

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



**ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2011**

N° RG :
11/58301

BF/N° :1

Assignation du :
05 Octobre 2011

par **Marie-Christine COURBOULAY**, Vice Présidente au Tribunal
de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du
Tribunal,

Assistée de **Thomas BLONDET**, Greffier.

DEMANDERESSES

Société de droit coréen SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD
Maetan - 3-Dong - Yeongtong-gu
Suwon, Gyeonggi-do, Carée 443-742

Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
270 avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

représentées par Me Laetitia BENARD, avocat au barreau de
PARIS - #J022

DEFENDERESSES

S.A.R.L. APPLE FRANCE
7 place d'Iéna
75116 PARIS

représentée par la SCP SALANS & ASSOCIES en la personne de
Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS - #P0372 et le
Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER en la
personne de Maître BENOUVILLE et de Maître Jérôme
PHILIPPE, avocats au barreau de PARIS

**Copies exécutoires
délivrées le:**

S.A.R.L. APPLE RETAIL FRANCE EURL
8 avenue Hoche
75008 PARIS

représentée par la SCP SALANS & ASSOCIES en la personne de Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS - #P0372 et le Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER en la personne de Maître BENOUVILLE et de Maître Jérôme PHILIPPE, avocats au barreau de PARIS

Société APPLE INC.
Infinite Loop, Cupertino
Californie
95014 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

représentée par la SCP SALANS & ASSOCIES en la personne de Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS - #P0372 et le Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER en la personne de Maître BENOUVILLE et de Maître Jérôme PHILIPPE, avocats au barreau de PARIS

Société APPLE SALES INTERNATIONAL
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork - IRLANDE

représentée par la SCP SALANS & ASSOCIES en la personne de Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS - #P0372 et le Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER en la personne de Maître BENOUVILLE et de Maître Jérôme PHILIPPE, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS

A l'audience du 17 Novembre 2011, tenue publiquement, présidée par **Marie-Christine COURBOULAY**, Vice Présidente, assistée de **Thomas BLONDET**, Greffier,

PROCÉDURE

Autorisées par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2011, les sociétés Samsung Electronics Co. Ltd et Samsung Electronics France, licenciée de la première, ont fait assigner en référé d'heure, par acte du 5 octobre 2011 les sociétés Apple France, Apple Retail France Eurl, Apple Inc et Apple Sales International, au visa des articles L.615-3, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle aux fins de voir :

- interdire aux sociétés Apple Inc., Apple Retail France Eurl, Apple Sales International et Apple France de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir aux fins précitées l'iPhone 4S, sous astreinte de 100.000 € (cent mille euros) par iPhone 4S fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu reproduisant les caractéristiques des brevets européens n° EP 1 188 269 et EP 1 097 516 ;

- ordonner aux sociétés Apple Inc., Apple Retail France Eurl, Apple Sales International et Apple France le retrait des réseaux de distribution des iPhones 4S déjà vendus, livrés ou transférés de quelque façon que ce soit à un tiers, sous astreinte de 1.000.000 € (un million d'euros) par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

-dire et juger que Madame le Président sera compétente pour procéder, le cas échéant, à la liquidation des astreintes ;

- condamner les sociétés Apple Inc., Apple Retail France Eurl, Apple Sales International et Apple France à payer aux demanderesse la somme de 200.000 € (deux cent mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

A l'audience du 20 octobre 2011, l'affaire a été renvoyée pour permettre aux sociétés SAMSUNG de répondre aux dernières conclusions des sociétés APPLE et à la production de pièces résultant de la procédure de discovery qui se déroule dans le même temps devant la justice californienne, pour permettre aux sociétés APPLE de répliquer aux conclusions en réponse des sociétés SAMSUNG et enfin pour que les deux parties se mettent d'accord sur la forme expurgée de la pièce provenant de la procédure de discovery qui sera soumise à l'appréciation du juge des référés.

Les sociétés SAMSUNG ont à l'audience du 7 novembre 2011 demandé au juge des référés de :

Vu les articles L. 615-3, L. 613-3 and L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les brevets européens n° EP 1 188 269 et EP 1 097 516,

- interdire aux sociétés APPLE INC., APPLE RETAIL FRANCE EURL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir aux fins précitées l'iPhone 4S, sous astreinte de 100.000 € (CENT MILLE EUROS) par iPhone 4S fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu reproduisant les caractéristiques des brevets européens n° EP 1 188 269 et EP 1 097 516 ;

- ordonner aux sociétés APPLE INC., APPLE RETAIL FRANCE EURL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE le retrait des réseaux de distribution des iPhone 4S déjà vendus, livrés ou transférés de quelque façon que ce soit à un tiers, sous astreinte de 1.000.000 € (UN MILLION D'EUROS) par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- dire et juger que Madame le Président sera compétente pour procéder, le cas échéant, à la liquidation des astreintes ;

- débouter les sociétés APPLE INC., APPLE RETAIL FRANCE EURL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner les sociétés APPLE INC., APPLE RETAIL FRANCE EURL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à payer aux demanderesse la somme de 200.000 € (DEUX CENT

MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés APPLE ont sollicité du juge des référés de :

Vu les articles L.613-3, L.614-12, L.615-1, L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 52 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973,

Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ainsi que l'article 1382 du même code,

Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées aux débats,

- dire et juger que les sociétés Samsung Electronics Co. Ltd. et Samsung Electronics France sont irrecevables et infondées en leurs demandes ;

- constater que les sociétés Samsung Electronics Co., Ltd. et Samsung Electronics France ne démontrent pas et ne proposent même pas de démontrer que le téléphone iPhone 4S met en oeuvre les brevets EP 1 188 269 et EP 1 097 516 eux-même et mais se bornent à évoquer la compatibilité de ce téléphone avec la norme UMTS ;

- constater que la société Qualcomm Inc. fournit les puces équipant le téléphone iPhone 4S et qu'elle bénéficie d'une licence de la part de la société Samsung Electronics Co. ;

- constater que les sociétés Apple Inc., Apple Sales International, Apple France et Apple Retail France EURL bénéficient d'une licence d'utilisation dite « FRAND » des brevets européens EP 1 188 269 et EP 1 097 516 de la société Samsung Electronics Co. LTD par l'effet des Règles de l'European Telecommunication Standards Institute (ETSI) dont l'article 6-1 des Règles sur les droits de propriété intellectuelle ;

- constater à titre subsidiaire, que l'engagement irrévocable de la société Samsung Electronics Co., Ltd conformément à l'article 6.1 des règles de l'ETSI concernant les droits de propriété intellectuelle, constitue une offre irrévocable de contracter, et qu'elle n'a pas été rétractée ;

