

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 2^{ème} section

N°RG : **12/1-1922**

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 29 Novembre 2013

DEMANDERESSE

Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON prise en la personne de M. V,

164 83 STOCKHOLM (SUEDE)

représentée par Me Grégoire D. avocat au barreau de PARIS, vestiaire &P0438

DEFENDERESSES

Société TCT MOBILE EUROPE SAS

Parc des Fontaines

[...] - Immeuble "Le Capitale"

92000 NANTERRE

Société TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED Rooms 1910-12A, I Floor. Tower 3. China Hong Kong City. [...]. Kowloon HONG KONG (CI UNE)

Société TCT MOBILE LIMITED

RûOma I9I0-12A. I9thFloor.To

[...]. K

HONG KONG (CI UNE:)

représentées par Maître Diego DE LAMMERVILLE du PUK CI.IFFORD CHANCE EUROPE LI.P. avocats au barreau de PARIS. vestiaire #K0112

MAGISTRAT DE LA MISE ETAT

Laure COMTE, Juge

assistée de Jeanine R, Oreiller

DEBATS

A l'audience du 26 septembre 2013, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2013.

ORDONNANCE

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2012 à la demande de la .société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON à l'encontre des sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED, devant le tribunal de grande instance de PARIS pour des actes de contrefaçon des revendications 28 à 51. 54, 55 et 57 de la partie française du brevet européen EP-B-1 058 927. 1.2.4. 11. 12. 14 à 16. 18,21.23 et 24 de la partie française du brevet européen EP-B-1 1 14 413 et 1 à 4. 6 à 11. 13 et 14 de la partie française du brevet

européen EP-B-I 114 415 par la commercialisation de gammes de téléphones mobiles, notamment ALCA TEL ONE TOUCH 3G, aptes et destinés à être utilisés sur le réseau 3G,

Vu les conclusions d'incident signifiées le 17 octobre 2013 par les sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED, aux termes desquelles elles ont demandé au visa des articles 1448. 73, 132 à 134. 378 à 380-1 et 771 du Code de procédure civile :

- concernant le mode 2G des téléphones incriminés dans l'assignation :

* à titre principal, l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal arbitral saisi de l'affaire CCI n°18794/GF G pour toutes les demandes d'ERICSSON,

* à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes d'ERICSSON concernant le fonctionnement en mode 2G des produits en cause, dans l'attente de la sentence à intervenir du tribunal arbitral, en vertu des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile,

- concernant le mode 3G des téléphones incriminés dans l'assignation :

* le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes d'ERICSSON concernant le fonctionnement en mode 2G des produits en cause, dans l'attente de la sentence à intervenir du tribunal arbitral, pour une bonne administration de la justice,

* le rejet de la demande reconventionnelle en interdiction formées par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, alors que des négociations sont en cours entre les parties,

* la communication sous astreinte par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON du contrat de licence de brevet conclu le 26 octobre 2011 entre celle-ci et la société QUALCOMM,

- en tout état de cause, la condamnation de la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions d'incident signifiées le 28 octobre 2013 par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, aux termes desquelles elle a sollicité, au visa des articles 378 à 380-1, 771 et 1148 du Code de procédure civile et L.613-3, L. 613-4, L.615-1 et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes formées par les défenderesses,

- à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de la sentence du tribunal arbitral à intervenir dans l'affaire CCI n°19794/GF G uniquement en ce qui concerne la partie des demandes de Telefonaktiebolaget L M E relative aux téléphones 2G des sociétés TCT Mobile Europe SAS, TCT Mobile International Limited et TCT Mobile Limited, ou jusqu'à la date d'expiration du contrat de licence TCT/Ericsson, à savoir jusqu'au 8 mars 2014,

- à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur la demande de communication de pièces, ou très subsidiairement l'autoriser à communiquer uniquement la partie du contrat de licence de brevet conclu le 26 octobre 2011 avec la société Qualcomm qui définit l'objet de la licence concédée par Ericsson à Qualcomm,

