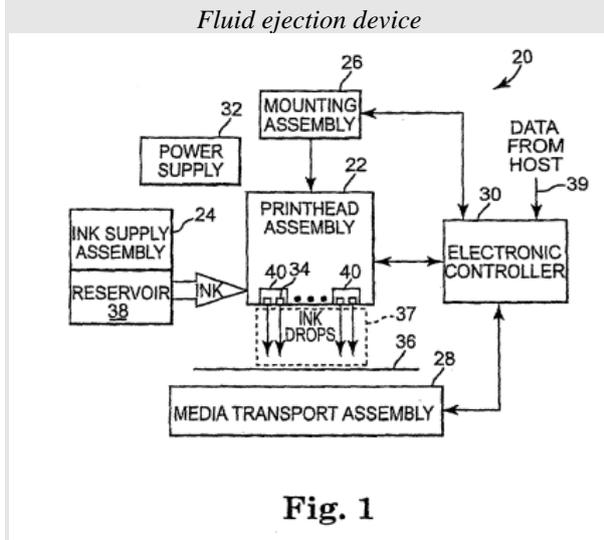


**UPC CFI, Local Division Paris, 2 August 2024, HP v Lama France**



**PATENT LAW – PROCEDURAL LAW**

**Request for communication of invoices, relating to the allegedly infringing cartridges [...] which were imported by LAMA FRANCE outside the territory of the European Union, granted, subject to confidentiality ([Rule 191 RoP](#), [Rule 262A RoP](#))**

- **The question [...] is whether LAMA is a manufacturer, importer, and/or offers, places on the market the allegedly infringing products**

The HP application itself is therefore well-founded. However, it must also be examined whether the request is sufficiently justified and proportionate to be granted. In the present case, LAMA disputes that it is a manufacturer and importer of the products it offers to professionals.

Regarding manufacturing, at this stage of the proceedings, the only evidence that Lama had a role in the manufacture of the allegedly infringing products would be its own statements on its website in the screenshot produced in the statement of facts drawn up at HP's request (exhibit 49 HP): 'Lama France has been remanufacturing inkjet and laser cartridges since 1996 for various brands.

However, the chartered accountant's certificate clearly states that LAMA only carries on a trading activity, and that it has no 'own production'. (exhibit 49 LAMA) In addition, LAMA clarified the role of its two subsidiaries in its written reply of 31 July 2024 by producing extracts from the Kbis for each.

As regards imports, there is evidence in the file to suggest that products offered by LAMA and allegedly infringed by HP are being imported in parallel into the EU market from Asia or South America. Accordingly, at this stage of the proceedings, the Court considers it necessary and proportionate to grant the request for disclosure in terms more limited than those requested by HP and more in line with the subsidiary reply made by

LAMA in its observations of 31 July 2024 (page 14), namely the disclosure of :

- Invoices relating to the allegedly counterfeit cartridges, which are the subject of the dispute, and which were imported by LAMA FRANCE outside the territory of the European Union, leaving the mention of the country of importation outside the territory of the European Union and redacting the data relating to the identification of the suppliers (such as in particular the commercial name, the address of the registered office, the identification numbers of the company, the name of the legal representative of the company).

As HP has already indicated that it is not opposed in principle to confidentiality measures relating to the information concerned, the communication of these invoices will be subject to the confidentiality measures provided for in [R. 262A of the RoP](#), limiting access to the information to :

- a natural person for the company LAMA,
- one natural person for HP,
- the representatives of the parties to the present proceedings before the JUB.

This injunction will not be subject to a penalty payment at this stage.

So as not to affect the timetable for the written procedure, the deadline for communicating these items will be 14 days from the notification of this order on 2 August 2024. The information must be produced by 16 August 2024 (the date by which LAMA must submit its final set of pleadings in relation to HP's request to amend its patents in issue under [R.32.3 RoP](#)), and HP's written observations are only expected on this point by 29 August 2024.

The Judge-Rapporteur informs the parties that the written procedure will be closed on 30 August 2024 in accordance with R.35 RoP.

The status conference is continued to 6 September 2024.

