

**TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS**



**ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2020**

**N° RG 19/60318 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CQ7II**

BF/N° : 1

Assignation du :
30 Octobre 2019

par **Gilles BUFFET, Vice président** au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de **Marjorie BERNABÉ, Greffier.**

DEMANDERESSE

Société IPCOM GMHB & CO. KG
Zugspitzstrasse 15
82049 PULLACH (ALLEMAGNE)

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

DÉFENDERESSES

S.A.S. LENOVO SAS
20 rue des deux gares
92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Maître Sabine AGE de la SELARL VERON &
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0512

S.A.S. MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS
20 rue des Deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Maître Sabine AGE de la SELARL VERON &
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0512

**Copies exécutoires
délivrées le:**

S.A.S. MODELABS MOBILES

107 rue La Boétie
75008 PARIS

représentée par Maître Sabine AGE de la SELARL VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0512

Société de droit irlandais DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED

70 sir John Rogerson's Quay
DUBLIN 2 (IRLANDE)

représentée par Maître Sabine AGE de la SELARL VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0512

DÉBATS

A l'audience du **16 Décembre 2019**, tenue publiquement, présidée par **Gilles BUFFET, Vice président**, assisté de **Marjorie BERNABÉ, Greffier**,

EXPOSE DES FAITS :

La société de droit allemand **IPCom GmbH & Co. KG** (ci-après **IPCOM**) expose avoir pour activité la recherche et développement, la constitution et l'exploitation de portefeuilles de brevets d'invention, en particulier dans le domaine des télécommunications.

La société **IPCOM** fait valoir qu'elle a acquis en 2007 de la société de droit allemand **ROBERT BOSCH GmbH** un portefeuille de plus de 160 familles de brevets protégeant des technologies de télécommunication mobile relevant des normes **GSM (2G)**, **UMTS (3G)** et **LTE (4G)**, dont plusieurs seraient essentiels à ces normes, incluant notamment le brevet européen **EP 1 841 268 B2** (ci-après **EP 268**) qui a pour titre "*Accès d'une station mobile à un canal d'accès aléatoire en dépendance de sa classe d'utilisateur*".

Le groupe **LENOVO** est un groupe industriel chinois spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'ordinateurs, serveurs informatiques, tablettes numériques, télévisions connectées et téléphones, qui a racheté, en 2014, la société de droit américain **MOTOROLA MOBILITY**, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de téléphones mobiles.

La société **LENOVO (FRANCE) SAS** et la société **MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS** sont des filiales françaises du groupe **LENOVO**, qui approvisionnent le marché français.

Le groupe LENOVO fabrique et commercialise des appareils électroniques (téléphones mobiles de marque Motorola, ordinateurs portables de marque Lenovo et/ou Thinkpad et/ou Yoga équipés d'une carte réseau mobile, tablettes numériques de marque Lenovo et/ou Thinkpad et/ou Yoga équipées de la connectivité aux réseaux mobiles) qui sont aptes à fonctionner conformément à la norme UMTS (3G).

La société de droit irlandais **DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED** est le vendeur de l'ensemble des produits offerts sur le site internet lenovo.com/fr, et livrés aux consommateurs français par l'intermédiaire de la société LENOVO (FRANCE) SAS.

La société **MODELABS MOBILES SAS**, spécialiste de l'importation et de la commercialisation en gros de téléphones mobiles est, avec la société LENOVO (FRANCE) SAS, l'un des importateurs français des téléphones mobiles Motorola.

La société IPCOM expose s'être engagée auprès de l'ETSI (*European Telecommunications Standards Institutes*) à consentir des licences FRAND sur les brevets essentiels qu'elle détient. Elle indique avoir proposé depuis plusieurs années, au groupe Lenovo, de souscrire une licence d'exploitation de son portefeuille de brevets à des conditions FRAND et que ce dernier n'y a pas donné suite, alors que le groupe LENOVO mettrait en oeuvre à grande échelle les brevets essentiels de la société IPCOM, dont le brevet EP 268, notamment en France.

En mars 2019, la société IPCOM a renouvelé son offre de licence FRAND au groupe LENOVO en l'invitant à la fixer sur ses intentions pour le 15 mars 2019, faute de quoi elle serait contrainte d'engager une procédure judiciaire pour la protection de ses droits.

En réponse, le 14 mars 2019, deux filiales américaines du groupe LENOVO, les sociétés LENOVO (UNITED STATES) INC. et MOTOROLA MOBILITY LLC, ont engagé une procédure judiciaire contre la société IPCOM devant le tribunal de district des Etats-Unis pour le district nord de Californie, aux fins de fixation des conditions d'une licence FRAND mondiale pour le portefeuille de brevets de la société IPCOM.

