

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2015

3ème chambre 1 ère section
N° RG : 14/05735

DEMANDERESSE

S.A. ORANGE

[...] de Serres
75015 PARIS

représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY
et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DÉFENDERESSES

S.A.S. FREE

[...]
75008 PARIS

S.A.S. FREEBOX

[...]
75008 PARIS

représentées par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine C Vice-Présidente
Camille LIGNIERES. Vice-Présidente
Julien RICHAUD, Juge
assistés de Léoncia B. Greffier

DEBATS

A l'audience du 31 Mars 2015
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS les parties

La société Orange a pour activité de fournir des produits et services de communications de téléphonie fixe et mobile et d'internet haut débit.

En France, elle propose des offres de téléphonie mobile et d'Internet variées, notamment :

Offre Sosh Mobile à partir de 4.99 € par mois :

Offre Open à partir de 19.99 £ par mois ;

Offre Sosh Mobile et Livebox à partir de 34.99 F par mois :

Offre Origami à partir de 36.99 € par mois.

La société Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, présente dans 32 pays et servant plus de 232 millions de clients. Le Groupe Orange emploie 170 000 personnes dans le monde, dont 104 000 sur le seul territoire français.

Anciennement dénommé France Télécom, elle dit effectuer d'importants travaux de recherche dans le domaine des services et notamment les services multimédias accessibles à la fois sur un terminal mobile et sur des équipements fixes, comme les ordinateurs ou les télévisions. Ainsi, en 2012. Orange a consacré 1.9% de son chiffre d'affaires, soit 812 millions d'euros, à ses efforts en matière de recherche et d'innovation. Ces dépenses étaient de 819 millions d'euros en 2011 et de 845 millions d'euros en 2014. Plus de 5 000 employés se consacrent aux travaux de recherche et développement pour le Groupe Orange. Le Groupe Orange détient plus de 7 400 brevets ou demandes de brevets.

Elle est titulaire d'un brevet européen EP-B-2 044 797, délivré le 1er mai 2013 et intitulé "Basculement de sessions multimédias d'un terminal mobile vers un équipement d'un réseau local».

Ce brevet se rapporte généralement au domaine des télécommunications, et plus précisément aux services multimédias accessibles à la fois sur un terminal mobile (comme un téléphone mobile ou autres) et sur des équipements fixes (ordinateur PC, télévision ou autre).

La revendication 1 est rédigée comme suit :

Procédé de basculement de session multimédia d'un terminal mobile (2) connecté à un réseau de communication mobile (21) sur au moins un équipement domestique (12. 12. 13. 14) connecté à un réseau local domestique (150) comprenant en outre une passerelle domestique (15). le terminal mobile (2) et la passerelle domestique (15) étant en liaison avec un système applicatif (20) par lequel des sessions multimédias sont établies, ledit procédé comprenant une étape d'établissement d'au moins une première session multimédia entre le terminal mobile (2) et le système applicatif (20) via le réseau de communication mobile (21) caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes suivantes :

- a) détection de la proximité du réseau local domestique (150) par le terminal mobile (2),
- b) sélection d'un ou plusieurs équipements domestiques (11-14) aptes à supporter la première session multimédia en cours sur le terminal mobile (2),
- c) validation à partir du terminal mobile (2) d'au moins un équipement domestique parmi les équipements sélectionnés,
- d) établissement d'une deuxième session multimédia entre l'équipement domestique validé et le système applicatif (20).

Les revendications dépendantes 2 à X précisent des caractéristiques du procédé.

La revendication indépendante 9 est une revendication de terminal mobile qui permet le basculement de session multimédia. La revendication 10 dépend de la revendication 9.

Le brevet couvre également en sa revendication indépendante 11 une passerelle domestique gérant le basculement de session.

Les revendications proposent encore un produit programme d'ordinateur destiné à un terminal mobile (revendication indépendante 12 et dépendante 13) et enfin un produit

programme d'ordinateur destiné à une passerelle domestique (revendication indépendante 14) et enfin une revendication de support d'enregistrement sur lequel est stocké l'un ou l'autre de ces produits programmes (revendication 15).

Les sociétés FREE et FREEBOX, créées respectivement en 1999 et 2000 sont des filiales du groupe ILIAD, acteur majeur sur le marché français de l'accès à internet et des télécommunications.

En quinze ans, la société FREE est devenue le deuxième fournisseur d'accès à internet.

Elle fournit à ses abonnés un boîtier électronique appelé "Freebox" servant d'interface entre le réseau Free et les équipements informatiques et/ou audiovisuels et/ou téléphoniques de l'abonné, et lui donnant ainsi accès à l'internet, y compris à des services de télévision sur IP et de téléphonie sur IP, notamment dans le cadre d'offres d'abonnement dites "triple play".

La sixième génération de "Freebox" lancée en 2010 est dénommée "Freebox Révolution"

Il s'agit d'un ensemble de deux boîtiers électroniques distincts, reliés l'un à l'autre par une connexion CPL ou Ethernet :

*L'un, appelé "Freebox Server", est raccordé à une prise téléphonique et permet l'accès au réseau. 11 incorpore notamment une borne WiFi, un disque dur pour le stockage de contenus, des hauts parleurs stéréo, et une connectique nombreuse et variée (1 port ADSL2+/VDSL, 4 ports Ethernet, 2 USB, 1 port optique, prises audio).

♦L'autre, appelé "Freebox Player", est un terminal multimédia qui se raccorde au téléviseur et qui incorpore notamment un lecteur de disques Blu-Ray, une console de jeux, un magnétoscope numérique, et là encore une connectique nombreuse et variée (USB, TNT, Ethernet, Péritel, HDMI, audio numérique).

Depuis juin 2013, elle propose à ses abonnés une application logicielle appelée "Freebox Compagnon" qu'un abonné Free peut télécharger sur son terminal mobile (téléphone mobile ou tablette) afin de l'utiliser comme interface de gestion à distance de la "Freebox Révolution".

Parmi les nombreuses fonctionnalités proposées par l'application Freebox Compagnon, l'une d'elle permet à l'utilisateur de consulter à distance, sur son terminal mobile, un contenu audiovisuel (photos, vidéo, musique) stocké sur son Freebox Server.

Une sous-fonctionnalité de la précédente permet à l'utilisateur de lancer le contenu audiovisuel sur un équipement audiovisuel (téléviseur) relié au Freebox Player, depuis son terminal mobile connecté en WiFi au Freebox Server.

Enfin, dans une sous-sous-fonctionnalité de la précédente, le contenu audiovisuel peut être un contenu stocké sur un Freebox Server distinct de celui auquel le terminal mobile est connecté en WiFi. Par exemple, un abonné Free de Marseille en visite chez un autre abonné Free à Lille, peut connecter son téléphone mobile en WiFi au Freebox Server de son hôte pour lancer, sur la télévision de ce dernier, une vidéo stockée sur le Freebox Server qui se trouve à son domicile à Marseille.

Au sein du groupe Iliad :

*la société Freebox est chargée de la conception et du développement des équipements, notamment les boîtiers modem (Freebox Server) et boîtiers TV (boîtier Freebox Player) ; elle est également présentée comme le développeur de l'application Freebox Compagnon.

*la société Free exerce l'activité d'opérateur dans le domaine des télécommunications et, plus précisément de fournisseur d'accès à internet. Elle est propriétaire des équipements Freebox, mis à la disposition des abonnés.

le litige

Le 27 juin 2013, la société Free a annoncé le lancement de l'application Freebox Compagnon, téléchargeable et exécutable sur un terminal mobile. D'après le communiqué de presse, cette application permet aux abonnés d'accéder à leur Freebox Révolution depuis des périphériques mobiles (téléphones ou tablettes) connectés en WiFi ou en3G.

Pour bénéficier des fonctionnalités offertes par cette application, il suffit que la Freebox Révolution de l'abonné Free ait une version de logiciel (firmware) postérieure à celle de fin juin 2013, ce qui est le cas dès lors que le Freebox Server est redémarré (opération qui se réalise de manière totalement gratuite et transparente pour l'abonné).

Ensuite, l'abonné télécharge l'application Freebox Compagnon sur son terminal mobile et apparie son terminal mobile avec son Freebox Server.

La société Orange estime que cette offre Freebox Révolution, avec cette application Freebox Compagnon, présente une fonction de basculement de session multimédia, susceptible de reproduire l'invention brevetée dans le brevet EP'797.

Elle a fait procéder à des tests en interne et dit avoir constaté que des revendications de la partie française du brevet EP'797 étaient reproduites lors de ce basculement de session.