**FOR THESE REASONS**

The Judge-Rapporteur orders LAMA France to provide the following information by 16 August 2024:

- Invoices relating to the allegedly infringing cartridges, which are the subject of the dispute, and which were imported by LAMA FRANCE outside the territory of the European Union, with the country of importation outside the territory of the European Union indicated and with the data relating to the identification of the suppliers (such as in particular the commercial name, the address of the registered office, the identification numbers of the company, the name of the legal representative of the company) redacted;

- Communication of these invoices is subject to the confidentiality measures provided for in [R. 262A of the RoP](#), limiting access to the information to :

- a natural person for the company LAMA FRANCE, whose name and position must be communicated by the latter before 16 August 2024,
- one natural person for HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMENT COMPANY, whose name and position must be communicated by the latter before 16 August 2024,
- the representatives of the parties to these proceedings.

-Declares that written observations from HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMNT COMPANY are only expected on this point by 29 August 2024 at the latest;  
- Informs the parties that the written procedure will be closed on 30 August 2024 in accordance with [R.35 RoP](#);  
- the status conference is continued to 6 September 2024;  
- this order may be reviewed at the request of a party in accordance with [R. 333 RoP](#).

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,  
Local Division Paris, 2 August 2024**

(Lignières)

UPC\_CFI\_358/2023

**Ordonnance de procédure**

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,

rendue le 02/08/2024

concernant [R. 191 RdP](#)

**DEMANDEUR**

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

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

Représenté par Grégoire DESROUSSEAUX

**DÉFENDEUR**

**LAMA FRANCE** 241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape - FR

Représenté par Henri BOURGEOIS

**BREVET LITIGIEUX**

Numéro de brevet Titulaire(s)

[EP2089230](#) HEWLETT-PACKARD

DEVELOPMENT COMPANY, L.P

[EP1737669](#) HEWLETT-PACKARD

DEVELOPMENT COMPANY, L.P

**JUGE QUI STATUE**

Président et Juge-rapporteur Camille Lignieres

**LANGUE DE LA PROCEDURE** : Français

**ORDONNANCE**

**FAITS et PROCEDURE**

HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMNT COMPANY, L.P (dite « HP » ci-après) a initié à l'encontre de LAMA FRANCE (dite « LAMA » ci-après) une action en contrefaçon devant la présente Division en date du 11 octobre 2023 sur le fondement des brevets EP2089230 et EP1737669.

LAMA a soumis un mémoire en défense et une demande reconventionnelle en annulation des brevets en cause.

HP a ensuite fait une demande en modification desdits brevets.

Il reste un dernier mémoire en réplique conformément à [R. 32.3 RdP](#), attendu de la part de LAMA pour le 16 août 2024.

C'est à ce stade de la procédure écrite devant la présente division que HP a soumis au juge-rapporteur une requête en communication d'informations datée du 15 juillet 2024 sur le fondement de [R.191 RdP](#), en demandant à la JUB d'ordonner à LAMA sous astreinte de 10 000

euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de communication d'informations :

- A titre principal, de communiquer l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux ([article 67.1.a\) et c\) AJUB](#)), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés ;

- A titre subsidiaire, si le droit français devait s'appliquer, de communiquer l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, en dehors de France, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux (article 67.1.a) et c) AJUB), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés ;

- A très subsidiaire, si le régime de responsabilité français devait s'appliquer pour des actes de contrefaçon définis selon l'AJUB, de communiquer l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, en dehors des pays Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux (article 67.1.a) et c) AJUB), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés.

HP précise qu'elle consent à ce que les informations confidentielles des factures puissent être caviardées ou qu'elle ne s'opposera pas à ce que des mesures de confidentialité selon la [règle 262A du RdP](#) soient adoptées.

Suite à une ordonnance préliminaire du juge rapporteur du 25 juillet 2024, LAMA a soumis ses observations écrites en réponse le 31 juillet 2024 en s'opposant à la requête la disant inadmissible car la contrefaçon n'a pas encore été établie à son encontre, tardive et non justifiée au vu des faits du dossier. A titre subsidiaire, LAMA propose de limiter la communication d'informations à certaines factures tel que qu'exposé en page 14 de ses observations écrites, sous confidentialité tel que prévu par [R.262A RdP](#), et sans astreinte.

