

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le
24 novembre 2016

3ème chambre 2ème section

N° RG : 15/15648

Assignation du 29 octobre 2015

INCIDENT

DEMANDERESSE

Société NCAM TECHNOLOGIES LIMITED

[...] W1D3BP

LONDRES (ANGLETERRE)

représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER du
PARTNERSHIPS OLSWANG France LLP, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #D0320

DEFENDERESSE

Société SOLIDANIM

[...]

94200 IVRY-SUR-SEINE

représentée par Maître Boriane GUIMBERTEAU de la SCP
FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire #P0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

François A. Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS

À l'audience du 03 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 24 novembre 2016.

ORDONNANCE

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

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société NCAM TECHNOLOGIES Limited (ci-dessous la société
NCAM), société de droit anglais, se présente comme spécialisée dans
le développement de technologies de réalité augmentée qui consiste
à insérer des objets virtuels dans des images réelles.

La société NCAM a déposé le 9 mai 2013 une demande de brevet GB
n°2503563 portant sur un système pour mélanger ou composer en
temps réels des objet 3D générés par un ordinateur et un flux vidéo
provenant d'une caméra vidéo, publiée le 1er janvier 2014 sous

priorité d'un brevet GB n° 1208088 du 9 mai 2012 (non publié) et procédé au dépôt d'autres demandes de brevets ayant pour inventeurs Messieurs B et M et notamment la demande WO 2013/167901 déposée le 9 mai 2013 et publiée le 14 novembre 2013, sous priorité du brevet GB 1208088.3, cette demande ayant été convertie en demande régionale européenne sous le numéro EP 2 847 991.

La société NCAM exploite ce système sous le nom de « NCAM LIVE ».

La société SOL1DAN1M a pour activité la production, la post-production technique et l'édition audiovisuelle notamment dans le domaine du cinéma et de la télévision.

Elle est titulaire d'un brevet déposé le 13 décembre 2011 et délivré par l'INPI le 3 janvier 2014 sous le numéro FR 2 984 057 (ci-dessous « brevet FR 057 »), commercialisé sous le nom de SolidTrack. Ce brevet porte sur un « *système de tournage de film vidéo comprenant une caméra de tournage, un capteur, un module informatisé de repérage pour déterminer la localisation de la caméra de tournage, un écran de contrôle, un module informatisé de composition pour générer sur l'écran de contrôle une image composite de l'image réelle et d'une projection de l'image virtuelle, générée selon les données de localisation de la caméra de tournage* ».

Elle a déposé également une demande de brevet européen sous priorité du brevet FR 057, le 13 décembre 2012, qui a été publiée le 22 octobre 2014 sous le numéro EP 2 791 914 (ci-dessous « brevet EP 914 »), Cette demande est en cours d'examen.

Indiquant avoir constaté que la société SOLID ANIM accusait la société NCAM auprès de ses clients d'avoir volé la technologie SolidTrack, cette dernière a, selon acte d'huissier en date 29 octobre 2015, fait assigner la société SOLIDANIM devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir prononcer la nullité du brevet FR057 et la voir condamner en concurrence déloyale pour des actes de dénigrement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2016, la société SOLIDANIM a contesté les demandes de la société NCAM et formé des demandes reconventionnelles en contrefaçon de son brevet français FR 057 et de la demande de brevet européen EP 914 dont elle est titulaire et aux fins de déclarer que le droit au dépôt de la demande de brevet européen, de la demande de brevet internationale, de tout titre de propriété industrielle en découlant et du brevet GB 2 503 563 appartient à la société SOLIDANIM et que la société NCAM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au détriment de la société SOLIDANIM.

