



Action n°: UPC 2296/2025

Action en nullité

**Ordonnance de procédure
du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,
Division centrale (Section Munich)
rendue le 26 octobre 2026
(ordonnance selon les règles 104(e) et 181 RdP)**

DEMANDEUR

REEL International

69 rue de la Chaux, 69450, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, FR

Représenté par Thomas BOUVET et Colin Devinant

DEFENDEUR

Fives ECL

100 rue Chaland, 59790, Ronchin, FR

Représenté par Konstantin SCHALLMOSER

BREVET LITIGIEUX

Brevet européen n° EP 1 740 740

DIVISION ET COMPOSITION

Panel 1 de la section de München de la Division centrale.

L'ordonnance est rendue par Mélanie Bessaud, présidente et juge-rapporteuse, András Kupecz, juge légalement qualifié et Koen Callewaert, juge techniquement qualifié.

LANGUE DE LA PROCEDURE : FRANÇAIS

OBJET DE LA PROCEDURE : Action en nullité. Ordonnance de procédure sur une demande d'audition d'experts (R. 104(e) et 181 RdP).

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 31 décembre 2025, la société Reel International ("le demandeur") a saisi la section de Munich de la division centrale de la Juridiction unifiée du brevet (la JUB) d'une demande en nullité du brevet européen EP 1 740 740 (EP'740) intitulé "Module de service compact destiné aux usines de production d'aluminium par électrolyse", dont la société Fives ECL ("le défendeur") est titulaire.
2. Dans son mémoire en défense du 25 mars 2026, la société Fives ECL a soulevé l'irrecevabilité de la société Reel International à agir en nullité du brevet EP'740 pour défaut d'intérêt à agir et en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions allemandes ayant rejeté l'action en nullité de la partie allemande du brevet EP'740 diligentée par la société Reel GmbH, filiale à 100% de la société Reel International (Bundespatentgericht, 18 mai 2022, confirmée par Bundesgerichtshof, 26 novembre 2024).
3. Les parties ont échangé leurs arguments et ont produit des opinions d'experts sur le droit applicable pour déterminer l'effet et l'étendue de la force de la chose jugée des décisions allemandes ainsi que sur la théorie de "l'homme de paille" ("Strohman").
4. Le 8 septembre 2026, la société Fives ECL a présenté une demande d'audition en personne des experts des parties afin de permettre leur audition dans le respect du principe de la contradiction et dans des conditions permettant au panel et aux parties de les interroger (règle 181.2 RdP, renvoyant à la règle 176 RdP et règles 104(e), 104(g) et 112 RdP).
5. La clôture de la phase écrite est intervenue le mercredi 9 septembre 2026 et la conférence de mise en état s'est tenue le 29 septembre 2026.
6. Le 2 octobre 2026, la juge-rapporteuse a fixé le calendrier des mémoires complémentaires dans l'ordonnance de procédure selon la règle 105.5 RdP autorisant la société Reel International à répondre sur la demande d'audition des experts et invitant les parties à présenter leurs observations sur l'arrêt de la cour d'appel de la JUB rendu, après la clôture de la procédure écrite, le 16 septembre 2026, dans l'affaire Heraeus v. Vibrantz, dans lequel la Cour a statué sur le droit applicable pour déterminer l'effet et l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision d'une juridiction nationale d'un Etat-membre contractant.
7. Le 6 octobre 2026, la société Reel International a présenté ses observations concluant au rejet de la demande d'audition en personne des experts des parties.

