

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG 16/16346

N° MINUTE : 3

Assignation du :
14 novembre 2016

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juin 2018**

DEMANDERESSE

Société INTELLECTUAL VENTURES I LLC
2711 Centerville Road Suite 400
Wilmington New Castle County
DELAWARE (ETATS UNIS)

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

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
1 square Bela Bartok
75015 PARIS

représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER &
ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

assisté d' Alice ARGENTINI, Greffier

DEBATS

A l'audience du 01 juin 2018, avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 07 juin 2018.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Copies exécutoires
délivrées le :

12.6.18



La société INTELLECTUAL VENTURES I LLC propriétaire d'un important portefeuille de brevets protégeant des inventions dans le domaine des télécommunications est propriétaire d'un brevet EP 1 304 002 intitulé "Organisation de chiffrement de données dans un système de communications sans fil".

Ce brevet concerne le chiffrement de données dans des systèmes de télécommunication sans fil, et en particulier dans des réseaux locaux sans fil.

La société INTELLECTUAL VENTURES I LLC soupçonne la société SFR de reproduire les caractéristiques de certaines revendications de son brevet dans le service offert à ses abonnés et elle a par exploit en date du 14 novembre 2016 fait assigner la société SFR pour contrefaçon de de son brevet européen EP 1 304 002 (ci-après brevet EP '002) et en particulier pour :

- Contrefaçon de brevet par utilisation et offre d'utilisation en France du procédé objet de la revendication 1 du brevet EP'002, qui est mis en œuvre par la société SFR dans le cadre de son service dénommé "Auto Connect WiFi" ;

- Contrefaçon de brevet par offre, mise dans le commerce, et détention à ces fins en France de terminaux sans fil (notamment téléphones mobiles et tablettes) objet de la revendication 11 du brevet EP'002;

- Contrefaçon de brevet par offre, mise dans le commerce, utilisation et détention à ces fins de points d'accès à un réseau local sans fil ("Hotspots WiFi") reproduisant les caractéristiques de la revendication 14 du brevet EP'002.

Au cours de la mise en état les parties ont conclu selon le calendrier fixé, l'affaire devant être plaidée le 1er juin 2018.

A l'audience de clôture le 17 mai 2018 la société SFR a sollicité un report de la date de plaidoiries auquel la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC a acquiescé, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée compte tenu des nouveaux éléments et moyens soulevés en défense .

Au terme de ses conclusions signifiées le 7 mai 2018 la société SFR a fait valoir deux antériorités , une fin de non recevoir tirée l'inopposabilité du brevet pour fraude à la norme et a formé une demande reconventionnelle en abus de position dominante.

Au soutien de son argumentation en défense, la société SFR expose selon elle que la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC lui reproche de contrefaire son brevet en mettant en œuvre la combinaison des deux normes 3GPP TS 33.234 (norme ETSI) et la norme 802.11.2012 (norme IEEE) que la demanderesse a produites aux débats ; à supposer que la contrefaçon soit avérée, elle soupçonne le brevet EP'02 d'être essentiel aux normes et que dans un tel cas l'action serait irrecevable, le brevet n'ayant jamais été déclaré essentiel.

Elle expose avoir demandé par courrier du 27 avril et 4 mai 2018 les travaux préparatoires de ces normes et la correspondance échangée avec NOKIA alors titulaire du brevet litigieux, à l'ETSI et à l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pour lui permettre de déterminer si l'enseignement de l'invention avait été discuté au cours des travaux des normes et intégré à la spécification technique de celles ci;

L'ETSI qui est situé en France a répondu favorablement en indiquant pouvoir s'exécuter pour la semaine commençant le 11 juin tandis que l'IEEE situé aux Etats Unis a répondu que dans le respect de sa politique de neutralité, elle ne pouvait communiquer les documents « without a subpoena » que la société SFR a traduit par « injonction judiciaire » tout en invitant la société SFR à consulter son site internet (pièce 6.15 + traduction libre)

C'est dans ce contexte que la société SFR a signifié des conclusions d'incident tendant à obtenir une mesure de sursis à statuer et une injonction de communication de pièces auprès de l'IEEE pour satisfaire la demande de l'IEEE, n'ayant par ailleurs pas pu réunir sur le site de l'IEEE les documents et la correspondance demandée;

La date des plaidoirie a été reportée au 23 novembre 2018 et l'incident fixé au 1er juin 2018 en accord avec les parties .

