

**COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3  
ARRET DU 28 JANVIER 2014**

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08128 et RG : 1321998 joints sous le  
seul **RG : 13/08128**

Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2013 -Tribunal de Grande  
Instance de PARIS - RG n°12/16718

**APPELANTE**

**SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR Agissant poursuites et  
diligences de son représentant légal**

[...]

75008 Paris

Représentée et assistée de Me C DE HAAS de l'A A JACOBACCI AVOCATS, avocat  
au barreau de PARIS, toque : B0260

**APPELANTES ET INTIMEES**

**SAS HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE**

Arcs de [...]

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de  
PARIS, toque : L0044

assistée de Me Yves B de l'A BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, toque :  
R255

**SA BOUYGUES TELECOM immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro  
397.480.930**

[...]

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au  
barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Denis M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512

**INTIMEE**

**Société HIGH POINT société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et  
diligences en la personne de ses représentants légaux**

[...] L1331

. LUXEMBOURG

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE  
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Marianne S de la SDE DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de  
PARIS, toque : J096

**COMPOSITION DE LA COUR :**

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre  
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère qui en ont délibéré  
Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET

**ARRET :**

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier.

Les sociétés ALCATEL-LUCENT, HUAWEI TECHNOLOGIES France (HUAWEI) et NOKIA SIEMENS NETWORKS (NSN) fournissent à la SA SFR des équipements de téléphonie mobile.

Les sociétés ERICSSON France, ALCATEL-LUCENT et HUAWEI fournissent aussi la société BOUYGUES TELECOM en équipements de téléphonie mobile.

Par 7 ordonnances rendues le 25 juin 2012 (dont deux à l'encontre de la société ALCATEL-LUCENT) le juge des requêtes a autorisé la société de droit luxembourgeois HIGH POINT sur la base de la partie française du brevet EP 0 552 772 déposé le 30 juin 1992 délivré le 22 mai 1996 intitulé 'architecture d'interface d'accès au réseau téléphonique d'un téléphone sans fil' à faire diligenter des opérations de saisie-contrefaçon :

- dans les locaux de la société BOUYGUES TELECOM le 27 juin 2012 ;

- dans les locaux de la société SFR le 27 juin 2012 ;

- dans les locaux de la société ALCATEL-LUCENT le 28 juin 2012 ;

- dans les locaux de la société HUAWEI les 28 et 29 juin 2012 ;

- dans les locaux de la société ERICSSON France le 28 juin 2012 ;

- dans les locaux de la société NSN le 28 juin 2012.

Par acte du 27 juillet 2012, la société HIGH POINT a assigné la société BOUYGUES TELECOM en contrefaçon de la partie française de son brevet. Sont intervenues volontairement à cette instance, la société ERICSSON le 26 septembre 2012, la société ALCATEL-LUCENT le 17 octobre 2012 et la société HUAWEI le 15 novembre 2012.

Par des actes des 12, 14, 19 et 21 décembre 2012 et du 9 janvier 2013, les sociétés ERICSSON, BOUYGUES, ALCATEL-LUCENT, SFR, NSN et HUAWEI ont fait assigner la société HIGH POINT en rétractation des ordonnances du 25 juin 2012.

Par ordonnance du 29 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des procédures, rejeté les demandes tendant à prononcer la nullité des assignations délivrées à la société HIGH POINT, rejeté la demande de la société HIGH POINT de voir écarter la pièce 26 de la société SFR, a rétracté les six ordonnances de saisie-contrefaçon rendues le 25 juin 2012 à l'encontre des sociétés ERICSSON, ALCATEL-LUCENT, SFR, BOUYGUES et NSN et a en conséquence ordonné la restitution des documents saisis et interdit l'usage de ces pièces par la société HIGH POINT sous astreinte, a condamné celle-ci au paiement d'une somme de 10.000 euros à chacune des sociétés susvisées et a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance visant la société HUAWEI.

