

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

RG N°: N° RG 15/17037 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6UV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Août 2015

Date de saisine : 26 Août 2015

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs

Décision attaquée : n° 14/14124 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 17 Avril 2015

Appelante :

La société CORE WIRELESS LICENSING, S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée sous le n° B 163920, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20150246

Intimées :

La société LG ELECTRONICS FRANCE, S.A.S., immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 380.130.567, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cyrille AMAR de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515

La société LG ELECTRONICS Inc., société de droit coréen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cyrille AMAR de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515

ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DOUILLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 17 avril 2015 dans un litige opposant la société de droit luxembourgeois CORE WIRELESS LICENSING, désormais dénommée CONVERSANT WIRELESS LICENSING (ci-après, la société CW), à la société LG ELECTRONICS FRANCE et à la société de droit coréen LG ELECTRONICS Inc. (ci-après, les sociétés LG) et concernant un portefeuille de brevets détenu par la société CW, dont des brevets déclarés essentiels à des normes de télécommunications mobiles ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 5 août 2015 par la société CW ;

Vu les appels incidents interjetés par les sociétés LG ELECTRONICS FRANCE et LG ELECTRONICS Inc., respectivement les 4 mars et 4 mai 2016 ;

Vu les conclusions d'incident transmises les 21 avril et 29 novembre 2016 par les sociétés LG tendant à la communication de pièces par la société CW ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2017 par le conseiller de la mise en état de cette chambre qui a débouté les sociétés LG de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées *in solidum* aux dépens de l'incident et au paiement à la société CW de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident de communication de pièces transmises le 13 février 2018 par la société CW ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2018 par le conseiller de la mise en état de cette chambre ordonnant une médiation ;

Vu le courrier du médiateur informant le conseiller de la mise en état de l'échec de la médiation ;

Vu les nouvelles conclusions d'incident de communication de pièces transmises les 31 août et 4 septembre 2018 par la société CW pour demander :

- d'ordonner à LG d'expurger ses pièces et conclusions de toute référence à l'accord NOKIA/QUALCOMM, en l'absence du consentement de NOKIA ;

- à titre subsidiaire, d'autoriser une telle divulgation sous réserve du consentement de NOKIA et, plus généralement, sous réserve que tous futurs usages de l'accord NOKIA/QUALCOMM et références à celui-ci soient faites dans le respect du régime de confidentialité exposé ci-dessous ;

- de rejeter la demande de LG en vue de la production du "*purchase & sale agreement*", du "*royalty participant agreement*", ainsi que de tout contrat relatif à son portefeuille, signé par CW et tout tiers, comprenant les contrats MICROSOFT, en l'absence du consentement de NOKIA et de MICROSOFT ;

- à titre subsidiaire, d'autoriser la production du "*purchase & sale agreement*", du "*royalty participant agreement*" et des contrats MICROSOFT, sous réserve que la communication à venir soit notifiée à NOKIA et MICROSOFT au moins 10 jours avant qu'elle ne soit effectuée et sous réserve que l'ensemble de ces contrats soient produits et utilisés dans le respect du régime de confidentialité exposé ci-dessous ;

- d'ordonner la production, sous une forme non expurgée, des contrats suivants sous réserve qu'ils soient produits et utilisés dans le respect du régime de confidentialité exposé ci-dessous :

- le contrat de licence LG Inc./NOKIA ;
- le contrat de licence LG Inc./INTERDIGITAL ;
- le contrat de licence LG Inc./ERICSSON ;
- et le contrat de licence LG Inc./BLU PRODUCTS ;

- en tout état de cause, dire et juger que tout accord dont la communication sera ordonnée ou autorisée devra être communiqué dans le respect du régime de confidentialité suivant :

(1) Tout accord dont la communication est ordonnée à la suite de l'audience du 4 septembre 2018 sera produit sous une forme non-expurgée, incluant l'ensemble de ses annexes en intégralité (ci-après un « Accord Divulgué ») ; dans un premier temps, ladite communication se fera uniquement entre avocats (« attorneys eyes only », i.e. uniquement entre les conseils des sociétés Conversant et LG) ;

(2) Chaque Partie à laquelle un Accord Divulgué sera produit (ci-après la « Partie Destinataire ») nommera dans un second temps un représentant avec lequel les conseils respectifs seront autorisés à discuter et à divulguer l'entier contenu de l'Accord Divulgué ; le représentant de la Partie Destinataire sera lié par un accord de non-divulgaration (« non-disclosure agreement ») dont les termes sont à convenir entre les Parties ;