- dire et juger que les droits sur les brevets européens EP 1 188 269 et EP 1 097 516 sont épuisés à l'égard des sociétés Apple Inc., Apple Sales International, Apple France et Apple Retail France EURL et du téléphone iPhone 4S ;

- dire et juger que les Sociétés Samsung Electronics Co., Ltd et Samsung Electronics France sont infondées à opposer les brevets européens EP 1 188 269 et EP 1 097 516 aux sociétés Apple Inc., Apple Sales International, Apple France et Apple Retail France EURL et à la fabrication, l'importation, l'offre en vente, la mise dans le commerce, l'utilisation aux fins précitées du téléphone iPhone 4S ;

- dire et juger que les sociétés Samsung Electronics Co., LTD et Samsung Electronics France ne démontrent aucune atteinte « vraisemblable » à leur droits ;

- constater qu'il existe des motifs très sérieux d'invalidation du brevet européen EP 1 188 269 dont l'objet a été étendu au-delà de la demande initiale, pour défaut de nouveauté dont en particulier du fait de l'invalidation de la priorité coréenne revendiquée du 6 juillet 1999, de l'absence de correspondance entre sa revendication 1 et sa description, de l'exclusion de ses revendications du domaine de la brevetabilité, et en raison de son défaut d'activité inventive ;

- constater qu'il existe des motifs très sérieux d'invalidation du brevet européen EP1 097 516 notamment pour défaut de nouveauté, subsidiairement du fait d'une extension au-delà du texte déposé et d'une description insuffisante, de l'exclusion de ses revendications du domaine de la brevetabilité et pour défaut d'activité inventive ;

- dire et juger que les sociétés Apple Inc., Apple Sales International, Apple France et Apple Retail France EURL soulevent des contestations sérieuses quant à la validité des brevets invoqués ;

- constater que par assignation devant le Tribunal de Grande Instance de du 8 juillet 2011 délivrée aux défenderesses, les sociétés Samsung Electronics Co., LTD et Samsung font déjà la demande : *« voir constater l'atteinte aux droits des demanderesses et, en conséquence, à voir interdire aux défenderesses de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir aux fins précitées, en France, tout produit qui fonctionne sur le réseau de téléphonie mobile par le biais du système 3G/UMTS en France »* et que la demande est la même concernant le téléphone iPhone 4s ;

- dire et juger que les sociétés Samsung Electronics Co., LTD et Samsung Electronics France ne démontrent aucune atteinte *« imminente »* à leurs droits ;

- constater que, même s'il était jugé que les brevets EP 1 188 269 et EP 1 097 516 étaient opposables aux sociétés défenderesses, leur mise en oeuvre pour interdire aux sociétés Apple Inc., Apple Sales International, Apple France et Apple Retail France EURL d'exploiter des téléphones compatibles avec la norme UMTS serait à l'évidence constitutive d'un abus de position dominante ;

- dire et juger que les mesures d'interdiction demandées par les sociétés Samsung Electronics Co., Ltd et Samsung Electronics France ne sont ni appropriées, ni recevables ;

- dire et juger que les conditions de l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas valablement réunies ;

En conséquence,

- débouter les sociétés Samsung Electronics Co., Ltd et Samsung Electronics France de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre reconventionnel,

- dire et juger que la présente instance est manifestement abusive et fautive ;

- condamner in solidum les sociétés Samsung Electronics Co., Ltd. et Samsung Electronics France à payer aux Sociétés Apple Inc.,

Apple Sales International, Apple France et Apple Retail France EURL une somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;

En toutes hypothèses,

- condamner in solidum les sociétés Samsung Electronics Co., Ltd. et Samsung Electronics France à verser aux sociétés Apple Inc., Apple Sales International, Apple France et Apple Retail France EURL la somme de 150.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Samsung Electronics Co., Ltd. et Samsung Electronics France aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

FAITS :

Le contexte économique :

Les sociétés SAMSUNG font partie d'un groupe qui déploie des activités dans des domaines allant de l'électronique aux services financiers, des industries de la chimie et de l'industrie lourde jusqu'au commerce et services.

Elles disent investir chaque année au moins 9 % de leur chiffre d'affaires notamment au sein de l'Institut de Technologie Samsung dans des activités de recherche et développement et participer à la normalisation des technologies de la téléphonie mobile nouvelle génération de pointe et de la sécurisation des droits de propriété intellectuelle.

La société SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD est leader dans le domaine des télécommunications, proposant une gamme de téléphones portables étendue sur le marché actuel, de téléphones multimédias et 3G inclus, ainsi que des systèmes de communication (280 millions de téléphones mobiles ont été vendus par les sociétés SAMSUNG en 2010).

Elle est en particulier leader des ventes de smartphones sur le marché français commercialisés sous les dénominations « Galaxy S » et « Galaxy S II », ainsi que les tablettes commercialisées sous la dénomination « Galaxy Tab ».

La société Apple Inc, société californienne, est la maison mère des sociétés Apple Retail et Apple Sales. La société Apple Inc est cotée aux Etats-Unis au NASDAQ, elle soutient être pionnière dans la technologie et le design des téléphones portables et des tablettes informatiques et avoir provoqué une véritable révolution dans l'usage de l'interface et de l'écran tactile.

Elle a conçu ses téléphones mobiles (l'iPhone) et ses tablettes informatiques (l'iPad) selon différentes caractéristiques spécifiques qui, dit-elle, les rendent reconnaissables entre tous.

Le groupe APPLE investit lui aussi dans la recherche et le développement plus d'un milliard de dollars par an.

La société Apple Retail France est une filiale d'Apple Inc et a pour principale activité la gestion des points de vente – dits «Apple Store» – en France.

La société Apple Sales International, également filiale d'Apple Inc, est une société établie en Irlande qui a notamment pour activité la gestion des commandes d'achats en ligne.

Les sociétés Apple et Samsung ont des liens commerciaux importants puisque la société Apple s'approvisionne auprès de SAMSUNG pour les composants (par exemple l'écran ou le processeur) de l'iPhone (lancé en 2007) ou de l'iPad pour un montant de plusieurs milliards de dollars par an.

Le litige :

A la fin de l'été 2010, les sociétés APPLE ont estimé qu'un certain nombre de produits fabriqués et commercialisés par les sociétés SAMSUNG (la gamme Galaxy des smartphones et tablettes informatiques) reproduisaient de façon illicite les caractéristiques et les fonctionnalités de ses propres produits (notamment Mac Book, iPhone, et iPad).