La société HUAWEI, appelante, par conclusions du 5 décembre 2013, sollicite l'infirmité de l'ordonnance du 29 mars 2013, la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2012 la concernant et souhaite qu'il soit ordonné la restitution immédiate des pièces saisies et que la société HIGH POINT soit condamnée à lui verser la somme de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SFR a formé appel et souhaité voir l'ordonnance entreprise infirmée, l'ordonnance du 25 juin 2012 relative à la société HUAWEI rétractée et la société HIGH POINT condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BOUYGUES a interjeté appel de l'ordonnance et demande, par conclusions du 6 décembre 2013 que la procédure, objet de son appel, soit jointe à celle diligentée par la société HUAWEI, que la décision entreprise soit infirmée et que l'ordonnance du 25 juin 2012 ayant autorisé une saisie-contrefaçon à l'encontre de la société HUAWEI soit rétractée, qu'il soit fait interdiction à la société HIGH POINT d'utiliser les éléments appréhendés lors de cette saisie-contrefaçon d'une manière ou d'une autre et ce sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée et de la condamner à lui verser la somme de 150.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société HIGH POINT, par conclusions du 2 décembre 2013, demande à la cour de déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes des sociétés SFR, BOUYGUES et HUAWEI, de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner in solidum les sociétés SFR, BOUYGUES et HUAWEI à lui régler la somme de 150.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par des conclusions des 5 et 6 décembre 2013, les sociétés BOUYGUES et HUAWEI ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux dernières écritures adverses. La société HIGH POINT, par conclusions du 3 décembre 2012 ne s'était pas opposée à ce que l'ordonnance de clôture soit révoquée.

L'ordonnance de clôture du 3 décembre 2013 a été révoquée et une nouvelle ordonnance a été prononcée le 10 décembre 2013.

## **SUR CE, LA COUR**

Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de voir juger ensemble les appels formés par les sociétés HUAWEI et BOUYGUES à l'encontre de la même ordonnance due référé du 25 mars 2013 ; que la procédure enrôlée sous le n°13/21998 est jointe à la procédure enrôlée sous le n°13/08128 ;

Sur la qualité à agir de la société HIGH POINT pour solliciter l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon :

Considérant que la société SFR reproche à la société HIGH POINT de ne pas avoir justifié de son existence légale au jour de sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient notamment à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente ; qu'en l'espèce, la requête en saisie-contrefaçon déposée par la société HIGH POINT comportait ces mentions ; qu'elle n'était pas tenue de fournir un extrait K-Bis ;

Considérant qu'au surplus, elle a fourni au juge des requêtes des documents destinés à établir sa propriété sur le brevet et donc de nature à établir son existence légale ; que celle-ci ne peut être remise en cause alors que les appelantes ont régulièrement assigné ladite société à l'adresse visée à sa requête ce qui démontre son existence ;

Considérant que ce moyen ne saurait prospérer ;

Considérant que les sociétés SFR, BOUYGUES et HUAWEI contestent la qualité à agir de la société HIGH POINT en ce qu'elle n'a pas établi sa propriété sur le brevet visé par la procédure ;

Considérant que le juge de la rétractation doit effectivement apprécier si les conditions d'autorisation de la saisie-contrefaçon étaient remplies au jour de la requête et donc si, au vu des documents annexés à celle-ci, la requérante était bien titulaire des droits sur le brevet en cause ;

Considérant que pour justifier de sa qualité de propriétaire, la société HIGH POINT a indiqué que le brevet EP 772 a été initialement déposé par la société AT&T Corp, que plusieurs transferts successifs sont intervenus à savoir :

- de cette société à la société Lucent technologies Inc le 29 mars 1996,
- de la société Lucent Technologies à la société Avaya Technologies le 29 septembre 2000,
- de la société Avaya Technologies à la société Windwarep Corp le 13 mars 2008,
- de la société Windwarp Corp à la société HIGH POINT (Guernesey) le 13 mars 2008

- de la société HIGH POINT (Guernesey) ) la société HIGH POINT France le 13 mars 2008 ; Considérant qu'elle a ajouté que ces transferts avaient été inscrits au Registre national des Brevets et que le brevet avait donné lieu au paiement régulier des annuités ; que ces pièces figuraient en annexe de la requête et constituaient les pièces 4 à 9 ;