Elles ont dans ce cadre, déposé le 18 septembre 2019, une "*Motion for Anti-Suit Injunction*" ("Requête en injonction anti-procès") afin qu'il soit fait interdiction à la société IPCOM de poursuivre l'action en contrefaçon du brevet EP 268, engagée entre-temps au Royaume-Uni le 4 juillet 2019, d'engager toute action contre l'une des filiales du groupe LENOVO et leurs distributeurs, aux États-Unis ou à l'étranger, sur le fondement de l'un quelconque de ses brevets essentiels aux normes 2G, 3G et 4G, y compris le brevet EP 268 et encore de faire interdiction à la société IP COM de solliciter tout tribunal étranger aux fins de voir ordonner toute mesure visant à empêcher les filiales du groupe LENOVO (y compris, les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS et MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS) de mettre en oeuvre une telle "injonction anti-procès" si elles venaient à l'obtenir de la juridiction américaine, et ce aussi longtemps que ladite juridiction américaine n'aura pas statué définitivement sur les demandes des filiales américaines du groupe LENOVO.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a notamment ordonné aux sociétés LENOVO (UNITED STATES) INC. et MOTOROLA MOBILITY LLC de retirer, immédiatement à compter du prononcé de ladite ordonnance et en tout cas avant le 14 novembre 2019, la "*Motion for Anti-Suit Injunction*" qu'elles ont déposée le 18 septembre 2019 auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie, en ce qu'elle se rapporte directement ou indirectement à toutes procédures judiciaires engagées ou susceptibles d'être engagées par la société IPCom GmbH & Co. KG devant les juridictions françaises compétentes au titre des actes argués de contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 268 lui appartenant, en raison de faits commis sur le territoire français par les entités du groupe LENOVO, y compris par les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS et/ou MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, et/ou leurs clients, grossistes, distributeurs et/ou intermédiaires dont elles utilisent les services et fait interdiction aux sociétés LENOVO (UNITED STATES) INC. et MOTOROLA MOBILITY LLC de déposer toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit, aux mêmes fins.

Le 8 novembre 2019, en exécution de cette ordonnance, les sociétés LENOVO (UNITED STATES) INC. et MOTOROLA MOBILITY LLC ont déposé devant le district des États-Unis pour le district nord de Californie une déclaration de retrait partiel de leur "*Motion for Anti-Suit Injunction*".

La société IPCOM indique avoir engagé au Royaume-Uni, le 4 juillet 2019, une action en contrefaçon de la partie anglaise du brevet EP 268 devant la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, à l'encontre de deux filiales de droit anglais du groupe LENOVO : LENOVO TECHNOLOGY (UNITED KINGDOM) LIMITED et MOTOROLA MOBILITY UK LIMITED.

La société IPCOM a sollicité le 25 octobre 2019 qu'il soit fait interdiction à ces sociétés de poursuivre la procédure tendant à obtenir d'une juridiction américaine une motion anti-suit.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, la High Court of Justice of England and Wales a fait interdiction aux sociétés LENOVO TECHNOLOGY (UNITED KINGDOM) LIMITED et MOTOROLA MOBILITY UK LIMITED, directement ou par personnes interposées, et notamment par l'intermédiaire des sociétés LENOVO (UNITED STATES) INC. et MOTOROLA MOBILITY LLC, de poursuivre toute demande devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie (ou toute autre juridiction non anglaise) visant, notamment, à empêcher la juridiction anglaise d'instruire ou de statuer dans des procédures en contrefaçon engagées devant elle, ou visant à empêcher la société IPCOM de mener à bien ces procédures.

La société IPCOM indique avoir constaté la présentation, l'offre en vente et la vente, sur le marché français, de téléphones mobiles de marque Motorola, d'ordinateurs portables de marque Lenovo et/ou ThinkPad et/ou Yoga et de tablettes numériques de marque Lenovo et/ou ThinkPad et/ou Yoga aptes à fonctionner conformément à la norme UMTS (3G).

La société IPCOM fait valoir qu'elle a fait pratiquer en France, suivant procès-verbaux du 16 octobre 2019, deux saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés LENOVO (FRANCE) SAS et MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS en exécution d'ordonnances rendues sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2019.

La société IPCOM a fait assigner, par exploits d'huissiers du 30 octobre 2019, les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour l'audience du 2 décembre 2019.

Le 14 novembre 2019, la société IPCOM a également fait assigner ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la partie française du brevet EP 268.