A la suite des premiers échanges intervenus à la fin du mois d'août 2010, des rencontres entre les représentants des différentes entités en cause se sont tenues, notamment les 9 septembre 2010, 5 octobre 2010, 4 novembre 2010, puis en janvier 2011, et le 10 avril 2011.

Cette première tentative de résolution amiable s'est cependant soldée par un échec.

Au printemps 2011, SAMSUNG a lancé une nouvelle gamme de smartphones Galaxy, suivie de tablettes informatiques (Galaxy Tab), qui selon Apple présentait des similitudes évidentes avec ses produits.

La société Apple Inc a fait assigner, le 15 avril 2011, les sociétés SAMSUNG en contrefaçon de plusieurs brevets (non-essentiels c'est-à-dire des brevets protégeant ses produits), modèles, marques et marques de fabrique à l'encontre de la société SAMSUNG Ltd et de ses deux filiales américaines SAMSUNG Electronics America Inc et SAMSUNG Telecommunications America LLC devant le tribunal du district nord de la Californie, aux Etats-Unis.

Cette initiative d'APPLE a été suivie d'une contre-attaque immédiate de SAMSUNG qui a entamé à son tour des procédures contre APPLE au Japon, en Corée, en Italie et au Royaume Uni. Le contentieux est devenu mondial en quelques mois, s'étendant à ce jour à neuf pays, dont la France.

Les sociétés SAMSUNG ont quant à elles assigné en référé d'heure à heure les sociétés APPLE au motif que deux de leurs brevets EP 269 et EP 516 essentiels et déclarés comme tels au sein de la norme UMTS étaient utilisés par les sociétés défenderesses au sein des iPhones 4S qui allaient être commercialisés en France le 15 octobre 2011, et ce, sans que les sociétés APPLE ne versent la moindre redevance aux sociétés SAMSUNG.

Le contexte judiciaire en Europe et dans le monde :

En Europe :

> en France :

Le 8 juillet 2011, à la suite de trois saisies-contrefaçon diligentées le 6 juillet 2011 au siège social des sociétés APPLE FRANCE¹ et APPLE RETAIL FRANCE EURL, ainsi que dans un Apple Store, et d'un constat d'huissier sur internet réalisé sur les sites www.apple.com/fr et www.store.apple.com/fr, les sociétés SAMSUNG ont assigné les sociétés APPLE au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, au motif que, les produits APPLE iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4, ainsi que l'iPad et l'iPad 2 dans leurs versions « Wi-Fi + 3G », reproduisent les revendications de trois brevets (le brevet européen n° 1 188 269 (mis en gras pour identifier les brevets communs à l'instance devant le présent juge des référés), le brevet européen n° 1 720 373 et le brevet européen n° 1 714 404) couvrant la norme UMTS et déclarés essentiels à cet égard.

Cette affaire est pendante devant la 3^{ème} Chambre – 4^{ème} Section du Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 11/10464.

Les sociétés SAMSUNG prétendent que cette affaire concerne des produits différents de ceux argués de contrefaçon dans le cadre du présent référé puisque le présent litige ne porte que sur l'iPhone 4S.

> aux Pays-Bas :

Le 27 juin 2011, la société APPLE INC. a assigné en référé les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V. et SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V. afin d'obtenir une interdiction provisoire à l'encontre de SAMSUNG concernant ses smartphones Galaxy S, Galaxy S II et Galaxy Ace, ainsi que ses tablettes Galaxy Tab, au motif que les sociétés Samsung reproduisaient les revendications de trois brevets, de six dessins et modèles communautaires et de droits d'auteur.

Dans une décision du 24 août 2011, la juridiction néerlandaise a rejeté l'ensemble des demandes d'APPLE, sauf pour un des brevets, concernant certains des produits en cause.

La société APPLE Inc a interjeté appel de cette décision. La procédure d'appel est pendante.

Les 12 juillet et 9 août 2011, les sociétés SAMSUNG ont formé à l'encontre d'APPLE des demandes reconventionnelles selon lesquelles les produits APPLE iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4, ainsi que l'iPad et l'iPad 2 dans leurs versions « Wi-Fi + 3G », contreferaient quatre brevets (le brevet européen n° 1 188 269, le brevet européen n° 1 478 136, le brevet européen n° 1 097 516 et le brevet européen n° 1 114 528) couvrant la norme UMTS et déclarés essentiels à cet égard.

L'audience de plaidoiries concernant les brevets n° 1 097 516 et n° 1 114 528 est prévue les 17 et 18 octobre 2011.

Le 8 septembre 2011, la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD a engagé une action déclaratoire en non contrefaçon à l'encontre de la société APPLE INC aux fins de voir juger que les tablettes SAMSUNG Galaxy Tab ne contrefont pas le modèle communautaire n° 000181607-0001 dont APPLE INC. est titulaire.

Le 14 octobre 2011, le tribunal de La Haye a rendu une décision en référé aux termes de laquelle a été jugé que l'offre de prix faite par SAMSUNG n'était manifestement pas FRAND, et que SAMSUNG était en violation de son obligation de négociation de bonne foi avec APPLE concernant les modalités d'une licence de sorte que sa demande d'interdiction des produits APPLE n'était pas justifiée.

Le tribunal de la Haye a également indiqué qu'il ne pouvait pas être exclu que l'action de SAMSUNG soit considérée au fond comme un abus du droit d'ester en justice.

➤ en Allemagne :

Le 21 avril 2011, la société SAMSUNG ELECTRONICS GMBH a assigné au fond les sociétés APPLE INC., APPLE GMBH, APPLE RETAIL GERMANY GMBH et APPLE SALES INTERNATIONAL aux fins de voir juger que les produits APPLE iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4, ainsi que l'iPad et l'iPad 2 dans leurs versions « Wi-Fi + 3G », contrefont trois brevets (le brevet européen n° 1 005 726, le brevet européen n° 1 114 528 et le brevet européen n° 1 188 269) couvrant la norme UMTS et déclarés essentiels à cet égard.

Cette affaire est pendante devant le Tribunal régional de Mannheim et elle devrait être plaidée en novembre ou décembre 2011.

Le 17 juin 2011, la société APPLE INC. a assigné devant le Tribunal régional de Mannheim les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS GMBH et SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. en contrefaçon de six brevets par les smartphones et les tablettes SAMSUNG.