Après ces tests, elle a missionné un expert. M. G, Professeur D ingénieur à TELECOM-Paris Tech, en vue de faire procéder à une analyse détaillée et indépendante de cette offre Freebox Révolution avec l'application Freebox Compagnon.

Les conclusions de l'expert - au vu notamment des traces représentatives des échanges entre les Freebox Servers et les Freebox Players - confirment l'analyse d'Orange.

Le 21 février 2014, la société Orange a demandé l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon et notamment chez des abonnés Free en raison des équipements nécessaires.

Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées du 11 au 21 mars 2014.

C'est dans ces conditions que la société Orange a fait assigner à jour fixe les sociétés FREE en contrefaçon de la partie française du brevet EP'797 et sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

Par décision en date du 8 juillet 2014, le Président a, au visa de l'article 792 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à la mise en état, "l'autorisation d'assigner à jour fixe ayant été obtenue de façon déloyale, aucune urgence n'étant de surcroît démontrée".

Dans ses dernières e-conclusions du 9 mars 2015, la société ORANGE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 613-3 et suivants et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Déclarer la société Orange recevable en ses demandes ;

Débouter les sociétés Free et Freebox de l'ensemble de leurs demandes:

Dire qu'en offrant d'utiliser l'application Freebox Compagnon et en fournissant les Freebox Servers de type Révolution et un firmware spécifique, la société Free a commis des actes de contrefaçon par offre d'utilisation du procédé des revendications 1. 2. 7. et 8 du brevet EP-B-2 044 797:

Dire qu'en éditant et en offrant au téléchargement l'application Freebox Compagnon, la société Freebox a commis des actes de contrefaçon par offre d'utilisation du procédé des revendications 1. 2. 7. et 8 du brevet EP-B-2 044 797 :

Dire qu'en important ou fabriquant, offrant, mettant dans le commerce et détenant à ces fins les Freebox Servers de type Révolution et leur firmware spécifique, la société Free a commis des actes de contrefaçon des revendications 11,12, 13 14 et 15 du brevet EP-B-2 044 797 ;

Dire qu'en important ou fabriquant les Freebox Servers de type Révolution et leur firmware spécifique, et en éditant, offrant, mettant dans le commerce et détenant l'application Freebox Compagnon, la société Freebox a commis des actes de contrefaçon des revendications 11,12,13 14 et 15 du brevet EP-B-2 044 797 ; Dire qu'en livrant et en offrant de livrer l'application Freebox Compagnon, la société Freebox a commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2, 7, 8,9 et 10 du brevet EP-B-2 044 797 ;

Dire qu'en livrant et en offrant de livrer les Freebox Servers de type Révolution et leur firmware spécifique, la société Free a commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,7 et 8 du brevet EP-B-2 044 797 ;

Dire qu'en commettant ces actes, les sociétés Free et Freebox ont engagé leur responsabilité civile ;

En conséquence,

Interdire aux sociétés Free et Freebox la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment :

* l'offre d'utilisation d'un procédé reproduisant les revendications 1,2, 7 et 8 du brevet EP-B-2 044 797, en particulier * l'offre d'utilisation de l'application actuellement référencée Freebox Compagnon

*la fourniture des passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Servers de type Révolution et de leur firmware ;

* l'édition et l'offre au téléchargement de l'application actuellement référencée Freebox Compagnon,

* l'importation, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, la détention à ces fins de passerelles domestiques, de produits programmes d'ordinateur ou de supports d'enregistrement selon les revendications 11, 12, 13 14 et 15 du brevet EP-B-2 044 797, en particulier :

o l'importation, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, la détention à ces fins les passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Servers de type Révolution et leur firmware ;

o l'importation ou la fabrication des passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Server de type Révolution et de leur firmware spécifique, et o l'édition, l'offre, la mise dans le commerce et la détention de l'application actuellement référencée Freebox Compagnon;

o la livraison ou l'offre de livraison des moyens essentiels à la mise en œuvre des revendications 1,2, 7, 8,9 et 10, en particulier

o la livraison et l'offre de livraison de l'application actuellement référencée Freebox Compagnon,

o la livraison ou l'offre de livraison des passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Servers de type Révolution et leur firmware spécifique ;

Interdire plus particulièrement aux sociétés Free et Freebox

*la mise à disposition des abonnés des passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Servers de type Révolution ;

* l'offre de téléchargement de l'application Freebox Compagnon, quel que soit le site de téléchargement considéré ;

Assortir chacune de ces interdictions d'une astreinte de 300 € (trois cent euros) par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir, étant précisé que

*chaque journée d'offre d'utilisation ou de promotion des produits et services contrefaisant constituera une infraction ;

* chaque journée de poursuite de chacun des contrats de location des équipements contrefaisants constituera une infraction distincte ;

Condamner les sociétés Free et Freebox, prises in solidum, à verser à la société Orange la somme de 71 050 000 € (soixante-onze millions et cinquante mille euros) à titre de provision sur la réparation du préjudice né des actes de contrefaçon ;

Ordonner la production par les sociétés Free et Freebox de tous documents ou informations de nature à permettre de déterminer l'étendue du préjudice subi par Orange du fait de la contrefaçon du brevet EP-B-2 044 797, et en particulier * le nombre de passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Servers de type Révolution importées, fabriquées, livrées, reçues,

commandées, détenues et louées, mois par mois et pendant toute la période s'étendant depuis le 27 juin 2013 jusqu'à la date de signification du jugement à intervenir, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé pour les abonnés de ces passerelles ;

* le nombre d'abonnés nouveaux pour ces passerelles, mois par mois et pendant toute la période s'étendant depuis le 27 juin 2013 jusqu'à la date de signification du jugement à intervenir ;

* les bénéfices réalisés pour les abonnés de ces passerelles, ces bénéfices détaillant la marge nette, la marge brute et la marge sur coûts variables, ensemble le détail des coûts retenus (ou non) dans le calcul de cette dernière ;

* les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces passerelles et des applications Freebox Compagnon, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants de ces passerelles et applications.

Dire que ces documents ou informations devront être certifiés par un commissaire aux comptes ou expert-comptable agréé et produits dans un délai d'un mois à l'issue de la signification du jugement ; Assortir cette obligation de production de documents ou informations d'une astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par jour de retard passé ce

délai d'un mois et d'une astreinte de 50 000 € (cinquante mille euros) par jour de retard passé un délai de quatre mois à l'issue de la signification du jugement ;

Renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira au Tribunal de fixer pour permettre à la société Orange de conclure sur le montant des dommages et intérêts au vu des éléments produits par les sociétés Free et Freebox ;

Ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés des sociétés Free et Freebox, prises in solidum, dans dix journaux sectoriels et/ou publications nationales au choix d'Orange dans la limite de cinq mille euros (5 000 €) H.T., augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ; Ordonner aux sociétés Free et Freebox de consigner la somme de 50 000 € (cinquante mille euros), augmentée de la TVA, entre les mains de Monsieur I de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de mille euros (1 000 €) par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;

Dire que Monsieur I de l'Ordre des avocats attribuera cette somme à Orange au fur et à mesure de la production par celle-ci de chacune des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans chacun de ces commandes ;

Ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité aux frais des sociétés Free et Freebox sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé sur les pages d'accueil des sites web suivants [www. free.fr](http://www.free.fr) , quelle que soit l'adresse permettant d'accéder à ce site, l'intitulé de ce lien étant :

les sociétés Free et Freebox ont été condamnées pour contrefaçon de la partie française du brevet EP-B-2 044797 de la société Orange,

dans une police d'une taille de 20 (vingt) points au moins, pendant 6 (six) mois, sous astreinte de 1 000 € (mille) euros par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement;

Autoriser la société Orange à publier la décision à intervenir sur son propre site internet ;

Condamner les sociétés Free et Freebox, prises in solidum, à payer à la société Orange la somme de cent mille euros (100 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les sociétés Free et Freebox, prises in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des constats internet et des saisies contrefaçon à hauteur de quarante-neuf mille deux cent onze euros soixante-quatorze centimes (49 211,74 €) et autoriser Maître Grégoire DESROUSSEAUX à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPV A le 13 mars 2015, les sociétés FREE ont sollicité du tribunal de :

Vu les articles L.613-9 et L.615-2 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu notamment l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 138-1, 52, 54 et 56 de la Convention de Munich sur le Brevet Européen,

Déclarer la société ORANGE irrecevable en l'ensemble de ses demandes, pour défaut de qualité à agir, au titre des faits argués de contrefaçon antérieurs à la date du 13 octobre 2014 ;

Prononcer la nullité des revendications 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen n° 2 044 797, qui concernent un programme d'ordinateur considéré en tant que tel ;

Prononcer la nullité des revendications 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14 et 15 de la partie française du brevet européen n° 2 044 797, pour défaut de nouveauté, ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive ; Prononcer la nullité des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maître Olivier J, huissier de justice, en dates des 11,12,19 et 21 mars 2014 ;

Déclarer la société ORANGE irrecevable, et en tout cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés FREE et FREEBOX ; l'en débouter ;

Condamner la société ORANGE à payer à chacune des sociétés FREE et FREEBOX la somme de 50.000 € (cinquante mille Euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société ORANGE à payer à chacune des sociétés FREE et FREEBOX la somme de 100.000 € (cent mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société ORANGE ;

Condamner la société ORANGE aux entiers dépens, qui pourront être directement recouverts par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 mars 2015.

