

UPC CFI, Local Division Paris, 5 May 2024, Photon Wave v Seoul Viosys

#### PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

An intervening party may not develop claims contrary to those of the party it is supporting ([Rule 313 RoP](#), [Rule 9 RoP](#))

- [and may not independently develop claims and procedural methods distinct from those offered to the party it is supporting. Consequently, an intervener who has not filed a counterclaim for invalidity within the time limit set for the party it is supporting cannot claim an extension of time to file an independent claim.](#)

No change of language of proceedings from French to the language of the patent (English) ([Rule 322 RoP](#), [Article 49 UPCA](#))

- [Even though the European patent at issue was granted in English, the plaintiff, a Korean company, chose to bring its action in French, thereby respecting the rights of the defendant, a French company established in France.](#)
- [Neither the nationality of the representative of one of the parties, nor the nationality of the intervening company, constitute serious grounds for proposing a change in the language of the proceedings for reasons of convenience or fairness.](#)

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,  
Local Division Paris, 6 May 2024

(Lignières, Gillet, Tochtermann)

Paris Local Division

UPC\_CFI\_440/2023

Ordonnance du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 06/05/2024

**REQUERANT :**

**(PARTIE INTERVENANTE)**

**Photon Wave Co.,Ltd** 52, Jugyang 1763 beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166 République de Corée

Représenté par Dorothea Hofer

**DÉFENDEUR A LA REQUETE :**

**(DEMANDEUR AU PRINCIPAL)**

**Seoul Viosys Co., Ltd** 65-16, Sandan-ro 163beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - République de Corée

Représenté par Pauline Debré

**AUTRE PARTIE EN PRESENCE :**

**(DEFENDEUR AU PRINCIPAL)**

**Laser Components SAS** 45B Route des Gardes 92190 Meudon France

Représenté par Helge von Hirschhausen

**BREVET LITIGIEUX**

Numéro de brevet

Titulaire

[EP3404726](#)

Seoul Viosys Co., Ltd

#### JUGES DECISIONNAIRES

Président et Juge-rapporteur : Camille Lignières

Juge qualifié sur le plan juridique : Carine Gillet

Juge qualifié sur le plan juridique : Peter Tochtermann

**LANGUE DE LA PROCEDURE:** Français  
**ORDONNANCE**

**Headnotes:** L'intervenant ne peut développer des prétentions contraires à la partie qu'il soutient et ne peut développer de manière autonome des demandes et selon des modalités procédurales distinctes de celles offertes à la partie qu'elle soutient. Dès lors, l'intervenant n'ayant pas déposé de demande reconventionnelle en nullité dans le délai imparti à la personne qu'il soutient, ne peut pas prétendre à une extension des délais pour déposer une demande autonome. Même si le brevet européen en litige a été délivré en langue anglaise, la société demanderesse, de nationalité coréenne, a fait le choix procédural d'introduire son action en langue française, ce qui est respectueux des droits du défendeur, société française implantée en France. Or, ni la nationalité du représentant d'une des parties, ni la nationalité de la société intervenante, ne constituent des motifs sérieux, qui justifieraient pour des raisons de commodité ou d'équité, de proposer un changement de la langue de la procédure.

**Keywords:** Intervention, [R. 313 RdP](#), rejet des demandes autonomes de l'intervenant, [R. 9 RdP](#), rejet de l'extension des délais de procédure, [R. 322 RdP](#), rejet de la demande de changement de langue.

#### PROCEDURE ET DEMANDES

Le 05 décembre 2023, SEOUL VIOSYS a introduit une action en contrefaçon devant la Division Locale de Paris, à l'encontre de LASER COMPONENTS, relative au brevet européen EP3404726. Suivant ordonnance du 12 février 2024, le Juge-rapporteur a déclaré recevable la demande d'intervention, formée par LASER COMPONENTS, à l'égard de son fournisseur PHOTON WAVE. LASER COMPONENTS a déposé son mémoire en défense, le 18 mars 2024, contestant entre autres mesures, la matérialité de la contrefaçon.

PHOTON WAVE a déposé le 18 mars 2024, un mémoire aux fins de voir déclarer recevable son intervention, et un mémoire en intervention, formant les demandes suivantes:

1. rejeter l'action en contrefaçon,
2. ordonner à la demanderesse de payer les frais de la procédure dans une décision de frais selon [l'art. 69 AJUB](#), [R. 118.5 RdP](#),
3. déclarer provisoirement exécutoire le jugement sur les frais, le cas échéant, contre constitution d'une sécurité,
4. statuer que, dans le cadre de l'intervention, l'intervenante peut soulever indépendamment de la défenderesse des requêtes de la défenderesse, tous les moyens d'attaque et de défense en soutien de la défenderesse que la défenderesse elle-même pourrait ou aurait pu soulever, en particulier que l'intervenante peut introduire de manière autonome une demande reconventionnelle en nullité,
5. dans le cas où elle serait autorisée à introduire une demande reconventionnelle en nullité indépendamment de la défenderesse, d'accorder à l'intervenante un délai

de deux mois pour introduire une demande reconventionnelle en nullité,

6. dans le cas où l'intervenante ne serait pas autorisée à introduire une demande reconventionnelle en nullité indépendamment de la défenderesse, de statuer que:

(i) l'intervenante est considérée comme une partie avec tous les droits d'une partie,

(ii) l'intervenante est pour cela autorisée à introduire une demande reconventionnelle en nullité conformément à [l'art. 33\(4\) 2e phrase de l'Accord](#) relatif à une juridiction unifiée du brevet 2013/C 175/01 devant la Division locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet,

7. accorder une prolongation du délai pour le mémoire d'intervention de deux mois,

8. déterminer l'anglais comme langue de la procédure.

