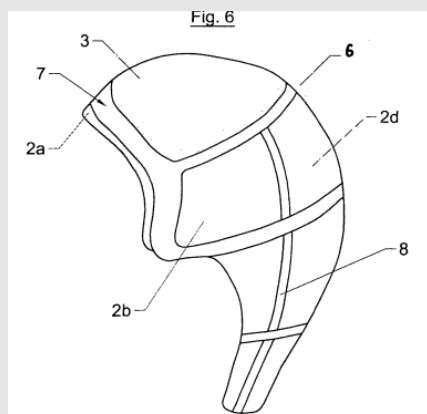


UPC CFI, Local Division Paris, 26 February 2025,
NJ Diffusion v Gisela Mayer



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

No security for costs ([R. 158 RoP](#))

- In view of the positive financial situation of NJ DIFFUSION and in view of the estimated amount of the costs likely to be recovered, there is no evidence of a risk that the claimant will be unable to pay this sum - or even encounter difficulties in doing so - if she is ordered to reimburse the defendant's costs.

Order is a case management order, which is not subject to appeal but subject to panel review ([R. 333 RoP](#))

The Court of Appeal recently reiterated that it is not possible to appeal this type of order made by the reporting judge alone: ‘an order on security for costs pursuant to R. 158 RoP must be considered a case management order. Consequently, such orders are subject to review by the panel, as provided for in [R. 333 RoP](#). (UPC CoA 651/2024, 14 January 2025).

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Paris, 26 February 2025

(Lignièrès)

UPC_CFI_363/2024

Ordonnance de procédure

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,
rendue le 26/02/2025

Concernant une demande en garantie des frais ([Règle 158 RdP](#))

REQUÉRANT - DEFENDEUR

GISELA MAYER GmbH

Litzelsdorfer Straße 3 87700 Memmingen - DE

Représenté par Frederic Portal

PARTIE À LA PROCÉDURE CONCERNÉE - DEMANDEUR

N.J DIFFUSION SARL

44 Rue Paul Valéry 75016 PARIS - FR

Représenté par Catherine Mateu

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet

[EP2404516](#)

JUGE QUI STATUE

Président Juge-rapporteur Camille Lignièrès

LANGUE DE LA PROCEDURE: Français

ORDONNANCE

Rappel des faits et de la procédure

N.J DIFFUSION (« Demanderesse ») a initié devant la présente division une action en contrefaçon en date du 1er juillet 2024 à l'encontre de GISELA MAYER (« Défenderesse »).

En date du 7 février 2025, GISELA MAYER (« Requérante ») a déposé une requête aux fins d'obtenir une garantie pour les frais sur le fondement de [R. 158 RdP](#).

Par ordonnance préliminaire du 11 février 2025, le juge rapporteur a invité NJ DIFFUSION à déposer ses commentaires écrits, ce qui a été fait en date du 21 février 2025.

Dans ses commentaires écrits, NJ DIFFUSION s'oppose à toutes les demandes de la présente requête apportée des éléments sur sa situation financière actuelle.

Cadre légal

Article 69 AJUB – Frais de justice :

« 4. À la demande du défendeur, la Juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés par le défendeur qui pourraient incomber au requérant, notamment dans les cas visés aux articles 59 à 62. »

[R. 158 RdP](#) – Garantie pour les frais d'une partie :

« 1. À tout moment pendant la procédure, à la suite d'une requête motivée d'une partie, la Juridiction peut ordonner à l'autre partie de fournir, dans un délai précisé, une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses engagées ou à engager par la partie requérante, qui pourraient incomber à l'autre partie. Lorsque la Juridiction décide d'ordonner cette garantie, elle décide s'il est approprié d'ordonner la garantie sous forme d'un dépôt de fonds ou d'une garantie bancaire.

2. La Juridiction donne aux parties la possibilité d'être entendues avant de rendre une ordonnance de garantie. La règle 354 s'applique à l'exécution de l'ordonnance.

3. L'ordonnance de garantie indique qu'un appel peut être formé conformément à l'article 73 de l'Accord et à la règle 220, § 2.

4. La Juridiction, lorsqu'elle précise le délai au paragraphe 1, informe la partie concernée que si la partie s'abstient de fournir une garantie appropriée dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue, en vertu de la règle 355.

5. Si une partie s'abstient de fournir une garantie appropriée dans le délai indiqué, la Juridiction peut rendre une décision par défaut en vertu de la règle 355.

»

Motifs

Sur la demande en garantie pour les frais

L'objectif de [R. 158 RdP](#) est de garantir que le requérant, dans le cas d'une décision en sa faveur, sera en mesure de faire exécuter sans difficulté une condamnation de

l'autre partie à lui payer les frais de procédure. La Cour doit statuer sur cette requête en garantie en tenant compte notamment du risque d'insolvabilité du demandeur et du montant des frais qui peuvent être recouvrés. Toutefois, l'issue attendue de l'affaire n'est pas pertinente car la garantie doit couvrir tous les frais susceptibles d'être recouvrés, comme l'indique clairement le libellé de [R. 158.1 RdP](#). (réf: Tilmann/Plassmann, Unified Patent Protection in Europe (2018) [R. 158 RoP](#), para 5, 7 and 8).