MOTIFS

sur la recevabilité des demandes de la société ORANGE

La société Free fait valoir que le numéro SIREN du titulaire du brevet EP 797 indiqué sur l'extrait de la base des brevets en ligne du 20 février 2014 n'est pas celui de la société Orange SA demanderesse, que la rectification de ce numéro SIREN n'a été effectuée que le 13 octobre 2014, que le brevet EP 797 aurait été transféré : qu'en conséquence, la société ORANGE n'étant pas la titulaire inscrite avant le 13 octobre 2014, elle est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir avant le 13 octobre 2014 tant au moment de l'assignation qu'au moment où les saisies-contrefaçon ont été demandées.

La société ORANGE répond que l'état des inscriptions au Registre National des Brevets montre qu'il n'y a eu aucun transfert de brevets ; que la société FRANCE TELECOM déposant du brevet a changé de nom pour devenir la société ORANGE pendant le temps d'instruction du brevet et conservé le numéro SIREN de la société FRANCE TELECOM, que ce numéro Siren n'a rien à voir avec le numéro SIREN d'une autre société ORANGE qui n'est pas titulaire du brevet.

sur ce

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour

élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

Les règles relatives à la transmission des droits attachés aux brevets sont édictées à l'article L 613-8 du code de la propriété intellectuelle et celles relatives aux mentions devant être portées au Registre National des Brevets sont édictées à l'article R 613-53 et suivants du même code.

L'alinéa 3° de l'article R 613-53 précise que "les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse doivent figurer au registre ».

L'article R 613-57 détaille les modalités de cette inscription.

Le litige porte sur la partie française du brevet EP 797 de sorte que la législation française de tenue des modifications au registre sont applicable.

En l'espèce, le numéro SIREN de la société Orange SA - demanderesse à la présente action - est le numéro 380 129 866, c'est-à-dire le même numéro que celui de la société France Télécom mentionnée comme déposant du brevet EP797. Cette dernière a changé de nom le 28 mai 2013 pour s'appeler Orange à compter du 1^{er} juillet 2013.

S'agissant d'un simple changement de dénomination sociale, le numéro SIREN a été conservé.

Ce changement de nom est intervenu postérieurement à la publication de la délivrance de brevet EP 797, au cours de la période d'opposition devant l'Office européen des brevets.

Le 14 août 2013, la société Orange a donc informé l'OEB de ce changement de nom, conformément aux Directives relatives à l'examen pratiqué (Partie E, Chapitre XII, 5^{ème}) :

« Un simple changement de nom, qui n'implique aucune modification de l'identité juridique du demandeur, est inscrit au Registre européen des brevets sur requête et sur production des preuves documentaires pertinentes. Cette inscription est gratuite."

La demande adressée à l'OEB contenait les deux extraits Kbis de la société déposante, avant et après le changement de nom. Sur les extraits Kbis, le numéro SIREN reste inchangé (380 129 866).

Ce changement de nom a été publié au Bulletin Européen des Brevets le 25 septembre 2013 et inscrit au Registre européen des brevets.

Les états des inscriptions au Registre national des brevets en date des 20 janvier 2014, 16 juillet 2014 et 23 février 2015 régulièrement mis au débat par la société ORANGE établissent qu'aucun transfert du brevet EP 797 EP'797 n'a été inscrit.

En effet, le changement de dénomination sociale même s'il doit être inscrit au Registre National des Brevets n'équivaut pas à un changement de titulaire des droits sur la marque mais seulement à un changement de nom de la personne qui détenait et détient encore les droits sur la marque.

En conséquence, la société ORANGE était au jour des requêtes en saisie-contrefaçon et au jour de l'assignation titulaire du brevet EP 797 et donc recevable à agir.

La société FREE a d'ailleurs fondé de façon malicieuse sa fin de non-recevoir non pas sur l'état des inscriptions au Registre National des Brevets qui n'ont jamais permis le moindre doute sur la titularité de la société ORANGE sur mais sur les résultats de la base des brevets de l'INPI dont il est rappelé qu'ils n'ont pas de valeur légale, seuls les extraits du Registre National des Brevets établissant les droits des titulaires.

Le numéro SIREN indiqué sur les résultats de la base de données était erroné et a été rectifié mais ce seul élément ne peut servir de fondement à une fin de non-recevoir.

La société FREE sera déboutée de cette demande.

sur la portée du brevet EP 797

Le brevet EP 797 est intitulé "Basculement de sessions multimédias d'un terminal mobile vers un équipement d'un réseau local".

Il concerne le domaine des télécommunications, et plus précisément aux services multimédias accessibles à la fois sur un terminal mobile (comme un téléphone mobile ou autres) et sur des équipements fixes (ordinateur PC, télévision ou autre), comme l'expose le premier paragraphe de la description mais également le paragraphe [0017] qui décrit

"Un procédé de basculement de session multimédia d'un terminal mobile connecté à un réseau de communication mobile sur au moins un équipement domestique connecté à un réseau local domestique comprenant en outre une passerelle domestique, le terminal mobile et la passerelle domestique étant en liaison avec un système applicatif par lequel les sessions multimédia sont établies".

La description du brevet précise que l'invention concerne :«[...] les possibilités de basculement offertes à un utilisateur en situation de mobilité pour optimiser le suivi des sessions multimédias initiées en extérieur ("outdoor") à partir du terminal mobile via un réseau de communication mobile (par exemple via le réseau GSM, GPRS, UMTS, I-WLAN, etc.) lorsque ce dernier accède à un environnement domestique ("indoor") comprenant un ou plusieurs équipements fixes susceptibles de supporter les sessions multimédias en cours".

Elle ajoute qu'il n'existe pas dans l'état de la technique de solutions optimisées, en terme de coûts notamment, qui permettent à l'utilisateur d'un terminal mobile de basculer la session multimédia, initiée depuis son terminal mobile connecté à un réseau mobile, sur un équipement domestique, connecté à un réseau local domestique, lorsque ce dernier s'approche d'un réseau domestique .

L'invention offre une solution, en proposant de bénéficier pour la ou les sessions multimédias en cours des équipements domestiques disponibles appartenant à un réseau domestique lors de l'accès à ce réseau.

La revendication 1 est rédigée comme suit :

"Procédé de basculement de session multimédia d'un terminal mobile (2) connecté à un réseau de communication mobile (21) sur au moins un équipement domestique

(12, 13, 14) connecté à un réseau local domestique (150) comprenant en outre une passerelle domestique (15), le terminal mobile (2) et la passerelle domestique (15) étant en liaison avec un système applicatif (20) par lequel des sessions multimédias sont établies, ledit procédé comprenant une étape d'établissement d'au moins une première session multimédia entre le terminal mobile (2) et le système applicatif (20) via le réseau de communication mobile (21), caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes suivantes :

- a) détection de la proximité du réseau local domestique (150) par le terminal mobile (2),
- b) sélection d'un ou plusieurs équipements domestiques (11-14) aptes à supporter la première session multimédia en cours sur le terminal mobile (2),
- c) validation à partir du terminal mobile (2) d'au moins un équipement domestique parmi les équipements sélectionnés,
- d) établissement d'une deuxième session multimédia entre l'équipement domestique validé et le système applicatif (20). "

Les revendications dépendantes 2 à 8 précisent des caractéristiques du procédé. La revendication indépendante 9 est une revendication de terminal mobile qui permet le basculement de session multimédia. La revendication 10 dépend de la revendication 9 et couvre également un produit. Le brevet couvre également en sa revendication indépendante 11 une passerelle domestique gérant le basculement de session.

