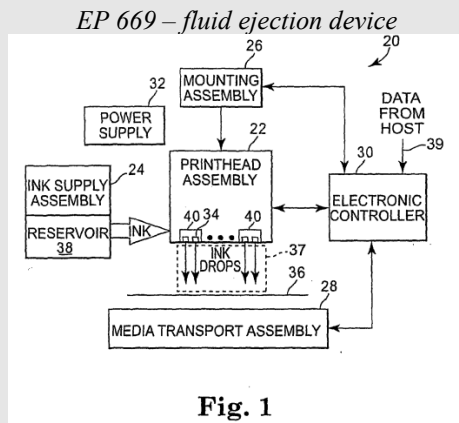


UPC CFI, Local Division Paris, 19 December 2024,
HP v Lama



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Only the Court of Appeal has the power to suspend the execution of a decision ([Article 74 UPCA](#), [R. 223 RdP](#))

- **[and to date no appeal has been lodged against the decision on the merits.](#)**

Confidentiality club ([R. 262A RoP](#))

- **[for invoices and accounts of LMA France that will be communicated in the context of the execution of the decision of 13 November 2024](#)**

Security for enforcement rejected ([R. 118.8 RoP](#))

- **[The Court notes that LAMA had not requested the provision of a security following HPDC's request for disclosure of information.](#)**

Furthermore, the Court considers that the creation of a confidentiality circle in accordance with the provisions of [R. 262A.6 RoP](#) to protect the confidentiality of the confidential information to be communicated by LAMA is sufficient to protect the latter's interests. The fact that HPDC opposes the creation of a confidentiality circle restricted to the parties' counsel cannot justify the creation of a guarantee in favour of LAMA at this stage of the proceedings, and this request will therefore be rejected as unfounded.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Paris, 19 December 2024**
(Lignières, Tochtermann, Gillet, Philipps)
UPC_CFI_358/2023

Ordonnance

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,
rendue le 19/12/2024

REQUERANT

LAMA FRANCE

241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape – FR
Représenté par Henri BOURGEOIS

DEFENDEUR

**HEWLETT-PACKARD
COMPANY, L.P**

DEVELOPMENT

10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389,
USA - 77389 - Harris County - US

Représenté par Grégoire DESROUSSEAUX

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet

[EP2089230](#)

Titulaire(s)

HEWLETT-PACKARD

DEVELOPMENT

COMPANY, L.P

HEWLETT-PACKARD

DEVELOPMENT

COMPANY, L.P

COMPOSITION DE LA CHAMBRE

Président et Juge-rapporteur Camille Lignieres

Juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann

Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet

Juge qualifié sur le plan technique Stefanie Philipps

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

LAMA FRANCE (ci-après « *LAMA* ») a déposé des demandes datées du 13 décembre 2024 en réponse à la demande déposée par HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY (ci-après « *HPDC* ») le 21 novembre 2024 (Application n° 66323/2024) aux fins d'exécution de la **[décision au fond rendue le 13 novembre 2024 \(ci-après « la Décision »\)](#)**. LAMA sollicite un sursis à l'exécution de la Décision pendant le délai d'appel, à titre subsidiaire, la constitution d'un cercle de confidentialité restreint aux seuls conseils des parties pour l'exécution de la communication des informations tel que mentionné au IV du dispositif de la Décision, et à titre infiniment subsidiaire, d'accorder une garantie de deux millions d'Euros versée à son profit par HPDC si le cercle de confidentialité restreint n'était pas accordé.

Par ordonnance préliminaire du juge président rendue le 16 décembre 2024, il a été demandé l'avis de HPDC sur les demandes de LAMA (Ordonnance n° ORD 66525/2024 dans l'ACTION N°: ACT_578697/2023) ; HPDC a déposé ses commentaires écrits via CMS le 18 décembre 2024. Il soutient que la demande de sursis relative à la demande d'exécution relève exclusivement de la Cour d'appel. HPDC sollicite donc que le Juge-Président ou la Division Locale de Paris déclare le tribunal de première instance incompétent pour statuer sur cette demande. Il ajoute qu'en tout état de cause, la demande de LAMA FRANCE n'est ni justifiée, ni fondée et devra être rejetée.