A la date du 1er juin 2018, la société SFR a développé oralement ses écritures n°2bis aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état d':

Ordonner le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon initiée par la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC dans l'attente de la communication par l'ETSI et l'IEEE à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE des documents relatifs à la spécification technique TS 33.234 de la norme UMTS et à la norme 802.11, tels que détaillés dans ses courriers des 27 avril et 4 mai 2018 (Pièces 3.1 et 3.3) ;

Enjoindre à l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dont le siège social est situé 3 Park Avenue, 17th Floor- New York, NY 10016-5997 - États-Unis - de communiquer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

- L'ensemble des documents de travail, des comptes rendus et des contributions techniques réalisés et/ou échangés par les membres du groupe de travail en charge de l'élaboration du EAPOL 4-Way Handshake tel que décrit aux pages 85 et 86 de la partie 11 - WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme 802.11 publiée le 29 mars 2012 ;

- L'ensemble des correspondances au sujet du EAPOL 4-Way Handshake tel que décrit aux pages 85 et 86 de la partie 11 - WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme 802.11 publiée le 29 mars 2012 entre tout employé ou représentant de NOKIA (y compris les autres entités du groupe NOKIA) et tout participant au processus de normalisation du EAPOL 4-Way Handshake tel que décrit aux pages 85 et 86 de la partie 11 - WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme 802.11, tel que son président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Donner commission rogatoire à toute autorité judiciaire compétente sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique afin d'obtenir auprès de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dont le siège social est situé 3 Park Avenue, 17th Floor - New York, NY 10016-5997 - États-Unis d'Amérique les pièces susvisées.

Dire que la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE disposera d'un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance pour en remettre une traduction au greffe du tribunal, sous peine de caducité de la mesure d'instruction ;

Ordonner au greffe de transmettre l'ordonnance, ainsi que la traduction qui lui sera remise par la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, au Ministère Public pour transmission à l'autorité centrale compétente, US. Department of Justice à Washington

Dire qu'au retour de la commission rogatoire, les sociétés SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et INTELLECTUAL VENTURES I LLC en seront avisées par le greffe du tribunal qui mettra à leur disposition les informations éventuellement recueillies pour permettre à leur représentant légal et/ou à leur avocat d'en prendre copie ;

Réserver les demandes au titre de l'article 700 CPC et les dépens

En réplique la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC s'oppose à la demande qu'elle dit irrecevable et mal fondée.

Au terme de ses écritures signifiées le 1er juin 2018 qu'elle a développées à l'audience elle demande au juge de la mis en état de:

Vu les articles 3, 15, 138, 378 et 763 et suivants du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevable, et en tout cas infondée, la demande de sursis à statuer formée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR ; l'en débouter ;

Déclarer irrecevable, et en tout cas infondée, la demande de mesure de production forcée de pièces et la demande de commission rogatoire internationale formées par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR à l'égard de l'organisme IEEE situé aux Etats-Unis ; l'en débouter ;

Débouter la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR de l'ensemble de ses demandes ;

Fixer un calendrier de procédure permettant d'achever la mise en état dans le respect du principe de la contradiction d'ici les plaidoiries fixées au 23 novembre 2018 ;

Dire que dans l'hypothèse où la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR, demanderesse reconventionnelle en nullité de la partie française du brevet européen EP 1 304 002, invoquerait de nouvelles antériorités dans ses dernières conclusions, la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC disposera alors d'un délai d'au moins six semaines avant le prononcé de l'ordonnance de clôture pour conclure sur ces nouvelles antériorités ;

Condamner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR à payer à la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR aux dépens de l'incident qui pourront être directement recouverts par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La société INTELLECTUAL VENTURES I LLC soutient que la production forcée de pièces prévue par l'article 138 du code de procédure civile ne peut s'appliquer s'agissant d'une société domiciliée à l'étranger et que la société SFR doit solliciter une commission rogatoire conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970, ratifiée par la France et les Etats-Unis.