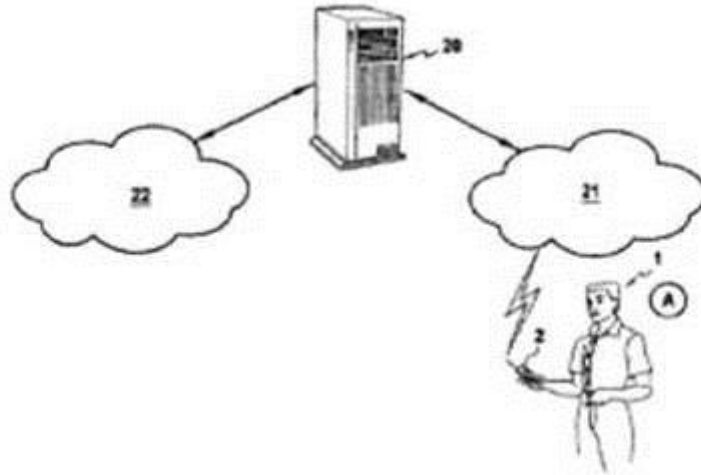
Outre la revendication 1, seules les revendications dépendantes 2, 7 et 8, sont invoquées par la société ORANGE dans la présente procédure.

Les revendications 9, 10 et 11 elles aussi opposées à la société FREE couvrent un produit présentant les caractéristiques du procédé cité dans les revendications 1 à 8.

Les revendications 12 et 13 proposent un produit programme d'ordinateur destiné à un terminal mobile (revendication indépendante 12 et dépendante 13) et enfin un produit programme d'ordinateur destiné à une passerelle domestique (revendication indépendante 14) et enfin une revendication de support d'enregistrement sur lequel est stocké l'un ou l'autre de ces produits programmes (revendication 15).

La figure 1 du brevet EP 797 est une vue globale d'un système mettant en œuvre l'invention, montrant :

- *un utilisateur 1 équipé d'un terminal mobile 2 (par exemple téléphone mobile) ;
- * un environnement domestique 10 (par exemple une habitation) comprenant plusieurs équipements domestiques formant un réseau local domestique 150 tels qu'un téléphone fixe 11, un ordinateur PC 12, un poste de télévision 13 et un lecteur audio 14, une passerelle domestique 15 ("Home Gateway") et au moins une borne radio 16 (par exemple une borne WiFi) dont le champ radio couvre une zone radio domestique ;
- *un réseau de communication mobile 21 reliant le terminal mobile 2 et le système applicatif 20 ;
- * un réseau de communication fixe 22 reliant le système applicatif 20 et la passerelle domestique 15 ;
- *et un système applicatif 20 (paragraphe [00034] et [00037]).



La figure montre une situation A, dans laquelle l'utilisateur 1 a initié une session multimédia sur son terminal mobile 2 connecté au réseau de communication mobile 21.

L'invention permet à cet utilisateur, lorsqu'il accède à la zone radio domestique 160, de basculer sa session multimédia vers l'un des équipements domestiques (11-14) connectés au réseau local domestique 150 (Situation B).

Les figures 2 et 3 du brevet EP'797 montrent l'enchaînement des étapes dans deux modes de réalisation de l'invention, étant précisé que dans la figure 3 le basculement de la session multimédia est déclenché, non plus par le terminal de l'utilisateur comme dans la figure 2, mais par la passerelle domestique du réseau local domestique vers le système applicatif.

La partie descriptive du brevet définit les différents termes utilisés pour décrire l'invention.

Une session multimédia est définie au paragraphe [0033] du brevet EP 797 comme suit :

"Par session multimédia, on désigne toute période de communication continue pendant laquelle un utilisateur a accès à un ou plusieurs médias, comme de la voix, du texte, de l'image, de la vidéo ou autre, à partir d'un terminal."

Ainsi la société ORANGE ne peut limiter la portée de son invention au sens de son brevet à un transfert d'images ou de vidéo car elle a défini elle-même cette session comme pouvant être du texte.

En conséquence, une session contenant uniquement du texte est donc une session multimédia au sens du brevet EP 797.

Un terminal mobile connecté à un réseau de communication mobile désigne un "téléphone mobile, un assistant personnel numérique (PDA) communicant, SmartPhone, etc." (EP'797. paragraphes [0001], [0034]) connecté à un réseau de communication mobile tel que "le réseau GSM. GPRS. UMTS. I-WLAN. etc." (EP'797. paragraphe [0037]).

Un équipement domestique est défini comme pouvant être par exemple "un téléphone fixe, un ordinateur, un poste de télévision, un lecteur audio" situé dans "un environnement domestique 10 (par exemple une habitation, un lieu public (gare, aéroport, restaurant.))" (EP'797, paragraphe [0034]).

Le réseau local domestique comprenant en outre une passerelle domestique, est défini au paragraphe [0034] du brevet EP'797 comme étant formé par "le téléphone fixe, l'ordinateur, le poste de télévision, le lecteur audio, la borne radio, et la passerelle domestique à laquelle sont reliés ces derniers".

La passerelle domestique (home gateway) dans la version anglaise de la revendication 1 du brevet EP 797) est "l'interface entre un réseau étendu tel que le réseau de communication fixe 22 (interface WAN "Wide Area Network" et un réseau local tel que le réseau local domestique 150 (interface LAN "Local Area Network")". Elle est reliée aux équipements domestiques "par des liaisons filaires ou radio (par exemple une liaison WiFi)" (EP'797, paragraphe [0038]).

Le système applicatif mis en œuvre dans le procédé objet de la revendication 1 du brevet est décrit au paragraphe [0035] de la description comme suit :

"Le système applicatif 20 qui peut être mis en œuvre sur un serveur distant est destiné à gérer l'établissement et le suivi de toutes les sessions multimédias concernant l'utilisateur sur son terminal mobile (session initiée ou session à destination de l'utilisateur comme dans le cas d'une session entrante destinée à l'utilisateur). Le système applicatif 20 peut par exemple être un système du sous-domaine IP Multimédia ou IMS ("IP Multimédia Subsystem") etc.

Il ressort de ce paragraphe [0035] de la description du brevet EP'797, que la notion de système applicatif est distincte de celle de serveur distant : le premier "peut être mis en œuvre" sur le second, mais tout serveur distant ne met pas nécessairement en œuvre un système applicatif.

La partie descriptive du brevet EP 797 définit le basculement d'une session multimédia à différents endroits :

* le transfert [paragraphes [0052], [0075]) d'une session multimédia en cours sur un terminal mobile connecté au réseau mobile [paragraphes [0002], [0007], [0039], [0052], [0076],

*pour la poursuivre ou la prolonger sur un équipement domestique d'un réseau local domestique (paragraphes [0018], [0054], [0077], [0078]),.

Les parties sont en désaccord sur le fait que ce basculement doit permettre tel que l'entend le brevet une continuité de service ; la société FREE prétend visant les paragraphes (0077) et (0078) que le basculement visé dans le brevet doit permettre cette continuité et la société ORANGE conteste que le basculement doit toujours réaliser cette continuité de service.

Il convient conformément aux dispositions de l'article de définir la portée du brevet et il est manifeste que la société ORANGE a revendiqué que son invention permet la continuité du service initié sur un terminal portable vers un appareil du réseau local domestique sans identification lors du transfert et sans avoir besoin de reprendre le service au début de la communication.

Le basculement doit toujours permettre cette continuité de service c'est l'objet même de l'invention sauf si aucun appareil du réseau local n'est disponible ; dans ce cas le basculement peut être interrompu.

Le basculement est décrit en 5 étapes la première étant décrite dans le préambule de la revendication 1:

- * étape d'établissement d'au moins une première session multimédia entre le terminal mobile (2) et le système applicatif (20) via le réseau de communication mobile (21),
- * détection de la proximité du réseau local domestique par le terminal mobile.
- * sélection d'un ou plusieurs équipements domestiques aptes à supporter la première session multimédia en cours sur le terminal mobile.
- * validation à partir du terminal mobile d'au moins un équipement domestique parmi les équipements sélectionnés.
- * établissement d'une deuxième session multimédia entre l'équipement domestique validé et le système applicatif (20).

En revanche, comme l'indique le paragraphe [0056], en cas d'acceptation du basculement à l'étape c), le procédé se poursuit comme détaillé notamment aux paragraphes [0057] à [0063].

Les paragraphes [0057] à [0060] décrivent d'abord l'envoi par la passerelle domestique au terminal mobile des paramètres nécessaires au basculement. Puis les paragraphes [0061] à [0063] décrivent un exemple de réalisation de l'étape d) d'établissement de la deuxième session multimédia entre l'équipement domestique validé et le système applicatif :

[0061] Le terminal mobile 2 envoie une demande de basculement vers le système applicatif 20 (étape SU). L'ensemble des paramètres nécessaires au basculement mentionnés précédemment est présent dans la demande.