HPDC a en outre demandé au Tribunal de rejeter la demande de LAMA FRANCE sollicitant un club de confidentialité restreint aux seuls représentants des parties.

-A titre principal, HPDC ne s'oppose pas à ce que les informations suivantes soient communiquées dans un club de confidentialité composé des représentants et d'une personne physique pour chaque partie :

- les factures d'achat et de revente aux grossistes concernés sur la période non couverte par la prescription relatives aux types de cartouches contrefaisantes,

toutefois pour permettre la mise en œuvre pratique d'une vérification de l'exécution de la mesure d'interdiction et de rappel, les noms des grossistes et autres clients de LAMA relativement aux cartouches concernées par la décision pourront être librement communiqués à HPDC;

- les informations comptables relatives à l'importation, l'achat ou la vente sur la période non couverte par la prescription relatives aux types de cartouches contrefaisantes. En revanche, concernant, l'identité des fabricants et/ou fournisseurs des cartouches contrefaisantes, HPDC sollicite l'accès complet à ces informations du fait de l'absence de toute justification du caractère confidentiel de ces informations.

Enfin sur la demande subsidiaire de garantie, HPDC demande au Tribunal de déclarer la demande de garantie de LAMA FRANCE irrecevable en soutenant que :

- la demande de LAMA FRANCE étant tardive par rapport au caractère « *front loaded* » de la procédure devant le Tribunal, les parties étant tenues de former leur demande en temps utile,

- et [la règle 118.8](#) ne permettant de toute façon pas au Tribunal de première instance de rajouter une garantie postérieurement à une décision déjà rendue.

A titre subsidiaire, HPDC sollicite le rejet de cette demande de garantie, au motif que cette demande n'est ni justifiée ni proportionnée au vu des arguments avancés par LAMA France, en ce que les conséquences graves alléguées ne sont pas démontrées et qu'il n'est pas justifié que cette garantie aurait pour but de réparer le dommage en cas d'une violation de confidentialité. LAMA, invitée dans l'ordonnance préliminaire, à se positionner sur la question de la compétence du Tribunal concernant sa demande de sursis à exécution, a soutenu que la combinaison des [règles 223-4](#) (sur la suspension de l'exécution pendant la procédure d'appel) et [345-5 RdP](#) (sur le juge de permanence de première instance en cas d'extrême urgence) pendant la période transitoire dans le délai d'appel et avant que l'appel ne soit formé, donnerait compétence au Tribunal pour suspendre l'exécution.

1) Sur la demande de sursis à cette demande d'exécution:

Seule la Cour d'appel a le pouvoir pour de suspendre l'exécution d'une décision ([Article 74 AJUB](#) et [R. 223 RdP](#)) et à ce jour aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision au fond.

Il convient de constater que [la règle 118.8 RdP](#) ne donne aucun pouvoir à la juridiction de première instance de suspendre l'exécution dans ce cas.

Les délais pour l'exécution ont été fixés dans le dispositif de la Décision.

Contrairement à ce que soutient LAMA, si [R. 345 \(5\) RdP](#) donne compétence au juge de première instance de statuer immédiatement dans le cas d'une extrême urgence, c'est dans le cadre des pouvoirs que détiennent le Tribunal de première instance, or celui-ci n'a aucun pouvoir pour suspendre une décision pendant le délai d'appel.

Par conséquent, la demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée, la Juridiction saisie n'ayant pas le

pouvoir de surseoir l'exécution de la décision sur le fond qu'elle a rendue.

2) Sur la demande subsidiaire aux fins d'une cercle de confidentialité limité aux seuls représentants des parties:

La Juridiction constate que HPDC ne s'oppose pas au principe de l'organisation d'un cercle de confidentialité sur le fondement de [la règle 262A RdP](#) pour protéger les informations confidentielles qui seront communiquées dans le cadre de l'exécution de la communication d'informations ordonnée dans la décision au fond du 13 novembre 2024 (§ 312 et 313 dans les motifs et partie IV du dispositif) concernant les factures et les éléments comptables.

