



3ème chambre 3ème
section

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 septembre 2019**

**N° RG 18/13517 - N°
Portalis
352J-W-B7C-COH6
A**

N° MINUTE :

Assignation du :
21 novembre 2018

INCIDENT

DEMANDERESSE

S.A.S. MODELABS MOBILES

107 rue de la Boétie
75008 PARIS

représentée par Maître Catherine p. ROBIN de la SELARL ALERION
SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire
#K0126

DEFENDERESSES

**S.A.S. WIKO société absorbante de la société WIKO GLOBAL,
SAS**

1 rue Capitaine Dessemond
13007 MARSEILLE

représentée par Maître Catherine MATEU de la SEP ARMENGAUD
- GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elise MELLIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 11 juillet 2019 , avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 13 Septembre 2019.

**Copies exécutoires
délivrées le :**

ORDONNANCE

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

EXPOSE DU LITIGE

La société MODELABS MOBILES (ci-après MODELABS) se présente comme un grossiste et distributeur multi-marques de produits technologiques de type smartphones, accessoires et objets connectés auprès des magasins de la grande distribution.

La société WIKO SAS (ci-après « WIKO ») commercialise des téléphones mobiles et des produits et services de télécommunications en France et en Europe. Elle a absorbé la société WIKO GLOBAL SAS en octobre 2018.

Présumant, de la part des sociétés WIKO, des actes de contrefaçon de sa demande de brevet FR 17 51491 déposée le 24 février 2017 et publiée le 31 août 2018 (ci-après « FR'491 ») portant sur un emballage sécurisé pour la vente de téléphones en libre-service (« *Boîtier avec coulisseau de verrouillage et d'immobilisation en fermeture et en ouverture* »), la société MODELABS a fait procéder, le 23 octobre 2018, à des opérations de saisie contrefaçon, avant d'assigner, le 21 novembre 2018, les sociétés WIKO SAS et WIKO GLOBAL SAS en contrefaçon des revendications 1 à 4 de sa demande de brevet.

Par conclusions signifiées le 19 avril 2019, la société WIKO a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la délivrance du brevet FR'491, avant de se désister de cet incident, le brevet ayant été délivré le 12 avril 2019.

La société MODELABS a néanmoins conclu le 7 juin 2019 en réponse sur incident en demandant notamment au juge de la mise en état de :

- constater le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer,
- à titre reconventionnel, prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, et condamner la société WIKO à lui verser une provision d'un montant de 2.119.465,25 euros, ainsi qu'à lui communiquer différentes informations.

*

Dans ses conclusions d'incident n° 2 signifiées électroniquement le 11 juillet 2019, la société WIKO demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 131-1 et suivants, 14, 378, 809, 9, 6, 58, 776, 813 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.615-2-1, L.615-3, L.615-4 et suivants, L.615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 6 et 8 de la directive 2004/48, le décret d'application n°2018-1126 du 11 décembre 2018, la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, les articles L153-1 et R.152-1, R.153-1 du Code de commerce,
Vu l'article 43 des accords ADPIC,

- Se déclarer incompétent au profit du Juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ayant autorisé par ordonnance du 9 octobre 2018 à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés WIKO SAS et WIKO GLOBAL, en ce qui concerne la communication à MODELABS des informations contenues dans les pièces sous scellés ;
- Interroger MODELABS sur la désignation d'une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
- Juger que la demande de sursis à statuer de WIKO n'est pas dilatoire. En conséquence, rejeter la demande de condamnation de WIKO ;
- Dire qu'il n'y a pas d'atteinte vraisemblable au brevet FR'491, celui-ci étant manifestement nul par application des articles L611-10, L611-11 et L611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Rejeter en conséquence les demandes de MODELABS ;
- Rejeter la demande de provision sollicitée par MODELABS et en cas de rejet de ladite demande, juger que MODELABS ne justifie pas de circonstances à solliciter une caution bancaire et rejeter sa demande. Subsidiairement, si une telle provision était accordée, l'assortir d'une garantie bancaire de 500 000 euros et subordonner tout paiement de cette provision à la constitution de ladite garantie bancaire ;
- Rejeter les demandes d'interdiction sollicitées par MODELABS ;
- Subsidiairement, si de telles interdictions provisoires étaient accordées, l'assortir d'une garantie bancaire de 500 000 euros et subordonner toute interdiction à la constitution de ladite garantie bancaire ;
- Juger que MODELABS ne justifie pas de circonstances à demander la production de documents par WIKO sur le fondement de l'article L.615-2-2 du Code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement, ordonner dans l'hypothèse où une communication de pièces comptables serait ordonnée, de placer sous séquestre provisoire ces pièces ou à tout le moins que ladite communication ne soit effectuée qu'aux conseils des parties qui ne pourront les communiquer qu'à une seule personne physique salariée de chacune des parties, toutes ces personnes ayant interdiction de divulguer par quelque moyen que ce soit les informations contenues dans lesdites pièces comptables sous astreinte de 750 000 euros par infraction constatée et ordonner à MODELABS de constituer une garantie bancaire de 2 000 000 euros et subordonner toute communication de documents à la constitution de ladite garantie bancaire ;