ARGUMENTS DES PARTIES

8. Dans son mémoire du 8 septembre 2026, la société Fives ECL demande l'audition en personne des experts en droit international, c'est-à-dire des professeurs ■■■■■ pour la société Fives ECL et ■■■■■ pour la société Reel International, qui sont en désaccord sur les points suivants, dans leurs avis écrits produits par les parties :
 - sur le droit allemand applicable à l'effet contraignant des décisions des juridictions allemandes, ce qui pourrait avoir un effet sur la recevabilité des demandes en raison des incidences sur l'autorité de la chose jugée et/ou l'intérêt à agir de la société Reel International ;
 - sur l'extension de l'effet contraignant des décisions allemandes rendues contre la société Reel GmbH à la maison-mère au regard de la théorie de l'homme de paille (Strohman) ;
 - sur l'incidence de l'expiration du brevet et de la renonciation de la société Fives ECL à poursuivre en contrefaçon la société Reel International.
9. Selon la société Fives ECL, ces divergences reposent essentiellement sur l'interprétation de la jurisprudence allemande ainsi que sur la portée à leur reconnaître, au regard de la jurisprudence de la JUB. Or, le panel n'étant pas constitué de juristes de formation allemande, l'audition des experts serait de nature à apporter des éclaircissements au panel et aux parties.
10. La société Fives ECL précise que les deux experts remplissent les exigences d'impartialité et d'indépendance et qu'ils pourraient déposer en langue anglaise.
11. Dans son mémoire du 6 octobre 2026, la société Reel International s'oppose à la demande d'audition des experts des parties.
12. En premier lieu, elle soutient qu'en application de l'article 53, paragraphe 2, de l'Accord sur la juridiction unifiée du brevet (ci-après l'AJUB), une éventuelle audition de témoins doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire. Elle relève que la jurisprudence de la JUB sur les auditions en personne est restrictive, le principe étant que la preuve par témoin se fait par écrit et qu'une audition est inutile toutes les fois où les écrits suffisent à informer la juridiction.
13. En deuxième lieu, elle prétend que le droit allemand n'est pas applicable au présent litige et que la recevabilité de l'action de la société Reel International relève d'une appréciation des faits de l'espèce selon les règles applicables devant la JUB et non de la jurisprudence allemande.
14. En dernier lieu, elle relève le caractère complet et exhaustif des consultations écrites des experts des parties (deux consultations du professeur ■■■■■ et une consultation du professeur ■■■■■ soit 92 pages de consultations juridiques), qui sont complétées par les écritures des parties pour un total de près de 160 pages.
15. La société Reel International considère en conséquence que l'audition des experts n'est pas opportune et serait même contraire au principe de bonne administration de

la justice dans la mesure où elle serait de nature à alourdir considérablement l'audience sur un point accessoire.

16. En réponse à la demande de la juge-rapporteuse, les parties ont déposé le 15 octobre leurs observations sur la décision de la cour d'appel de la JUB rendue le 16 septembre 2026 dans l'affaire Heraeus c. Vibrantz.
17. Selon la société Fives ECL, la cour d'appel de la JUB a énoncé que l'autorité d'une décision de justice rendue par une juridiction d'un Etat-membre de l'AJUB était régie par le droit national. L'acquisition et la portée de décisions rendues par les juridictions allemandes sont donc déterminées selon le droit allemand.
18. Elle en déduit que la demande en nullité fondée sur le défaut de nouveauté ou d'activité inventive du brevet EP'740 se heurte à l'autorité de la chose jugée par les juridictions allemandes, qui ont écarté la demande en nullité du brevet fondée sur ces deux motifs.
19. En revanche, le motif de nullité tiré d'une divulgation insuffisante au sens de l'article 138, paragraphe 1, point b), de la CBE, n'a pas fait l'objet de la procédure allemande en nullité et doit donc être apprécié séparément. Il en va de même pour les contestations visant les parties française et néerlandaise du brevet litigieux.
20. La société Fives ECL soutient que l'effet contraignant de l'autorité de la chose jugée s'applique à la société Reel International qui, bien que distincte de la société Reel GmbH, n'aurait d'autre but que de procurer à sa filiale un avantage procédural dont cette dernière ne saurait bénéficier en vertu de l'autorité de la chose jugée des décisions allemandes à son égard. Il s'agirait donc d'un contournement du principe de l'autorité de la chose jugée. Une telle stratégie serait incompatible avec la finalité de l'autorité de la chose jugée et avec l'interdiction de l'abus de droit, qui s'applique également en matière de procédure. Elle ajoute qu'en présence d'un brevet arrivé à échéance, comme c'est le cas en l'espèce, l'autonomie juridique de la société ne doit pas être utilisée pour contourner l'autorité de la chose jugée, qui constitue un obstacle de procédure absolu au sens de la règle 362 RdP, ce qu'a confirmé la cour d'appel de la JUB dans l'arrêt Heraeus v. Vibrantz.
21. La société Reel International fait valoir que l'arrêt Heraeus v. Vibrantz détermine la portée de l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une partie et de son successeur légal ou ayant-droit mais qu'il ne traite ni de l'extension de l'autorité de la chose jugée aux personnes qui ne sont ni parties ni successeurs légaux, ni de l'objection dite de "l'homme de paille".
22. S'agissant de l'autorité de la chose jugée des décisions allemandes rendues dans les procédures où seule la société Reel GmbH était partie, la décision Heraeus v. Vibrantz confirme, selon la société Reel International que seule la partie à la procédure antérieure ou ses ayants droit sont concernés par l'autorité de la chose jugée. La

société Reel International n'étant pas ayant droit, cet obstacle procédural absolu ne lui est pas opposable.