La procédure de référé a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 9 décembre 2019 puis à celle du 16 décembre 2019.

A l'audience du 16 décembre 2019, la société IPCOM, réitérant les prétentions figurant dans ses écritures déposées à l'audience, demande au juge des référés de :

Vu l'article 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen,

Vu les articles L.613-3 a), L.614-7 et suivants, L.615-1 et L.615-3 du code de la propriété intellectuelle,

- Constater que les téléphones mobiles Motorola, et les ordinateurs portables et les tablettes numériques Lenovo et/ou ThinkPad et/ou Yoga aptes à fonctionner conformément à la norme UMTS (3G) qui sont importés, offerts, mis dans le commerce, et détenus à ces fins en France par les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED, constituent des contrefaçons vraisemblables de l'invention protégée par la revendication 1 de la partie française du brevet EP 268 appartenant à la société IPCOM ;

- Faire interdiction aux sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED de poursuivre tous actes d'importation, offre, mise dans le commerce, exportation et détention à ces fins en France de tous modèles de téléphones mobiles de marque Motorola, et d'ordinateurs et de tablettes numériques de marque Lenovo et/ou ThinkPad et/ou Yoga aptes à fonctionner conformément à la norme UMTS (3G), et en particulier des modèles identifiés ci-après :

- modèle de téléphone mobile dénommé "Motorola razr" ;
- modèles de téléphones mobiles de la gamme dénommée "Motorola one", en particulier les modèles "motorola one macro", "motorola one", "motorola one zoom", "motorola one action", "motorola one vision" ;

- modèles de téléphones mobiles de la gamme dénommée "moto z", en particulier les modèles "moto z 3 play", "moto z 2 force", "moto z 2 play", "moto z", "moto z play" ;

- modèles de téléphones mobiles de la gamme dénommée "moto g", en particulier les modèles "moto g 8 plus", "moto g 7 plus", "moto g 7 ", "moto g 7 power", "moto g 7 play", "moto g 6 ", "moto g 6 play", "moto g 5s plus", "moto g 5s ", "moto g 5 plus", "moto g 5 ", "moto g 4 play" ;

- modèles de téléphones mobiles de la gamme dénommée "moto x", en particulier les modèles "moto x 4 ", "moto x force" ;

- modèles de téléphones mobiles de la gamme dénommée "moto e", en particulier les modèles "moto e 6 play", "moto e 6 plus", "moto e 5 play", "moto e 5 ", "moto e 4 plus", "moto e 4 " ;

- modèles de téléphones mobiles de la gamme dénommée "moto c", en particulier les modèles "moto c plus", "moto c" ;

- modèles d'ordinateurs portables de la gamme dénommée "X", en particulier les modèles "X1 Carbon (6e gén.)", "X1 Carbon (7e gén.)", "X1 Yoga (4e gén.)", "X395", "X390 Yoga", "X390", lorsqu'ils sont équipés d'une carte réseau mobile ;

- modèles d'ordinateurs portables de la gamme dénommée "T", en particulier les modèles "T580", "T480s", "T480", "T590", "T495", "T495s", "T490s", "T490", lorsqu'ils sont équipés d'une carte réseau mobile ;

- modèles d'ordinateurs portables de la gamme dénommée "P", en particulier les modèles "P53s", "P53", "P43s", "P52s", "P52", lorsqu'ils sont équipés d'une carte réseau mobile ;

- modèles d'ordinateurs portables de la gamme dénommée "L", en particulier les modèles "L590", "L490", "L480", lorsqu'ils sont équipés d'une carte réseau mobile ;

- modèles de tablettes numériques de la gamme "THINKPAD SERIE", en particulier le modèle "ThinkPad X1 Tablet (3e gén.)", lorsqu'il est équipé de la connectivité aux réseaux mobiles ;

- modèles de tablettes numériques de la gamme dénommée "SERIES P & M", en particulier les modèles "Yoga Smart Tab avec l'Assistant Google", "Tab M10", "Tab E10", "Tab M10 (HD)", "Tab P10", lorsqu'ils sont équipés de la connectivité aux réseaux mobiles ;

- modèles de tablettes numériques de la gamme dénommée "SERIE YOGA", en particulier les modèles "Yoga Book C930", "Yoga C630 WOS", lorsqu'ils sont équipés de la connectivité aux réseaux mobiles ;

et ce jusqu'à l'expiration de la partie française du brevet européen EP 268, sous astreinte provisoire de 50.000 € par jour de retard et de 1.000 € par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'infraction s'entendant de toute offre, mise dans le commerce, importation, exportation, ou détention à ces fins en France d'un exemplaire de téléphone mobile, ordinateur portable ou tablette numérique identifié ci-dessus ;