En tout état de cause :

- Condamner MODELABS MOBILES en tous les dépens qui pourront être recouverts par Me Catherine MATEU, de la SEP ARMENGAUD GUERLAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire MODELABS MOBILES à verser à WIKO la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

Par conclusions d'incident et en réponse sur incident n° 2 régularisées le 11 juillet 2019, la société MODELABS demande au juge de la mise en état de :

*Vu l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 770 et 771 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;*

In limine litis

- Se déclarer compétent pour juger de l'ensemble des demandes de la société MODELABS ;

Puis,

- Constater la délivrance du Brevet français n°17 51491 ;
- Constater la validité du Brevet français n° 17 51491 ;
- Constater la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ;
- Constater le désistement de la société WIKO de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Constater le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer ;

En conséquence :

- Rejeter la demande de la société WIKO tendant à faire constater la nullité du Brevet français n° 17 51491 ;
- Rejeter la demande de la société WIKO tendant à la désignation d'une tierce personne pour mener une tentative de résolution amiable du conflit ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, prétentions de la société WIKO ;
- Condamner la société WIKO à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et à titre reconventionnel,

- Dire et juger qu'une atteinte vraisemblable a été portée par la société WIKO aux droits de la société MODELABS qu'elle détient du Brevet français n°17 51491 étendu par la demande de brevet PCT n°WO 2018154204 ;
- Constater l'existence du préjudice subi par MODELABS en conséquence des actes de contrefaçon commis par WIKO ;
- Constater l'existence de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages-intérêts par la société MODELABS auprès de la société WIKO en cas de condamnation à l'issue de la procédure ;
- Constater l'absence de sérieux et de fondement de l'argumentation de la société WIKO ;

En conséquence :

- Ordonner à WIKO de cesser l'importation, l'offre, la mise dans le commerce ainsi que la détention aux fins précitées des boîtiers sécurisés contrefaisants, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, et ce sous astreinte de 3.000 euros par faute constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner WIKO à payer à MODELABS une provision d'un montant de 2.119.465,25 euros, à valoir sur le montant définitif des dommages et qui lui seront alloués à l'issue de la procédure au fond, en réparation des actes de contrefaçon ;

Ou si par extraordinaire cette demande venait à être rejetée,
- Condamner WIKO à fournir au profit de MODELABS, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une caution bancaire établie par un établissement de premier plan garantissant le paiement des dommages et intérêts à hauteur de 2.119.465,25 euros ;
- Rejeter les demandes de WIKO de constitution de garanties bancaires non justifiées et disproportionnées ;

En tout état de cause,
- Ordonner à WIKO la communication des éléments permettant de déterminer les ventes des produits contrefaisants réalisées depuis le 31 août 2018, date de publication de la demande de Brevet et notamment :

- s'agissant des achats de boîtiers contrefaisants et des ventes de produits de téléphonie réalisées sous le boîtier litigieux sous la marque WIKO quelle que soit la référence ;

- les livres de comptabilité et de commerce, les contrats avec le fournisseur, les contrats avec les clients, les carnets et bons de commandes, les bons de livraisons, les factures destinés aux clients de WIKO et notamment les planning de livraison des boîtiers aux enseignes, les récépissés des passages en douane, le planning de réception des produits provenant de Chine, le nombre de boîtiers commandés et fabriqués à l'usine, les prévisions de vente des boîtiers effectuées par les équipes commerciales ;

