oppose à cette demande, estimant que la demande d'autorisation aux fins de former des demandes nouvelles, au visa de [la règle R263 Rdp](#) n'est pas admissible car tardive, ou à défaut, sollicitant l'autorisation de faire valoir ses observations sur ces nouvelles prétentions.

Arguments des parties

UNILEVER demande à la cour :

A titre subsidiaire, si la demande de rappel devait être ordonnée :

- que le délai de 60 jours court à compter de l'expiration du délai butoir de 120 jours pour l'exécution de la mesure d'interdiction,

- en application de [la Règle 352 RdP](#), que l'exécution de cette mesure soit subordonnée à la constitution par IGB d'une garantie d'un montant 1 million d'euros,

A titre subsidiaire, si la demande d'interdiction devait être ordonnée :

- outre la fixation d'un délai butoir d'exécution de 120 jours à compter de la signification de la décision,

- que l'exécution de cette mesure soit subordonnée, en application de [la Règle 352 RdP](#), à la constitution par IGB d'une garantie d'un montant de 20 millions d'euros.

A titre subsidiaire, si la demande de destruction devait être ordonnée :

- que le délai de 60 jours court à compter de l'expiration du délai butoir de 120 jours pour l'exécution de la mesure d'interdiction,

- en application de [la Règle 352 RdP](#), que l'exécution de cette mesure soit subordonnée à la constitution par IGB d'une garantie d'un montant de 3 millions d'euros, Dans l'hypothèse où il y aurait lieu à application de la règle R263 Rdp, UNILEVER sollicite l'autorisation au visa de [la règle R36 Rdp](#), d'inclure ces demandes nouvelles.

UNILEVER expose au soutien de ses demandes que :

- elle a modifié ses demandes subsidiaires, dans son mémoire en duplique du 02 septembre 2024, en réponse à la demande d'interdiction, de rappel et de destruction des produits contrefaisants, en raison d'un nouvel élément, à savoir l'utilisation depuis aout 2024, d'emballages argués de contrefaçon, pour commercialiser des capsules de lessive de la marque OMO,

- elle estime que [la règle R263 Rdp](#) n'a pas à s'appliquer, car il n'y a pas de modification de la demande et qu'en tout état de cause, IGB n'est aucunement empêchée de conduire son action, que le calendrier de la mise en état n'en est aucunement affecté et que chacune des parties aura la faculté de s'exprimer sur ces demandes, à l'occasion des derniers échanges de mémoire.

En réponse IGB demande :

A titre principal, de :

- rejeter les nouvelles demandes

- écarter des débats, les attestations d'UNILEVER

A titre subsidiaire, de :

- Autoriser IGB à répondre aux nouvelles demandes et aux attestations conformément à [la règle R36 Rdp](#).

Au soutien de ses prétentions, IGB estime que :

- les demandes modifiées sont irrecevables comme tardives car UNILEVER avait connaissance des faits invoqués justifiant ses demandes modifiées, depuis des mois, voire des années,

- les modifications constituent des nouvelles demandes et entrent dans le champ de la règle invoquée, qui s'applique y compris aux demandes subsidiaires. Les conditions fixées par [R263 Rdp](#) ne sont pas remplies.

Fondements légaux

[Règle 263 RdP](#)– Autorisation de changer la demande ou de modifier la nature de l'affaire

1. Une partie peut, à tout stade de la procédure, demander à la Juridiction l'autorisation de changer sa demande ou de modifier la nature de son affaire, y compris d'ajouter une demande reconventionnelle.

Une telle demande doit expliquer les motifs pour lesquels le mémoire initial ne contenait pas l'objet du changement ou de la modification.

2. Sous réserve du paragraphe 3, l'autorisation n'est pas accordée si, au regard de toutes les circonstances de la cause, la partie souhaitant effectuer la modification ne peut convaincre la Juridiction que :

a) la modification en question n'aurait pas pu être effectuée avec une diligence raisonnable à un stade précédent ; et

b) la modification ne gênera pas exagérément l'autre partie dans la conduite de son action.