L'intervenante sollicite également, sur le fondement des règles [R. 24\(h\)](#) et [R. 104](#) RdP, de :

-fixer la valeur de l'action en contrefaçon, à la somme de 250.000 euros,

-ordonner à TESCAN LAB d'expliquer sur quels faits elle fonde son interprétation des caractéristiques de la revendication, au vu des mesures,

-changer la langue de procédure.

En réponse, SEOUL VIOSYS, invitée à produire ses observations écrites, au plus tard le 23 avril 2024, suivant ordonnance préliminaire du 09 avril 2024, sollicite dans ses observations écrites du 22 avril 2024 le rejet des demandes relatives à:

- la contestation de la valeur de l'action au motif qu'aucune preuve n'est fournie à l'appui de cette contestation,

- au laboratoire TESCAN, pour défaut d'explication et de fondement juridique,

- au changement de langue, en faisant valoir que le français et l'anglais sont des langues étrangères pour la société coréenne intervenante, que les parties peuvent se référer au fascicule du brevet en anglais et que le maintien de la langue française n'étant pas significativement défavorable, que ce changement de langue entraînerait pour le demandeur des coûts pour traduire son mémoire en demande et toutes les pièces déjà déposées à l'appui, que n'est donc pas justifié le changement de langue sollicité.

En outre, SEOUL VIOSYS sollicite du Juge-rapporteur que ce dernier enjoigne la production de l'attestation d'un témoin à laquelle LASER COMPONENTS et l'intervenante se réfèrent dans leurs mémoires respectifs et que la date de la production de cette pièce constitue le point de départ du délai pour produire son mémoire en réponse aux mémoires en défense et en intervention.

#### **MOTIFS DE LA DECISION**

A titre préliminaire, le panel considère que les points 1 à 3, mentionnés par PHOTON WAVE dans son mémoire en intervention, concernant le rejet de la contrefaçon, le paiement des frais de procédure et le prononcé de l'exécution provisoire, devront être examinés ultérieurement dans le cadre de la décision rendue au fond.

**1- Sur l'intervention forcée et la demande en nullité du brevet à titre reconventionnel (points 4, 5, 6, 7)**

Selon la règle 315.4 RdP, « la partie intervenante est considérée comme une partie, sauf décision contraire de la juridiction ». A ce titre la partie intervenante dispose des droits attachés à la qualité de partie et participe à la procédure, sous réserve néanmoins, conformément à la règle 313.2 RdP, que l'intervention soit « faite au soutien en tout ou partie d'une demande », ce qui signifie que l'intervenant ne peut développer des prétentions contraires à la partie qu'il soutient et ne peut développer de manière autonome des demandes et selon des modalités procédurales distinctes de celles offertes à la partie qu'il soutient.

Selon les règles [23 RdP](#) et [25.1 RdP](#), le défendeur dispose d'un délai de trois mois pour déposer un mémoire en défense et pour déposer une demande reconventionnelle en nullité.

En application de la règle [9.2 RdP](#), la juridiction peut ne tenir aucun compte de toute diligence, fait preuve ou argument qui n'a pas été accompli ou soumis dans un délai fixé par le règlement de procédure.

Conformément à la [règle 9.3\(a\) RdP](#), la juridiction peut sur requête motivée d'une partie, proroger même rétroactivement un délai visé au règlement de procédure.

En l'occurrence, PHOTON WAVE intervient au soutien de la société LASER COMPONENTS, laquelle disposait d'un délai de trois mois, pour conclure en défense et le cas échéant, pour déposer une demande reconventionnelle en nullité du brevet. L'intervenant ne peut adopter une position procédurale différente de celle du défendeur au principal.

LASER COMPONENTS a déposé un mémoire en défense, dans le délai précité, le 18 mars 2024, sans former de demande reconventionnelle en nullité du brevet.

PHOTON WAVE n'a pas, dans ce même délai expirant le 18 mars 2024 et auquel elle se trouvait soumise, comme indiqué précédemment, déposé une demande reconventionnelle en nullité. La société PHOTON WAVE ne peut dès lors prétendre à être autorisée à former une telle demande, alors qu'elle n'a pas fait diligence dans le délai imparti et qu'elle n'invoque aucun motif sérieux justifiant l'octroi de délais supplémentaires.

La demande subséquente tendant à obtenir une prorogation de deux mois, du délai pour déposer une demande reconventionnelle en nullité, doit être rejetée.