- l'état des stocks de boîtiers contrefaisants et de produits sous boîtier contrefaisant sur toute la période ;

- le récapitulatif des opérations promotionnelles visant à développer les ventes de produits WIKO et par conséquent des boîtiers contrefaisants et notamment les catalogues ;

Et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées ;

- Rejeter la demande de WIKO tendant à ce que les éléments dont la communication est demandée soient mis sous séquestre ;

- Rejeter toute autre demande et prétention de WIKO ;

- Condamner la société WIKO à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société WIKO aux entiers dépens de l'instance engagée sur la présente assignation qui seront recouverts par le cabinet Alérion agissant par Maître Catherine P. ROBIN dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

*

L'incident a été plaidé à l'audience du 11 juillet 2019.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions d'incident précitées.

MOTIFS

Il sera répondu à l'exception d'incompétence du juge de la mise en état soulevée *in limine litis* par la société WIKO relativement à la demande en communication de pièces de la société MODELABS dans la partie consacrée à cette demande reconventionnelle.

Sur le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer

La société MODELABS soutient que la demande de sursis à statuer présentée par la société WIKO était manifestement irrecevable et n'avait nécessairement qu'un but dilatoire. Elle demande en conséquence que soit constaté le désistement de la société WIKO et que celle-ci soit condamnée à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé pour répondre à l'incident.

Sur ce,

Aux termes 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*".

L'assignation délivrée s'appuyant sur une demande de brevet, la défenderesse était en droit de solliciter un sursis dans l'attente de la délivrance du brevet. Toutefois, il apparaît qu'à la date de signification des conclusions à fins de sursis à statuer, le brevet avait été délivré depuis une semaine, de sorte que la demande était devenue sans objet, ce que la société WIKO n'aurait pas dû ignorer dans la mesure où elle a elle-même produit à l'appui de ses conclusions un état de la demande de brevet au 19 avril 2019 mentionnant la délivrance en date du 12 avril 2019 (pièce n° 1 WIKO).

La société WIKO s'étant néanmoins désistée de l'incident immédiatement après avoir pris conscience de son erreur et aucun retard dans la mise en état ne pouvant être considéré comme découlant de la demande de sursis, dans la mesure où la date de plaidoirie sur incident a été maintenue sur demande de la société MODELABS afin de soutenir des demandes reconventionnelles pour l'essentiel sans lien direct avec la demande de sursis initiale, le caractère prétendument dilatoire de l'incident aux fins de sursis à statuer sera écarté.

Sur les mesures conservatoires sollicitées à titre reconventionnel par la société MODELABS

Arguant d'une part de la vraisemblance des actes de contrefaçon allégués et du préjudice en découlant, d'autre part de la situation financière et judiciaire dans laquelle se trouve le groupe WIKO, actuellement en cours de restructuration en France, ce qui risque selon elle de compromettre le recouvrement de dommages-intérêts, la société MODELABS sollicite reconventionnellement que soient ordonnées :

- la cessation sous astreinte des actes argués de contrefaçon,
- la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme provisionnelle de 2 119 465,25 euros, ou subsidiairement l'octroi sous astreinte d'une garantie bancaire d'un montant équivalent,
- la communication des éléments qu'elle estime nécessaire à l'évaluation réelle de son préjudice.

La société WIKO s'oppose à ces demandes, qu'elle estime irrecevables, mal fondées et disproportionnées. Elle expose par ailleurs avoir, par conclusions au fond du 11 juillet 2019, notamment conclu à la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et du brevet opposé.

Il est ici observé que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, laquelle relève du tribunal statuant au fond en formation collégiale.

Sur l'apparente validité du titre, la vraisemblance de la contrefaçon et les demandes en interdiction provisoire et indemnisation provisionnelle

La société MODELABS considère que le boîtier sécurisé saisi dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon du 23 octobre 2018 met en œuvre les caractéristiques techniques couvertes par son brevet FR'491 dont il reproduit les revendications n° 1 à 4, ce qui lui a été confirmé par l'étude commanditée par elle auprès du cabinet Novagraaf. Elle soutient par ailleurs que, indépendamment du lancement d'un boîtier distinct, la société WIKO a poursuivi et poursuit encore la commercialisation des téléphones mobiles de marque « WIKO » sous le boîtier litigieux, comme le démontrent les actes d'achat réalisés les 12 octobre 2018 et 27 mai 2019, et que, la période des soldes démarrant le 26 juin 2019, risque d'aggraver encore son préjudice. Elle conteste la nullité alléguée de son brevet FR'491, lequel a selon elle été évalué positivement au cours de la procédure de délivrance.