Le Tribunal considère que cette demande est légitime car les documents à communiquer sont susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.

[La règle 262A.6 RdP](#) prévoit que « *Le nombre de personnes visées au paragraphe 1 ne doit pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des droits des parties à la procédure à un remède effectif et à un procès équitable ; il inclura, au moins, une personne physique pour chaque partie et les avocats ou autres représentants des parties à la procédure.* »

Il est rappelé que la jurisprudence au sein de la JUB a admis de restreindre ce cercle aux seuls représentants des parties à la procédure (en n'y incluant pas une personne privée représentant chacune des parties), seulement en cas d'accord entre les parties sur ce point.

([LD Paris, 26 mars 2024, UPC CFI 397/2023](#) ; [LD The Hague, 4 mars 2024, UPC CFI 239/2023](#))

Dans le cas présent, le Tribunal note qu'il n'y a pas d'accord sur la composition du cercle de confidentialité et considère que [la Règle 262A.6 RdP](#) doit donc s'appliquer. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la composition du cercle de confidentialité tel que constitué par l'ordonnance procédurale rendue le 2 août 2024 (Ordonnance n° ORD_43600/2024 dans l'ACTION N° ACT_578697/2023_UPC n° : [UPC CFI 358/2023](#)).

Par ailleurs, ne seront concernées que les informations comptables et les factures communiquées par LAMA à HPDC. En effet, il n'est pas justifié par LAMA que les informations relatives aux réseaux de fabricants et/ou fournisseurs doivent être tenues confidentielles à l'égard de HPDC.

3) Sur la demande subsidiaire aux fins d'une garantie:

[La règle 118.8 RdP](#) prévoit in fine que : « *La Juridiction peut subordonner toute disposition ou mesure à la fourniture d'une garantie par la partie ayant obtenu gain de cause au profit de la partie qui succombe, telle que déterminée par la Juridiction conformément à [la règle 352](#).* »

Le Tribunal note que LAMA n'avait pas demandé à bénéficier de la constitution d'une garantie à la suite de la demande de communication d'informations formulée par HPDC. En outre, le Tribunal considère que la constitution d'un cercle de confidentialité en conformité avec les dispositions de [R. 262A.6 RdP](#) pour protéger la confidentialité des informations confidentielles qui

seront communiquées par LAMA est suffisante pour protéger les intérêts de cette dernière. Le fait que HPDC s'oppose à la composition d'un cercle de confidentialité restreint aux seuls conseils des parties ne peut justifier en l'espèce la constitution d'une garantie en faveur de LAMA à ce stade de la procédure, cette demande sera donc rejetée comme non fondée.

Au vu de ces éléments, la Juridiction:

- Constate qu'elle n'a pas le pouvoir de surseoir l'exécution de la décision sur le fond du 13 novembre 2024 qu'elle a rendue;
- Ordonne que les informations confidentielles relatives aux factures et à la comptabilité de LAMA France qui seront communiquées dans le cadre de l'exécution de la communication d'informations ordonnée dans la décision au fond du 13 novembre 2024 (§ 312 et 313 dans les motifs et partie IV du dispositif) seront accessibles uniquement aux personnes désignées dans le cercle de confidentialité tel que constitué dans l'ordonnance du 2 août 2024;
- Rejette la demande de LAMA France concernant la garantie sur le fondement [R. 118.8](#) et [R. 352 RdP](#).
- Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les conditions prévues par les dispositions de [R. 220.2 RdP](#).

Rendue à Paris, le 19 décembre 2024.

Camille Lignieres, Juge Président

Peter Tochtermann, Juge qualifié sur le plan juridique

Carine Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique

Stefanie Philipps, Juge qualifié sur le plan technique

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_66525/2024 dans l'ACTION N°:
ACT_578697/2023

UPC n° : [UPC CFI 358/2023](#)

Type d'action: Action en contrefaçon

Procédure connexe n° Numéro de la demande:
66323/2024

Type de demande: Demande procédurale générique
