

UPC CFI, Local Division Paris, 24 July 2024, Seoul Viosys v Laser Components

In appeal

- [IPPT20241015, UPC CoA, Photon Wave v Seoul Viosys](#)



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Application to stay infringement proceedings pending a decision of the Paris Central Division in the revocation procedure rejected as unjustified (Article 33(4) UPCA, Rule 118(2)(b) RoP, Rule 295 RoP)

- **Only partial identity of the parties, highly likely that the Central Division will not retain jurisdiction, state of the respective proceedings before the two divisions**

The Court notes that both [Article 33\(4\) of the UPCA](#) [AJUB] and [Rule 118\(2\) of the RoP](#) are special and autonomous rules specific to internal jurisdiction within the divisions of the UPC. However, in order to interpret the concept of "same parties", it is relevant to reason by analogy with the rules of jurisdiction between the different courts within the EU in matters of lis pendens (Brussels I Regulations [Regulation no. 1215/2012 of 12 December 2012, known as the "Brussels I bis Regulation", and Regulation no. 44/2001 of 22 December 2000, known as the "Brussels I Regulation", or the 1968 Brussels Convention), the aim of which is also to avoid the risk of contradictory decisions. According to the case law in ['The Ship Tatry'](#), if the parties to the two pending proceedings are not identical in all respects, but only in part, the court second seised is only obliged to decline jurisdiction insofar as the parties to the dispute before it are also parties to the proceedings previously brought, and it is possible to continue between the other parties. ([ECJ, 6 December 1994, The Ship Tatry, aff-C-406/92, pt 36](#)). Finally, it should be noted that in the present case, according to its own statements, PHOTON WAVE, in its revocation pleading before the Paris Central Division, made a preliminary request that the Paris Local Division be declared competent to rule on the invalidity of the patent.

d) conclusion

In the light of all these factors, the Court considers that, even in the presence of partial identity of the parties, it is highly likely that the Central Division will not retain jurisdiction to rule on the revocation application. In that case, such a claim for invalidity of the patent on which the infringement action is based could only be brought before the Local Division in the context of a counterclaim. (See in this respect, [Traité "Unified Patent Protection in Europe"](#), W. Tilmann and C. Plassmann,

1st edition, Oxford University Press, page 655, paragraph 108).

In addition, the Court, more generally when deciding on an application for a stay of proceedings ([Rule 295 \(g\) and \(m\) RoP](#)), must take into account, in the light of the guiding principle of effectiveness of the Rules of Procedure of the JUB ([preamble, point 7](#)), the state of the respective proceedings within the two divisions concerned in order to decide whether it is appropriate to await the decision of the Paris Central Division on the question of jurisdiction. In the present case, the time limits for the written procedure phase have already expired in the infringement action before this Division, whereas the action before the Central Division is only at the stage of notification of the statement of claim. For all these reasons, and without it being necessary to analyse the prima facie validity of the patent in question, the request for a stay pending the decision of the Central Division does not appear justified in the present case and will be rejected.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Paris, 24 July 2024

(Lignières, Gillet, Tochtermann)

UPC_CFI_440/2023

Ordonnance

de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,
rendue le 24/07/2024

DEMANDEUR

Seoul Viosys Co., Ltd

65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - République de Corée
Représenté par Pauline Debré

DEFENDEUR

Laser Components SAS

45B Route des Gardes

92190 Meudon France

Représenté par Helge von Hirschhausen

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

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet

Titulaire

[EP3404726](#)

Seoul Viosys Co., Ltd

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

COMPOSITION DE LA CHAMBRE – PANEL COMPLET

Président et Juge-rapporteur Camille Lignières

Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet

Juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann

ORDONNANCE

Résumé des faits et de la procédure :

Le 5 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. Le mémoire en demande a été notifié le 18 décembre 2023.

Par une [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. LASER COMPONENTS a déposé le 18 mars 2024 son mémoire en défense sans demande reconventionnelle en nullité.

PHOTON WAVE a déposé le 18 mars 2024, un mémoire aux fins de voir déclarer recevable son intervention, et un mémoire en intervention, tendant notamment à pouvoir introduire, indépendamment de LASER COMPONENTS, une demande reconventionnelle en nullité du brevet et qu'un délai de deux mois lui soit accordé pour le faire.

Par une [ordonnance rendue le 6 mai 2024](#), la Division Locale de Paris a rejeté les demandes de PHOTON WAVE formulées dans son mémoire en intervention.

SEOUL VIOSYS a ensuite déposé, le 16 mai 2024, un mémoire en réplique au mémoire en défense et au mémoire en intervention de LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE des 18 mars 2024, réitérant les demandes et arguments visés dans son mémoire en demande.

En parallèle, PHOTON WAVE a introduit le 5 juin 2024 à l'encontre de SEOUL VIOSYS, propriétaire du brevet, une action en révocation devant la Division Centrale de Paris (procédure numéro 28074/2024) concernant le brevet [EP 3404726](#), objet de la présente action en contrefaçon.