Le 4 août 2011, la société APPLE INC. a présenté, dans le cadre d'une procédure non contradictoire et en se fondant sur son dessin et modèle communautaire n° 181607-0001 protégeant prétendument la forme de ses appareils iPad, une requête auprès du tribunal régional de Düsseldorf aux fins de voir interdire à titre provisoire à SAMSUNG ELECTRONICS GMBH et SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD de commercialiser leurs tablettes Galaxy Tab.

Le 9 septembre 2011, le tribunal régional de Düsseldorf a confirmé l'ordonnance sur requête rendue le 9 août 2011 qui interdisait à titre provisoire à SAMSUNG de commercialiser des tablettes qui contreferaient le dessin et modèle communautaire n° 181607-0001 d'APPLE.

Les sociétés SAMSUNG ont interjeté appel de cette décision.

➤ au Royaume-Uni :

Le 29 juin 2011, la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. a assigné en contrefaçon de brevet les sociétés APPLE RETAIL UK LIMITED, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE INC. aux fins de voir juger que les produits APPLE iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4, ainsi que l'iPad et l'iPad 2 dans leurs versions « Wi-Fi + 3G », contrefont trois brevets (le brevet européen n° 1 714 404, le brevet européen n° 1 005 726 et le brevet européen n° 1 357 675) couvrant la norme UMTS et déclarés essentiels à cet égard.

Le 8 septembre 2011, les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD et SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED ont engagé une action déclaratoire en non contrefaçon à l'encontre de la société APPLE Inc aux fins de voir juger que les tablettes SAMSUNG Galaxy Tab ne contrefont pas le dessin et modèle communautaire n° 000181607-0001.

Le 12 septembre 2011, la société APPLE Inc a engagé devant la Haute Cour de Justice britannique, à l'encontre de SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, une action en contrefaçon de brevet visant les smartphones et les tablettes SAMSUNG sur la base de quatre brevets.

➤ en Espagne :

Le 8 septembre 2011, les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. et SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U. ont engagé une action déclaratoire en non contrefaçon à l'encontre de la société APPLE Inc aux fins de voir juger que les tablettes SAMSUNG Galaxy Tab ne contrefont pas le dessin et modèle communautaire n° 000181607-0001.

➤ en Italie :

Le 1er juillet 2011, les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD et SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. ont assigné en contrefaçon de brevet les sociétés APPLE INC., APPLE ITALIA S.R.L., APPLE RETAIL ITALIA S.R.L. et APPLE SALES INTERNATIONAL PRIVATE UNLIMITED COMPANY aux fins de voir juger que les produits APPLE iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4, ainsi que l'iPad et l'iPad 2 dans leurs versions « Wi-Fi + 3G », contrefont trois brevets (le brevet européen n° 1 714 404, le brevet européen n° 1 005 726 et le brevet européen n° 1 720 373) couvrant la norme UMTS et déclarés essentiels à cet égard.

➤ devant l'OHMI :

Le 9 août 2011, les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V. et SAMSUNG

ELECTRONICS OVERSEAS B.V. ont engagé des actions en nullité auprès de l'OHMI à l'encontre de cinq dessins et modèles communautaires d'APPLE, dont celui qui avait été invoqué dans la procédure allemande.

Dans le monde :

➤ Aux Etats-Unis :

Le 15 avril 2011, la société APPLE Inc a engagé une action en contrefaçon contre les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA INC. et SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA LLC devant le tribunal américain du district nord de Californie (U.S. District Court Northern District of California), sur le fondement de sept brevets, deux modèles, huit marques et trois marques de fabrique.

Le 27 avril 2011, les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. et SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA LLC ont engagé une action en contrefaçon de brevet à l'encontre de la société APPLE Inc sur la base de douze brevets déclarés essentiels pour la norme 3G, dont les revendications seraient reproduites dans les appareils iPhone et iPad d'APPLE.

Le 16 juin 2011, la société APPLE Inc a modifié ses demandes dans le cadre de la procédure qu'elle avait initiée le 15 avril 2011 ; elle les fonde désormais sur huit brevets, cinq modèles supplémentaires et quatre marques de fabrique (trade dress) supplémentaires et prétend que SAMSUNG contreferait ces droits.

Le 30 juin 2011, les sociétés SAMSUNG se sont désistées de l'instance qu'elles avaient engagée le 27 avril 2011 et, sur la base des douze brevets mentionnés ci-dessus, ont formé des demandes en contrefaçon de brevet sous la forme de demandes reconventionnelles dans le cadre de l'instance engagée par APPLE.

Cette affaire est actuellement pendante.

➤ au Japon :

Le 21 avril 2011, la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. a engagé devant le Tribunal de Tokyo deux actions en interdiction provisoire sur la base d'un brevet à l'encontre d'APPLE JAPAN INC., invoquant sa contrefaçon par les produits Apple iPhone 3GS, iPhone 4, iPad et iPad2.

Le 17 juin 2011, la société APPLE Inc a engagé deux actions en interdiction provisoire à l'encontre de SAMSUNG JAPAN CORP. et SAMSUNG TELECOM JAPAN devant le Tribunal de Tokyo, invoquant la contrefaçon d'un brevet par le smartphone Galaxy S et la tablette Galaxy Tab de SAMSUNG.

Le 23 août 2011, la société APPLE Inc a engagé deux actions en contrefaçon devant le tribunal de Tokyo, invoquant la contrefaçon d'un brevet par les smartphones Galaxy S et Galaxy S II, et la tablette Galaxy Tab de SAMSUNG.

➤ en Corée :

Le 21 avril 2011, la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, a engagé devant le tribunal de Séoul une action en contrefaçon de brevet à l'encontre d'APPLE KOREA LTD sur la base de cinq brevets prétendument contrefaits par les produits d'APPLE iPhone 3GS, iPhone 4, iPad et iPad 2.

Le 22 juin 2011, la société APPLE Inc a engagé devant le tribunal de Séoul une action en contrefaçon à l'encontre des smartphones et tablettes de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD sur la base de quatre brevets et cinq dessins et modèles et a également formulé une demande en concurrence déloyale.

➤ en Australie :

Le 28 juillet 2011, les sociétés APPLE INC. et APPLE AUSTRALIA PTY LIMITED ont engagé une action en interdiction provisoire à l'encontre de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. et SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRALIA PTY LIMITED devant le tribunal fédéral australien de Nouvelle Galle du sud (New South Wales Federal Court of Australia), soutenant que dix brevets étaient contrefaits par la tablette SAMSUNG Galaxy Tab 10.1.
A ce jour, APPLE n'invoquerait plus que deux brevets.

Le 16 septembre 2011, les sociétés SAMSUNG ont déposé une demande à l'encontre des sociétés APPLE invoquant la contrefaçon de sept brevets par les iPhone 3GS, iPhone 4 et iPad 2.