Le 2 juin 2016, la société NCAM a notifié des conclusions d'incident. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2016, la société NCAM entend voir, au visa des articles L. 614-13, L. 614-15 et L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, des articles 4, 5, 7 et 8 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de la Convention sur le Brevet Européen du 5 octobre 1973 et des articles 1 à 6 du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, ainsi que des articles 367, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

In limine litis :

- ORDONNER le sursis à statuer des demandes en contrefaçon de la société SolidAnim sur le fondement de la demande de brevet européen n° EP 2 791 914 jusqu'à la délivrance du brevet ;
- CONSTATER que le brevet français FR 2 984 057 et la demande de brevet européen n° EP 2 791 914 visent la même invention, les mêmes inventeurs et la même date de priorité ;
- ORDONNER en conséquence le sursis à statuer des demandes en contrefaçon de la société SolidAnim relatives au brevet français FR 2 984 057 jusqu'à ce que ce brevet cesse de produire ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen EP 2 791 914 sera rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué ;
- DECLINER sa compétence au profit de la High Court of Justice (Chancery Division Patents Court, en Angleterre), en ce qui concerne la demande en revendication de propriété formulée par la société SolidAnim relativement à la demande de brevet européenne n° EP 2 847 991, aux autres demandes découlant de la demande internationale WO 2013/167 901 et au brevet anglais GB n°2 503 563 ;
- ORDONNER la poursuite de F instance s'agissant de la demande de Ncam en nullité du brevet FR 2 984 057 ;
- CONDAMNER SolidAnim à payer à Ncam une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident ;
- LA CONDAMNER également aux dépens de l'incident.

La société NCAM soutient que le sursis à statuer est de droit en application de l'article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle s'agissant de la demande européenne de brevet, dont la société SOLIDANIM prétend que le système NCAM LIVE serait la

contrefaçon. Elle ajoute que s'agissant du brevet français, le sursis est également de droit en application de la règle du non cumul des protections posée par l'article L.614-13 du code de la propriété intellectuelle, le sursis à statuer étant de droit jusqu'à la cessation du cumul. La société NCAM considère ainsi que les conditions du non cumul sont réunies dès lors que les inventeurs désignés dans le brevet français FR057 et dans la demande de brevet européen EP914 sont les mêmes (Messieurs Isaac P, Jean-François S et Emmanuel L), que la date de priorité est la même, à savoir le 13 décembre 2011 et que l'invention est la même. Elle estime en conséquence qu'il convient de surseoir à statuer s'agissant des demandes en contrefaçon de la société SolidAnim fondées sur le brevet FR057 et la demande de brevet EP914 mais qu'il est d'une bonne administration de la justice de poursuivre l'instruction de la demande en nullité du brevet FR057 dès lors que dans l'hypothèse où la demande européenne serait rejetée, le brevet français subsisterait,

La société NCAM estime en revanche que le tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la demande de la société SOLIDANIM de lui enjoindre de procéder à ses frais au transfert de propriété de la demande de brevet européen et de tout titre de propriété industrielle en découlant ou découlant comme elle de la demande internationale WO 2013/167 901, ainsi que le brevet parallèle britannique GB 2 503 563. Elle fait valoir qu'en application des articles 1^{er} et 2 du Protocole CBE, le défendeur à une action en revendication portant sur une demande de brevet européen qui est domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attiré que devant les juridictions de cet État et que l'article 71 du règlement 1215/2002 permet de faire primer les règles de compétence prévues par les conventions spéciales, car elles ont été édictées en tenant compte des spécificités des matières qu'elles concernent. Elle ajoute que si la CJUE admet que la règle de principe de l'article 71 (1) du Règlement puisse être écartée pour faire prévaloir les dispositions du Règlement sur celles d'une convention spéciale applicable, au motif que ladite convention porte atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Elle considère que le risque de contrariété de décisions est inexistant dès lors que l'action en revendication de la société SolidAnim repose sur des faits distincts de ceux faisant l'objet des demandes initiales de la société Ncam de telle sorte qu'il n'y aurait aucune contrariété à juger le brevet de SolidAnim valable et contrefait et dans le même temps rejeter les demandes en revendication de SolidAnim sur la demande de brevet européen de Ncam, puisqu'il s'agit de titres distincts et dont les revendications sont par ailleurs différentes. Elle ajoute que l'action en concurrence déloyale de la société Ncam repose sur les déclarations faites par la société SolidAnim auprès de partenaires, clients et prospects de la société Ncam selon lesquelles cette dernière aurait contrefait ses brevets et qu'une procédure en contrefaçon serait en cours, le fait fautif consistant à dénoncer des actes de contrefaçon

et à faire état d'une procédure en cours sans qu'une décision de justice à caractère irrévocable n'ait été rendue de telle sorte que le point de savoir si le brevet Ncam a en réalité été inventé par SolidAnim, ce qui justifie son action en revendication, est indifférent.