- Ordonner aux sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED de procéder au rappel de tous les exemplaires de téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes numériques identifiés ci-dessus et se trouvant en circulation dans les circuits commerciaux et/ou entre les mains de tous tiers ou intermédiaires dont elles utilisent les services, et ce sous astreinte provisoire de 50.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

- Ordonner la confiscation et le séquestre entre les mains et aux frais des sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILES SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED, de tous les stocks de téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes identifiés ci-dessus se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle en France à la date de l'ordonnance à intervenir, ainsi que des exemplaires de ces appareils repris en stock par ces sociétés en exécution de la mesure de rappel ordonnée ci-dessus, l'ensemble des stocks devant être placés sous scellés aux frais des sociétés défenderesses par tous huissiers désignés à cet effet par la société IPCOM GmbH & Co. KG, et ce jusqu'à ce que le juge du fond statue sur leur sort ;

- Se réserver la liquidation des astreintes ;

- Déclarer irrecevables, et en tout cas infondées, l'ensemble des demandes des sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILES SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED ; les en débouter ;

- Condamner in solidum les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILES SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED à payer à la société IPCOM GmbH & Co. KG la somme de 250.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, MODELABS MOBILES SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED, aux entiers dépens de l'instance de référé ;

- Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED, sollicitant le bénéfice de leurs écritures déposées à l'audience, demandent au juge des référés de :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 6139, L. 6152 et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 3 de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;

À titre principal :

- Dire la société IPCOM irrecevable en ses demandes, à défaut de justifier de ses droits sur le brevet européen EP 268 ou de leur opposabilité aux tiers ;

À titre subsidiaire :

- Rejeter les demandes de la société IPCOM, en raison du défaut de vraisemblance de la contrefaçon alléguée ;

À titre infiniment subsidiaire :

- Conditionner toute mesure provisoire à la constitution d'une garantie de 50 000 000 € fournie par un établissement bancaire français ;

- Dire que toute mesure d'interdiction, de rappel ou de séquestre ne prendra effet qu'après un délai de 6 semaines, destiné à permettre aux sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED de mettre en œuvre une alternative technique au protocole d'accès objet du brevet européen EP 268; ou de demander à l'ETSI de modifier les spécifications de la norme UMTS pour qu'elle n'inclue plus ce protocole ;

- Limiter toute mesure de rappel ou de séquestre aux produits se trouvant sous le contrôle des défenderesses, en France ; et dire que de telles mesures seront levées à l'expiration du brevet européen EP 268, soit le 15 février 2020 à minuit ;

En tout état de cause,

- Condamner la société IPCOM à payer aux sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société MODELABS MOBILES SAS, sollicitant le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience, demande au juge des référés de :

Vu les articles L. 613-5, L.615-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

- Recevoir la société MODELABS MOBILES SAS dans ses moyens, fins et conclusions;

- La déclarer bien fondée ;

- prononcer la nullité de l'assignation à l'encontre de la société MODELABS MOBILES SAS ;

- Dire et juger la société IPCOM GmbH & Co KG irrecevable, sinon mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, tant (i) à défaut de justifier de ses droits sur le Brevet EP 268 ou de son opposabilité aux tiers, (ii) qu'en raison du défaut de vraisemblance de la contrefaçon alléguée ;

- L'en débouter ;

Plus subsidiairement,

- Conditionner toute mesure provisoire à la constitution d'une garantie de 1.000.000€ donnée par un établissement bancaire français et fournie par la société IPCOM pour assurer l'indemnisation éventuelle de la société ModeLabs Mobiles ;

- Dire et juger que toute mesure d'interdiction, de rappel ou de séquestre ne prendra effet qu'après un délai raisonnable qu'il appartiendra à la juridiction de céans de fixer,

- Dire et juger que toute mesure de rappel ou de séquestre sera limitée aux seuls téléphones mobiles de la marque Motorola se trouvant, sur le territoire français, sous le contrôle de la société MODELABS MOBILES SAS, à supposer qu'elle en dispose en stock, et Rappeler que de telles mesures seront levées à l'expiration du Brevet EP 268, soit le 15 février 2020;

En tout état de cause,

- Dire et juger que les demandes de la société IPCOM GmbH & Co KG sont abusives, sinon manifestement disproportionnées ;

- Condamner la société IPCOM GmbH & Co KG à verser une somme de 30.000 euros à la société MODELABS MOBILES SAS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société IPCOM GmbH & Co KG aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l'assignation :

La société MODELABS MOBILES SAS fait valoir que les pièces communiquées en langue anglaise par la société IPCOM sans traduction, alors qu'elles présentent un caractère technique, portent atteinte au droit au procès équitable et qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser sa défense dans des conditions acceptables, en dépit de certaines traductions communiquées qui présentent un caractère tardif.