[0062] A la réception de la demande de basculement par le système applicatif 20, l'opérateur vérifie la conformité de la demande avec le profil de service de l'utilisateur. Puis, le système applicatif 20 prépare le transfert de la session multimédia A (session initiale sur le terminal mobile en environnement extérieur) vers la session multimédia B (session établie vers l'équipement domestique choisi dans le réseau local domestique) (étape S12).

[0063] Si les ressources réseau requises pour la session multimédia B dans le réseau fixe 22 et au niveau du réseau local domestique 150 ne sont pas déjà disponibles avant le basculement pour le service considéré, il y a allocation de ces ressources (étape S13).

Il est à noter que dans l'exemple de réalisation de l'étape d) décrit aux paragraphes [0061] à [0063], c'est le terminal mobile qui envoie la demande de basculement vers le système applicatif.

Dans un autre exemple de réalisation décrit aux paragraphes [0069] à [0075] du brevet EP 797, c'est la passerelle domestique qui envoie la demande de basculement vers le système applicatif. Cette réalisation particulière fait l'objet de la revendication 7.

L'homme du métier est un ingénieur informatique.

Enfin la société ORANGE indique qu'il existe des erreurs de numérotation des étapes sur les schémas annexés au brevet et les rectifie dans ses écritures en expliquant que l'homme du métier les aurait spontanément corrigées de lui-même.

S'il existe effectivement des erreurs de numérotation sur les figures jointes au brevet, la société FREE n'en tire aucun argument sur la validité du brevet de sorte qu'il n'y a pas de nécessité de restituer une numérotation adéquate à ces figures.

sur la validité de la revendication 1

La société FREE fait valoir que la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté, et subsidiairement pour défaut d'activité inventive. Elle fait valoir que les documents qu'elle verse au débat pour fonder le défaut de nouveauté n'ont pas été soumis à l'examineur de l'OEB, que ces documents étaient connus de la société demanderesse au moins le document A1 pour émaner de ses services de Recherche et avoir fait l'objet de dépôt de demande de brevets, qu'elle a sciemment caché à l'examineur de l'OEB ces éléments qui appartiennent au même domaine technique et règle le même problème. Elle ajoute qu'une demande PCT WO 03/055259 a été déposée sous priorité du brevet FR 159 (antériorité A1), examinée par l'OEB sous le n° EP 1 457 086 et qu'au cours de l'examen la société ORANGE a avancé des arguments absolument contraires à ceux qu'elle fournit devant le présent tribunal.

La société ORANGE répond que les antériorités opposées au titre de l'activité inventive ont été vues par l'examineur de l'OEB qui, après avoir indiqué que le brevet EP 570 constituait selon lui l'état de la technique le plus proche, et plus particulièrement le paragraphe [29] et la figure 1. qu'il divulguait l'ensemble de la revendication 1 à l'exception d'une étape de sélection d'un ou plusieurs équipements domestiques aptes à supporter la première session multimédia en cours sur le terminal mobile (étape b), et une étape de validation à partir du terminal mobile d'au moins un équipement domestique parmi les équipements sélectionnés (étape c) et: que le document US 2005/0153698 proposerait quant à lui un basculement de session entre un réseau et un terminal externe (§40) et un réseau et un terminal domestiques validé et sélectionné (§40. 41 et revendication 1). a admis l'activité inventive de la revendication 1 au motif que le brevet EP 570 divergeait notamment de l'invention du brevet EP 797 puisqu'il enseigne uniquement le basculement d'une session multimédia en cours sur un deuxième réseau en gardant le même terminal, sur lequel la session multimédia reste de facto en cours et que le document US ne divulgue pas la sélection et la validation à partir du terminal source d'au moins un terminal cible parmi les terminaux cibles.

Sur la nouveauté de la revendication 1.

L'article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit : *"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique "*.

L'invention doit se « *trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, les mêmes agencements et le même fonctionnement en vue du même résultat technique* » (Cass. Com 28 novembre 2006).

La société FREE oppose trois documents au titre du défaut de nouveauté

*la demande de brevet FR 2 834 159 (France Télécom) publiée le 27 juin 2003 (antériorité A1)

*la demande de brevet PCT WO 2006/028456 (Thomson Licensing) publiée le 16 mars 2006 (antériorité A2);

*la demande de brevet US 2003/0055977 (Miller) publiée le 20 mars 2003 (antériorité A3),

au regard de la demande de brevet FR 2 834 159 (France Télécom) publiée le 27 juin 2003 dite antériorité A1.

Le titre de la demande de brevet est "procédé d'accès à un serveur" et le résumé de l'invention est le suivant :

"L'invention concerne un procédé d'accès par un utilisateur à un serveur, au moyen de différents terminaux de télécommunication aptes à être connectés audit serveur à travers au moins un réseau de télécommunication.

Il comporte les étapes suivantes :

a)établir pour ledit utilisateur une première session d'accès audit serveur à partir d'un premier terminal de communication,

b)établir pour le même utilisateur une deuxième session d'accès audit serveur à partir d'un deuxième terminal de télécommunication au moyen d'une borne reliée à chacun desdits terminaux de télécommunication en vue d'accéder audit serveur à partir du deuxième terminal de télécommunication sans discontinuité pour ledit utilisateur."

11 est précisé dans la description que le domaine de l'invention est celui de l'accès à un serveur à travers au moins un réseau de communication.

Sont définis :

Le réseau de télécommunication (page 1, lignes 9 à 14) qui peut par exemple être le réseau Internet, accessible par divers réseaux d'accès tels qu'un réseau de radiocommunication cellulaire ou un réseau téléphonique commuté.

Parmi les différents services proposés par le serveur décrit dans l'antériorité A1, sont citées la consultation d'informations publiques (météo, programmes de cinéma) ou privées (compte bancaire), la participation à un forum permettant à l'utilisateur de communiquer en temps réel par exemple par messages courts de type SMS avec une collectivité de membres inscrits autour d'un thème, ou avec une liste d'amis ou autour d'un jeu, etc.

Le brevet FR 159 précise qu'il est bien sûr possible de naviguer d'un service à l'autre.

Il expose que l'on peut accéder au serveur à partir d'un ordinateur personnel (PC) relié par un modem au réseau de téléphonie fixe, lui-même relié au réseau internet, ou à partir d'un terminal de radiocommunication tel qu'un téléphone portable relié au réseau de communication GSM, lui-même relié au réseau internet (page 1, ligne 24, à page 2, ligne 10).

Le problème posé page 2 ligne 17 est le suivant : *"lorsque l'utilisateur d'un terminal de radiocommunication accède au serveur à travers un réseau de type GSM, il dispose d'une version du service adaptée aux contraintes ergonomiques d'un terminal de radiocommunication (petit écran, débit limité, capacités de stockage des informations*

reçues limitées, etc.) ; il s'agit d'une version dégradée par rapport à celle dont il dispose lorsqu'il accède au serveur à partir d'un PC à travers le réseau de téléphonie fixe par exemple. Le contenu de la version destinée à un terminal de radiocommunication est condensé souvent sous la forme d'un texte de quelques lignes et ne comporte pas la mise en page, les images, les animations sonores de la version destinée à un PC..."

Page 3 ligne 11 "Aussi, de retour chez lui, l'utilisateur préfère-t-il accéder au serveur à partir de son PC, celui-ci offrant une meilleure ergonomie. Mais la continuité du service entre le terminal de radiocommunication et le PC n'est pas assurée. L'utilisateur doit en effet éteindre son terminal de radiocommunication, établir une nouvelle session d'accès au serveur à partir de son PC pour accéder au service qu'il vient de quitter. Il accède alors à ce service comme n'importe quel nouvel utilisateur, sans conserver l'historique présent sur son terminal de télécommunication...."

Le but de l'invention est donc écrit comme suit page 3 ligne 26 ; *permettre à l'utilisateur de poursuivre sur son PC la navigation qu'il a débutée à partir de son terminal de radiocommunication, sans discontinuité.*

Comme le soutient ajuste titre la société FREE, le brevet FR 159 poursuit le même but que celui du procédé objet du brevet EP797, puisque ce dernier a pour but de permettre à un utilisateur pénétrant dans un environnement domestique équipé d'un réseau local fixe et ayant une session multimédia en cours sur son terminal mobile, de transférer sa session multimédia en cours vers un équipement du réseau local domestique plus adapté à la session (EP'797, paragraphes [0006] et [0007]).

Est jointe à cette demande de brevet une figure explicitant les étapes du procédé en référence aux paragraphes de la description en pages 9 à 15 qui s'y rattachent, comme suit :

* "Flèche A" : L'utilisateur utilise un service hébergé par le serveur 1, en établissant une première session d'accès au serveur 1 à partir du mobile 3 relié au réseau Internet par un réseau de radiocommunication cellulaire 4 GSM, GPRS, UMTS ou autre (page 9), lignes 4 à 12).