3. L'autorisation de limiter inconditionnellement une demande est toujours accordée.

4. La Juridiction peut reconsidérer les droits déjà payés à la lumière d'une modification.

[Règle 36 RdP](#)– Échanges de mémoires ultérieurs

Sans préjudice des pouvoirs du juge-rapporteur en vertu de [la règle 110](#), § 1, sur requête motivée d'une partie, déposée avant la date à laquelle le juge-rapporteur a l'intention de clôturer la procédure écrite [[règle 35, point a](#)]), le juge-rapporteur peut autoriser l'échange de nouveaux mémoires dans un délai à spécifier. Lorsque l'échange de nouveaux mémoires est autorisé, la procédure écrite est réputée close à l'expiration du délai spécifié.

Motifs de la décision

[La règle R263 RdP](#) envisage la possibilité, pour une partie d'être autorisée, par la Cour, à tout moment de la procédure, à modifier ses prétentions, tout en prévenant les nouvelles demandes qui interviennent tardivement sans motif légitime et qui sont de nature à mettre l'autre partie dans une position procédurale défavorable. Une telle autorisation ne peut être accordée qu'à la double condition que la modification n'ait pu être formée avec diligence, à un stade antérieur de la procédure et qu'elle ne soit pas de nature à perturber de manière déraisonnable, la conduite de l'affaire.

La Cour considère que l'autorisation au visa de [la règle R263 RdP](#), ne concerne que les demandes modifiées qui ont pour effet de modifier l'objet et le périmètre du litige. Il s'agit dès lors d'apprécier préalablement, si les modifications opérées par UNILEVER constituent une modification d'une prétention et le cas échéant, si elles remplissent les conditions précitées.

En l'occurrence, dans son mémoire initial en réplique du 25 avril 2024, UNILEVER s'est opposée aux demandes accessoires d'interdiction, de rappel et de destruction formées par IGB dans le mémoire en demande, en sollicitant dans l'hypothèse où les mesures accessoires sollicitées par IGB étaient accueillies, un différé de l'exécution de la mesure d'interdiction, la constitution d'une garantie de 2 millions d'euros et un différé de l'exécution de la mesure de rappel et le rejet de la demande de destruction.

Les demandes modifiées dans le mémoire d'UNILEVER du 02 septembre 2024, portent exclusivement sur les modalités d'exécution de ces mesures accessoires, s'il y était fait droit, le défendeur au principal sollicitant désormais, en plus de ses prétentions initiales sur ces points, la constitution par IGB d'une garantie de 20 millions d'euros, s'il était fait droit à la demande d'interdiction des produits argués de contrefaçon, celle de 1 million d'euros, si la demande de rappel des produits était accueillie, et la constitution d'une garantie de 3 millions et un différé de l'exécution de la mesure de destruction.

Ces prétentions modifiées qui ne font que compléter celles précédemment sollicitées, outre qu'elles sont formées à titre subsidiaire, ne constituent pas des modifications substantielles, qui sont de nature à modifier et à porter atteinte à l'objet du litige et à son périmètre et ne portent que sur les modalités de mise en œuvre et d'exécution d'une éventuelle condamnation.

Les prétentions modifiées de UNILEVER n'entrent donc pas dans le champ d'application de [la règle R263 RdP](#) et n'ont pas dès lors à être autorisées, sans qu'il y ait lieu de s'assurer qu'elles auraient pu être formées à un stade antérieur de la procédure, ni de vérifier leur cohérence avec les prétentions initiales présentées en défense par UNILEVER, étant observé qu'en outre, IGB est parfaitement en mesure d'y répondre, dans son prochain mémoire à intervenir.

Ainsi, pour les motifs précités, il n'y a pas lieu à autoriser UNILEVER à présenter ses nouvelles demandes et à statuer sur les demandes respectives des parties, sur le fondement de [règle R36 RdP](#).

POUR TOUTES CES RAISONS,

La Cour, Division locale de Paris

-Dit n'y avoir lieu à application de [la règle R 263 RdP](#) et n'y avoir lieu à autorisation à donner UNILEVER,

-Dit sans objet la demande fondée sur [la règle R36 RdP](#)

-Dit que la présente ordonnance est susceptible de révision dans les conditions fixées par [la règle 333 RdP](#).

Fait à Paris, le 24 septembre 2024

C.GILLET, Juge-rapporteur

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_52883/2024 dans l'ACTION N° ACT_596431/2023

UPC n° : UPC_CFI_494/2023

Type d'action : Action en contrefaçon

Procédure connexe n° : 49796/2024

Type de demande : Demande d'autorisation de changer la demande ou de modifier la nature de l'affaire/le mémoire ([règle 263 du règlement de procédure](#))