- en tout état de cause, l'interdiction, sous astreinte dans l'attente du jugement à intervenir, aux sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED de fabriquer, d'importer, de mettre dans le commerce, d'offrir, de livrer ou d'offrir de livrer, tout téléphone mobile apte et destiné à être utilisé sur le réseau 3G et non équipé de puces électroniques du fabricant Qualcomm, en particulier tout téléphone mobile équipé de puces électroniques des fabricants Mediatek et/ou Broadcom, et notamment les téléphones mobiles des modèles OT-991, OT-985, OT-950, OT-903, OT-916, OT-918, OT-922, OT-900, OT-907D, OT-905, OT-997, OT-998, OT-983 et OT-902 de la gamme Alcatel One Touch 3G,

- la condamnation des sociétés TCT MOBILE EUROPE TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, aux motifs que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour examiner l'ensemble de ses demandes formulées aux termes de son assignation, et que la commercialisation en France par les sociétés TCT Mobile Europe SAS, TCT Mobile International Limited et TCT Mobile Limited de téléphones mobiles aptes et destinés à être utilisés sur le réseau 3G et non équipés de puces électroniques du fabricant Qualcomm, en particulier ceux équipés de puces électroniques des fabricants Mediatek et/ou Broadcom, et notamment ceux des modèles OT-991, OT-985, OT-950, OT-903, OT-916, OT-918, OT-922, OT-900, OT-907D, OT-905, OT-997, OT-998, OT-983 et OT-902 de la gamme Alcatel One Touch 3G, constitue une atteinte vraisemblable à ses droits par la contrefaçon des revendications 28 à 51, 54, 55 et 57 de la partie française du brevet européen EP-B-1 058 927, des revendications 1, 2, 4, 11 12, 14 à 16, 18, 21, 23 et 24 de la partie française du brevet européen EP-B-1 114 413 et des revendications 1 à 4,6 à 11,13 et 14 de la partie française du brevet européen EP-B-1114 415,

Vu l'audience du 6 novembre 2013,

SUR CE :

A. Sur le contexte :

- *les parties en présence :*

La société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, société suédoise, n'exerce plus d'activité de fabrication de téléphones mobiles, mais elle possède un très important porte-feuille de brevets dans le domaine des télécommunications. Elle contracte à ce titre des accords de concession de licence de brevet tant aux fournisseurs d'équipement de réseau qu'aux fournisseurs de téléphones mobiles.

Les sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED, appartenant au groupe chinois TCL, commercialisent en France notamment, des téléphones mobiles sous la marque ALCATEL ONE TOUCH.

- *les rapports contractuels entre les parties :*

Le 6 mars 2007, la société TCT MOBILE LIMITED signe avec la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON un contrat de licence non exclusif de

brevet sur l'intégralité de ses brevets déclarés essentiels pour la norme 2G et ses mises à jour pour la fabrication, l'importation et la vente de ses terminaux mobiles dans le monde entier, à l'exception de la Chine continentale. Ce contrat contient une clause d'arbitrage aux termes de laquelle « la validité, l'exécution et l'interprétation du présent contrat seront régies par le droit suédois sans tenir compte des règles de conflit de lois. Tout litige, différend ou question entre les parties sera tranché définitivement à Stockholm, Suède, conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par trois arbitres, désignés conformément aux dites Règles. »

Le contrat du 6 mars 2007 expire le 8 mars 2014.

Les parties négocient depuis de nombreuses années un nouveau contrat de licence portant sur les différents brevets dont est titulaire la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON en matière de téléphonie mobile.

Par ailleurs, la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON a conclu un contrat de licence de brevet avec la société américaine QUALCOMM, fabricant de puces électroniques, qui concerne exclusivement les applications dites «CDMA» des produits pertinents, donc des applications de 3ème génération (3G).