Elle ajoute qu'il n'y a pas plus de risque de contrariété à séparer la demande reconventionnelle en revendication de la société SolidAnim de ses autres demandes reconventionnelles dès lors que la demande reconventionnelle en contrefaçon est fondée sur ses propres titres dont l'un est visé par l'action en nullité de la société Ncam et qu'elle n'a donc aucune incidence sur sa demande en revendication qui porte sur la demande de brevet européen de la société Ncam, donc un titre distinct.

Elle expose par ailleurs que la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société SolidAnim repose sur la prétendue appropriation induite de ses investissements par la société Ncam en raison de l'utilisation du système SolidTrack qui met en œuvre le brevet de la société Ncam dont la société SolidAnim revendique par ailleurs la propriété et estime que soit ces deux actions (en concurrence déloyale et revendication de propriété) sont considérées comme reposant sur les mêmes faits, à savoir la prétendue appropriation frauduleuse de l'invention de la société SolidAnim par la société Ncam et, dans un tel cas, l'action en concurrence déloyale, qui n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'un autre fondement juridique, doit être écartée au profit de l'action en revendication, soit ces deux actions portent sur des faits distincts, auquel cas il n'y a pas de risque de contrariété entre les décisions à intervenir, qui porteront d'une part sur les brevets de la société Ncam et d'autre part sur l'appropriation des investissements de la société SolidAnim et le détournement de sa clientèle.

Elle considère ainsi que le Protocole CBE doit primer sur le Règlement et que la société NCAM étant une société de droit anglais ayant son siège en Angleterre, seules les juridictions anglaises sont compétentes pour connaître de l'action en revendication de la société SolidAnim sur la demande de brevet n° EP 2 847 991 de telle sorte que le tribunal de grande instance de Paris doit décliner sa compétence pour statuer sur la revendication de propriété portant sur cette demande de brevet au profit des juridictions anglaises.

La société NCAM fait valoir en outre qu'il convient d'écarter l'application de l'article 8 (3) du Règlement dès lors que les demandes reconventionnelles en revendication de la société SolidAnim ne trouvent pas leur cause dans l'action préalable en nullité de la société NCAM ni dans les faits qui la justifie et qu'elles auraient parfaitement pu être formulées par la société SolidAnim avant ou indépendamment de l'action en nullité de la concluante. Elle estime qu'il doit exister un lien étroit entre les faits qui sont le soutien de la demande originaire et ceux justifiant de la demande reconventionnelle et qu'en l'espèce ce lien n'est pas établi dès lors que les demandes reconventionnelles en

revendication de SolidAnim et les demandes originaires de Ncam découlent de faits distincts et qu'il n'existe aucun risque que des décisions contraires soient rendues. Elle ajoute que les autres chefs de compétence issus du Règlement susceptibles de s'appliquer à une action en revendication de propriété, dépendent de la qualification donnée à cette action, et que soit il s'agit d'une action en revendication de propriété classique, auquel cas, seule la règle de compétence générale du domicile du défendeur posée par l'article 4§1 est applicable ; soit il s'agit d'une action en responsabilité civile délictuelle, soumise par principe à la règle de compétence du domicile du défendeur de l'article 4(1) et, alternativement, à la règle de compétence de l'article 7 (2) de la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire mais que dans tous les cas, le Règlement donne compétence aux juridictions anglaises. Elle précise qu'à supposer que les règles en matière de responsabilité civile délictuelle s'appliquent, ni le fait générateur ni le dommage ne sont survenus en France dès lors que le brevet n° GB 2 503 563 sur lequel la société SolidAnim revendique des droits a été délivré en Angleterre et que les demandes de brevets litigieuses issues de la demande internationale n°WO 2013/167 901 sont des demandes nationales ou régionales faisant l'objet de procédures de délivrance dans des États étrangers et que de plus, ce brevet et ces demandes de brevet revendiquent la priorité de la demande britannique n° GB 1 208 088.3.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2016, la société SOLIDANIM demande au tribunal, au visa notamment des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 614-13, L. 614-15 et L. 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, de :