(3) La Partie Destinataire doit, avant toute communication d'un Accord Divulgué, prendre l'engagement de ne pas violer la confidentialité des termes de tout Accord Divulgué et de ne faire usage d'un tel Accord Divulgué ou référence à celui-ci que dans le seul but d'assurer sa défense dans la présente procédure. Cet engagement sera assorti d'une clause pénale de 5 millions d'euros par violation ;

- Pour éviter toute ambiguïté, ne saurait constituer une violation de l'engagement susmentionné tout agissement de la Partie Destinataire en relation avec les informations contenues dans ou concernant un Accord Divulgué qui :

. est ou devient connu du public en l'absence de toute conduite répréhensive par la Partie Destinataire ;

. est déjà en la possession de la Partie Destinataire ;

. est obtenu par la Partie Destinataire à la suite de la communication de l'Accord Divulgué par un tiers non tenu par un quelconque engagement de confidentialité et ce tiers est légalement en possession de ces informations et ne viole aucune obligation légale ou contractuelle visant à maintenir la confidentialité de ces informations ;

(4) Tous débats oraux ou discussions concernant cet Accord Divulgué seront uniquement entendus en chambre du conseil ;

(5) Les Parties soumettront à la cour deux versions de leurs conclusions écrites :

- une version comportant des références aux Accords Divulgués en intégralité – les références à toute information confidentielle issue de ces Accords Divulgués devant être surlignées ou autrement mises en exergue en vue d’attirer l’attention de la cour sur les passages qui devraient être évités dans sa décision –, celle-ci étant la seule version officielle et saisissante pour la cour ;

- et une autre version expurgée de toute référence à toute information confidentielle issue de tout Accord Divulgué ;

(6) Aucune des obligations visées ci-dessus ne vise à restreindre, ni ne restreindra les droits d’une Partie, à qui il est ordonné de produire un Accord Divulgué, et sa liberté d’agir eu égard à l’Accord Divulgué ou aux informations s’y rapportant.

- de juger que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur l’incident transmises les 27 juillet et 3 septembre 2018 par les sociétés LG pour demander :

- de juger irrecevable la demande de la société CW d’ordonner à LG d’expurger ses pièces et conclusions de toutes références à l’accord entre NOKIA et QUALCOMM ;

- de débouter la société CW de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;

- d’ordonner à la société CW de produire :

- sa pièce n° 84.1 : contrat de cession de portefeuille de brevets (“*purchase and sale agreement*”) conclu entre la société 2011 INTELLECTUAL PROPERTY ASSET TRUST et la société CW en date du 1er Septembre 2011, en intégralité et avec ses annexes,

- le contrat de partage de redevance (“*royalty participant agreement*”) conclu entre la société 2011 INTELLECTUAL PROPERTY ASSET TRUST et les sociétés CORE WIRELESS, NOKIA CORPORATION, et MICROSOFT CORPORATION en date du 1 er Septembre 2011, en intégralité et avec ses annexes,

- le ou les contrats relatifs à des brevets du portefeuille acquis en 2011 par CORE WIRELESS, conclus entre CW (ou CORE WIRELESS LICENSING) et toute tierce partie, notamment le ou les contrats avec la société MICROSOFT CORPORATION visés à la pièce CW n°79.4 (Annexe A à la lettre adressée à LG le 6 décembre 2017 : liste des brevets rétrocédés par CW à MICROSOFT CORPORATION) ;

- subsidiairement, d’ordonner la communication des pièces visées ci-dessus à une audience qu’il tiendra en chambre du conseil et à une date la plus rapprochée possible, au cours de laquelle il les examinera avec les seuls conseils des parties, afin de décider s’il y a lieu d’en restreindre l’accès auxdits conseils, lesquels devront masquer, dans les projets de conclusions remis à leurs clientes respectives, les passages susceptibles de révéler les informations confidentielles faisant l’objet de la mesure de protection ;

- de condamner la société CW à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Entendu les conseils des parties en leurs observations le 4 septembre 2018 ;

SUR CE,

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties ;

Sur la demande de la société CW de rejet de la pièce 55 produite par les sociétés LG

Considérant qu'il sera seulement exposé que **la société CW** fait valoir, pour l'essentiel, que :