Le 1er août 2011, les sociétés SAMSUNG ont pris l'engagement volontaire devant le Tribunal australien, sans reconnaître une quelconque responsabilité, de ne pas lancer la version US de la tablette Galaxy Tab 10.1 en Australie avant le vendredi 30 septembre 2011, en vue des audiences fixées par le tribunal australien les 26 et 29 septembre 2011.

Le 13 octobre 2011, la Cour Fédérale d'Australie a rendu en référé une décision interdisant à SAMSUNG de commercialiser la version australienne de la tablette « Tab 10.1 » laquelle violait les droits de propriété des brevets d'APPLE non déclarés essentiels à une norme quelconque, alors même que SAMSUNG avait d'elle-même supprimé certaines fonctionnalités contrefaisantes de ce produit.

le contexte technique :

Le Système UMTS est la troisième génération de réseaux de téléphonie mobile. La norme UMTS/WCDMA est la principale norme pour la mise en oeuvre des réseaux de troisième génération. WCDMA signifie Wide Band Code-Division Multiple-Access (ou Multiplexage par Code Large Bande) et renvoie à une technologie utilisée pour augmenter la quantité de données pouvant être échangées sur la bande passante des télécommunications mobiles.

La norme UMTS est également la norme au Japon, alors que le CDMA2000 est la norme développée aux Etats-Unis.

Les téléphones mobiles modernes utilisent les possibilités nouvelles offertes par cette norme car en plus des appels vocaux classiques, ils permettent de délivrer des messages textes dits SMS, des messages MMS (incluant notamment de la vidéo ou des photos), des emails, d'utiliser un accès Internet, les communications sans fil de faible portée (infrarouge, Bluetooth) et d'envoyer des photographies. Ces téléphones mobiles sont appelés « smartphones ». Plus récemment, des tablettes informatiques ont été développées pour permettre aux utilisateurs d'avoir accès aux services de communication sans fil.

► la norme UMTS :

Pour permettre aux fabricants de développer leurs produits et aux opérateurs de fournir des réseaux 3G qui fonctionnent, des projets de normalisation ont vu le jour dont le Projet de Partenariat de la 3ème Génération (3GPP ou « 3rd Generation Partnership Project »), dont l'objet principal est de développer des spécifications techniques applicables à l'évolution des systèmes 3G et suivants, afin d'être transposées par les Partenaires Organisationnels, tels que l'ETSI, dans des normes appropriées.

A la fin de l'année 1999, le 3GPP a terminé le premier projet complet des spécifications de troisième génération, connues sous le nom de « Release 99 ».

Cet ensemble de spécifications a défini les bases essentielles des normes UMTS.

Les spécifications 3GPP constituent une norme technique obligatoire une fois adoptées par les Partenaires Organisationnels, parmi lesquels figurent l'ETSI.

Les spécifications 3GPP sont couvertes par plusieurs séries, qui concernent différents aspects de l'UMTS tels que les aspects Service (Série 22), les aspects de Technologie d'accès radio multiple (Série 37) ou les aspects Radio (Série 25).

Les aspects Radio de la série 25 rassemblent eux-mêmes un grand nombre de spécifications.

La spécification TS 25.212 qui sera dénommée norme UMTS dans la suite de la décision concernant le Multiplexage et le Codage de Canal a été admise en tant que norme par l'ETSI et elle a été publiée sous la référence ETSI « ETSI TS 125 212 V3.11.0 (2002-11) - Système de Télécommunication Mobile Universel (UMTS) ; Multiplexage et Codage de Canal (FDD) (3GPP TS 25.212 version 3.11.0 Release 1999) ».

► l'ETSI :

L'ETSI, Institut Européen des Normes de Télécommunications (European Telecommunications Standards Institute), est un organisme en charge d'élaborer des normes applicables mondialement en matière de technologies de l'information et des communications. C'est l'un des trois organismes régionaux reconnus en Europe par l'Union Européenne.

L'ETSI réunit près de 700 membres provenant de 62 pays, dont les plus importants fabricants dans le domaine des télécommunications, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de télécommunication.

La société Samsung Electronics (une filiale anglaise du demandeur) et la société Apple (UK) Limited (une filiale anglaise de la défenderesse) sont toutes deux membres d'ETSI dans la catégorie « Fabricants ».

Les membres d'ETSI sont soumis à ses statuts ainsi qu'aux règles qu'elle édicte. Les règles édictées par l'ETSI s'appliquent également aux membres d'ETSI participant au processus d'élaboration de la norme UMTS par le 3GPP21. Ces règles sont expressément soumises à la loi française.

➔ les déclarations des sociétés SAMSUNG à l'ETSI :

Les sociétés SAMSUNG sont titulaires des deux brevets EP 269 et EP 516.

Elles ont effectué :

- une déclaration du caractère essentiel du brevet EP 269 le 31 décembre 2003 pour la spécification TS 25.212 de la norme UMTS ;
- une déclaration du caractère essentiel du brevet EP 516 le 31 décembre 2003 pour la spécification TS 25.212 de la norme UMTS.

En échange de la déclaration d'essentialité qui fait que ces brevets sont considérés comme étant intégrés à la norme, les sociétés s'engagent à concéder des licences irrévocables contre une redevance calculée sur une base équitable, raisonnable et non-discriminatoire (en anglais « fair, reasonable and non-discriminatory » ou « FRAND ») sur les brevets considérés comme essentiels à la spécification TS 25.212 et par conséquent, essentiels à la norme UMTS, et ce conformément à l'article 6.1 des Règles de l'ETSI relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Le présent juge rappelle que lors de la déclaration des brevets comme essentiels à la norme, l'ETSI ne procède à aucune vérification d'une part de la validité des brevets et d'autre part de la réalité de leur caractère essentiel, ces questions pouvant toujours être soumises à une juridiction.

Il constate également qu'il n'est pas indiqué combien de brevets ont été déclarés essentiels pour la spécification TS 25.212 de la norme UMTS ni par quelles sociétés.

Enfin, il souligne que ces deux règles "irrévocabilité des autorisations d'exploiter" et "taux de redevance FRAND" sont édictées pour éviter à tout titulaire de brevet déclaré essentiel de profiter de sa situation nécessairement dominante pour en abuser et pour empêcher, notamment en révoquant l'autorisation d'exploiter à l'occasion d'un autre litige, un concurrent d'avoir accès au marché ou de développer ses propres produits.

MOTIFS :

L'article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
"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..."

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".