Considérant qu'il convient de relever qu'en vertu de l'article R 613-55 du code de la propriété intellectuelle 'les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande. Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national des brevets. La demande comprend 1° un bordereau d'inscription ; 2° une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ; 3° la justification du paiement de la redevance prescrite 4° s'il y a lieu le pouvoir du mandataire à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.';

Considérant que les inscriptions au registre national des brevets précitées produites au soutien de la requête n'ont pu être obtenues que sur justification des pièces visées ci-dessus établissant à chaque fois que la modification intervenait à la demande d'une personne indiquée comme titulaire du brevet ou devenant telle ;

Considérant que ces pièces présument de la titularité des droits sur le brevet sans que le juge des requêtes ait à solliciter d'autres pièces ou à remettre en cause ces inscriptions établissant la publication des transferts de propriété intervenus ;

Considérant que les appelantes estiment que les actes inscrits au registre des brevets ne sont pas des actes de cession mais des actes confirmatifs en réalité constitués par des attestations unilatérales d'une personne indiquant avoir signé l'acte de cession, le cédant étant le propriétaire du brevet qui aurait cédé le brevet au cessionnaire ; qu'elles ajoutent que les documents produits dans le cadre du référé rétractation démontrent que les actes conclus le 29 mars 1996 et le 29 septembre 2000 sont de véritables actes de cession mais que les trois autres actes ne sont signés que par une seule partie et ne répondent pas à la définition d'un engagement synallagmatique entre un cédant et un cessionnaire, qu'elles sont du même jour et signés par la même personne ;

Considérant toutefois que l'appréciation de la validité des actes de cession et des actes confirmatifs qui relève des juges du fond, n'est pas soumise au droit français s'agissant d'actes passés entre des sociétés étrangères ; que les derniers actes sont susceptibles d'être soumis à la loi de l'état du Delaware, celle des îles Caiman ou de l'île de Guernesey ;

Considérant que de même, le fait que ces actes soient signés par un 'director' ne rend pas ceux-ci sans validité, la personne signataire ayant pu avoir le pouvoir d'engager la société ;

Considérant qu'au surplus, il appartient aux seules parties à l'acte d'en contester la validité ; qu'il convient de constater que celles-ci n'en ont rien fait ;

Considérant que les appelantes contestent aussi le contenu de la cession des trois derniers actes de cession passés le 13 mars 2008 ; que chacun des actes signé est suivi en annexe de la liste des brevets cédés parmi lesquels se trouve le brevet en cause dans la présente instance ; que la liste débute sur la page 2, page de la signature pour se poursuivre en pages 3 et 4 ; que la réalité de la cession du brevet en cause avec d'autres ne peut être contestée sauf à démontrer une fraude dans la présentation du document ; que celle-ci ne saurait se présumer et la preuve de sa réalité n'est pas rapportée en l'espèce ;

Considérant par ailleurs que les appelantes soutiennent que l'inscription 166029 de l'acte confirmatif de la cession entre les sociétés Lucent Technologies Inc et Avaya Technology réalisée le 22 août 2008 au nom et pour le compte de Avaya Technology serait irrégulière dès lors que celle-ci n'aurait plus d'existence légale à cette date ayant été radiée ;

Considérant que la société HIGH POINT conteste à ses adversaires le droit de critiquer ces inscriptions sur le fondement de l'article R 613-58 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il convient de relever que ce texte permet le rejet de l'inscription en cas de non-conformité par le directeur de l'INPI ; qu'il s'en déduit qu'un droit à un recours des tiers en cas d'inscription effective n'est pas ouvert ce dont il résulterait l'impossibilité pour les appelantes à critiquer ce point ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'intimée a produit devant le juge des référés un certificat rectificatif de la société à responsabilité limitée établissant qu'il a été déposé un certificat de radiation de la société Avaya Technology par le secrétaire de l'état du Delaware le 27 juin 2008 qui doit être rectifié conformément à l'article 18-211 de la *limited liability company act*, qu'il est précisé que l'erreur ou le vice du certificat réside dans le fait que le certificat de radiation ne précisait pas qu'il devait entrer en vigueur le 31 décembre 2008 et non immédiatement à la date du dépôt auprès du secrétaire de l'état du Delaware ; qu'il est ajouté que le certificat de radiation entrera en vigueur le 31 décembre 2008 ;