Sur le fond elle estime que la mesure tend à suppléer la carence de la société SFR dans l'administration de la preuve et qu'elle est injustifiée, insuffisamment précise faute de viser des faits déterminés et ne vise qu'à allonger la procédure de manière dilatoire.

Elle explique brièvement sur le fond que sa demande en contrefaçon repose sur la reprise des caractéristiques de la norme 3G TS 33.234 et que la norme 802.11 n'est visée qu'à titre de preuve indirecte et que le tribunal sera amené à examiner l'existence de la contrefaçon par comparaison du brevet avec la norme.

Elle en déduit que les documents relatifs à la norme 802.11 sont inutiles en faisant observer qu'ils sont disponibles sur l'espace public internet du site de l'IEEE

Elle sollicite la fixation d'un calendrier strict pour que l'affaire soit plaidée le 23 novembre 2018 dans le respect du principe de contradiction.

En réplique la société SFR confirme fonder sa demande sur l'article 138 du code de procédure civile, sans s'opposer à ce que le juge de la mise en état ordonne au besoin une commission rogatoire

Sur ce

Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces

L'article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce »

La société INTELLECTUAL VENTURES I LLC fait valoir qu'il est inapplicable à la société IEEE domiciliée aux États Unis et qu'il conviendrait à tout le moins d'ordonner une commission rogatoire conformément à l'article 734 du code de procédure civile qui énonce que:

« Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un État étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet État, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises »

Il ressort de la procédure que la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC a cité les normes IEEE 802.11 2012 (norme WIFI) et ETSI TS 33.234 V6.9.0 (2007-03) (ou 3GPP TS 33.234 version 6.9.0 Release 6) à l'appui de la démonstration de la contrefaçon

La société SFR justifie avoir formé une demande précise de communication de documents auprès de l'ETSI et de l'IEEE afin, de vérifier si l'invention objet de EP 002 a été discutée lors de l'élaboration de la spécification technique TS 33.234 et de la norme WiFi 802.11, et de connaître les éventuelles déclarations d'essentialité faites par NOKIA à ce sujet (Pièces 6.8 et 6.14).

Il ressort des pièces produites que l'ETSI y a répondu favorablement et devrait s'exécuter début juin (pièce 9.13)

L'IEEE a répondu le 10 mai 2018 dans ces termes « Please be advised that it is IEEE's policy not to provide information that may be used in litigation without a subpoena; This is to protect IEEE's neutrality in any dispute. If that is necessary, please feel free to let me know and we can arrange the details of service. However a subpoena may not be necessary in this instance as IEEE 802.11 does host a public website that contains a wide variety of working group materials. The IEEE 802.11 website is located <http://www.ieee802.org/11/> (pièce 6.15 + traduction libre)

que la société SFR a traduits comme suit « Veuillez savoir que la politique de l'IEEE est de ne pas fournir d'informations qui puissent être utilisées dans un litige sans injonction judiciaire. Cette politique a pour but de protéger la neutralité de l'IEEE dans tout litige. Si nécessaire, faites le moi savoir et nous pouvons convenir des détails de la signification. Cependant une injonction n'est peut être pas nécessaire dans en l'espèce car la norme IEEE802.11 dispose d'un site internet qui contient une vaste variété de documents de travail. Le site de la norme 802.11 est disponible » (Pièce 6.15).