* "Flèche B" : Rentré chez lui à son domicile ou à son bureau, voire même dans un espace public offrant cette possibilité (gare, aéroport), l'utilisateur souhaite continuer sa navigation à partir de son PC 5 (ou d'un PC dans le cas d'un espace public) sans discontinuité par rapport à la navigation faite à partir de son mobile 3. (page 9, lignes 22 à 28).

* "Flèche C" : Une borne 6 située chez l'utilisateur et reliée au PC 5 et au mobile 3, détecte la présence du mobile 3 et propose à l'utilisateur via le mobile 3 ou le PC 5, de poursuivre sa navigation sur le PC 5. La borne peut aussi plus généralement lui fournir une liste de terminaux de télécommunication dont dispose l'utilisateur, aptes à être reliés à la borne 6 et au serveur 1, c'est-à-dire disponibles ; à partir de cette liste, l'utilisateur détermine le terminal de son choix. La borne 6 comporte à cet effet, des moyens de dialogue avec ces terminaux pour déterminer les terminaux de cette liste.

Selon une variante de l'invention, c'est le mobile qui en présence de la borne 6, propose à l'utilisateur via un menu de poursuivre sa navigation sur le PC 5 (page 10, ligne 9, à la page 11, ligne 3).

Cette borne 6 est éventuellement reliée au serveur 1 par le réseau Internet via un réseau d'accès, qui est de préférence le réseau d'accès fixe 7 tel que le réseau de

téléphonie fixe ou le réseau à haut débit ADSL ou encore un réseau de télécommunication par câble.

La borne 6 peut aussi être reliée à une passerelle domestique ("gateway") qui est elle-même reliée au réseau Internet via le réseau d'accès (page 11, lignes 15 à 25).

""Flèche D" : Le terminal de télécommunication sur lequel la navigation va être poursuivie étant détecté, en l'occurrence le PC 5, les données relatives à la navigation sont transférées du mobile 3 vers le PC 5 au moyen de la borne. Ce transfert peut s'effectuer à la demande de la borne 6 (ou du couple borne-PC) ou du mobile 3 (page 11, ligne 30, à la page 12, ligne 5).

*" Flèche E" : La borne 6 informe le serveur 1 du changement de terminal en lui transmettant l'identifiant de l'utilisateur, les paramètres de la première session d'accès contenus dans le premier terminal ainsi que les paramètres caractérisant le nouveau terminal, en l'occurrence le PC 5 (page 14, lignes 17 à 25).

* "Flèche F" : L'utilisateur peut alors poursuivre sa navigation à partir de son PC 5 (page 14, lignes 20 et 21).

Ainsi et contrairement à ce que soutient la société ORANGE, les différentes flèches ne représentent pas des liaisons de communication mais les différentes étapes du procédé divulgué le brevet FR 159.

En effet, il n'existe pas de communication "directe" entre le PC 5 et le serveur 1 car le PC est relié à la borne 6 qui comme le dit d'ailleurs très clairement la description, c'est bien la borne 6 qui envoie un message au serveur 1 en lui transmettant l'identifiant de l'utilisateur ainsi que les paramètres du nouveau terminal en l'espèce le PC5. Le PC 5 est donc relié au serveur 1 par l'intermédiaire de la borne 6.

Enfin, il existe bien un réseau domestique symbolisé par une petite maison sous l'ensemble constitué du PC5, de la borne radio 6, réseau dans lequel pénètre le téléphone portable selon le schéma. Les terminaux de télécommunication (PC 5, télévision,...) sont donc reliés à la borne radio 6 située dans l'enceinte de la maison.

La figure 1 du brevet FR159 montre d'ailleurs un PC5, une borne radio 6 et le téléphone portable insérés dans un cercle situé au-dessus du schéma d'une maison pour symboliser le réseau domestique.

Il importe peu que tous les appareils décrits dans le brevet EP 797 ne soient pas mentionnés dans le réseau domestique qui varie selon les inventions technologiques qui apportent de nouveaux produits et que l'homme du métier peut définir lui-même à la date du dépôt.

Le réseau domestique local décrit par le brevet EP 797 est donc déjà présent dans le brevet FR 159.

S'il est incontestable que la borne 6 est une borne radio et ne peut constituer à elle seule une passerelle, il ne peut être prétendu par la société ORANGE que l'accès à internet des terminaux de télécommunication n'est pas réalisé au travers de la borne 6, même dans le cas où cette borne est reliée au réseau d'accès fixe et que cette borne 6 n'interviendrait absolument pas dans l'accès à internet des terminaux de télécommunication

qui bénéficient nécessairement de leurs propres moyens d'accès.

En effet, celle-ci n'explique aucunement quels seraient ces moyens d'accès directs mais surtout la description du brevet indique clairement que c'est la borne 6 qui envoie les messages au serveur 1, et le cas échéant la passerelle domestique à laquelle elle est reliée, pour permettre aux terminaux de télécommunication d'accéder à l'internet via le réseau d'accès fixe 7.

Ainsi toujours dans la figure 1 la borne 6 est elle-même reliée au réseau d'accès fixe symbolisé 7 par un petit nuage ce qui constitue la passerelle domestique.

Le brevet FR159 prévoit même page 4, lignes 10 à 16, que l'établissement de la deuxième session d'accès au serveur sur le deuxième terminal de télécommunication (équipement domestique) est bien réalisé au moyen de la borne 6 :

"établir pour le même utilisateur une deuxième session d'accès audit serveur à partir d'un deuxième terminal de télécommunication, au moyen d'une borne reliée à chacun desdits terminaux de télécommunication, en vue d'accéder audit serveur à partir dudit deuxième terminal de télécommunication sans discontinuité pour ledit utilisateur".

C'est d'ailleurs ce qui a été soutenu par la société ORANGE lors de l'examen du brevet EP 086 issu de la priorité française FR 159 dans la réponse du 31 mai 2010 pour éviter le défaut de manque de clarté : "La nouvelle revendication 14 mentionne maintenant clairement que l'établissement de la deuxième session est réalisé au moyen de la borne de liaison de l'invention. La nouvelle revendication 14 contient maintenant toutes les caractéristiques techniques essentielles à la définition de l'invention.

La nouvelle revendication 17 définit maintenant que la borne de liaison comprend en outre des moyens pour établir pour le même utilisateur une deuxième session d'accès au serveur à partir d'un deuxième terminal de télécommunication en vue d'accéder audit serveur à partir dudit deuxième terminal de télécommunication sans discontinuité pour l'utilisateur.

La nouvelle revendication 17 définit maintenant précisément les caractéristiques techniques de la borne de liaison permettant à cette dernière de réaliser la solution proposée par l'invention".

Ainsi il est clair que dans le brevet FR 159, la borne 6 pouvait et devait constituer aux yeux du déposant lui-même une passerelle domestique telle que décrite par le brevet EP 797 car elle pouvait être reliée à une passerelle domestique (gateway) qui était elle-même reliée au réseau internet via le réseau d'accès (tel que précisé page 11, lignes 22 à 25), que cette condition était même nécessaire pour que l'invention soit considérée comme claire.

Cette caractéristique est donc une condition sine qua non de fonctionnement du procédé divulgué dans le brevet FR159 et la société ORANGE ne peut soutenir pour les besoins du présent litige une position absolument contraire et même contraire à l'évidence dans le seul but d'échapper au défaut de nouveauté opposé par la société FREE.

Le brevet FR 159 décrit comme le brevet EP 797 cinq étapes :

* étape d'établissement d'au moins une première session multimédia entre le terminal mobile (2) et le système applicatif (20) via le réseau de communication mobile (21),

En page 4, lignes 7 à 9 du brevet FR159 il est indiqué "établir pour ledit utilisateur une première session d'accès audit serveur à partir d'un premier terminal de télécommunication" ce qui réalise exactement la 1^{ère}* étape du brevet EP 797.

* détection de la proximité du réseau local domestique par le terminal mobile.

Le brevet FR159 prévoit dans une première forme de réalisation que c'est la borne radio 6 du réseau local domestique qui détecte la présence du terminal mobile et propose à l'utilisateur, via le terminal mobile ou le PC, de poursuivre sa navigation sur le PC (page

10, lignes 9 à 12) ; dans une deuxième forme de réalisation page

11, lignes 1 à 3, que "selon une variante de l'invention, c'est le mobile qui en présence de la borne 6, propose à l'utilisateur via un menu de poursuivre sa navigation sur le PC".