La société WIKO considère pour sa part que la demande d'interdiction provisoire est devenue sans objet, les actes litigieux ayant cessé avec la création et le lancement d'un nouveau boîtier qui ne reproduit en rien les caractéristiques du brevet de la demanderesse. En tout état de cause, elle soutient qu'il ne saurait y avoir vraisemblance de contrefaçon dès lors que le brevet FR'491, qui n'a fait l'objet d'aucune procédure d'examen, est manifestement nul au regard des antériorités produites pour absence de nouveauté et d'activité inventive. Subsidiairement, si une interdiction provisoire était accordée, elle demande à ce qu'elle soit assortie d'une garantie bancaire de 500 000 euros.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction civile compétente, saisie sur requête ou en référé, peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, sous réserve que *“les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté*

atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente”.

La vraisemblance ne vise pas la validité du brevet, dont l'appréciation relève de la compétence des seuls juges du fond, mais ne concerne que l'atteinte alléguée au brevet. Toutefois, il appartient à la juridiction saisie d'écarter comme non vraisemblable l'atteinte imminente dès lors que le brevet revendiqué apparaît manifestement nul ou que des moyens sérieux d'annulation du titre lui sont présentés en défense.

En application de l'article 771 du code de procédure civile, « *Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires ou des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (...)* ».

En l'espèce, l'interdiction provisoire étant sollicitée après désignation du juge de la mise en état, il appartient à ce dernier de se prononcer sur le sérieux des moyens de nullité opposés avant de statuer le cas échéant sur la vraisemblance d'une contrefaçon.

Il convient ainsi de procéder à l'examen des brevets opposés par la défenderesse après avoir présenté le brevet FR'491 de la demanderesse, et étant observé au vu du procès-verbal de constats d'achat produit en demande (pièce n° 27) que le fait qu'un nouveau boîtier distinct du boîtier litigieux a été mis en circulation en vue du remplacement de ce dernier ne rend pas d'office irrecevables et mal fondées les demandes de la société MODELABS dès lors que le boîtier litigieux apparaissait toujours disponible et commercialisé au 27 mai 2019 et que la société WIKO ne justifie pas en avoir à ce jour cessé toute utilisation.

Objet et portée du brevet FR'491

Le brevet FR'491, intitulé « *Boîtier avec coulisseau de verrouillage et d'immobilisation en fermeture et en ouverture* », concerne un boîtier sécurisé destiné à contenir un dispositif électronique, plus particulièrement un téléphone mobile, et formé de deux coques se refermant l'une sur l'autre et se déverrouillant au moyen d'un outil dédié de manière à empêcher l'ouverture du boîtier autrement qu'avec un outil dédié de déverrouillage (pièce n° 26 MODELABS). Dans sa partie descriptive, il est exposé qu'il existe des boîtiers sécurisés fermés par ruban adhésif formant scellé et refermables après ouverture, mais que ce type de boîtiers n'offre qu'une protection limitée dans la mesure où le ruban adhésif est aisément retirable en magasin et que le boîtier peut ainsi être refermé et repositionné en rayon une fois le téléphone mobile retiré, le vol étant alors plus difficilement repérable. Le problème technique que vise à résoudre l'invention est donc de sécuriser davantage le contenu d'un boîtier exposé sur un lieu de vente, l'emploi d'un outil dédié étant indispensable pour déverrouiller le boîtier en magasin, et le boîtier, une fois déverrouillé, pouvant tout de même être refermé et rouvert de façon réversible par l'acheteur qui pourra ainsi continuer

d'utiliser le boîtier pour y ranger et en sortir le téléphone tout au long de sa vie.