- DECLARER le Tribunal de Grande Instance compétent pour juger de la demande en revendication de propriété du brevet EP 2 847 991, les demandes découlant de la demande internationale WO 2013/167 et le brevet anglais GB 2 503 563 ;
- CONDAMNER NCAM à payer à SOLIDANIM la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant le présent incident ;
- CONDAMNER NCAM aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses demandes, la société SOLIDANIM fait valoir qu'elle ne conteste pas la demande de sursis à statuer en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles en contrefaçon, en ce qu'il s'agit uniquement de l'application des règles de droit relatives au non-cumul des protections prévues par les articles L.614-13 et L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle.

En revanche, la société SOLIDANIM sollicite que le Tribunal de Grande Instance soit reconnu compétent pour connaître de l'action en revendication intentée. Elle fait valoir que la seule existence d'une Convention spéciale n'exclut pas l'application du Règlement qui a vocation à s'appliquer au plus grand nombre de litiges civils, et ce d'autant qu'en l'espèce il existe un important risque de contrariété de décisions si la demande reconventionnelle en revendication des demandes de brevets et brevet déposés par NCAM devait être jugée séparément des autres demandes de la cause dès lors que ces demandes sont intrinsèquement liées et que la société NCAM a choisi de les porter devant les juridictions parisiennes.

La société SOLIDANIM soutient que la société NCAM s'est appropriée ses investissements portant sur le développement de son invention ainsi que son invention et ses brevets. Elle estime ainsi que des liens évidents existent entre ses différentes demandes de qui, si elles devaient être jugées séparément par les juridictions française et britannique, pourraient aboutir notamment à des décisions contraires : le Brevet FR 057 pourrait être jugé valable et contrefait par la société NCAM par le juge français alors que les brevets et demandes de brevet de la société NCAM pourraient être reconnus par le juge britannique comme ne justifiant pas qu'aboutisse l'action en revendication de la société SOLIDANIM, Elle ajoute que l'appropriation des investissements de la société SOLIDANIM par la société NCAM jouirait être reconnue en France alors que l'appropriation de l'invention rendue possible par ces investissements et matérialisée par le dépôt des brevets de la société NCAM, pourrait être rejetée au Royaume-Uni ou encore que les actions reconventionnelles en revendication et en concurrence déloyale formulées par la société SOLIDANIM concernent les mêmes faits, pour lesquels il est demandé une réparation distincte, à savoir, d'une part, le transfert des brevets de la société NCAM et d'autre part, la réparation du préjudice financier subi.

Elle ajoute qu'une telle procédure au Royaume-Uni s'avérerait particulièrement longue et inutilement coûteuse pour les parties et qu'obliger SOLIDANIM à une telle démarche reviendrait à la priver d'un procès rapide et équivaldrait à refuser à la société SOLIDANIM l'accès à un tribunal dans un délai raisonnable, en violation des principes en matière de procès équitable (article 6-1 de la CEDH), Elle estime ainsi qu'afin d'éviter la multiplication de procédures opposant les parties à l'instance et de respecter les principes supérieurs fondant le droit de l'Union qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et notamment les principes de prévisibilité des juridictions compétentes, de sécurité juridique, de réduction au maximum des risques de procédures concurrentes et de confiance réciproques dans la justice au sein de l'Union, il apparaît nécessaire d'appliquer le Règlement 1215/2012 à la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action en revendication de la société SOLIDANIM.

La société SOLIDANIM expose à cet égard qu'en application de l'article 8 (3) de ce Règlement, le tribunal de grande instance de Paris est compétent dès lors qu'en vertu de cet article une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être atraite : (...) « *s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci* » étant observé qu'en l'espèce, la société NCAM est domiciliée sur le territoire d'un État membre, que la demande en revendication formulée par la société SOLIDANIM est de nature reconventionnelle et que cette demande reconventionnelle dérive du fait sur lequel est fondée la demande initiale de la société NCAM.