Les critères pertinents à prendre en compte pour statuer sur une demande de garantie prévue par [R. 158 RdP](#) ont été établis par différentes divisions du Tribunal de première instance et confirmés par la Cour d'appel de Luxembourg à plusieurs reprises en rappelant que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la Cour doit déterminer si la situation financière de l'autre partie suscite une crainte légitime et réelle qu'une éventuelle condamnation aux dépens ne puisse être recouvrée et/ou la probabilité qu'une éventuelle condamnation aux dépens par la Cour ne puisse être exécutée, ou le soit à des conditions exagérément difficiles ([UPC CoA 217/2024, 17 septembre 2024](#) et [UPC CoA 548/2024, 29 novembre 2024](#)).

En l'espèce, le requérant fait valoir que la demanderesse n'a apparemment pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce depuis plusieurs années et que l'assemblée générale des associés a décidé le 28 juin 2024 de ne pas renouveler le mandat de son commissaire aux comptes et de ne pas le remplacer (pièces BP 22 à 25 de GISELA MAYER à l'appui de sa requête). Le requérant ajoute que, selon les propres déclarations de NJ DIFFUSION, le chiffre d'affaires de cette dernière sur sa gamme de perruques a baissé de 24% (pièce 1bis NJ DIFFUSION). Le requérant en déduit que ces éléments font craindre un risque d'insolvabilité de la demanderesse ou tout au moins le fait qu'il sera pour la défenderesse particulièrement difficile d'exécuter une éventuelle décision ordonnant à NJ DIFFUSION le remboursement de ses frais de justice.

Les éléments soulevés par la requérante dans sa demande en garantie sont pertinents. Cependant, NJ DIFFUSION a, dans sa réponse écrite, suffisamment apporté de justifications sur sa situation financière actuelle :

-une attestation de son expert-comptable du 13 février 2025 précisant notamment que : « les prévisions de 2025 sont positives, basées sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 3.405K Euros (...) la société n'a pas de retard clients et fournisseurs à ce jour » (pièce G1)

-ses comptes annuels de 2023 et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 2023 (pièces confidentielles G2 et G3)

La Cour prend en compte le montant des frais susceptibles d'être supportés par la demanderesse à l'issue de ce litige et qui serait limité au vu de la valeur de l'action telle que déclarée par la demanderesse soit 300.000 euros, à un montant maximum à payer de 56.000 euros, tel qu'estimé par le requérant dans sa demande.

Au vu de la situation financière positive de NJ DIFFUSION et au vu du montant estimé des frais susceptibles d'être recouvrés, il n'est pas démontré l'existence d'un risque pour la demanderesse de ne pas pouvoir payer cette somme -ou même de rencontrer des difficultés pour le faire- si elle était condamnée à rembourser les frais à la défenderesse.

Les conditions, dans cette affaire, ne sont donc pas réunies pour l'octroi d'une garantie telle que prévue par les dispositions de [R. 158 RdP](#), la demande de GISELA MAYER sera par conséquent rejetée.

Sur la possibilité du juge rapporteur d'autoriser un appel dans la présente ordonnance

Subsidiairement, en cas de rejet de ses demandes, GISELA MAYER demande à la Cour d'autoriser l'appel de la présente décision.

La Cour d'appel de Luxembourg a rappelé récemment l'impossibilité pour ce type d'ordonnance prise par le seul juge-rapporteur d'être susceptible d'un appel : *"an order on security for costs pursuant to R. 158 RoP must be considered a case management order. Consequently, such orders are subject to review by the panel, as provided for in R. 333 RoP."* ([UPC CoA 651/2024, 14 janvier 2025](#)).

Par conséquent, la demande du requérant sollicitant que le juge rapporteur accorde un droit d'appel à ce stade de la procédure n'a pas de fondement légal et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge rapporteur :

-Ordonne le rejet de toutes les demandes de GISELA MAYER dans la présente requête,

-Rappelle que cette ordonnance est susceptible de révision par le panel selon les conditions prévues par [R. 333 RdP](#).

Rendue à Paris, le 26 février 2025.

Le Juge-rapporteur, Camille Lignières.

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_6886/2025 dans l'ACTION N°: ACT_39091/2024

UPC n° : UPC_CFI_363/2024

Type d'action: Action en contrefaçon

Procédure connexe n° Numéro de la demande: 6598/2025

Type de demande: Demande procédurale générique concernant une demande en garantie des frais ([R158 RdP](#))