Demandes des parties :

PHOTON WAVE a déposé un mémoire en duplique le 13 juin 2024 pour solliciter :

- 1) que la procédure au titre de la [règle 118 \(2\) \(b\) RdP](#) soit suspendue,
- 2) à titre de demande subsidiaire, que la décision sur le fond de la demande en contrefaçon, y compris ses dispositions contraignantes, soit prononcée sous réserve que le brevet ne soit pas considéré comme totalement ou partiellement nul par la décision finale rendue dans la procédure en nullité, suivant la [règle 118 \(2\) \(a\) RdP](#),
- 3) que soit affecté au panel un juge qualifié sur le plan technique ([règle 33.1 RdP](#)). Il est à noter que la dernière partie du mémoire intitulé « dommages-intérêts » ne correspond pas à une demande.

Par ordonnance préliminaire du 19 juin 2024, SEOUL VIOSYS et LASER COMPONENTS ont été invités par le juge-rapporteur à présenter des commentaires écrits sur les demandes procédurales de PHOTON WAVE, et ce avant le 2 juillet 2024. SEOUL VIOSYS a déposé, le 1er juillet 2024, des observations dans lesquelles elle entend s'opposer aux demandes de PHOTON WAVE, excepté concernant l'affectation d'un juge qualifié sur le plan technique. LASER COMPONENTS n'a déposé aucun commentaire écrit dans le délai imparti.

Une réunion de mise en état a été organisée en ligne par le juge rapporteur en date du 2 juillet 2024. Lors de cette réunion étaient notamment présents le greffe de la

Division locale de Paris et les représentants de SEOUL VIOSYS et de PHOTON WAVE, alors que le représentant de LASER COMPONENTS, régulièrement invité à y participer, a indiqué qu'il ne serait pas présent. Lors de cette réunion, les représentants ont confirmé leurs positions respectives exposées dans leurs écritures.

Motifs de la décision

Sur le sursis

-les textes légaux applicables :

Article 33.4 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB)

« 4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale. Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale. »

Règle 118.2 du Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (RdP)

« 2. Si, pendant une procédure en contrefaçon devant une division locale ou régionale, une action en nullité est pendante entre les mêmes parties devant la division centrale ou si une opposition est pendante devant l'Office européen des brevets, la division locale ou régionale :

a) peut rendre sa décision au fond sur la demande en contrefaçon, y compris ses dispositions contraignantes, sous la condition, conformément à l'article 56, § 1 de l'Accord, que le brevet ne soit pas déclaré intégralement ou partiellement nul par la décision définitive dans la procédure en nullité ou une décision définitive de l'Office européen des brevets ou sous toute autre condition ; ou

b) peut surseoir à statuer sur la procédure en contrefaçon dans l'attente d'une décision dans la procédure en nullité ou d'une décision de l'Office européen des brevets ; elle sursoit à statuer sur la procédure en contrefaçon si elle est d'avis qu'il y a une forte probabilité que les revendications litigieuses du brevet soient déclarées nulles pour quelque motif que ce soit par la décision définitive dans la procédure en nullité ou de l'Office européen des brevets ou si l'on peut s'attendre à ce que cette décision de l'Office européen des brevets soit rendue rapidement. »

-le contexte de l'espèce :

En l'espèce, il s'agit, d'une part, d'une action en contrefaçon devant la présente Division Locale, première saisie, dans laquelle SEOUL VIOSYS est demandeur et où le défendeur est LASER COMPONENTS et PHOTON WAVE un intervenant au soutien du défendeur ; d'autre part, d'une action en annulation du brevet au principal devant la Division Centrale de Paris, saisie en second lieu par PHOTON WAVE et où SEOUL VIOSYS est défendeur.

a) le critère d'«action pendante» devant la Division Centrale de Paris

Contrairement à ce qu'a soutenu le représentant de SEOUL VIOSYS (page 4 de ses observations du 1er juillet 2024), l'action devant la Division Centrale de

Paris est pendante à ce jour, peu importe que la signification du mémoire en demande ait été acceptée par le défendeur, ce qui doit être pris en compte est la date de l'enregistrement effectif devant la Division. En l'occurrence, l'affaire a été enregistrée depuis le 05/06/2024 sous le numéro 28074/2024.

Il n'est pas discuté qu'il s'agit de deux actions concernant le « même brevet » soit EP 3404726 tant en ce qui concerne l'action en contrefaçon devant la présente Division que pour l'action en révocation devant la Division Centrale de Paris.

L'autre point contesté est la notion de « même parties », critère tel que mentionné tant dans la [règle 118.2 RdP](#) que dans [l'article 33.4 UPCA](#) [AJUB]. Il s'agit d'un critère qui nécessite une interprétation harmonisée au sein de l'UPC.

b) la notion de « partie » :

La Cour relève que l'intervenant après que son intervention a été dite admissible, doit être « considéré comme une partie » dans le cadre de l'action en contrefaçon, conformément à la [règle 315.4 RdP](#).

PHOTON WAVE est incontestablement une partie dans l'action en révocation du brevet devant la Division Centrale de Paris en qualité de demandeur au principal.

c) la notion d'« identité des parties » :

Le représentant de SEOUL VIOSYS soutient que PHOTON WAVE n'a pas la même qualité dans les deux actions en question puisqu'il est intervenant dans l'action en contrefaçon devant la division locale (page 3 des observations écrites du 1er juillet 2024), et non défendeur au principal.