Elle considère que la demande reconventionnelle en revendication de propriété formulée par la société SOLIDANIM a pour origine le même contexte factuel que les demandes initiales de la société NCAM en nullité de brevet et concurrence déloyale et qu'elle est également connexe aux demandes de la société NCAM dès lors que l'ensemble de ces demandes vise à régler le différend existant entre les parties quant à la titularité des droits sur les brevets et systèmes SolidTrack / NCAM Live et que ce différend a donné lieu à l'action en nullité à rencontre du Brevet FR de la société SOLIDANIM, ainsi qu'à l'action en concurrence déloyale de la société NCAM. Elle précise que l'invention développée par SOLIDANIM a été protégée par le Brevet FR 057 qui a été attaqué en France par la société NCAM, invention qui a été soustraite à la société SOLIDANIM en vue des dépôts de divers brevets de la société NCAM. Ce sont ces brevets dont la propriété est revendiquée par la société SOLIDANIM.

Elle expose que les brevets et systèmes SolidTrack / NCAM Live concernent bien la même invention, comme cela est amplement démontré dans ses conclusions du 31 mars 2016 de telle sorte que la remise en cause des droits de la société NCAM sur l'invention - objet de la demande reconventionnelle de la société SOLIDANIM - dérive du fait sur lequel la demande originaire est fondée, à savoir l'existence et la validité de droits de la société SOLIDANIM sur l'invention.

Elle ajoute que les demandes de la société NCAM au titre de la concurrence déloyale sont fondées sur un prétendu dénigrement lié aux droits de la société SOLIDANIM sur le Brevet FR 057 et que le prétendu dénigrement découlerait de la simple évocation des droits de SOLIDANIM sur son invention, matérialisés par le dépôt du Brevet FR 057 dont la nullité est demandée et qui constitue manifestement un obstacle commercial pour NCAM. Elle considère ainsi que les faits originaires de l'action de NCAM, à savoir la contestation de la validité du Brevet FR 057 et la titularité des droits sur le système SolidTrack/NCAM Live, sont donc également à l'origine de l'action reconventionnelle de SOLIDANIM.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer sur la contrefaçon du brevet FR 057 et de la demande de brevet EP 914 ;

Il est constant qu'aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2016, la société SOLIDANIM a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon par la société NCAM du brevet FR 57 et de la demande de brevet EP 2 791 914 dont elle est titulaire sollicitant aux termes de ces conclusions de dire et juger « *qu'en mettant sur le marché, offrant à la vente et important les produits référencés, la société NCAM Technologies Limited a commis des actes de contrefaçon du brevet français FR 2 984 057 BI et de la demande de brevet européen EP 2 791 914 de SOLIDANIM* ».

Sur la demande de sursis à statuer au regard de la demande de brevet européen :

En application de l'article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, « *le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet* ».

11 convient dès lors de surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon engagée par la société SOLIDANIM sur le fondement de la demande de brevet européen EP 914 dans l'attente de la délivrance de ce brevet.

Sur la demande de sursis à statuer au regard du brevet français FR 057:

Il résulte de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle que « *dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu* ».

En outre, en application de l'article L. 614-15 de ce même code, « *le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué* ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que le brevet FR 057 intitulé « *système de tournage de film vidéo* » ayant comme inventeurs

Monsieur Isaac P, Monsieur Jean-François S et Monsieur Emmanuel L, sur lequel la société SOLIDANIM fonde son action en contrefaçon, couvre la même invention que la demande de brevet européen EP 914 et qu'elle comporte le même intitulé, qu'elle mentionne les mêmes inventeurs susvisés et qu'elle revendique la même date de priorité (13 décembre 2011).

Il convient dès lors, en application de l'article L. 614-5 précité de surseoir à statuer sur cette demande.