23. Sur la qualité d'homme de paille, elle soutient que cette notion est autonome de la question de la chose jugée, de sorte que le droit allemand ne serait pas applicable. Il ne s'agit pas d'une question de la portée des jugements nationaux de sorte que l'appréciation de la qualité d'"homme de paille" ou prête-nom devrait relever de l'appréciation de la recevabilité de l'action selon les règles applicables devant la JUB, en particulier l'article 47 de l'AJUB.
24. La société Reel International estime que l'arrêt Heraeus v. Vibrantz a restreint plutôt qu'élargi le débat de la présente espèce puisque le droit applicable à la portée de l'autorité de la chose jugée est désormais établi. Dès lors, la seule question restant en débat sur le droit applicable est relative au statut allégué de prête-nom pour laquelle le résultat serait le même, que ce soit en application du droit allemand ou de l'AJUB.

MOTIFS

25. Selon l'article 53, paragraphe 2 de l'AJUB, l'interrogatoire des témoins et experts s'effectue sous le contrôle de la juridiction et est limité à ce qui est nécessaire.
26. En vertu des règles 176 et 177.1, auxquelles renvoie la règle 181 RdP, la juridiction peut, sur demande d'une partie, demander que les experts des parties soient entendus en personne.
27. Conformément à la règle 176 RdP, la société Fives ECL a formé une demande d'audition des experts des parties en exposant les motifs pour lesquels ils devraient être entendus en personne, les faits dont la partie s'attend à ce qu'ils soient confirmés et la langue dans laquelle les témoins déposeront.
28. La demande est donc recevable mais, mal fondée, elle est rejetée.

1/ L'audition des experts sur l'autorité de la chose jugée de la décision du Bundesgerichtshof du 26 novembre 2024

29. Il est constant que les arguments tirés de l'autorité de la chose jugée et de la qualité d'"homme de paille", au sens du droit allemand, ne sont soulevés par la société Fives ECL qu'au soutien de l'irrecevabilité des seuls moyens de nullité de la partie allemande du brevet EP'740 tirés du défaut de nouveauté et du défaut d'activité inventive.
30. L'autorité de la chose jugée opposée par la société Fives ECL ne s'étend donc pas au moyen de nullité de la partie allemande du brevet EP'740 tiré de l'insuffisance de description ni aux demandes en nullité des parties française et néerlandaise de ce brevet.
31. Pendant la procédure écrite, les parties étaient en désaccord sur les règles applicables pour déterminer l'effet et l'étendue de l'autorité de la chose jugée de la décision allemande définitive ayant rejeté l'action en nullité du brevet EP'740 pour défaut de

nouveauté et d'activité inventive dans une procédure à laquelle seule la société Reel GmbH était partie (Bundesgerichtshof, 26 novembre 2024).

32. Dans leurs mémoires complémentaires respectifs déposés le 15 octobre 2026, les parties, ayant analysé l'arrêt rendu par la cour d'appel de la JUB le 16 septembre 2026 (Heraeus v. Vibrantz), s'accordent pour dire que l'autorité de la chose jugée de la décision allemande est régie par le droit allemand.
33. En effet, la cour d'appel, s'appuyant sur les articles 24, paragraphe 1, de l'AJUB et 36, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (règlement Bruxelles I bis), a jugé que la question de la prise d'effet et de l'étendue de la force de chose jugée devait être tranchée conformément au droit de l'État membre dans lequel la décision a été rendue (points 88 à 92).
34. La cour d'appel de la JUB a d'ailleurs indiqué que la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision allemande était déterminée aux articles 322 et 325 du code de procédure civile allemand (ZPO) de sorte que cette décision produit ses effets en faveur et à l'encontre des parties ainsi que des personnes qui sont devenues leurs ayants droit après la naissance de la procédure (points 102 et 103).
35. Il s'ensuit que les avis d'experts relatifs au droit applicable pour déterminer la force contraignante de la décision allemande ne nécessitent pas d'être précisés au cours d'une audition.
36. Ainsi, le premier point de désaccord des experts invoqué par la société Fives ECL au soutien de sa demande d'audition ne justifie pas une telle audition.

2/ L'audition des experts sur la qualification d'"homme de paille" ou "société-écran"

37. Selon la société Fives ECL, la société Reel International contournerait, par son action, l'autorité de la chose jugée de la décision définitive allemande ayant rejeté la demande de la société Reel GmbH en nullité du brevet EP'740 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. En cas d'annulation de la partie allemande, la société Reel GmbH, poursuivie en contrefaçon et qui a succombé en son action en nullité du brevet devant les juridictions allemandes, bénéficierait des effets de cette nullité demandée par sa société-mère, alors que cette voie de droit lui est désormais interdite. La société Reel International n'agirait donc que dans l'intérêt exclusif de sa filiale ce qui justifierait de lui étendre l'effet du jugement définitif allemand (théorie de l'"homme de paille"). En tout état de cause, la jurisprudence Tafelförmige Elemente sur l'intérêt à agir d'une société parente serait applicable aux faits de l'espèce et justifierait l'irrecevabilité de son action.
38. La société Reel International conteste n'agir que sur instructions de sa filiale à 100% et aux frais de celle-ci. Elle se prévaut au contraire d'un intérêt direct et légitime pour agir en nullité du brevet EP'740 et invoque, notamment, des intérêts économiques et d'image. Elle soutient que l'appréciation de son intérêt personnel doit être appréciée au regard de l'AJUB et du droit de l'Union européenne et non du droit national.