•*la procédure d'arbitrage entre la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON et la société TCT MOBILE LIMITED :*

Le 29 juin 2012, la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON a initié une procédure d'arbitrage (CCI n°19794/GFG) à l'encontre de la société TCT MOBILE LIMITED. Cette demande d'arbitrage concerne l'exécution de la licence de 2007. La requérante estime n'avoir pas reçu la totalité des sommes dues au titre du contrat de licence au motif qu'une grande partie des ventes de téléphones 2G sous licence n'a pas été déchirée et n'a pas été soumise à redevances, en violation de l'accord, notamment «agissant des téléphones mobiles 3G pouvant être utilisés en fonctionnalité 2G.

En réponse, la société TCT MOBILE LIMITED considère d'abord que l'accord de licence de 2007 ne peut que couvrir les produits vendus par elle-même, à l'exclusion des produits vendus par les autres sociétés du groupe TCL, mais aussi que le contrat de licence de 2007 vise également le fonctionnement en mode 2G des puces 3G. Elle a donc formé une demande reconventionnelle, en demandant au Tribunal arbitral de dire que le contrat de licence ne peut valablement exclure des droits de licence relatifs aux fonctionnalités 2G des produits 3G.

La sentence du Tribunal arbitral devrait intervenir au cours du printemps 2014.

- *les brevets invoqués :*

Dans le cadre de cette instance, la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON fait état de trois brevets essentiels selon les normes 3G (UMTS), suivant déclaration à l'ETSI du 28 mai 2002 : * la partie française du brevet européen EP 1058927 (dit EP'927), intitulé « codage vocal comprenant une caractéristique d'adaptabilité », déposé le 2 mars 1999 sous priorité de la demande de brevet américain du 4 mars 1998 n°09/03459(), et délivré le 24 juillet 2002, valablement maintenu en vigueur par le paiement des annuités,

*la partie française du brevet européen EP 1114413 (dit EP'413), intitulé « procédé CELP de codage / décodage et appareil associé », déposé le 24 août 1999 sous priorité de la demande de brevet suédois du 16 septembre 1998 n°9803164, et délivré le 21 décembre 2005, valablement maintenu en vigueur par le paiement des annuités,

* la partie française du brevet européen KI' 1114415 (dit EP'415), intitulé « procédé de codage prédictif linéaire à analyse / synthèse et codeur associé », déposé le 24 août 1999, sous priorité de la demande de brevet suédois no9803165, et délivré le 1er décembre 2004, valablement maintenu en vigueur par le paiement des annuités.

Il n'est pas contesté que cette technologie brevetée peut être également utilisée selon les normes 2G (GSM / GPRS), mais, dans cette hypothèse, de manière optionnelle ; selon la norme 2G / GSM et ses évolutions pré-3G (KDGK), l'utilisation de la norme AMR est une possibilité parmi d'autres.

La société TFLEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON a aussi déclaré à l'ETSI comme essentiels à la norme 2G (GSM Standard) les brevets EP'413 et EP'415. le 21 juillet 2004.

B. Sur les demandes concernant le mode 2G des téléphones incriminés dans l'assignation :

1. Sur l'exception d'incompétence :

L'article 1448 du Code de procédure civile dispose : « lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »

Il convient donc de déterminer si le litige porté devant ce tribunal relève de la convention d'arbitrage.

En l'espèce, s'agissant des actes de contrefaçon reprochés au titre de la commercialisation par les défenderesses de téléphones mobiles 3G équipés de la fonctionnalité 2G reprenant la technologie brevetée, il est nécessaire de déterminer si le contrat de licence du 6 mars 2007, signé entre la société TCT MOBILE LIMITED et la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON portant sur l'ensemble des brevets dits essentiels relatifs au mode 2G, s'applique également dans cette hypothèse.

La société TELEFON AKTIEBOLAGET LM ERICSSON conteste cette interprétation des termes du contrat alors que la société TCT MOBILE LIMITED fait valoir que les trois brevets invoqués étaient également visés par l'étendue du contrat de licence.