La description du brevet ne cite aucun document au titre de l'art antérieur. Toutefois, s'agissant d'un brevet français, un rapport de recherche a été réalisé, lequel est annexé au brevet et cite comme état de la technique illustrant l'arrière-plan technologique général les documents suivants :

- EP 0 616 103 A1 (PATACO AG [CH]) 21 septembre 1994 ;
- WO 2010/118189 A1 (MEADWESTVACO CORP [US]; MADDUX SEAN [GB]; FARRAR PETER A [GB]) 14 octobre 2010.

Aucun document n'est cité par ce rapport de recherche comme pertinent au titre de la nouveauté ou de l'activité inventive, ce qui ne signifie cependant pas que des brevets antérieurs ne puissent être opposés par un défendeur en contrefaçon, le rapport de recherche de l'INPI n'équivalant pas à un examen approfondi de la brevetabilité.

Revendications du brevet FR'491

La revendication n° 1 du brevet est libellée comme suit :

« Boîtier, notamment destiné à contenir un téléphone, comprenant :

- une première coque (1) et une deuxième coque (2) se refermant l'une sur l'autre de manière à fermer le boîtier en rendant son contenu inaccessible,
- un coulisseau (4) monté mobile en translation sur la première coque, comprenant au moins un organe d'accrochage (41, 42), et actionnable depuis l'extérieur du boîtier fermé de manière à être positionné par translation selon une première, une deuxième ou une troisième positions (P1, P2, P3), dans lequel la première coque, la deuxième coque et le ou les organes d'accrochage sont agencés de manière à ce que lorsque le boîtier est fermé :
- au moins un organe d'accrochage (41, 42) est accroché à la deuxième coque (2) lorsque le coulisseau (4) est en première position (P1), s'opposant ainsi à l'ouverture du boîtier,
- au moins un organe d'accrochage (41, 42) est accroché à la deuxième coque (2) lorsque le coulisseau (4) est en deuxième position (P2), s'opposant ainsi à l'ouverture du boîtier,
- le ou les organes d'accrochage (41, 42) sont libres lorsque le coulisseau (4) est en troisième position (P3), permettant ainsi l'ouverture du boîtier, le boîtier comprenant en outre :
- un dispositif de verrouillage (6) du coulisseau (4) sur l'une des coques (1) en première position (P1), actionnable uniquement au moyen d'un outil dédié depuis l'extérieur du boîtier quand ce boîtier est fermé,
- des premiers moyens d'immobilisation réversible (12, 43) du coulisseau (4) en deuxième position (P2),
- des deuxièmes moyens d'immobilisation réversible (13, 43) du coulisseau (4) en troisième position (P3).».

Les revendications n° 2 à 4 du brevet visent des caractéristiques additionnelles des moyens d'immobilisation et du coulisseau faisant partie du boîtier. Elles sont dépendantes de la revendication n°1.

Nouveauté

Aux termes de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ».

Il est rappelé que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (« antériorité de toutes pièces »).

En l'espèce, la société WIKO soutient que les revendications n° 1 à 4 du brevet FR'491 ont été divulguées par un brevet antérieur EP 0 592 090 (ci-après « EP'090 ») intitulé « *Mécanisme de sécurité pour ordinateur portable* » et ayant pour objet « *un dispositif de sécurité comprenant une coque, où ladite coque comprend une ouverture destinée à recevoir un dispositif séparable (par exemple (...) un instrument de communication, etc.)* ».

Elle soutient que la revendication n° 1 du brevet litigieux est également antériorisée par un brevet américain US7610782 B2 déposé le 24 novembre 2003 et délivré le 3 novembre 2009 (ci-après « US'782 » - pièces Wiko n° 15A et B) et un brevet français FR2722028 déposé le 30 juin 1994 et délivré le 9 août 1996 (ci-après « FR'028 » - pièce Wiko n° 16).

Selon la société MODELABS, aucun des documents produits ne vient antérioriser son brevet.

Au regard du brevet EP'090

Le brevet EP'090 divulgue une « *invention concernant principalement un appareil de traitement de l'information de type portable, et plus particulièrement un mécanisme de sécurité pour unité amovible à cartouche, par exemple une unité de mémoire à disques, ou une unité de mémoire à fichier dur à installer dans un appareil de traitement de l'information* ». Il propose un mécanisme de verrouillage visant à empêcher le retrait d'une unité de disque dur amovible d'un appareil de traitement de l'information quand celui-ci est lui-même relié à un point fixe, extérieur, dans le but de protéger l'information contenue dans l'unité de disque dur.