Pour l'homme du métier, cela implique nécessairement une détection, par le terminal mobile, de la borne radio du réseau local domestique. En effet, si le mobile réagit "en présence de la borne 6" du réseau local domestique, c'est forcément parce qu'il l'a détectée

* sélection d'un ou plusieurs équipements domestiques aptes à supporter la première session multimédia en cours sur le terminal mobile.

Page 10, lignes 15 à 21, le brevet FR159 prévoit une étape consistant à "fournir une liste de terminaux de télécommunication dont dispose l'utilisateur, aptes à être reliés à la borne 6 et au serveur, c'est-à-dire disponibles ; à partir de cette liste, l'utilisateur détermine le terminal de son choix".

Puis lignes 22 à 29, "la borne 6 comporte à cet effet des moyens de dialogue avec ces terminaux pour déterminer les terminaux de cette liste. Ces moyens de dialogue se présentent par exemple sous la forme d'un programme mis en œuvre par la borne et lui permettant d'interroger les terminaux, et de programmes correspondants mis en œuvre par les terminaux pour leur permettre de répondre à la borne.

Il est donc prévu une étape qui permet de déterminer, à l'issue de ce dialogue entre la borne 6 et les terminaux de télécommunication, le deuxième terminal de télécommunication vers lequel va être basculée la session multimédia après que l'utilisateur aura fait son choix dans la liste proposée.

Le présent tribunal ne voit pas de différence de sens entre "apte" et "disponible" au sens des deux brevets étudiés ; en effet, le terminal du réseau domestique sur lequel va être transféré la session doit nécessairement être apte à recevoir cette session mais c'est cette aptitude qui l'inclut dans le réseau domestique et doit être disponible au moment du transfert pour accueillir le transfert.

*validation à partir du terminal mobile d'au moins un équipement domestique parmi les équipements sélectionnés.

La description du brevet FR159 précise page 10, ligne 19 : "à partir de cette liste, l'utilisateur détermine le terminal de son choix".

L'exemple de réalisation donné page 16, ligne 22, à la page 17, ligne 22 ajoute : "Si la réponse du PC à la borne est qu'il est disponible, la borne propose à l'utilisateur via son mobile (au moyen d'un menu par exemple) de continuer sa navigation sur le PC. L'utilisateur accepte".

* établissement d'une deuxième session multimédia entre l'équipement domestique validé et le système applicatif (20).

La revendication 7 du brevet FR159 prévoit que l'établissement de cette deuxième session multimédia peut intervenir après la validation de l'équipement domestique prévue par la revendication 5.

Le procédé divulgué par le brevet FR159 comporte donc bien les 5 étapes du procédé enseigné dans le brevet EP 797 et il importe peu que ces étapes et ce procédé ne soient pas revendiqués dans une seule revendication et à différents endroits du document puisqu'il suffit que ce procédé soit entièrement divulgué dans un seul document au caractère certain ce qui est le cas du brevet FR159 avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, les mêmes agencements et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ce qui a été établi plus haut.

En conséquence, la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté au regard du brevet FR159. Sans qu'il soit utile d'analyser les autres documents mis au débat.

La validité des revendications 2, 7, 8, 9, 10, 11

La revendication 2 du brevet EP 797 est rédigée comme suit et décrit une étape intermédiaire :

"Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre, après l'étape a) et avant l'étape b), une étape a1) d'envoi, par le terminal mobile à la passerelle domestique du réseau local domestique, de données relatives à l'établissement de la première session multimédia en cours sur le terminal mobile".

Cette revendication dépendante de la revendication 1 n'apporte aucun enseignement nouveau ne faisant que préciser l'envoi nécessaire des données relatives à l'établissement de la première session multimédia en cours sur le terminal mobile pour son transfert sur un appareil du réseau domestique.

De plus le brevet FR159 décrit lui aussi page 5, lignes 13 à 25 un procédé qui prévoit après l'étape a) de détection, "l'étape consistant à transmettre audit serveur les informations relatives à l'utilisateur et/ou à la première session d'accès contenues dans le premier terminal de télécommunication", lesdites informations étant transmises au serveur par la borne 6.

C'est d'ailleurs l'objet de la revendication 9 de ce brevet et il a déjà été dit plus haut que la borne 6 couplée avec le réseau d'accès fixe fonctionne comme une passerelle.

L'homme du métier comprend nécessairement que si les informations relatives à la première session multimédia sont transmises au serveur par la borne du réseau local domestique, cela implique nécessairement qu'elles ont été envoyées à la borne radio du réseau local domestique par le terminal mobile, puisqu'il s'agit d'informations "contenues dans le premier terminal de télécommunication" (brevet FR159 page 55, lignes 13 à 25).

La revendication 2 est nulle pour défaut de nouveauté.

La revendication 7 du brevet EP 797 est rédigée comme suit :

"Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, dans l'étape d), la deuxième session multimédia est établie en réponse à une demande d'établissement de session multimédia envoyée par la passerelle domestique".

Cette revendication dépendante enseigne la façon dont la seconde session est établie à la suite de la demande d'établissement envoyé par la passerelle domestique.

Or le brevet FR159 enseigne lui-même page 4, lignes 10 à 16 un procédé qui comprend une étape consistant à "établir pour le même utilisateur une deuxième session d'accès audit serveur à partir d'un deuxième terminal de télécommunication, au moyen d'une borne reliée à chacun desdits terminaux de télécommunication, en vue d'accéder audit serveur à partir dudit deuxième terminal de télécommunication sans discontinuité pour ledit utilisateur ".

Le deuxième exemple de réalisation du brevet FR159 précise notamment que la borne de liaison "peut aussi être reliée à une passerelle domestique qui est elle-même reliée au réseau internet via le réseau d'accès", donc au serveur.

La deuxième session multimédia est donc bien, dans ce cas, établie en réponse à une demande d'établissement de session multimédia envoyée par la passerelle domestique et c'est cet exemple qui était retenu par l'examineur de l'OEB dans son analyse du brevet EP déposé sous priorité du brevet FR159.

La revendication 7 est nulle pour défaut de nouveauté.

La revendication 8 du brevet EP'797 est libellée comme suit : *"Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape e) de clôture de la première session multimédia".*

Là encore le brevet FR159 enseigne page 4, lignes 17 à 20, et page 7, lignes 13 à 15 une étape additionnelle "Selon une caractéristique de l'invention, il comprend en outre l'étape consistant à fermer ladite première session consécutivement à l'ouverture de la deuxième session".

C'est d'ailleurs l'objet de la revendication 16 du brevet FR159.

La revendication 8 est nulle pour défaut de nouveauté.

La revendication 9 est rédigée comme suit :

"Terminal mobile comprenant des moyens pour détecter le champ radio d'une borne d'accès d'un réseau local domestique, ledit réseau local domestique comprenant un ou plusieurs équipements domestiques reliés à une passerelle domestique et des moyens pour échanger des données avec ladite passerelle via une liaison radio avec la borne d'accès, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens pour, en réponse à la détection du champ radio, envoyer à ladite passerelle domestique des informations relatives à l'établissement d'une session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et un système applicatif et en ce qu'il comprend en outre des moyens pour afficher une liste d'équipements domestiques envoyée par la passerelle domestique et des moyens pour sélectionner au moins un équipement domestique dans ladite liste. "

Cette revendication 9 ne fait que reprendre certaines caractéristiques du procédé objet des revendications 1, 2, 7 et 8, pour en faire une revendication de produit visant le terminal mobile.

Outre que cette revendication qui intègre des caractéristiques dont il a été dit plus haut qu'elles étaient dépourvues de nouveauté ne peut de ce seul fait avoir un caractère nouveau, le brevet FR159 enseignait déjà toutes ces caractéristiques.

La revendication 9 est nulle pour défaut de nouveauté.

La revendication 10 est rédigée comme suit :

"Terminal selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens pour envoyer une demande d'établissement d'une nouvelle session multimédia entre le ou les appareils domestiques sélectionnés et le système applicatif, ladite demande étant basée sur les informations relatives à l'établissement de la session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et le système applicatif.

Cette revendication ne fait que reprendre certaines caractéristiques du procédé objet des revendications 1, 2, 7 et 8, pour en faire une revendication de produit visant le terminal mobile.

Pour les mêmes raisons que celles exposées pour la revendication 9, la revendication 10 est nulle pour défaut de nouveauté.

La revendication 11 est rédigée comme suit :

"Passerelle domestique en liaison avec une pluralité d'équipements domestiques dans un réseau local domestique, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens pour recenser au moins les capacités des équipements domestiques connectés audit réseau local domestique et pour déterminer une liste d'équipements domestiques aptes à supporter une session multimédia en cours entre un terminal mobile et un système applicatif en fonction desdites capacités recensées et de données relatives à l'établissement de la session multimédia en cours et en ce qu'elle comprend en outre des moyens pour envoyer une demande d'établissement d'une nouvelle session multimédia entre au moins un appareil domestique et le système applicatif, ladite

demande étant basée sur les informations relatives à l'établissement de la session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et le système applicatif.