- son incident a été justifié par la communication par LG de sa pièce n°55, correspondant à une version expurgée d'un contrat de licence conclu le 22 juillet 2008 par la société NOKIA et la société QUALCOMM, la communication de cet accord ayant déjà fait l'objet d'incidents de procédure entre les parties devant le tribunal et la cour et la demande de production forcée de cet accord présentée par LG ayant toujours été rejetée,
- la demande réitérée de LG en vue d'obtenir la production de l'accord NOKIA/QUALCOMM s'explique par la conviction de LG de ce que ce contrat confirmerait que les droits de NOKIA sur son portefeuille de brevets, en partie transférés à CW, seraient épuisés,
- LG a finalement produit, le 31 octobre 2017, ledit accord dans une version expurgée, affirmant l'avoir obtenu dans le cadre d'une procédure parallèle aux États-Unis opposant CW et LG devant le Tribunal Fédéral des États-Unis, mais sans expliquer comment elle avait été autorisée, par les parties à l'accord ou par le Tribunal Fédéral, à produire ce document dans le cadre de la procédure française,
- en février 2018, ses conseils ont donc mis en demeure le conseil de LG de rapporter la preuve que celle-ci était autorisée à produire cet accord et que cette production n'était pas faite en violation d'un quelconque "*Protective Order*",
- LG a refusé de répondre,
- l'article 21 de l'accord fourni par LG prévoit que le consentement de NOKIA est nécessaire pour la production de l'accord dans la procédure française,
- NOKIA dément avoir jamais autorisé une telle production ;

Que les sociétés LG exposent, en substance, que :

- par l'accord litigieux, QUALCOMM a accordé à NOKIA une licence portant sur tous ses brevets utilisés par les téléphones mobiles et les équipements d'infrastructure commercialisés par NOKIA et réciproquement, NOKIA a autorisé QUALCOMM à exploiter dans ses processeurs tous les brevets essentiels (y compris ceux couvrant un territoire de l'Union Européenne) que NOKIA détenait à l'époque, dont ceux qu'elle a ensuite cédés à CW ;
- l'accord NOKIA/QUALCOMM permet donc de démontrer que l'accord donné par NOKIA à QUALCOMM a épuisé les droits de NOKIA, et consécutivement ceux de CW, pour le monde entier, à l'égard de tous les produits équipés de puces QUALCOMM, tels que les produits LG, et, par conséquent, d'établir que CW ne peut ni interdire la circulation de marchandises intégrant des composants QUALCOMM, ni réclamer des redevances à ce titre ;
- ce document est donc particulièrement important pour la détermination de la redevance des brevets supposément essentiels de CW ;

Considérant qu'en vertu des articles 763 et 770 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 907 du même code relatif à la procédure d'appel, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre de laquelle elle a été distribuée dont la mission est de veiller "*au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces*" et le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ;

Considérant que les sociétés LG font pertinemment valoir qu'à la lecture de ces textes, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se faire juge de la loyauté des conditions de communication des pièces par les parties ;

Qu'il appartiendra, le cas échéant, à la cour statuant au fond d'apprécier la loyauté des conditions dans lesquelles les sociétés LG ont obtenu et produit l'accord conclu le 22 juillet 2008 entre les sociétés NOKIA et QUALCOMM, au regard notamment du consentement ou de l'absence de consentement donné par ces dernières à la communication de ce document et d'éventuelles restrictions quant à sa confidentialité ;

Que la société CW sera, en l'état, déboutée de sa demande ;

Sur les demandes réciproques de communication de pièces

Sur la demande des sociétés LG

Considérant que les sociétés LG indiquent que la communication des documents qu'elles sollicitent est nécessaire à la détermination du taux de redevance FRAND devant être appliqué entre les parties relativement aux brevets litigieux ;

Qu'il est constant que l'enjeu du litige réside désormais dans la détermination d'un taux de redevance FRAND (soit un taux de licence raisonnable et non discriminatoire) applicable aux brevets en litige ;

Qu'il n'est pas contesté que par le contrat dit "*purchase and sale agreement*" en date du 1er septembre 2011, la société CW a acquis le portefeuille de brevets NOKIA objet du litige, que cette cession a été suivie par la conclusion de plusieurs autres contrats concernant ces brevets, notamment le "*royalty participant agreement*" du 1er septembre 2011 faisant état de servitudes ("*encumbrances*"), et qu'une rétrocession de brevets est intervenue en 2015 au profit de la société MICROSOFT CORPORATION ; que ces contrats, en intégralité, avec leurs avenants éventuels, sont susceptibles d'être utiles pour la détermination du taux des redevances, question dont est saisie la cour ;