Le Tribunal arbitral est saisi de cette demande d'interprétation, relative au champ d'application et à la portée de ce contrat de licence.

Par ailleurs, il n'est pas manifeste que le contrat de licence du 6 mars 2007 ne porte pas sur cette application dans les téléphones 3G fonctionnant en mode 2G, et ce

d'autant qu'il apparaît que la demanderesse a déclaré deux des trois brevets invoqués comme étant également des inventions essentielles s'agissant de la technologie 2G et que durant les négociations entre les parties, il avait été évoqué par un représentant de la demanderesse que le brevet KP'927 était considéré par elle comme étant essentiel à la norme GSM/GPRS.

Le Tribunal arbitral ayant seul compétence pour trancher la question de l'étendue du contrat de licence, et donc de l'étendue de sa compétence, il apparaît prématuré de se déclarer incompétent au profit de ce même Tribunal.

A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exception d'incompétence. En effet, si le tribunal arbitral venait à considérer que le contrat de licence ne portait pas sur les téléphones mobiles 3G fonctionnant en mode 2G, seule la saisine de ce tribunal dans le cadre de cette instance permettrait de trancher le litige sur ce point opposant les parties.

2. Sur la demande de sursis à statuer :

Le Tribunal arbitral a une compétence exclusive pour interpréter le contrat de licence du 6 mars 2007 conclu entre la société TCT MOBILE LIMITED et la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ; l'issue du litige est directement liée à la question de l'autorisation ou non donnée par la demanderesse à la société TCT MOBILE LIMITED de commercialiser notamment en France des téléphones mobiles 3G fonctionnant en mode 2G avec sa technologie brevetée.

La société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON demande subsidiairement à ce que le terme du sursis soit le jour de l'expiration du contrat de licence du 6 mars 2007, à savoir le 8 mars 2014. Cependant, cette date est insignifiante quant à la détermination de la portée de ce contrat aux faits incriminés dans le cadre de l'assignation s'agissant de l'utilisation de la technologie invoquée en mode 2G.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON concernant le fonctionnement en mode 2G des produits en cause, dans l'attente de la sentence à intervenir du Tribunal arbitral.

C. Sur les demandes concernant le mode 3G des téléphones incriminés dans l'assignation :

- sur la demande de sursis à statuer :

Les défenderesses soutiennent que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu également d'ordonner le sursis à statuer s'agissant des demandes concernant le mode 3G des téléphones incriminés dans l'assignation, au motif que le litige oppose les mêmes parties, qu'il concerne les mêmes brevets et que les mêmes produits sont incriminés.

Cependant, il est constant que le contrat de licence ne porte pas sur la technologie UMTS/3G.

Ainsi, le litige portant sur les demandes concernant le mode 3G des téléphones incriminés dans l'assignation peut être résolu indépendamment de l'issue de la procédure arbitrale.

Les sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED ne démontrent donc pas en quoi il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la sentence à intervenir du Tribunal arbitral.

Il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer n'agissant des demandes concernant le mode 3G des téléphones incriminés dans l'assignation formées par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON.

- sur la demande de communication de pièces :

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED soutiennent pour contester commettre des actes de contrefaçon en commercialisant des puces de téléphones mobiles 3G qui ne sont pas sous licence, lorsqu'il ne s'agit pas de puces QUALCOMM, que celles-ci sont visées dans le contrat de licence ERICSSON/QUALCOMM du 26 octobre 2011.

Elles considèrent donc que la question de savoir si les produits équipés de puces non-QUALCOMM, comme ses puces MEDIATEK, bénéficient ou non de la licence ERICSSON/QUALCOMM du 26 octobre 2011, est importante à l'issue du litige.

Cependant, la charge de la preuve sur cette question pesant sur les défenderesses, il leur appartient de déterminer les droits du fabricant des puces MEDIATEK. 11 n'incombe pas à la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON de produire cette pièce.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièce formée par les sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED.