La société IPCOM réplique que les contestations élevées portent sur l'admission des pièces et ne constituent pas des causes de nullité de l'assignation prévues par les articles 112 et 117 du code de procédure civile. La société IPCOM fait valoir que l'absence de traduction en langue française de certaines pièces est sans portée, seul le jugement devant être rédigé en français. Elle indique que la quasi-totalité des pièces litigieuses est en anglais, langue d'usage dans le domaine des télécoms et qu'elle a produit des traductions en français de certaines pièces concernées. La société IPCOM en déduit que le droit au procès équitable a été respecté.

En application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, qui vise les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.

Il est relevé que la société MODELABS MOBILES SAS, qui importe et commercialise en France des produits électroniques, maîtrise nécessairement la langue anglaise, tandis que la société IPCOM a communiqué la traduction en français d'un grand nombre de pièces relatives au brevet litigieux.

Par conséquent, l'atteinte au droit au procès équitable n'est pas caractérisée, étant précisé que l'absence de valeur probante des pièces ne conditionne pas la validité de l'assignation, qui s'apprécie au regard des articles 112 (nullité pour vice forme) et 117 (nullité pour vice de fond) du code de procédure civile.

Sur les demandes de la société IPCOM:

Aux termes de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées **que si 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 juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Selon le 22^{ème} considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition, ***“Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.”***

Il en résulte que, saisi de demandes présentées au visa de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque celles-ci portent sur la validité du titre lui-même. Il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d'évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l'atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus de part et d'autre, la décision ou non d'interdire la commercialisation du produit contrefaisant.

Sur la recevabilité des demandes :

Les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED et MODELABS MOBILES SAS font valoir que la société IPCOM est dépourvue de qualité à agir. A cet égard, elles soutiennent, en premier lieu, que le brevet EP 268 ne lui a pas été cédé par la société ROBERT BOSCH GmbH, comme ne figurant pas parmi les droits cédés dans le document de la cession intervenue le 23 mai 2007, celui-ci ne prévoyant que la cession du brevet parent n°1 186 189. Elles font valoir, en second lieu, qu'à supposer cette cession intervenue, une seconde cession a été opérée entre une société IPCom GmbH & Co. KG (première société IPCom, société absorbée) et une société 140 Profi-Start Beteiligungs GmbH & Co. KG (société absorbante), dans le cadre d'une fusion- absorption, la société absorbante ayant ensuite changé de dénomination sociale pour prendre le nom IPCom GmbH & Co. KG. Elles indiquent qu'alors que la première société IPCOM a été dissoute en 2011, c'est cette société, qui n'avait plus d'existence légale, qui a fait inscrire le transfert au registre national des brevets le 13 septembre 2019, de sorte que cette irrégularité rend le prétendu transfert de propriété inopposable aux tiers. Il est observé, enfin, que les droits de la société IPCOM sur le brevet EP 268, à les supposer établis, ne sont opposables aux tiers qu'à compter du 25 octobre 2019, date de publication des droits sur le brevet.

La société IPCOM réplique que seule est recevable à contester la titularité du brevet européen la personne revendiquant un droit sur celui-ci et non les contrefacteurs. Elle affirme qu'elle est bien titulaire du brevet litigieux. Elle explique, à cet égard, que la demande européenne divisionnaire n°07009265.5 dont est issu le brevet EP 268 a été déposée le 8 mai 2007 par la société ROBERT BOSCH GmbH et qu'au cours de la procédure d'examen, cette demande a fait l'objet d'un transfert de propriété à la société IPCOM GmbH & Co KG. La demanderesse fait valoir que le brevet a été délivré à cette société le 17 mars 2010, laquelle a été absorbée le 19 septembre 2011 par la société 140 PROFI-START BETEILIGUNGS GmbH, qui a changé de dénomination sociale lors de la fusion-absorption pour être renommée IPCOM GmbH & Co KG. La société IPCOM soutient qu'elle a régulièrement fait inscrire le 13 septembre 2019 au registre national des brevets l'acte de fusion-absorption du 19 septembre 2011 et le changement de dénomination sociale et que les formulaires d'inscription à l'INPI ne souffrent d'aucune critique sérieuse. Enfin, la société IPCOM indique que les inscriptions ont pris effet à la date à laquelle elles ont été effectuées.