Pour les mêmes raisons que celles exposées pour les revendications 9 et 10, la revendication 11 est nulle pour défaut de nouveauté.

sur la brevetabilité des revendications 12 à 15 relatives à des programmes d'ordinateurs

La société FREE demande la nullité des revendications 12 à 15 du brevet EP 797 au motif qu'elles couvrent des programmes d'ordinateurs exclus de la brevetabilité par l'article 52-2c) et 3 de la CBE.

La société ORANGE ne conteste pas qu'il s'agit de revendications couvrant des programmes d'ordinateurs mais fait valoir qu'il s'agit d'une pratique de l'OEB.

Sur ce

L'article 52-2 de la CBE deuxième alinéa dispose :

Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

a) les découvertes, théories scientifiques et les méthodes mathématiques,

b) les créations esthétiques,

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice de l'activité intellectuelle en matière de jeu ou dans les domaines des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

d) les présentations d'informations.

Aux termes de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de CBE.

La revendication 12 du brevet FR159 est rédigée comme suit : *"Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'un terminal mobile comprenant des moyens pour détecter le champ radio d'une borne d'accès d'un réseau local domestique, ledit réseau local domestique comprenant un ou plusieurs équipements domestiques reliés à une passerelle domestique, ledit terminal mobile comprenant des moyens pour échanger des données avec ladite passerelle via une liaison radio avec la borne d'accès, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions de code de programme pour, en réponse à la détection du champ radio, envoyer à ladite passerelle domestique des informations relatives à l'établissement d'une session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et un système applicatif, et en ce qu'il comprend en outre des instructions de code de programme pour afficher une liste d'équipements domestiques envoyée par la passerelle domestique et des moyens pour sélectionner au moins un équipement domestique dans ladite liste".*

La revendication 13 :

"Programme selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des instructions de code de programme pour envoyer une demande d'établissement d'une

nouvelle session multimédia entre le ou les appareils domestiques sélectionnés et le système applicatif, ladite demande étant basée sur les informations relatives à l'établissement de la session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et le système applicatif.

La revendication 14 :

"Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'une passerelle domestique en liaison avec une pluralité d'équipements domestiques dans un réseau local domestique, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions de code de programme pour recenser au moins les capacités des équipements domestiques connectés au réseau local domestique et pour déterminer une liste d'équipements domestiques aptes à supporter une session multimédia en cours entre un terminal mobile et un système applicatif en fonction desdites capacités recensées et de données relatives à l'établissement de la session multimédia en cours et en ce qu'il comprend en outre des instructions de code de programme pour envoyer une demande d'établissement d'une nouvelle session multimédia entre au moins un appareil domestique et le système applicatif, en réponse à une validation dudit au moins un équipement domestique à partir du terminal mobile, ladite demande étant basée sur les informations relatives à l'établissement de la session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et le système applicatif.

Il n'est pas contesté que les revendications 12 à 14 du brevet EP 797 concernent un programme d'ordinateur considéré en tant que tel.

L'article 52 de la CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité et ce, pour la raison qu'ils sont couverts par le droit d'auteur.

Il ne peut être prétendu comme seul moyen pour s'opposer à la demande de nullité de ces deux revendications que la pratique de l'OEB, qui admet des revendications de programmes d'ordinateurs en les baptisant "programmes-produits".

En effet, il ne peut être admis qu'un simple artifice de langage permette de délivrer des brevets contra legem.

La délivrance de brevets pour des programmes d'ordinateurs, fussent-ils dénommés programmes produits, n'est en effet soutenue par aucun texte ou par aucune difficulté d'interprétation de la CBE et au contraire ceux-ci sont clairement exclus en tant que tels de la brevetabilité.

En conséquence, les revendications 12,13 et 14 seront déclarées nulles pour défaut de brevetabilité.

La revendication 15 du brevet EP 797 est rédigée comme suit :

"Support d'enregistrement sur lequel est stocké le programme selon l'une des revendications 12 à 14. "

La société ORANGE prétend que cette revendication n'est pas exclue du champ de la brevetabilité car elle doit s'analyser au regard du paragraphe 3 de l'article 52 de la CBE.

L'article 52(3), précise que le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Ainsi si un programme d'ordinateur est inclus dans une demande de brevet, ce moyen ne saurait à lui seul exclure l'invention du champ de la brevetabilité.

Il a aussi été admis que dans ce cas, le programme d'ordinateur peut être protégé s'il apporte un effet technique supplémentaire à l'invention sans d'ailleurs que cet effet technique ne soit clairement défini.

En l'espèce, et au vu de la rédaction même de la revendication 15 du brevet EP 797, il apparaît que le support d'enregistrement ne revendique aucune caractéristique technique particulière ; qu'il s'agit ici encore d'un habillage qui ne permet pas d'échapper à l'exclusion de brevetabilité concernant les programmes d'ordinateur.

Il n'y a d'ailleurs pas davantage d'informations sur ce support données dans la description du brevet et que la société ORANGE a obtenu la protection et le monopole qui s'ensuit sur un objet qui n'a pour seule fonction que de contenir les programmes d'ordinateurs qui sont exclus de la brevetabilité.

Contrairement à ce qu'elle prétend, la revendication 15 n'est pas soumise à l'article 52-3 de la CBE mais bien à son article 52-2.

En conséquence, la revendication 15 est nulle pour défaut de brevetabilité.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La société FREE forme une demande de dommages et intérêts au motif que la société ORANGE a abusé de son droit d'agir en sollicitant sans raison une procédure accélérée, en omettant de citer devant l'examinateur de l'OEB l'existence d'un brevet antérieur qu'elle avait elle-même déposé puis abandonné et enfin en pratiquant des opérations de saisie-contrefaçon sans aucune nécessité.

La société ORANGE conteste avoir abusé de son droit d'agir au motif qu'elle a agi sur la foi d'un titre délivré par l'OEB qui n'a fait l'objet d'aucune opposition, qu'elle a défendu ce titre estimant que la société FREE commettait des actes de contrefaçon de son invention.

sur ce

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

S'il est exact que la société ORANGE n'a pas cité dans la partie descriptive du brevet EP 797 l'existence du brevet français à partir duquel elle avait cependant formé une demande de délivrance d'un brevet européen mais qu'elle avait depuis abandonnée, ce manque de loyauté dans le dépôt de la demande de brevet et lors de la procédure de délivrance ne peut être appréciée devant la présente juridiction et ne constitue pas un abus du droit d'agir.

La demande d'autorisation d'assigner à jour fixe n'était certes pas justifiée et avait été obtenue en présentant à la requête à un autre juge que le premier saisi qui l'avait refusée, mais le tribunal saisi de cette difficulté a renvoyé les parties à la mise en état, restituant à la partie défenderesse le temps raisonnable nécessaire pour se défendre de sorte qu'aucun préjudice ne peut être allégué.

Enfin, les saisies-contrefaçon effectuées n'ont pas dépassé le nombre nécessaire à prouver des faits de contrefaçon qui n'ont pas été étudiés faute de recevabilité de la demande et n'ont pas causé de préjudice à la société FREE.

La société FREE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société FREE et à la société FREEBOX la somme de 100.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne les demandes de nullité des revendications 1. 2. 7. 8. 9. 10, 11. 12. 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen n°2 044 797.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir opposée à la société ORANGE par la société FREE.

Prononce la nullité des revendications 12. 13. 14 et 15 de la partie française du brevet européen n°2 044 797, qui concernent un programme d'ordinateur considéré en tant que tel pour défaut de brevetabilité.

Prononce la nullité des revendications 1. 2, 7. 8. 9. 10. 11, de la partie française du brevet européen n°2 044 797, pour défaut de nouveauté.

Ordonne la transmission du présent jugement, une fois devenu définitif, à l'INPI aux fins de transcription au Registre National des Brevets, à la requête et aux frais de la partie la plus diligente.

En conséquence

Déclare la société ORANGE irrecevable à agir en contrefaçon à l'encontre de la société FREE.

Déclare sans objet les demandes de nullité des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maître Olivier J, huissier de justice, en dates des 11. 12. 19 et 21 mars 2014 :

Déboute la société FREE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société ORANGE à payer à chacune des sociétés FREE et FREEBOX la somme de 100.000 euros (cent mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:

Condamne la société ORANGE aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la nullité des revendications 1. 2. 7. 8.9. 10.11. 12. 13. 14 et 15 de la partie française du brevet européen n°2 044 797.