- sur la demande d'interdiction :

Par application combinée des articles 771 du Code de procédure civile et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, le breveté peut saisir le juge de la mise en état 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. Par ailleurs, les mesures demandées ne peuvent être ordonnées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits.

Il est de principe que le titulaire de brevets essentiels à la mise en œuvre d'une norme doit donner en licence sa technologie à des conditions contractuelles impératives dites *FRAND*. Dès lors, dans ce contexte, la mesure d'interdiction, sollicitée par le titulaire de la technologie, doit être proportionnée aux intérêts en

présence et prononcée au regard de ce contexte contractuel entre les parties, c'est à dire lorsque celles-ci sont en cours de négociations d'un contrat de licence sur des brevets déclarés comme essentiels.

Il ressort des éléments du dossier que les parties négocient actuellement un nouveau contrat de licence applicable à l'expiration du contrat du 6 mars 2007, soit le 8 mars 2014.

Les défenderesses expliquent que les parties sont d'accord sur l'étendue géographique et la portée technologique du contrat, mais que seul le taux de redevance demeure débattu, en ce qu'elles considèrent le taux de redevance sollicité comme étant excessif.

La demanderesse soutient que les défenderesses doivent être qualifiées de contrefactrices de mauvaise foi, par rapport aux faits de l'espèce.

Il convient d'abord de relever, au regard des éléments du dossier, que la TCT MOBILE LIMITED a conclu un accord de licence relatif aux brevets essentiels détenus par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON sur la technologie 2G et qu'elle s'est au moins partiellement acquittée des redevances contractuelles - un débat existe devant le Tribunal arbitral notamment sur le point de savoir si les quantités réellement soumises à paiement des redevances n'ont pas été sous-estimées par les défenderesses.

Ensuite, s'agissant de l'interprétation du contrat de licence sur l'utilisation de la technologie 2G dans les téléphones 3G, quelle que soit la décision du Tribunal arbitral, la question de savoir si cette hypothèse est couverte par le contrat de licence au regard des éléments de contexte déjà rappelés ci-dessus, n'appelle pas une réponse qui relève de l'évidence et ne peut constituer en soi la preuve de la mauvaise foi caractérisée des défenderesses.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les défenderesses commercialisent en France environ 50% de téléphones 3 G munis d'une puce QUALCOMM.

Enfin, le contrat de licence 2G expire le 8 mars 2014. Ainsi, les parties doivent pouvoir négocier le renouvellement de cette licence sans que les rapports de force ne soient trop déséquilibrés, en laveur d'une partie qui aurait pu obtenir une mesure d'interdiction et violerait ainsi le principe dit de licence dites *FRAND*, en faisant pression sur le futur licencié.

Dès lors, au regard de ces éléments de contexte très particulier, afin qu'une éventuelle mesure d'interdiction ne fausse les négociations actuelles entre les parties pour permettre le cas échéant à une partie d'obtenir un avantage indu dans le cadre de négociations contractuelles d'une licence portant sur des brevets essentiels, toute demande d'interdiction de commercialiser des produits en France formée par la société TELE1-ONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON est disproportionnée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'interdiction formée par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON.

I). Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Laure COMTE, juge de la mise en état, par ordonnance rendue par mise à disposition.

- susceptible de recours dans les conditions de l'article 776 al.2 du Code de procédure civile.

Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON concernant le fonctionnement en mode 2G des produits en cause, dans l'attente de la sentence à intervenir du Tribunal arbitral saisi de l'affaire CCI n°18794/GFG.

Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer s'agissant des demandes concernant le mode 3G des téléphones incriminés dans l'assignation formées par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON,

- susceptible de recours dans les conditions de l'article 776 al.3 du Code de procédure civile.

Rejetons la demande de communication de pièce formée par les sociétés TCT MOBILE EUROPE, TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED et TCT MOBILE LIMITED,

Rejetons la demande d'interdiction formée par la société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON.

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

Renvoyons à la Mise en Etat du 13 Février 2014 à 10H30 pour injonction de conclure aux défendeurs

Réservons les dépens.