Sur la demande de poursuite de la procédure s'agissant de la nullité du brevet FR 057 ;

S'il est vrai que l'action en nullité du brevet FR 057 n'est pas nécessairement atteinte par le sursis à statuer de droit qui s'applique à l'action en contrefaçon, il paraît de bonne administration de la justice de surseoir également à statuer sur l'action en nullité dudit brevet jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Sur l'exception d'incompétence à l'encontre de la demande reconventionnelle relative à la revendication des brevets ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2016, la société SOLIDANIM considère que la demande de brevet WO 2013/167,901 déposée par la société NCAM le 9 mai 2013 couvre une invention lui appartenant qui lui a été soustraite frauduleusement de telle sorte qu'elle sollicite de déclarer que le droit au dépôt de la demande de brevet européen, de la demande de brevet WO2013GB51205, de tout titre de propriété industrielle en découlant, et du brevet GB 2 503 563 lui appartient et d'enjoindre à la société NCAM de procéder à ses frais au transfert de propriété de la demande de brevet EP 13 726815, et de tout titre de propriété industrielle en découlant, ou découlant comme elle de la demande internationale WO 2013/167,901, ainsi que le brevet parallèle britannique GB 2 503 563, au bénéfice de la société SOLIDANIM, le tout sous astreinte.

Sur la revendication de la demande de brevet européen EP2847 991;

Aux termes du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen du 5 octobre 1973, applicable pour les actions intentées contre le titulaire d'une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l'obtention d'un brevet européen pour un ou plusieurs des États contractants désignés dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des États contractants est déterminée conformément notamment à son article 2 selon lequel « *Sous réserve des articles 4 et 5, le titulaire d'une demande de brevet*

européen ayant son domicile ou son siège dans l'un des États contractants est attiré devant les juridictions dudit État contractant ».

En outre aux termes de l'article 11 de ce Protocole «*Dans les rapports entre États contractants, les dispositions du présent protocole priment les dispositions contraires d'autres conventions relatives à la compétence judiciaire ou à la reconnaissance des décisions ».*

Par ailleurs, l'article 71 (1) du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que «*Le présent règlement n * affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ».*

Il y a lieu dès lors de considérer que l'article 71 (1) du règlement UE 1215/2012 ne s'oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs à la revendication d'un brevet européen soit fixée par le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen du 5 octobre 1973 sous réserve cependant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Affaire C-533/08 du 4 mai 2010) et ce quand bien même cette décision portait sur la compatibilité de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route signée à Genève le 19 mai 1956, les règles ainsi applicables soient conformes aux objectifs poursuivis par le Règlement et notamment qu'elles présentent un haut degré de prévisibilité (considérant 11), qu'elle facilitent une bonne administration de la justice et qu'elle permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes et d'éviter que les décisions soient inconciliables (considérant 15) et enfin qu'elles assurent dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le règlement la libre circulation des décisions en matières civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union (considérant 6, 16 et 17).

À cet égard, la règle de compétence prévue par le Protocole CBE présente un haut degré de prévisibilité puisqu'elle s'articule autour de la compétence conférée à la juridiction du domicile ou du siège du titulaire d'une demande de brevet européen lorsque celui-ci a son domicile ou son siège dans l'un des États contractants, lequel présente un lien étroit avec l'objet du litige qui porte sur le droit à l'obtention du brevet européen.

S'agissant de l'objectif de réduction du risque de procédure concurrente et la bonne administration de la justice, il convient d'observer qu'en l'espèce, le litige pendant devant le présent tribunal porte d'une part, sur la validité du brevet FR 057 dont la société SOLIDANIM est titulaire et des actes de concurrence déloyale

reprochés à cette dernière par la société NCAM pour avoir, selon celle-ci, soutenu qu'elle aurait contrefait son propre brevet, et d'autre part, reconventionnellement, sur la contrefaçon de ce brevet FR 057 par la société NCAM,