La revendication n° 1 de ce brevet EP'090 est libellée comme suit :
« *Appareil de traitement de l'information ayant un dispositif de sécurité, comprenant :*
une coque (2), où ladite coque (2) comprend une ouverture pour recevoir un dispositif séparable (14) ; et
un membre déplaçable (60) pouvant être actionné depuis l'extérieur de ladite coque, se déplaçant entre une première (41) et une deuxième (42) positions, ledit membre déplaçable (60) comprenant un trou (20B) en un endroit pour recevoir un dispositif de sécurité rapporté ;
caractérisé en ce que l'appareil comprend en outre un couvercle (2A) amovible monté au-dessus de ladite ouverture pour fermer une partie éjectable (2E) pour séparer ledit dispositif

séparable (14) de ladite coque (2); et où ledit membre déplaçable (60) permet d'ouvrir ledit couvercle (2A) quand ledit membre déplaçable est dans une première position (41) et empêche l'ouverture dudit couvercle (2A) quand ledit membre déplaçable (60) est dans une deuxième position (42), ledit trou (20B) pratiqué dans ledit membre déplaçable (60) étant situé de manière à ce que si un dispositif de sécurité rapporté est inséré quand ledit membre déplaçable se trouve dans ladite deuxième position (42), ledit membre déplaçable ne puisse alors déverrouiller ledit couvercle amovible (2A), ceci résultant du fait qu'il ne peut pas être placé dans ladite première position (41). »

Sans même avoir à discuter de la question de savoir si, en ce qu'elles constituent la « carrosserie » de l'ordinateur portable, les « coques » ci-dessus mentionnées peuvent s'assimiler à un boîtier, il ressort de la revendication n° 1 ci-dessus que le « membre déplaçable » pouvant s'apparenter au « coulisseau » de l'invention objet du brevet FR'491 peut être placé dans deux positions différentes, et non trois, et que pour assurer une fonction antivol, il doit être ajouté un dispositif de sécurité constitué d'un élément extérieur « rapporté », alors que dans le boîtier revendiqué par la société MODELABS, le dispositif de sécurité, s'il nécessite l'usage d'un outil externe pour être désactivé, fait partie intégrante dudit boîtier.

Le brevet EP'090 ne saurait donc constituer une antériorité de toutes pièces du brevet litigieux.

Au regard des brevets US'782 et FR'028

Les brevets US'782 et FR'028 divulguent tous deux un boîtier antivol ou conteneur verrouillable pour contenir un élément à sécuriser (en l'espèce type CD-rom), comprenant une première coque et une deuxième coque se refermant l'une sur l'autre de manière à fermer le boîtier en rendant son contenu inaccessible, et un coulisseau avec système de verrouillage actionné par un outil externe (telle une clé magnétique).

Dans les deux cas, le coulisseau, muni d'organes d'accrochage, peut être placé par translation dans deux positions différentes, et non trois comme le soutient la défenderesse.

Il apparaît ainsi que ces boîtiers n'offrent qu'un dispositif de verrouillage/déverrouillage de sorte qu'ils ne peuvent être qu'ouverts ou totalement verrouillés, sans offrir de solution intermédiaire consistant en un boîtier fermé mais non verrouillé, donc ne nécessitant plus pour être ouvert l'utilisation d'un outil externe, à l'instar du boîtier litigieux lorsque l'organe d'accrochage actionné depuis l'extérieur est en position P3.

En conséquence, aucun de ces deux brevets ne constitue là encore une antériorité de toutes pièces du brevet FR'491.

Les brevets opposés cités par la défenderesse contribuent en revanche à former l'état de la technique au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive du brevet litigieux.

Activité inventive

L'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. ».

L'appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l'état de la technique l'homme du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l'homme du métier.

En l'espèce, la société WIKO soutient que le boîtier litigieux ne fait preuve d'aucune activité inventive, notamment au regard du brevet EP'090.

La société MODELABS ne fournit quant à l'activité inventive de son brevet aucune argumentation différenciée de celle concernant la nouveauté.