Il ressort ainsi de cet échange que la société IEEE est disposée à verser les documents auxquels le public peut avoir accès et qu'elle souhaite seulement les communiquer sous couvert d'une autorisation judiciaire pour s'exécuter dans le respect de sa politique interne de neutralité.

Il n'y a donc pas lieu dans ce contexte à faire procéder aux États Unis à une mesure d'instruction et la demande de communication de pièces formulée dans ce contexte est recevable dès lors que l'IEEE souhaite seulement que la demande émane d'un juge.

Sur la demande en communication

La société INTELLECTUAL VENTURES ILLC conteste l'utilité de la mesure et son caractère justifié.

Elle fait notamment valoir que la mesure n'est pas nécessaire dès lors que l'IEEE a indiqué que ses documents de travail sont accessibles sur son site Internet et qu'elle ne tend qu'à suppléer la carence de l'administration de la preuve de la défenderesse qui fait valoir tardivement une exception de fin non recevoir tirée de la fraude aux normes et une demande reconventionnelle en abus de position dominante.

Cependant cette mesure a une utilité dans le cadre de la fin de non recevoir soulevée par la société SFR qui est libre du choix de ses moyens en défense et de former des demandes reconventionnelles dans les écritures qu'elle a signifiées dans le calendrier de procédure fixé.

Il apparaît par ailleurs que la société SFR n'a pu exploiter la voie d'accès sur le site internet de la société IEEE et qu'elle sollicite en outre la correspondance de NOKIA qui n'est pas à priori sur le site public de l'IEEE.

Elle indique que cette mesure peut se faire rapidement en faisant observer que l'ETSI va s'exécuter très prochainement et justifie du caractère précis des pièces demandées qui sont limitées à certaines pages de la norme qu'elle a citées.

Il s'ensuit que sa demande est recevable et qu'il convient d'y faire droit selon les modalités du dispositif sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un sursis à statuer, la date des plaidoiries ayant été fixée au 23 novembre 2018 en accord avec les parties qui souhaitent voir fixer un calendrier strict.

Il n'y a pas lieu de faire droit à ce stade de la procédure à la demande de la société INTELLECTUAL VENTURES ILLC formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par remise au greffe et par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile,

Reçoit la demande de la société SFR

Dit que l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dont le siège social est situé 3 Park Avenue, 17th Floor- New York, NY 10016-5997 - États-Unis – doit communiquer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

- L'ensemble des documents de travail, des comptes rendus et des contributions techniques réalisés et/ou échangés par les membres du groupe de travail en charge de l'élaboration du EAPOL 4-Way Handshake tel que décrit aux pages 85 et 86 de la partie 11 - WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme 802.11 publiée le 29 mars 2012 ;

- L'ensemble des correspondances au sujet du EAPOL 4-Way Handshake tel que décrit aux pages 85 et 86 de la partie 11 - WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme 802.11 publiée le 29 mars 2012 entre tout employé ou représentant de NOKIA (y compris les autres entités du groupe NOKIA) et tout participant au processus de normalisation du EAPOL 4-Way Handshake tel que décrit aux pages 85 et 86 de la partie 11 - WIRELESS LAN MAC AND PHY SPECIFICATION de la norme 802.11, tel que son président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Dit n'y avoir lieu à commission rogatoire

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société SFR

Rejette la demande de la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Renvoie les parties à la mise en état et fixe le calendrier comme suit, les dates retenues étant des dates relais en 2018 :

16 juillet pour les écritures en réponse de la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC

1er octobre pour les conclusions en réplique de la société SFR

23 octobre pour la dernière réplique de la société INTELLECTUAL VENTURES I LLC

13 novembre pour les dernières écritures de la société SFR

Décision du 07 juin 2018
3^{ème} Chambre 4^{ème} Section
RG 16/16346

Clôture le 15 novembre 2018 à 14h à l'audience du juge de la mise en état

Plaidoirie le mercredi 23 novembre 2018 à 9h

Réserve les dépens

Faite et rendue à Paris le 07 juin 2018

Le Greffier



Le Juge de la mise en état