Si ces demandes ont un objet différent de celle en revendication formée par la société SOLIDANIM en ce qu'elles visent d'autres brevets ou demandes de brevet déposés par la société NCAM et portent ainsi sur des titres différents, il convient d'observer d'une part, que ces autres brevets portent sur un système comparable à celui revendiqué par la société SOLIDANIM au titre de son brevet FR 057 en ce qu'ils ont pour objet de mélanger ou composer en temps réels des objet 3D générés par un ordinateur et un flux vidéo provenant d'une caméra vidéo, et que d'autre part, les demandes en revendication s'appuient sur les mêmes circonstances de faits ayant présidé aux relations qui ont pu naître entre les parties et leurs salariés et qui les conduisent chacune à revendiquer une primeur sur les inventions proposées par ces différents brevets ou demandes de brevet et à considérer comme constitutifs d'actes de concurrence déloyale les propos tenus respectivement par les parties, Tune envers l'autre.

Ainsi, la demande de la société SOLIDANIM repose sur le fait que la demande de brevet WO 2013/167,901 déposée le 9 mai 2013, en revendiquant la priorité de la demande GB 12 08 088 du 9 mai 2012, et la demande de brevet européen EP 991 reprennent sur de nombreux aspects l'invention développée par la société SOLIDANIM et faisant l'objet de son brevet FR 057 et de sa demande de brevet EP 914 de telle sorte qu'il existe un lien nécessairement étroit entre d'une part» l'action en contrefaçon dirigée par la société SOLIDANIM contre la société NCAM de son brevet FR057 portée devant le tribunal de grande instance de Paris et l'action en revendication des brevets de la société NCAM en Angleterre et qu'il relève de la bonne administration de la justice afin d'éviter une multiplicité de procédures concurrentes de permettre l'examen de ces demandes par une seule et même juridiction.

Ce faisant, il convient d'écarter le protocole CBE au profit du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dont l'article 8 (3), poursuivant précisément l'objectif précité dispose qu'une « *personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être atraite s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci* ».

Comme indiqué ci-dessus, il convient d'observer que les demandes en revendication des brevets formées par la société SOLIDANIM dérivent des mêmes faits qui ont conduit la société NCAM à solliciter, d'une part la nullité du brevet FR 057 et la condamnation de la société

SOLIDANIM pour concurrence déloyale, et d'autre part, la demande reconventionnelle en contrefaçon engagée par la société SOLIDANIM sur le fondement du brevet FR 057 contre la société NCAM, dont le présent tribunal est aussi saisi, ces dernières demandent étant étroitement liées aux circonstances de faits et relations entre les parties qu'il convient d'apprécier afin de déterminer si les dépôts effectués par la société NCAM l'ont été ou non en fraude des droits de la société SOLIDANIM sur le brevet RF 057 dont la validité est contestée devant la juridiction parisienne.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence territoriale.

Sur la revendication des autres titres ;

S'agissant de la revendication des autres demandes de brevet, hors le brevet européen, il convient de faire application également du Règlement (UE) n°1215/2012 précité afin de déterminer la juridiction compétente.

Si à cet égard, l'article 4 détermine les règles générales de compétences, et conduit en principe à donner compétence au for du domicile du défendeur, le règlement prévoit également que cette compétence peut être complétée par d'autres fors autorisés en raison notamment « *du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice* » et tel est le cas notamment à son article 8 (3) précité qui autorise la compétence de la juridiction initialement saisie pour connaître « *d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire* ».

Comme indiqué ci-dessus et pour les mêmes motifs, il convient de considérer que les conditions d'application de cet article 8(3) sont en l'espèce réunies de telle sorte que l'exception d'incompétence soulevée par la société NCAM sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de réserver les dépens.

En revanche, la société NCAM doit être condamnée à verser à la société SOLIDANIM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

- REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société NCAM TECHNOLOGIES Limited ;

- ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon formée par la société SOLIDANIM contre la société NCAM TECHNOLOGIES Limited sur le fondement de la demande de brevet EP 914 jusqu'à la date de délivrance dudit brevet ;
- ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon formée par la société SOLIDANIM contre la société NCAM TECHNOLOGIES Limited sur le fondement du brevet FR 057, ainsi que sur la demande en nullité de ce même brevet, jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ;
- CONDAMNONS la société NCAM TECHNOLOGIES Limited à payer à la société SOLIDANIM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVONS les dépens.