Les sociétés SAMSUNG forment une demande d'interdiction sur le fondement de l'article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle au regard de deux brevets 516 et 269 dont la société SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD est titulaire et la société SAMSUNG FRANCE licenciée, et qu'elle a déclarés comme essentiels à la norme UMTS autrement dit 3G, considérant que l'iPhone 4S contreferait nécessairement ces brevets intégrés dans la norme et soutenant que les sociétés APPLE ne lui versent pour ce faire aucune redevance.

Les sociétés APPLE ont répondu, sans être contredites, que la contrefaçon alléguée et non démontrée par les sociétés SAMSUNG concernait les puces installées dans les iPhones 4S.

Elles ont ensuite soutenu que ces puces étaient acquises auprès de la société Qualcomm qui disposait d'un contrat de licence croisée découvert lors de la procédure américaine et tu par les sociétés SAMSUNG ; que cet accord autorise Qualcomm à vendre à des tiers les puces mettant en oeuvre les brevets des sociétés SAMSUNG déclarés essentiels à la norme UMTS de sorte qu'aucune contrefaçon ne peut leur être reprochée.

Elles ont ajouté qu'il n'existait aucune atteinte imminente ni aucune atteinte vraisemblable aux droits des sociétés SAMSUNG.

Les sociétés SAMSUNG ont répliqué que les sociétés APPLE ne démontreraient pas suffisamment se fournir en puces auprès de Qualcomm ni que le contrat conclu entre la société SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD et la société QUALCOMM versé au débat établissait un épuisement de leurs droits sur les brevets déclarés essentiels ; qu'aucun centime ne leur avait été versé en contrepartie de la mise en oeuvre de leurs brevets essentiels par les sociétés APPLE.

Les parties ont indiqué que leurs pourparlers avaient échoué sur le taux de licence proposé par les sociétés SAMSUNG car il ne remplissait pas les conditions de licence FRAND.

Enfin, les sociétés APPLE ont contesté la validité des deux brevets déclarés essentiels par les sociétés SAMSUNG.

SURCE :

Les sociétés SAMSUNG prétendaient subir une atteinte imminente à leurs droits de titulaires de brevets essentiels 516 et 269 au motif que l'iPhone 4S devait être commercialisé à compter du 5 octobre 2011 en France et soutiennent que cette atteinte est réalisée du fait de la commercialisation effective des iPhones 4S.

Or si la vente des iPhone 4S en France est effective, encore faut-il examiner les contestations émises par les sociétés APPLE et apprécier leur caractère sérieux ou non

Sur la fourniture des puces des iPhone 4S par la société QUALCOMM :

Les sociétés SAMSUNG font valoir que les sociétés APPLE qui indiquent clairement sur leur produit et dans les notices jointes que les iPhones 4S sont conformes à la norme 3G, reconnaissent de ce fait mettre en oeuvre les deux brevets EP 269 et EP 516 qui ont été déclarés comme essentiels.

Les sociétés APPLE répondent que les sociétés SAMSUNG ne font pas la démonstration de la contrefaçon alléguée.

Le 28 octobre 2011, elles ont fait sommation aux sociétés SAMSUNG de communiquer des téléphones iPhones 4S afin d'établir si les puces insérées dans ces téléphones étaient des puces QUALCOMM.

Or, au vu de l'article 15.6 des Règles concernant les droits de propriété intellectuelle, le terme « essentiel », appliqué aux droits de propriété intellectuelle, signifie qu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques (mais non commerciales), au regard de la pratique normale en cours et la technologie de pointe disponible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, de disposer d'une quelconque façon, réparer, utiliser ou faire fonctionner l'équipement ou les méthodes qui utilisent une norme, sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, revendiquer mettre en oeuvre la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, revient à revendiquer mettre en oeuvre les brevets EP 269 et EP 516 dont les sociétés SAMSUNG sont titulaires de sorte que la contrefaçon est présumée et qu'il appartient à celui qui revendique cette norme soit de démontrer qu'il paie les redevances, soit qu'il a acquis les produits à quelqu'un qui paie les redevances ou que les brevets déclarés essentiels sont nuls.

Cependant pour la loyauté des débats, il aurait été nécessaire que les sociétés SAMSUNG expliquassent que la technologie reproduite se trouvait mise en oeuvre dans les puces équipant les iPhones 4S ; que ces puces étaient fournies par telle ou telle entreprise avec lesquelles elles n'avaient conclu aucun contrat de licence des brevets essentiels et de spécifier le nom du fournisseur de cette puce aux fins de démontrer les raisons pour lesquelles elles reprochaient aux sociétés APPLE de contrefaire leurs brevets

essentiels et alors qu'elles n'avaient formé aucun reproche de contrefaçon aux sociétés défenderesses de 2007 au mois de juillet 2011 pour ce qui est de la France pour les autres smartphones commercialisés par les sociétés APPLE.

En l'espèce, et à défaut pour les sociétés SAMSUNG d'avoir indiqué le nom des fournisseurs des puces litigieuses, il est soutenu par les sociétés APPLE que la puce de bande de base dite «3G» équipant l'iPhone 4S est fournie par la société QUALCOMM qui dispose d'une licence auprès des sociétés SAMSUNG.

Pour ce faire, les sociétés APPLE produisent au débat des procès-verbaux de constat dressés les 26, 28 et 31 octobre 2011 par Maître Proust, huissier de justice à Paris et par Maître Roll, huissier de justice à Marseille montrant d'abord l'achat de téléphones iPhone 4S, puis leur ouverture et ensuite l'extraction des puces de sorte qu'il est établi que chacun des iPhones 4S ainsi acquis étaient tous équipés de la puce QUALCOMM MDM6610.

Elles produisent encore la nomenclature (Bill of Materials) de l'iPhone 4S qui mentionne la puce QUALCOMM MDM6610 comme composant de l'iPhone 4S

Ce document a été soumis à l'expert Monsieur Bitan qui a pu prendre connaissance d'une version non expurgée du « Bill of Materials » et qui atteste dans son rapport versé au débat du fait que la seule puce permettant à l'iPhone 4S de mettre en oeuvre la norme UMTS est la puce QUALCOMM portant la référence MDM6610.

Elles indiquent que ces informations sont de notoriété publique pour être disponibles sur le site internet «ifixit» à l'adresse suivante :
<http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4STeardown/6610/276>:

Enfin les sociétés APPLE mettent au débat :

- les deux attestations de Monsieur Eric Koliander, directeur des ventes de la société QUALCOMM, en date des 31 octobre 2011 et 6 novembre 2011, qui indiquent que sa société a bien conçu la puce MDM-6610 qui équipe les iPhones 4S71.