Si, dans le cadre d'une action en référé fondée sur les dispositions de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, les personnes auxquelles une atteinte vraisemblable aux droits du breveté est reprochée peuvent contester l'apparence de validité du titre invoqué, elles ne sont pas cependant recevables, si elles n'allèguent aucun droit sur le brevet, à contester la qualité à agir du demandeur dès lors que celui-ci justifie que sa titularité résulte de la publication de la délivrance du brevet.

La société IPCOM justifie que la demande de brevet européen EP 07009265.5, qui est une demande divisionnaire déposée le 8 mai 2007 par la société ROBERT BOSCH GmbH de la demande de brevet européen n°00916749.5 déposée le 8 mars 1999, a fait l'objet d'une demande de transfert de propriété par la société IPCOM GmbH & Co. KG, le 6 juin 2007 auprès de l'OEB. Le brevet EP 268 a été délivré le 17 mars 2010, la société IPCOM GmbH & Co. KG ayant été désignée en qualité de titulaire du brevet.

Les inventeurs, pas plus que la société ROBERT BOSCH GmbH, n'ont revendiqué un quelconque droit sur le brevet.

Il est justifié que la société IPCOM GmbH & Co. KG a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société 140 PROFI-START BETEILIGUNGS GmbH & Co KG, immatriculée au registre des sociétés de Munich sous le n°HRA 93950, le 19 septembre 2011. L'acte de fusion-absorption prévoyait que la société IPCOM GmbH & Co. KG transférerait l'ensemble de ses actifs, dont nécessairement le brevet EP 268, à la société 140 PROFI-START BETEILIGUNGS GmbH & Co KG. Cette dernière société a changé de dénomination sociale pour devenir IPCOM GmbH & Co. KG.

La société IPCOM établit, par ailleurs, avoir fait procéder, le 13 septembre 2019, à l'INPI au registre des brevets, à deux inscriptions relatives à l'acte de fusion-absorption et au changement de dénomination sociale. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle ne serait pas à l'origine de ces inscriptions. Ces inscriptions sont opposables aux tiers en application de l'article L.613-9 du code de la propriété intellectuelle.

La publication est d'ailleurs intervenue le 25 octobre 2019, soit antérieurement à la délivrance des assignations en référé.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société IPCOM sera donc rejetée.

Sur la proportion des mesures sollicitées :

Les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED font valoir que les mesures provisoires sollicitées par la société IPCOM sont manifestement disproportionnées. Elles soutiennent que ces demandes visent à faire retirer du marché français la quasi-totalité des téléphones mobiles de marque Motorola ainsi que des ordinateurs portables et tablettes numériques de marques Lenovo, ThinkPad ou Yoga, pour une durée de quelques semaines, le brevet européen EP 268 expirant le 15 février 2020 à minuit. Les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED déclarent qu'un tel retrait brutal du marché leur causerait un grave préjudice financier, le cycle de renouvellement des produits étant d'au moins deux ans, et porterait aussi atteinte de façon durable et irrémédiable à leur réputation. Elles soutiennent que la société IPCOM a décidé de mener à l'encontre du groupe LENOVO une véritable campagne d'intimidation visant à la contraindre à conclure une licence à des conditions non FRAND. Elles indiquent que la société IPCOM, qui prétend être titulaire du brevet européen EP 268 depuis le mois de mai 2007, a attendu le mois de septembre 2018 pour faire sa première offre prétendument FRAND, laquelle a été suivie de discussions et que, sans attendre l'issue des discussions, la société IPCOM n'a pas hésité à faire pression sur la société LENOVO (UNITED STATES) INC en lui notifiant une nouvelle offre de licence le 1^{er} mars 2019 qui n'était pas négociable, obligeant ainsi cette société à saisir le district court for the northern district of California d'une demande tendant à voir déterminer les conditions d'une licence mondiale dans des termes FRAND. Les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED indiquent que la société IPCOM n'a pas entendu négocier dans ce nouveau cadre, préférant agir en contrefaçon au Royaume Uni et en France. Elles font valoir que les mesures sollicitées sont disproportionnées dans la mesure où le brevet EP 268 est sur le point d'expirer, la société IPCOM n'exploite pas son invention en mettant sur le marché des produits la mettant en œuvre, n'étant que donneur de licence de sorte que les mesures qu'elle demande ne lui apporteraient aucun avantage économique légitime, et l'invention objet du brevet européen EP 268 ne concerne que la méthode de régulation de l'accès au réseau cellulaire, qui ne constitue qu'une infime portion des fonctionnalités décrites par la norme UMT (3G) et une fonctionnalité accessoire des équipements argués de contrefaçon.