#### **2-Sur la demande de changement de langue (point 8)**

PHOTON WAVE sollicite le changement de langue, afin que la procédure se déroule désormais en langue anglaise, sans préciser néanmoins la règle de procédure applicable, exposant que la défenderesse, entreprise française, a elle-même formé une telle demande et soutenant que ses collaborateurs comprennent les documents en anglais, tandis que ceux en français doivent être traduits, avec des risques d'erreur, de perte d'information et de perte de temps et d'argent.

Compte tenu des motifs de commodité et d'équité invoqués par PHOTON WAVE dans son mémoire en intervention, la demande doit être considérée comme fondée sur l'article 49(4) de l'AJUB et la règle 322 RdP.

La demanderesse qui a choisi d'agir en langue française devant la Division Locale de Paris dans une des deux langues possibles devant cette division, a indiqué s'opposer à la proposition de changement de la langue de la procédure pour la langue anglaise, comme sollicité par l'intervenant dans son mémoire.

Il n'y a donc pas en l'espèce d'accord des parties sur le changement de langue demandé.

Le juge rapporteur, après consultation de la chambre, a déjà indiqué par [ordonnance du 27 février 2024](#), sur la demande de LASER COMPONENTS, les motifs de son rejet d'une proposition aux parties d'un changement de la langue de procédure. En effet, même si le brevet européen en litige a été délivré en langue anglaise, la société demanderesse, de nationalité coréenne, a fait le choix procédural d'introduire son action en langue française, ce qui est respectueux des droits du défendeur, société française implantée en France.

Or, ni la nationalité du représentant d'une des parties, ni la nationalité de la société intervenante, ne constituent des motifs sérieux, qui justifieraient pour des raisons de commodité ou d'équité, de proposer un changement de la langue de la procédure.

Par conséquent, les conditions posées par la [règle 322 RdP](#), ne sont pas remplies en l'espèce pour qu'un changement de la langue choisie par le demandeur soit décidé.

### **3- Sur la fixation de la valeur du litige et sur les explications relatives au rapport établi par TESCAN ANALYTICS**

Ces questions relèvent non pas de la procédure écrite, mais de la procédure de mise en état, dans le cadre de laquelle elles seront traitées, le cas échéant, conformément à la [règle 104\(b\) et \(i\)](#).

### **4- Sur le report du point de départ du délai pour répliquer**

Par application de la [règle 24\(j\) RdP](#), à laquelle renvoie la [règle 13.2 RdP](#), le défendeur à l'action en contrefaçon doit fournir, simultanément au dépôt de son mémoire en défense, une copie de chacun des documents visés au mémoire en défense et ce, afin de « permettre au défendeur de préparer une défense sur la base de tous les arguments avancés dans la requête et de toutes les annexes à l'appui de ses arguments » et de garantir « que les principes fondamentaux de justice et d'équité, qui doivent être assurés en tenant compte des intérêts légitimes des deux parties (voir le [préambule 5 des Règles de procédure](#)), sont correctement respectés ». ([Cour d'appel de la JUB, 13 octobre 2023, UPC CoA 320/2023](#)).

Par ailleurs, les demandes en vue de produire un élément de preuve sont régies par les règles 190 et suivantes RdP. Or, en l'espèce, l'attestation objet de la demande a été établie pour démontrer des faits, la force probatoire de cette attestation sera évaluée par la suite et dès lors que les défenderesses n'ont communiqué qu'un extrait de l'attestation de témoin, lors de la notification de leur mémoire, il n'y a pas lieu d'enjoindre à celle-ci de communiquer désormais le document en son intégralité. En conséquence, il n'y a pas lieu de reporter le délai pour la réplique de SEOUL VIOSYS.

## **DECISION**

Dit que PHOTON WAVE n'a pas déposé dans le délai imparti, un mémoire en nullité du brevet,

Rejette la demande d'allongement du délai pour la production par PHOTON WAVE, d'un mémoire en nullité du brevet,

Rejette la demande de changement de langue formée par PHOTON WAVE,

Rejette la demande de report du délai pour répliquer de SEOUL VIOSYS,

Dit que la fixation de la valeur du litige et les explications relatives au rapport établi par TESCAN ANALYTICS, seront traitées dans le cadre de la mise en état,

Dit que les demandes relatives au rejet de la contrefaçon, au paiement des frais de procédure et au prononcé de l'exécution provisoire seront traitées dans le cadre du jugement au fond.

Dit que la présente ordonnance est susceptible d'un appel dans les conditions prévues par les dispositions de la règle [220.2 RdP](#).

Rendue à Paris, le 6 mai 2024.

Camille Lignières, Présidente et Juge-rapporteur

Carine Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique

Peter Tochtermann, Juge qualifié sur le plan juridique

### **Détails de l'ordonnance:**

Ordonnance n° ORD\_18404/2024 dans l'ACTION N°: ACT\_588685/2023

UPC n° : UPC\_CFI\_440/2023

Type d'action : Action en contrefaçon

-----