**MOTIFS**

*Le cadre légal*

- [Règle 191 RdP](#) -Demande d'ordonnance de communication d'informations :

«La Juridiction peut, sur demande motivée d'une partie, ordonner à l'autre partie ou à tout tiers de communiquer des informations sous le contrôle de cette autre partie ou de ce tiers, tel que précisé à l'article 67 de l'Accord, ou d'autres informations raisonnablement nécessaires au soutien des prétentions de cette partie. La règle 190, § 1 deuxième phrase, § 5 et 6 s'applique mutatis mutandis.»

- [Article 67 AJUB](#) - Pouvoir d'ordonner la communication d'informations :

«1. La Juridiction peut, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant et conformément au règlement de procédure, ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant en ce qui concerne : a) l'origine et les canaux de distribution des produits ou procédés litigieux;»

*Sur l'admissibilité de la demande*

Contrairement à ce que prétend LAMA, la demande en communication d'informations sur le fondement de **R.191 RdP** est admissible en cours de procédure, avant même que l'existence d'une infraction est établie, si cela est nécessaire pour l'instruction de l'affaire à ce stade de la procédure.

La Cour rappelle que la Division locale de la JUB de Düsseldorf l'a déjà admis en ces termes : "En principe, la règle 191 du RdP concerne l'information en cours de procédure afin d'obliger les parties à fournir des informations concernant les conclusions à présenter (voir Tilmann/Plassmann/ Ahrens, Règle 191 para. Ahrens, Règle 191 para. 1 – en référence à la procédure de « discovery »). Toutefois, le libellé de la deuxième phrase n'empêche pas d'ordonner la communication des informations susmentionnées dans la décision finale." (**UPC CFI 7/2023 (LD Düsseldorf), décision du 3 juillet 2024**).

En outre, cette même position a été adoptée par la présente Division locale dans son ordonnance rendue le 31 juillet dernier (**UPC CFI 425/2023, LD Paris**). La Cour considère en effet que la **règle 191 du RdP** peut être invoquée à différents stades de la procédure, afin d'enjoindre les parties à communiquer des informations au cours du traitement de l'affaire ou au stade de la décision finale. En outre, la Cour note qu'il est approprié d'appliquer le même raisonnement en ce qui concerne le droit à l'information prévu par la directive 2004/48/CE relative à l'exécution au sein de l'UE (Art. 8) qui permet de présenter une telle demande à tout stade de la procédure.

Pour ces raisons, la demande de HP est recevable.

#### **Sur la "demande motivée"**

La question est de savoir si les informations dont la communication est demandée par le requérant sont raisonnablement nécessaires à la défense des intérêts de cette partie, conformément à **l'Art. 67(1) AJUB** et à la règle **191 du RdP**.

Dans sa requête, LAMA [HP]<sup>1</sup> demande à titre principal de communiquer : « l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux (Article 67.1.(a) et (c) AJUB), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés. »

LAMA soutient que la demande de HP de communiquer ces informations renverse la charge de la preuve.

La Cour rappelle qu'une demande d'information au titre de R. 191 du RdP doit être suffisamment justifiée et proportionnée pour être accueillie.

En l'espèce, HP souhaite, dans le cadre de son action en contrefaçon initiée à l'encontre de LAMA, démontrer que ce dernier est responsable d'actes de contrefaçon de ses deux brevets. La question se pose donc de savoir si LAMA est fabricant, importateur, et/ou offre, met sur le marché les produits allégués de contrefaçon conformément à l'article 25 AJUB.

La demande de HP en elle-même est donc motivée. Il convient toutefois en outre d'examiner si cette demande

est suffisamment justifiée et proportionnée pour être accueillie.

En l'espèce, LAMA conteste être fabricant et importateur des produits qu'elle offre à destination de professionnels.

Concernant la fabrication, à ce stade de la procédure, le seul élément qui permettrait de dire que LAMA aurait un rôle dans la fabrication des produits allégués de contrefaçon serait ses propres mentions sur son site internet dans la capture d'écran produite dans le procès-verbal de constat établi à la demande de HP (pièce 49 HP) : « Lama France fait remanufacturer des cartouches jet d'encre et laser depuis 1996 pour différentes marques. »

Cependant, l'attestation de l'expert-comptable indique clairement que LAMA a seulement une activité de négoce, et qu'elle n'a pas de « production propre ». (pièce 49 LAMA)

En outre, LAMA a apporté des éléments de clarification sur le rôle de ses deux filiales dans sa réponse écrite du 31 juillet 2024 en produisant les extraits de Kbis de chacune.