La société MODELABS MOBILES SAS fait valoir également que les demandes de la société IPCOM sont disproportionnées, le brevet EP 268 expirant le 15 février 2020. Elle soutient que la société IPCOM ne subira donc aucun préjudice irréparable en l'absence d'interdiction par le juge des référés de vendre des téléphones mobiles Motorola sur la période de validité du brevet EP 268 restant à courir. La société MODELABS MOBILES SAS affirme que le retrait des téléphones mobiles Motorola du marché français serait sans commune mesure avec la demande de la société IPCOM pour obtenir une licence d'exploitation pour son portefeuille de brevets, alors que le préjudice pour le groupe LENOVO, et par ricochet pour la société MODELABS MOBILES SAS, serait irréparable en raison des pertes de parts de marché, en ce compris celle précoce du marché des téléphones 5G, pourtant non concerné par le brevet EP 268, et de la perte d'image irréversible du groupe LENOVO auprès des opérateurs dont notamment Bouygues ou Orange.

La société IPCOM réplique qu'elle a pris l'engagement envers l'ETSI de concéder aux tiers des licences sur ses brevets essentiels, dont le brevet européen EP 268, à des conditions FRAND. Elle indique qu'elle a transmis une offre répondant aux conditions FRAND au groupe LENOVO, lequel n'a émis aucune contre-offre concrète, préférant saisir artificiellement le tribunal de district américain sans s'engager à souscrire une licence, de sorte que la société IPCOM est fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 268, tandis que les demandes d'interdiction provisoire en référé ne peuvent être considérées comme abusives. La société IPCOM soutient que les sociétés défenderesses exagèrent les conséquences que les mesures provisoires sollicitées auraient à leur égard et que sa demande d'interdiction est proportionnée, l'expiration proche du brevet étant indifférente. Elle affirme que lui refuser les mesures provisoires de cessation et de rappel des produits lui fait courir le risque de perdre définitivement toute crédibilité, tant à l'égard des contrefacteurs des brevets essentiels inclus dans le portefeuille des brevets Bosch, qu'à l'égard des concurrents de ces derniers qui ont souscrit des licences d'exploitation et qu'il en résulterait un anéantissement de la valeur de ce portefeuille, lequel constitue l'un des principaux actifs de la société IPCOM.

Il est rappelé qu'aux termes de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en son article 3, les Etats membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, **proportionnées** et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

A cet égard, le 22ème considérant de cette directive indique *“qu’il est (également) indispensable de de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.”*

Selon les directives de l’ETSI du 8 octobre 2018, un brevet est essentiel lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technique (mais pas sur le plan commercial), compte-tenu des pratiques techniques normales et l’état de l’art généralement accessibles à la date de normalisation, de fabriquer, vendre, louer, disposer de, réparer, utiliser ou mettre en oeuvre des dispositifs ou procédés qui sont conformes à la norme, sans contrefaire ce brevet.

La société IPCOM soutient que le brevet EP 268 serait essentiel à la norme UMTS(3G) et qu’ainsi, tous les modèles de téléphones mobiles de marque Motorola, les ordinateurs portables de marques Lenovo et/ou ThinkPad et/ou Yoga et les tablettes numériques de marques Lenovo et/ou ThinkPad et/ou Yoga, aptes à fonctionner conformément à la norme UMTS (3G), reproduiraient les caractéristiques de la revendication 1 du brevet. Elle sollicite l’interdiction de la commercialisation, le rappel, la confiscation et le séquestre de tous ces produits.

Se prévalant d’un brevet essentiel, portant sur la norme UMTS (3G), dont elle serait titulaire et conditionnant le fonctionnement de ces produits, la société IPCOM, pour pouvoir prétendre au prononcé d’une mesure provisoire d’interdiction en référé, doit donc, non seulement établir que la contrefaçon du brevet apparaît vraisemblable, mais également que l’absence d’interdiction provisoire jusqu’au jugement sur le fond lui occasionnerait un préjudice qui ne serait pas réparé par l’allocation ultérieure de dommages-intérêts couvrant la période pendant laquelle le brevet a été exploité par le supposé contrefacteur sans autorisation.