Que du reste, la société CW, sous réserve de l'aménagement d'un régime de confidentialité, ne s'oppose pas à la demande dans son principe, admettant qu'il "*est juste et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner désormais la production de tous les contrats dont les parties peuvent raisonnablement justifier qu'ils sont utiles à leurs prétentions*", la cour, statuant, sur le fond ayant à décider " *finalement de ce qui est utile*" (page 10) ;

Qu'il sera par conséquent fait droit à la demande selon les modalités, notamment de confidentialité, fixées ci-après ;

Sur la demande de la société CW

Considérant que la société CW demande la communication de quatre contrats de licence auxquels la société LG ELECTRONICS Inc. est partie, censés apporter un éclairage significatif pour la détermination du taux de redevance FRAND et des termes de la licence à convenir entre les parties ;

Que les sociétés LG opposent, sans être démenties sur ce point, que ces contrats de licence ne concernent pas les brevets en litige ;

Qu'en outre, la demande de communication de pièces a été formée pour la première fois dans les conclusions sur incident du 31 août 2018 de la société CW, soit quelques jours seulement avant l'audience sur l'incident du 4 septembre 2018, et paraît ainsi aussi tardive qu'artificielle ; qu'ainsi, la société CW ne justifie pas que les pièces dont elle sollicite la communication sont utiles pour la défense de ses prétentions ;

Que sa demande sera par conséquent rejetée ;

Sur les modalités devant assurer la confidentialité des pièces transmises par la société CW

Considérant que l'article L. 153-1 du code de commerce (loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires), relatif aux mesures de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales, dispose :

“Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;

3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires” ;

Qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de dire que :

- la communication des documents non expurgés, accompagnés de leurs éventuelles annexes, se fera, dans un premier temps, uniquement entre avocats,
- les avocats nous feront connaître par observations écrites les passages ou éléments de ces documents susceptibles, selon eux, de porter ou non atteinte à un secret des affaires,
- le cas échéant, il sera alors décidé, par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, une ou plusieurs des mesures prévues au 2°, 3° ou 4° de l'article L. 153-1 précité ;

Qu'il n'y a lieu de faire droit au surplus de la demande de la société CW quant au dispositif de confidentialité ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens ;

Que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des sociétés LG fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société CW de ses demandes de rejet de la pièce 55 produite par les sociétés LG et de communication de pièces,

Disons que la société CW devra communiquer aux sociétés LG :

- sa pièce n° 84.1 : contrat de cession de portefeuille de brevets ("*purchase and sale agreement*") conclu entre la société 2011 INTELLECTUAL PROPERTY ASSET TRUST et la société CW en date du 1er Septembre 2011, en intégralité et avec ses annexes,

- le contrat de partage de redevance ("*royalty participant agreement*") conclu entre la société 2011 INTELLECTUAL PROPERTY ASSET TRUST et les sociétés CORE WIRELESS, NOKIA CORPORATION, et MICROSOFT CORPORATION en date du 1 er Septembre 2011, en intégralité et avec ses annexes,

- le ou les contrats relatifs à des brevets du portefeuille acquis en 2011 par CORE WIRELESS, conclus entre CW (ou CORE WIRELESS LICENSING) et toute tierce partie, notamment le ou les contrats avec la société MICROSOFT CORPORATION visés à la pièce CW n°79.4 (Annexe A à la lettre adressée à LG le 6 décembre 2017 : liste des brevets rétrocédés par CW à MICROSOFT CORPORATION),
et ce, **dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance** ;

Disons que la communication de ces documents non expurgés, accompagnés de leurs éventuelles annexes, se fera, dans un premier temps, uniquement entre avocats, que les avocats nous feront ensuite connaître par observations écrites, **au plus tard le 7 décembre 2018**, les passages ou éléments de ces documents susceptibles, selon eux, de porter ou non atteinte à un secret des affaires, afin de nous permettre de décider, s'il y a lieu, de prévoir une ou plusieurs des mesures prévues au 2°, 3° ou 4° de l'article L. 153-1 du code de commerce ;

Réserveons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 09 Octobre 2018

Le greffier

Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier
Copie aux avocats