Concernant l'importation, il existe des éléments dans le dossier tendant à indiquer que des produits proposés par LAMA et allégués de contrefaçon par HP seraient l'objet d'importation parallèle sur le marché de l'UE, venant d'Asie ou d'Amérique du sud. Aussi, la Cour considère à ce stade de la procédure comme nécessaire et proportionné de faire droit à la demande de communication en des termes plus limités que ceux demandés par HP et plus conformes à la réponse subsidiaire faite par LAMA dans ses observations du 31 juillet 2024 (page 14), soit la communication des :

-Factures relatives aux cartouches alléguées de contrefaçon, objet du litige, et qui ont été importées par LAMA FRANCE hors territoire de l'Union européenne, en laissant apparaître la mention du pays d'importation hors territoire de l'Union européen et en caviardant les données relatives à l'identification des fournisseurs (tels que notamment le nom commercial, l'adresse du siège social, les numéros d'identification de la société, le nom du représentant légal de la société).

HP ayant d'ores et déjà indiqué ne pas s'opposer sur le principe à des mesures de confidentialité relatives aux informations concernées, la communication de ces factures sera soumise à des mesures de confidentialité prévues à **R. 262A du RdP**, en limitant l'accès des informations à :

- une personne physique pour la société LAMA,
- une personne physique pour la société HP,
- les représentants des parties à la présente procédure devant la JUB.

Cette injonction à communiquer ne sera pas assortie d'astreinte, à ce stade.

Pour ne pas affecter le calendrier de la procédure écrite, le délai pour communiquer ces éléments sera de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance du 2 août 2024. L'information doit être produite au 16 août 2024 (date à laquelle LAMA doit soumettre son

<sup>1</sup> Editor IPPT.

dernier jeu d'écritures concernant la demande de HP pour la modification de ses brevets en cause selon [R.32.3 RdP](#)), et des observations écrites de HP sont attendues seulement sur ce point au plus tard au 29 août 2024.

Le Juge rapporteur informe les parties que la procédure écrite sera clôturée le 30 août 2024 conformément à R.35 RdP.

La conférence de mise en état est maintenue au 6 septembre 2024.

**PAR CES MOTIFS**

Le Juge rapporteur ordonne à LAMA France de communiquer au 16 août 2024 les éléments d'information suivantes:

- Factures relatives aux cartouches alléguées de contrefaçon, objet du litige, et qui ont été importées par LAMA FRANCE hors territoire de l'Union européenne, en laissant apparaître la mention du pays d'importation hors territoire de l'Union européen et en caviardant les données relatives à l'identification des fournisseurs (tels que notamment le nom commercial, l'adresse du siège social, les numéros d'identification de la société, le nom du représentant légal de la société) ;
- La communication de ces factures est soumise à des mesures de confidentialité prévues par [R. 262A du RdP](#), en limitant l'accès des informations à :
  - une personne physique pour la société LAMA FRANCE, dont le nom et la fonction devront être communiqués par cette dernière avant le 16 août 2024,
  - une personne physique pour la société HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMENT COMPANY, dont le nom et la fonction devront être communiqués par cette dernière avant le 16 août 2024,
- les représentants des parties à la présente procédure.
- Dit que des observations écrites de HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMENT COMPANY sont attendues seulement sur ce point au plus tard au 29 août 2024 ;
- Informe les parties que la procédure écrite sera clôturée le 30 août 2024 conformément à [R.35 RdP](#) ;
- la conférence de mise en état est maintenue au 6 septembre 2024 ;
- la présente ordonnance est susceptible de révision sur demande d'une partie dans les conditions prévues par [R. 333 RdP](#).

Rendue à Paris, le 2 août 2024.

Le Juge-rapporteur, Camille Lignières.

**DETAILS DE L'ORDONNANCE**

Ordonnance n° ORD\_43600/2024 dans l'ACTION N° ACT\_578697/2023

UPC n° : UPC\_CFI\_358/2023

Type d'action : Action en contrefaçon

Procédure connexe n° de la demande : 41706/2024

Type de demande : Demande d'ordonnance de communication d'informations (règle 191 du règlement de procédure)

-----