Par ailleurs, le juge des référés doit prendre en considération tous les éléments pertinents, dont les conséquences économiques négatives pour les parties défenderesses qui découleraient de la mesure d’interdiction et qui ne pourraient être réparées par une indemnité si le tribunal, saisi au fond, était amené à retenir que le brevet n’est pas valable ou que la contrefaçon des revendications du brevet n’est pas caractérisée.

La société IPCOM soutient que l’absence d’interdiction provisoire engendrerait à son détriment un préjudice irréparable lié à l’anéantissement de la valeur de son portefeuille de brevets comprenant le brevet EP 268.

Mais elle ne justifie aucunement de l'existence des licences accordées à d'autres sociétés commercialisant des téléphones portables ou des appareils aptes à fonctionner conformément à la norme UMTS (3G). Par ailleurs, elle n'exploite pas personnellement le brevet EP 268, de sorte que les produits commercialisés par les défenderesses ne lui occasionnent aucune perte de parts de marché.

La présente action n'a été introduite que du fait de l'absence de conclusion d'une licence d'exploitation du brevet EP268, la société IPCOM n'agissant que comme gestionnaire d'un portefeuille de brevets.

La société IPCOM ne rapporte ainsi pas la preuve qu'elle subirait, du fait de l'absence d'interdiction provisoire, un préjudice qui ne serait pas de nature à être réparé par une indemnisation fixée ultérieurement au fond par le tribunal s'il était amené à retenir l'existence de la contrefaçon du brevet EP 268.

Les mesures sollicitées portent sur la quasi-totalité des téléphones mobiles de marque Motorola, ainsi que des ordinateurs portables, équipés d'une carte réseau mobile, et tablettes numériques, équipées de la connectivité aux réseaux mobiles, de marques Lenovo, ThinkPad et Yoga, se trouvant sur le marché français.

La mesure d'interdiction, même d'une durée limitée, le brevet EP 268 expirant le 15 février 2020, est de nature à avoir des effets qui perdureraient bien après cette date, le taux de renouvellement des téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes étant de deux ans au moins, de sorte que les consommateurs français, amenés à acheter ces produits indisponibles auprès d'autres fabricants, se détourneraient durablement des produits de marque Motorola, Lenovo, ThinkPad et Yoga. Le manque à gagner des sociétés LENOVO (FRANCE) SAS et MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS serait donc considérable.

Par ailleurs, le retrait brutal des produits Motorola et Lenovo jetterait un discrédit durable sur l'image de marque de ces sociétés qui ne cesserait pas à l'expiration du brevet EP 268, mettant en cause la poursuite des contrats avec leurs clients.

Enfin, le rappel des produits désorganiserait profondément les réseaux de distribution des sociétés LENOVO (FRANCE) SAS et MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS tandis que le coût de la mesure de séquestre des produits serait exorbitant.

La société DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED, qui vend l'ensemble des produits présentés sur le site internet lenovo.com/fr et livrés aux consommateurs français par l'intermédiaire de la société LENOVO (FRANCE) SAS, et la société MODELABS MOBILES SAS, qui importe en France les téléphones mobiles Motorola, subiront également une désorganisation importante et durable de leur activité.

Aussi, les mesures d'interdiction, de rappel et de confiscation des produits sollicitées auraient des conséquences économiques négatives pour les défenderesses telles qu'elles ne pourraient être réparées par l'allocation de dommages-intérêts dans l'hypothèse où le tribunal serait amené à ne pas faire droit aux demandes de la société IPCOM.

Il s'ensuit que les mesures demandées, portant sur une durée de quelques semaines compte tenu de la date d'expiration du brevet, soit le 15 février 2020, sont manifestement disproportionnées et de nature à entraîner un déséquilibre dans la situation des parties en donnant un avantage indu au breveté qui pourrait être amené à imposer une licence ne remplissant pas les conditions FRAND.

Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société IPCOM.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société IPCOM sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer aux sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED 80.000 euros, et à la société MODELABS MOBILES SAS 15.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

LE PRÉSIDENT,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation formée par la société MODELABS MOBILES SAS ;

Déboute les sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS, DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED et MODELABS MOBILES SAS de leur fin de non-recevoir ;

Constata que les demandes formulées en référé par la société IPCOM GmbH & Co. KG sont disproportionnées ;

Dit par conséquent n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société IPCOM GmbH & Co. KG aux dépens ;

Condamne la société IPCOM GmbH & Co. KG à payer aux sociétés LENOVO (FRANCE) SAS, MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED 80.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société IPCOM GmbH & Co. KG à payer à la société MODELABS MOBILES 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le **20 janvier 2020**

Le Greffier,

Le Président,

Marjorie BERNABÉ

Gilles BUFFET