Considérant que la société HUAWEY considère que l'erreur sur les conséquences engendrées par l'inscription du certificat d'annulation du registre du Delaware en juin 2008 ne peut être analysée comme une erreur sur la cessation d'activité de la société AVAYA Technology qui seule aurait pu justifier l'inscription du certificat de correction ;

Considérant toutefois qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer à l'autorité compétente américaine appelée à se prononcer sur la demande de certificat rectificatif qui a admis l'erreur sur la date de radiation et qui a mentionné que la radiation de la société était reportée au 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce certificat que la société AVAYA Technology avait encore une existence légale le 22 août 2008, date de la cession ;

Considérant que la société HUAWEI soutient encore que le certificat ne lui serait opposable qu'à compter de son inscription dès lors que le texte de l'article 18-211 énonce que ' le certificat de correction sera opposable à compter de la date à laquelle le certificat d'origine a été inscrit sauf à l'encontre des personnes qui sont substantiellement et défavorablement affectées par cette correction et pour ces personnes, le certificat de correction sera opposable à compter de la date de son inscription ' ;

Considérant qu'elle estime que cette rectification fait admettre un acte dont dépend la recevabilité de l'action en contrefaçon ;

Considérant que si ce certificat rectificatif peut avoir des conséquences sur la procédure en cours, celles-ci ne peuvent être considérées comme affectant substantiellement et défavorablement la société HUAWEI ; que cela la prive seulement d'un moyen au soutien de sa défense mais en aucun cas ne l'empêche d'agir alors qu'au surplus, elle n'est pas recevable à critiquer l'inscription qui a été faite au registre national des brevets de la cession faite par la société AVAYA ;

Considérant enfin que la cession de la demande de brevet du 29 mars 1996 intervenue entre AT&T et LUCENT TECHNOLOGIES inscrite le 22 mars 2008 soit postérieurement à la délivrance du brevet ne pouvait l'être qu'au registre national pour sa partie française dès lors que cette délivrance du brevet européen avait eu pour conséquence de faire éclater le titre en autant de titres nationaux que de pays visés par le brevet ; que le moyen soulevé de ce chef par la société SFR est rejeté ;

Considérant que de même, le moyen soutenu par cette même société relativement au fait que les actes confirmatifs ne seraient ni des copies ni des extraits de l'acte de cession original ne peut être retenu dès lors qu'il n'est prévu que la mention de la nature et de la date d'acte, de l'extrait ou du document fourni et que rien n'interdit de viser ces actes confirmatifs de cession rendus nécessaires lorsque l'acte translatif de propriété est soumis au droit étranger ;

Considérant qu'il résulte de ces énonciations que la qualité à agir en saisie-contrefaçon de la société HIGH POINT ne saurait être critiquée par les appelantes et que les pièces fournies au soutien de la requête par celle-ci étaient suffisantes pour établir cette qualité ;

#### Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que les appelantes contestent la mesure ainsi ordonnée faute pour la société HIGH POINT d'avoir apporté le moindre commencement de preuve de contrefaçon et d'avoir manqué de loyauté ;

Considérant que la cour relève que la société HIGH POINT a indiqué dans sa requête que son invention avait pour objet de proposer une nouvelle architecture pour les réseaux de communication sans fil en prévoyant une méthode dite de commutation par paquets pour acheminer le trafic d'appel entre la station de base et les équipements de commutation ;

Considérant qu'elle a ensuite décrit son brevet faisant état de certaines revendications y figurant ; Considérant qu'elle a ensuite déclaré que des opérateurs

français dont la société BOUYGUES et SFR exploitent un réseau de téléphonie mobile mettant en oeuvre son invention ; que le groupe HUAWEY étant le fournisseur d'équipements composant les réseaux de téléphonie mobile exploités par les opérateurs de téléphonie mobile susmentionnés, il convient de procéder à la saisie-contrefaçon ;