Ainsi qu'il est rappelé dans la description du brevet litigieux, le problème technique que se propose de résoudre l'invention revendiquée par la société MODELABS est de sécuriser davantage [que les boîtiers existants sur le marché] le contenu d'un boîtier exposé sur un lieu de vente, étant précisé que « *sans l'outil dédié, sauf à détruire le boîtier, ce qui n'est pas discret, il est très dur, voire impossible d'ouvrir le boîtier et d'accéder à son contenu* ».

L'homme du métier peut être défini comme un ingénieur en mécanique, et plus précisément un spécialiste de la conception de boîtiers munis d'un système de verrouillage.

Au vu de l'état de la technique, constitué *a minima* des brevets EP'090, et notamment US'782 et FR'028 cités par la défenderesse, il apparaît que l'homme du métier avait déjà connaissance de boîtiers destinés à recevoir et sécuriser le produit mis en vente, dont le système de verrouillage intégré, actionnable par un outil externe dédié telle une clé magnétique, empêche tout accès au contenu du boîtier en l'absence dudit outil, sauf à détruire l'emballage lui-même.

Certes, le boîtier litigieux offre, par rapport aux solutions enseignées dans les deux brevets US'782 et FR'028 précités, une position intermédiaire à la simple alternative verrouillé/ouvert. Mais ce mode d'utilisation du boîtier (simplement fermé de manière réversible) ne répond pas au problème technique que l'invention se proposait de résoudre qui était de sécuriser davantage le contenu d'un boîtier.

En outre, la question de la nécessité pour l'homme du métier de faire preuve d'une activité inventive particulière dans le fait d'ajouter une position intermédiaire entre les positions verrouillé/déverrouillé pour l'organe d'accrochage supporté par le coulisseau déplacé de manière coulissante, afin de maintenir le boîtier fermé de manière réversible (donc actionnable manuellement, sans nécessité d'un outil dédié), peut être légitimement posée, au vu de l'état de la technique

antérieur, dans la mesure où l'ajout d'une telle position intermédiaire semble à première vue découler assez logiquement de l'existant.

Il résulte de ce qui précède que les antériorités produites en défense constituent des moyens sérieux de nullité possible de l'invention couverte par le brevet FR'491 dont la société MODELABS se prévaut au regard de l'activité inventive, privant la contrefaçon alléguée de la vraisemblance requise pour justifier des mesures d'interdiction provisoire et d'indemnisation provisionnelle. Les demandes en ce sens de la société MODELABS seront en conséquence rejetées.

Sur la demande d'informations

Aux termes de l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, « *Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime* » ; ces éléments ont notamment vocation à permettre d'apprécier l'étendue de la contrefaçon, ce qui inclut les éléments d'évaluation du préjudice susceptible d'en résulter.

Sur ce fondement, la société MODELABS demande la communication sous astreinte de l'intégralité des informations et documents permettant de déterminer les ventes des produits estimés contrefaisants depuis le 31 août 2018, date de publication de la demande de brevet.

Sur la compétence du juge de la mise en état

La société WIKO soulève *in limine litis* l'incompétence du juge de la mise en état, au motif que la demande de communication formulée par la société MODELABS porterait sur des informations ayant été placées sous séquestre dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et que seul le juge ayant autorisé ces saisies-contrefaçon serait compétent pour ordonner la levée des séquestres.

La société MODELABS considère pour sa part que le juge de la mise en état est bien compétent et soutient en tout état de cause que sa demande concerne la production des informations et documents permettant de déterminer les ventes des produits contrefaisants, et en aucun cas la levée du séquestre portant sur les éléments obtenus lors des opérations de saisie contrefaçon.

Sur ce,

Il est constant que le Président du tribunal, habilité à ordonner une mesure de saisie- contrefaçon en vertu de l'article L. 615-5 du code

de la propriété intellectuelle, reste ensuite seul compétent, conformément aux articles 496 et 497 du code de procédure civile et R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, pour connaître des éventuels incidents de saisie ou ordonner des mesures complémentaires, et ce nonobstant la saisine du juge du fond.

En l'espèce cependant, la société WIKO n'entend nullement voir rétracter les ordonnances du 9 octobre 2018 ayant autorisé les opérations de saisie, demande qui relèverait effectivement de la compétence exclusive du juge les ayant rendues, mais elle prétend que la communication demandée constitue en réalité une demande de mainlevée de séquestres, à laquelle elle s'oppose.