39. Sur ce, il convient d'observer que la cour n'aura à trancher la question de l'extension de l'autorité de la chose jugée à la société Reel International que si celle-ci était, préalablement, qualifiée d'"homme de paille", question qui relève de la qualification juridique de l'action de la société Reel International et de l'appréciation de son intérêt à agir. Il s'agit donc d'une question de droit.
40. A ce stade, et au regard de l'avis détaillé des experts privés (deux consultations du professeur [REDACTED] pièces Fives ECL BBY 19, p. 8 à 13 et BBY 33, p. 5 à 29 et deux consultations du Professeur [REDACTED] pièces Reel International DJ_08_01, p. 12 à 16 et DJ_08_02, 26 pages), des longs développements écrits consacrés à cette question dans les mémoires des parties, en ce compris les mémoires complémentaires déposés le 15 octobre 2026 et des jurisprudences versées au débat par les parties, la cour est suffisamment éclairée sur le droit allemand applicable à la théorie de l'"homme de paille". Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une audition des experts privés sur ce point. Si des désaccords persistent effectivement entre les parties sur le droit à appliquer à l'espèce, aucune zone d'ombre ni aucune lacune des avis juridiques ne nécessite une audition contradictoire des deux experts, étant observé que la société Fives ECL n'identifie aucun fait précis ni aucune question spécifique qui devrait leur être posée.
41. En tout état de cause, la question de l'"homme de paille" au sens du droit allemand se poserait pour apprécier la recevabilité de l'action en nullité formée contre la seule partie allemande du brevet EP'740 pour défaut de brevetabilité faute de nouveauté et d'activité inventive.
42. Or, il apparaît d'une bonne administration de la justice de limiter les observations des parties lors de l'audience orale aux points essentiels en débat, étant observé qu'en accord avec les parties lors de la conférence de mise en état, leurs représentants auront chacun 30 minutes pour plaider sur la recevabilité de l'action en nullité du brevet EP'740 intentée par la société Reel International et pourront donc apporter les précisions qu'ils estiment utiles.

3/ L'expiration du brevet et la renonciation de la société Fives ECL à agir en contrefaçon contre la société Reel International.

43. Selon la société Fives ECL, l'intérêt à agir de la société Reel International devrait être apprécié de manière plus restrictive suite à l'expiration du brevet dont la nullité est demandée et compte tenu de l'engagement de la société Fives ECL à ne pas agir en contrefaçon à son encontre, conformément à la jurisprudence développée par les juridictions allemandes.
44. La société Reel International soutient que la recevabilité de l'action de la société Reel International repose sur la situation factuelle et notamment l'existence d'un intérêt propre de la société Reel International, distinct de celui de la société Reel GmbH qui relève d'une appréciation des faits et non de la jurisprudence allemande.
45. Selon le panel, les effets de l'expiration du brevet attaqué et de la renonciation de la société Fives ECL à agir en contrefaçon contre la société Reel International relèvent du

pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir de la société Reel International au regard de l'article 47, paragraphe 6, de l'AJUB et non du droit national allemand et ne nécessitent donc pas d'audition en personne des experts des parties. Surtout, les échanges entre les parties sont très complets sur ces points et les experts ont communiqué leur opinion détaillée sur ces questions. L'audition en personne des experts n'est donc pas nécessaire.

ORDONNANCE

La demande de la société Fives ECL tendant à l'audition contradictoire des experts des parties par la Cour est rejetée.

Rendue le 26 octobre 2026

Mélanie Bessaud Présidente et juge-rapporteure	MÉLANIE, JEANNE, LISON BESSAUD Digitally signed by MÉLANIE, JEANNE, LISON BESSAUD Date: 2026.10.22 09:59:41 +02'00'
András Kupecz Juge légalement qualifié	Digitally signed Kupecz András Ferenc 2026-10-22 09:43:25 +0200 
Koen Callewaert Juge techniquement qualifié	Koen Callewaert Digitally signed by Koen Callewaert Date: 2026.10.22 09:49:22 +02'00'
Pour le Greffe	Digitally signed  12:11:37 +0100 