- l'attestation du 1^{er} novembre 2011 de Monsieur Saku Hieta, Senior Manager of Wireless Procurement d'Apple qui confirme que les puces qui équipent les iPhones 4S sont bien fournies exclusivement par QUALCOMM.

Enfin elles versent au débat le mail de la société SAMSUNG du 21 avril 2011 adressé à la société QUALCOMM ainsi qu'à la société APPLE Inc aux termes duquel il est indiqué qu'en raison des poursuites judiciaires intentées par les sociétés APPLE à l'encontre des sociétés SAMSUNG sur la base des brevets de la société APPLE Inc, la société SAMSUNG limitait l'étendue des accords conclus entre elle et la société QUALCOMM.

En conséquence, et même si les sociétés APPLE n'ont pas versé au débat le contrat de fourniture des puces QUALCOMM MDM6610 permettant d'établir que ces puces équipent les iPhones 4S, elles justifient suffisamment au stade du référé par l'ensemble de preuves examinées plus haut au sein desquelles les attestations

ne sont pas les seuls éléments probants, de ce que les iPhones 4S commercialisés par les sociétés APPLE en France sont équipés de puces QUALCOMM MDM6610 .

Sur le contrat conclu entre les sociétés SAMSUNG et la société QUALCOMM :

Le contrat Qualcomm (dans lequel SAMSUNG est indiqué comme le «licencié») est composée de trois documents principaux, à savoir :

- une licence en date du 31 août 1993 intitulée «Infrastructure and Subscriber Unique License and Technical Assistance Agreement»,
- un avenant du 30 mars 2004 (l' Avenant 2004),
- un avenant du 1er janvier 2009 signé le 4 novembre 2009 et daté du 1^{er} janvier 2009 (l' Avenant 2009).

Les parties versent au débat chacun une consultation d'avocat américain et de professeur ayant analysé des contrats.

Il suffit de dire que la licence Qualcomm est soumise aux lois de l'état de Californie, qu'elle vise le monde entier dont la France, qu'elle porte sur les composants fabriqués par QUALCOMM tels qu'ils sont définis à l'article 1 ce qui inclut les puces.

L'article 5.1 de l'avenant de 2004 dispose que :

«Le LICENCIÉ [SAMSUNG], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s'engage à ne pas revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et/ou de Droits de Propriété Intellectuelle de ses Affiliés (tel que ce terme serait défini si un tel Affilié était une Partie) à l'encontre (i) de QUALCOMM ou de ses Affiliés pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, loué, vendu ou autrement disposé de Composants (y compris notamment les logiciels associés) ou (ii) des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendu des Composants à, QUALCOMM ou ses Affiliés, à condition qu'aucune clause des présentes n'interdit au LICENCIÉ de revendiquer ses droits de propriété intellectuelle à l'encontre des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendus des Composants à, tout tiers autre que QUALCOMM et/ou ses Affiliés. Le terme «Revendiquer ou Revendication» signifie présenter toute demande en contrefaçon de brevet ou entamer ou poursuivre (ou menacer d'entamer ou de poursuivre) un litige en matière de contrefaçon de brevet (ou une procédure similaire, y compris toute procédure auprès de la Commission du Commerce International). Il est précisé en tant que de besoin que les Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et ceux de ses Affiliés ne comprennent aucun droit de propriété intellectuelle acquis ou développé après le 31 décembre 2000 par le LICENCIÉ ou ses Affiliés. Sans limiter la portée des engagements accordés ci-dessus, rien dans cet article 5.1 ne doit être interprété comme une concession de licence à QUALCOMM, ses Affiliés ou leurs fournisseurs ou de tout droit à un quelconque Client QUALCOMM ou à ses Affiliés. »

L'avenant de 2004 dispose donc des droits de propriété intellectuelle détenus par les sociétés SAMSUNG avant le 31 décembre 2000 et notamment les brevets EP 269 et EP 516 déposés respectivement le 6 juillet 2000 (sous priorité du 6 juillet 1999) et le 19 mai 2000 (sous priorité des 19 et 21 mai 1999).

En conséquence, les puces QUALCOMM MDM6610 sont bien des composants visés par les contrats.

Au terme de cet article, la société SAMSUNG s'engage à ne pas entamer de procédure de contrefaçon à l'encontre de clients qui auraient intégré des composants fournis par la société QUALCOMM et qui mettraient en œuvre ses droits de propriété intellectuelle à condition que ceux-ci n'entament pas d'action en contrefaçon à son égard.

Si la dernière ligne de paragraphe du contrat précise qu'il ne peut s'agir d'une concession de licence, cet alinéa devra être interprété par le juge du fond au regard de l'ensemble du contrat.

En effet, il semble que malgré le contenu de cette dernière phrase, la société SAMSUNG et la société QUALCOMM ont entendu conclure une licence croisée permettant à la société QUALCOMM de mettre en œuvre les brevets SAMSUNG dont les brevets EP 269 et EP 516 ; que la société QUALCOMM qui produit des composants qui sont nécessairement intégrés dans des produits plus élaborés a besoin de vendre des composants libres de droits au regard de la société SAMSUNG afin de pouvoir les vendre à ses clients tels que définis au contrat. Enfin et même si le contrat fait la loi entre les parties, il est impossible d'insérer une phrase excluant le fait que la société SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD n'entend pas qualifier son autorisation de reproduire les brevets de licence dans le contrat pour faire échapper ce contrat à sa nécessaire qualification juridique.

L'article 5.2 du contrat dispose quant à lui :

« Le LICENCIÉ [SAMSUNG], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s'engage à ne pas Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ à l'encontre (i) d'un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés (tel que ce terme s'appliquerait si un tel client était une Partie) pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, vendu, loué, ou autrement disposé des Produits objet de l'Engagement (Covenant Products) lorsque le prétendu fondement de la contrefaçon découle de l'utilisation ou de l'intégration desdits Composants QUALCOMM (y compris notamment les logiciels associés) dans ces Produits objet de l'Engagement et/ou (ii) de tout autre tiers contre lequel le LICENCIÉ n'aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ si les licences concédées à QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Tiers Couverts ») en ce qui concerne les Produits objet de l'Engagement d'un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés dans la mesure où le LICENCIÉ n'aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ contre ce tiers si les licences concédées à QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Droits objet de l'Engagement ») (Covenant Rights).