Elle n'entend pas plus voir prendre une "*mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments*", demande qui relèverait également du Président du tribunal en vertu de l'article R. 615-4, *in fine* du code de la propriété intellectuelle, puisqu'une telle mesure a été prise de fait à la demande du saisi au cours des opérations de saisies-contrefaçon, et non ordonnée par le juge ayant autorisé la saisie, l'huissier instrumentaire ayant accepté de se constituer séquestre d'une partie des pièces appréhendées.

Dès lors, quand bien même les documents actuellement placés sous séquestre contiendraient les informations sollicitées par la société MODELABS de sorte que la demande de communication telle que formulée pourrait s'analyser en un contournement de la procédure visant à obtenir une mainlevée de séquestres, l'examen d'une telle demande, qui ne constitue pas une difficulté d'exécution de la mesure de saisie-contrefaçon, celle-ci ayant pu être menée à son terme, relève bien des attributions conférées au juge de la mise en état en application de l'article 770 du code de procédure civile, aux termes duquel "*le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces*".

Sur le bien-fondé de la demande d'informations

La société WIKO s'oppose à la communication sollicitée, au motif notamment que celle-ci serait susceptible de constituer une atteinte au secret de ses affaires, en raison de la valeur commerciale des informations demandées, lesquelles remplissent les critères de l'article L. 151-1 du code de commerce (non aisément accessibles, mesures de protection raisonnables). Elle demande, si une telle communication était ordonnée, que les pièces concernées soient placées sous séquestre provisoire, ou à tout le moins que ladite communication ne soit effectuée qu'aux conseils des parties qui ne pourront les communiquer qu'à une seule personne physique salariée de chacune des parties, ainsi que la constitution d'une garantie bancaire de 2 millions d'euros par la société MODELABS.

La société MODELABS répond que la défenderesse ne justifie pas en quoi l'atteinte au secret des affaires serait constituée, et soutient au contraire qu'il ne saurait être porté une telle atteinte dans la mesure où sa demande est selon elle strictement limitée aux éléments nécessaires pour déterminer l'ampleur des faits contrefaisants, n'a pas trait à des éléments stratégiques futurs ni à la politique commerciale de la société WIKO et ne concerne que les produits

emballés sous le boîtier sécurisé litigieux, lesquels produits sont marqués d'une référence « BS » les rendant parfaitement identifiables dans les documents demandés.

Sur ce,

Sans même avoir à se prononcer sur le fait que les données comptables sollicitées remplissent ou non les critères de protection au titre du secret des affaires, le juge de la mise en état constate que la communication demandée vise à établir le préjudice résultant de la contrefaçon alléguée, contrefaçon dont la vraisemblance n'a pas été suffisamment établie.

En conséquence, le droit d'information sollicité par la société MODELABS sera rejeté comme prématuré.

Sur l'opportunité d'une médiation

La société WIKO demande à ce que la société MODELABS soit interrogée sur la désignation d'une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Compte tenu de ce qui précède, une médiation apparaît opportune, et le juge de la mise en état ne peut qu'engager les parties à envisager une telle mesure.

La société MODELABS, qui succombe en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens.

Elle sera en outre condamnée à verser à la société WIKO, 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 10.000 (dix mille) euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions des articles 776 et 380 du code de procédure civile,

Déboutons la société MODELABS de ses demandes tendant à voir ordonner à la société WIKO de cesser l'importation, l'offre, la mise dans le commerce ainsi que la détention aux fins précitées des boîtiers sécurisés allégués contrefaisants, ainsi qu'au paiement d'une provision ;

Disons être compétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces formulées par la société MODELABS, mais l'en **déboutons** ;

Invitons les parties à envisager une médiation ;

Décision du 13 septembre 2019
3ème Chambre 3ème Section
RG **18/13517**

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du **12 décembre 2019 à 14 H**, la société MODELABS étant invitée à conclure au fond au plus tard le **4 novembre 2019 (date relais)** et la société WIKO à conclure en réponse pour le **12 décembre 2019** ;

Condamnons la société MODELABS à verser à la société WIKO la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MODELABS aux dépens du présent incident.

Faite et rendue à Paris le 13 septembre 2019

Le Greffier

Le Juge de la mise en état