Considérant que la cour ne peut que constater que la société HIGH POINT procède par affirmation ; qu'il n'est fourni aucune pièce au soutien de ces assertions notamment pas sur l'usage de réseaux téléphonie mobile utilisant comme elle le dit des stations de base appelées Node B et des contrôleurs de réseau radio ;

Considérant qu'au delà de la discussion nourrie entre les parties sur l'interprétation du droit national par rapport au droit communautaire, de la notion de produits prétendus contrefaisants ou de celle visant les éléments de preuve raisonnablement accessibles, la cour estime que, s'agissant d'une mesure d'une exceptionnelle gravité puisqu'autorisant la saisie-contrefaçon et l'accès à des documents d'une société de manière non contradictoire, il convient que la demande ne repose pas sur de simples affirmations ou allégations non étayées par un minimum de pièces ; qu'en l'état, la société HIGH POINT n'a même pas établi que les opérateurs recouraient au système de téléphonie avec stations de base et contrôleurs réseau dont elle prétendait qu'ils remplissaient les fonctions que la revendication 1 de son brevet visait ; que l'existence de ces deux éléments essentiels pour que soit présumée ou rendue vraisemblable une éventuelle contrefaçon ne sont pas avérés ; que ne figure aucune pièce en annexe relative à ces deux points ; qu'il n'est pas démontré en outre que ces systèmes de téléphonie mobile fonctionnent nécessairement et obligatoirement avec ces deux éléments ; que dès lors l'autorisation de saisie-contrefaçon n'était pas fondée et aucun élément n'existait pour la justifier ; que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et l'ordonnance sur requête du 25 juin 2012 visant HUAWEY rétractée ;

Considérant qu'au surplus, l'ordonnance entreprise ne pouvait maintenir l'ordonnance sur requête visant cette dernière société tout en ayant rétracté les autres ordonnances pour défaut de loyauté relativement à l'absence de révélation par la société HIGH POINT de l'existence de licences dès lors que les saisies opérées chez ces sociétés concernaient aussi des matériels livrés par la société HUAWEY qui pouvait avoir bénéficié d'une manière directe ou indirecte desdites licences ;

Considérant qu'enfin, la cour constate qu'au surplus, les mesures obtenues étaient exorbitantes puisqu'autorisant la société HIGH POINT à obtenir des informations sur les équipements composant les réseaux de téléphonie mobile exploités en France par les sociétés SFR et BOUYGUES et que la société HUAWEI aurait fournis et à obtenir la copie des codes sources et/ou des données de configuration de tout équipement composant le réseau de téléphonie mobile exploité en France par ces sociétés ; que cette autorisation sans limitation au regard des seules revendications du brevet argué de contrefaçon est là encore éminemment contestable ; qu'il convient d'ailleurs de relever que le juge des requêtes a cru devoir interpréter sa propre requête à la demande de la société BOUYGUES dans des conditions procédurales pour le moins contestables dès lors que seule la procédure de référé rétractation aurait du être suivie ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé est infirmée et l'ordonnance sur requête rétractée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la société HIGH POINT de restituer l'intégralité des pièces saisies dans les locaux de la société HUAWEI , d'interdire à celle-ci d'utiliser de quelque manière que ce soit lesdites pièces sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer la somme visée de ce chef au dispositif de la présente et au paiement de laquelle la société HIGH POINT est condamnée ;

Considérant que cette dernière, succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

### **PAR CES MOTIFS**

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n°13:21998 à la procédure enrôlée sous le n°13/08128 ;

Infirmes l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 25 juin 2012 à l'encontre de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE ;

Statuant à nouveau :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, SFR et BOUYGUES relative à la qualité à agir de la société HIGH POINT;

Rétracte l'ordonnance sur requête en date du 25 juin 2012 rendue à l'encontre de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE ;

Ordonne à la société HIGH POINT de restituer à la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE toutes les pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon opérées dans ses locaux et lui interdit d'utiliser de quelque manière que ce soit lesdites pièces sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;

Condamne la société HIGH POINT à payer à la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE la somme de 20.000 euros, à la société SFR la somme complémentaire de 10.000 euros, à la société BOUYGUES la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société HIGH POINT présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société HIGH POINT aux entiers dépens de l'instance qui seront recouverts par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.