Le contrat de 2004 définit un « Client QUALCOMM » comme « (...) toute entité qui achète des Composants auprès de QUALCOMM et/ou des ses Sociétés Affiliées et qui intègre ces Composants dans ses Appareils d'Abonné ou Equipements d'infrastructure (tels que ces termes s'appliqueraient si cette entité était une partie ».

Ainsi, cet article 5.2 précise bien lui qu'il s'agit d'une licence convenue entre les parties.

L'avenant de 2009 n'a pas eu pour effet de changer la définition des clients ou des tiers au contrat tels qu'ils étaient définis par l'avenant de 2004.

Il convient de plus de constater que cet avenant est intervenu en avril 2004 soit après que la société SAMSUNG a déclaré les deux brevets EP 269 et EP 516 comme brevets essentiels à l'ETSI et qu'elle ne peut donc révoquer la licence consentie à la société QUALCOMM pour ce qui est de la mise en oeuvre de ces deux brevets.

La société SAMSUNG ne pouvait davantage limiter l'étendue de la licence consentie à la société QUALCOMM pour en exclure un client tel que la société APPLE Inc comme elle l'a fait dans sa lettre du 21 avril 2011, en tous les cas pour ce qui est des brevets déclarés comme essentiels dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, la licence donnée à la société QUALCOMM pour ces brevets essentiels étant irrévocable conformément aux règles de l'ETSI.

Il importe peu que la société SAMSUNG ne perçoive aucune somme du fait de cette mise en oeuvre puisque du fait de la réciprocité des accords, elle a bénéficié de la technologie Qualcomm et a donc perçu des revenus de ce fait.

Il est tout aussi indifférent que les sociétés APPLE assemblent elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une société Foxconn les iPhones 4S puisque l'épuisement des droits de la société SAMSUNG porte sur la puce fournie par la société QUALCOMM pour être intégrée dans un objet conformément aux dispositions de l'article 5.2 de l'avenant de 2004 ; en effet, il n'est pas soutenu que ces puces ont été achetées illicitement puisque la société QUALCOMM reconnaît fournir la société APPLE Inc.

En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par les sociétés SAMSUNG n'est pas établie car les sociétés APPLE apportent sur l'épuisement des droits de la société SAMSUNG sur les brevets EP 269 et EP 516 déclarés essentiels des contestations suffisamment sérieuses et qu'il est noté que les sociétés demandereses avaient omis les accords passés avec la société QUALCOMM dans l'assignation alors qu'elles avaient pourtant pris soin de les révoquer par lettre du 21 avril 2011 dénoncée à la société APPLE Inc, et que les motifs de cette dénonciation sont les poursuites entamées contre les sociétés SAMSUNG ce qui démontre bien que les sociétés SAMSUNG considéraient jusqu'à ce jour que les puces QUALCOMM MDM6610 entraient dans le périmètre de la licence Qualcomm.

Les sociétés SAMSUNG ne peuvent prétendre que les sociétés APPLE avaient conscience de la nécessité de négocier une redevance FRAND pour mettre en oeuvre les brevets EP 269 et EP 516 intégrés à la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, puisqu'au contraire tous les courriers échangés lors des négociations entamées entre les parties montrent que les sociétés APPLE ont toujours contesté que les brevets EP 269 et EP 516 de la société SAMSUNG lui ouvrent des droits au titre de cette norme et émis des réserves à ce titre.

Il n'appartient pas davantage à un juge des référés de dire si le taux de redevance proposé par les sociétés SAMSUNG aux sociétés APPLE est FRAND car il s'agit d'une contestation qui doit être portée devant les juges du fond et ce d'autant, que les

éléments nécessaires à la vérification du caractère FRAND du taux de redevance proposé sont insuffisants d'une part car le nombre de brevets constituant cette norme n'est pas donné et que pour déterminer un taux Frand, encore faut-il connaître l'ensemble des taux susceptibles d'être appliqués pour un seul produit.

Au vu de ce qui a été jugé plus haut, il n'est nécessaire de statuer ni sur les contestations relatives à la validité des brevets EP 269 et EP 516 ni sur l'abus de position dominante de la société SAMSUNG du fait de l'intégration de ces brevets EP 269 et EP 516 dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS.

Enfin le présent juge relève qu'il n'est pas contesté que les produits incriminés dans le cadre de l'action au fond à savoir les iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4 et, l'iPad 3G et l'iPad 2-3G mettent tous en oeuvre la technologie UMTS qui reproduirait les enseignements de son brevet EP 269 déclaré essentiel dans la mesure où ils intègrent les puces de bande passante UMTS afin d'être compatibles avec l'UMTS fournies à APPLE par Qualcomm ou Intel, alors que les premiers de ces produits Apple sont commercialisés depuis 2007 ; que les sociétés SAMSUNG n'ont pas formé de demandes d'interdiction devant le juge de la mise en état dans l'affaire placée au fond et n'ont pas diligenté d'action judiciaire à l'encontre des fournisseurs de puces intégrant la technologie compatible avec l'UMTS telles les sociétés Intel, ou Qualcomm.

Il convient de constater de surcroit le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction formée par les sociétés SAMSUNG à l'encontre des sociétés APPLE est patent.

Les sociétés SAMSUNG seront donc déboutées de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés APPLE :

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés APPLE sur l'article 32-1 du Code de procédure civile sont mal fondées car cet article permet aux juridictions de condamner une partie à une amende civile payable entre les mains du trésor Public et non pas au profit d'une des parties au procès.

Par ailleurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, si les sociétés SAMSUNG ont engagé leur demande en référé avec légèreté en omettant de rappeler les relations qui les lie à la société QUALCOMM, il n'en demeure pas moins que les sociétés APPLE ne démontre pas subir un préjudice autre que celui provenant des frais exposés pour leur défense réparé par une allocation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés APPLE seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes :

Les conditions sont réunies pour allouer aux sociétés APPLE la somme globale de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La postulation n'étant pas obligatoire devant le juge des référés, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens formée par le conseil des sociétés APPLE.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse quant à la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par la société SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD et la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;

CONSTATONS le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction demandée ;

En conséquence,

DEBOUTONS les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE de l'ensemble de leurs demandes d'interdiction formée à l'encontre des sociétés APPLIC INC., APPLE RETAIL FRANCE Eurl, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE ;

DEBOUTONS les sociétés APPLIC INC., APPLE RETAIL FRANCE Eurl, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer aux sociétés APPLIC INC., APPLE RETAIL FRANCE Eurl, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE la somme globale de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux dépens.

Fait à Paris le **08 décembre 2011**

Le Greffier,

Thomas BLONDET

Le Président,

Marie-Christine COURBOULAY