Le représentant de SEOUL VIOSYS relève en outre que la notion de « même partie » a été interprétée au sein de la JUB de manière stricte ([CD Paris, 13/11/2023, Meril c. Edwards Lifesciences](#)) refusant qu'une filiale et la société mère du groupe devraient être considérées comme une « même partie ».

Cependant, cette référence n'est pas pertinente dans le contexte de notre affaire, peu importe la qualité des parties dans le cadre de tel ou tel litige. Plus précisément, les parties au litige doivent être les mêmes dans les deux instances, peu importe leurs positions procédurales, le demandeur peut être défendeur dans la seconde et vice-versa et ce, dans le but d'éviter que plusieurs divisions soient saisies de la question de la validité du même brevet par les mêmes parties, dans un but d'efficacité, d'économie des moyens et pour éviter le risque de décisions irréconciliables au sein de la JUB. (cf en ce sens, [Traité « Unified Patent Protection in Europe », W. Tilmann et C. Plassmann, 1re édition, Oxford University Press, page 655, point 108](#))

La Cour relève aussi que tant [l'article 33.4 de l'UPCA](#) [AJUB] que la [règle 118.2 du RdP](#) sont des règles spéciales et autonomes spécifiques à la compétence interne au sein des divisions de la JUB. Pourtant, il est pertinent pour interpréter la notion de « mêmes parties » de raisonner par analogie avec les règles de compétence entre les différentes juridictions au sein de l'UE en matière de « lis pendens » (Règlements de Bruxelles I [Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Règlement Bruxelles I bis » et Règlement n°44/2001 du

22 décembre 2000 dit « Règlement Bruxelles I » ou Convention de Bruxelles de 1968) dont l'objectif est également d'éviter le risque des décisions contradictoires. Or, selon la jurisprudence « [The Ship Tatry](#) », s'il n'y a pas identité totale, mais seulement partielle des parties aux deux instances pendantes, la juridiction saisie en second lieu n'a l'obligation de se dessaisir que pour autant que les parties au litige devant elles sont également parties à la procédure antérieurement engagée et il est possible de continuer entre les autres parties. ([CJCE, 6 décembre 1994, The Ship Tatry, aff-C-406/92, pt 36](#)).

Enfin, il convient de noter qu'en l'espèce, selon ses propres dires, PHOTON WAVE a, dans son mémoire en révocation devant la Division Centrale de Paris, formé une requête préliminaire tendant à voir dire la Division Locale de Paris compétente pour statuer sur la nullité du brevet.

d) conclusion

Au vu de tous ces éléments, la Cour considère que, même en présence d'une identité partielle des parties, il est fortement probable que la Division Centrale ne retienne pas sa compétence pour statuer sur la demande en révocation. Dans ce cas, une telle demande en nullité du brevet qui fonde l'action en contrefaçon ne pourrait être formée devant la Division Locale que dans le cadre d'une demande reconventionnelle. (cf en ce sens, [Traité « Unified Patent Protection in Europe », W. Tilmann et C. Plassmann, 1re édition, Oxford University Press, page 655, point 108](#))

En outre, la Cour, plus généralement quand elle statue sur une demande de sursis ([règle 295 \(g\) et \(m\) RdP](#)), doit prendre en compte, au vu du principe directeur d'efficacité du règlement de procédure de la JUB ([préambule point 7](#)), l'état de la procédure respective au sein des deux divisions concernées pour décider s'il est opportun d'attendre la décision de la Division Centrale de Paris sur la question de la compétence. Dans le cas présent, les délais de la phase de la procédure écrite sont déjà révolus dans l'action en contrefaçon devant la présente division alors que l'action devant la Division Centrale n'en est qu'à la phase de notification du mémoire en demande.

Pour toutes ces raisons, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser la validité prima facie du brevet en question, la demande tendant à un sursis en attente de la décision de la Division Centrale n'apparaît pas justifiée en l'espèce et sera rejetée.

Sur la demande d'allocation d'un juge technique au panel

Conformément à la [règle 33 du RdP](#) et prenant en compte l'accord des parties sur ce point ainsi que la complexité technique du présent litige, il sera admis la demande tendant à l'allocation d'un juge technique au panel en charge de statuer sur l'action en contrefaçon sera acceptée.

Par ces motifs,

la Cour

- rejette la demande en sursis émanant de PHOTON WAVE en attente de la décision de la Division Centrale

de Paris dans l'action numéro ACT_28074/2024 -
UPC_CFI_238/2024,

- fait droit à la demande d'allocation d'un juge
techniquement qualifié au panel,
- dit que le juge rapporteur va fixer les dates de la
conférence de mise en état et de l'audience orale dans
une ordonnance à venir.

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

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Président et Juge-rapporteur Camille Lignières

Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet

Juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_41423/2024 dans l'ACTION N°
ACT_588685/2023

UPC n° : UPC_CFI_440/2023

Type d'action : Action en contrefaçon
