



UPC_CFI_397/2023
ORDONNANCE DE CONSERVATION DES PREUVES
du Tribunal de première instance de la Jurisdiction unifiée
du brevet rendue le 14 novembre 2023

REQUÉRANT

C-KORE SYSTEMS LIMITED

(demandeur) - 3 Bramley's Barn The
Menagerie, Skipwith Road - YO19 6ET - Escrick
- GB

Représentée par
Denis Schertenleib

DÉFENDEUR

NOVAWELL

(Partie défenderesse) - 22 Allée des Caravelles
- 34280 - Carnon-Plage - FR

BREVET EN CAUSE

N° de brevet

Propriétaire

EP2265793

C-KORE SYSTEMS LIMITED

EP 2265793 (ci-après dénommé EP 793)

Intitulé "Subsea Test Apparatus, assembly and Method" (appareil, ensemble et méthode d'essai sous-marin)

Date de dépôt : 25.02.2009 Priorité du brevet GB 0803459 déposé le
26.02.2008 Le brevet EP 793 a été délivré le 1.08.2012

JUGE DÉCIDEUR

COMPOSITION DU GROUPE D'EXPERTS - GROUPE D'EXPERTS COMPLET

Juge président et Juge rapporteur

Camille Lignieres

Juge qualifié sur le plan juridique

Carine Gillet Juge qualifié sur le plan juridique

Alima **Zana** Juge qualifié sur le plan juridique

LANGUE DE LA PROCÉDURE : anglais

ORDONNANCE

Résumé des faits et de la procédure

Le 2 novembre 2023, C-KORE a déposé une demande de conservation des preuves, contre NOVAWELL, avant l'engagement de la procédure au fond.

C-KORE explique être propriétaire du brevet EP 793, acquis en 2013 auprès de son ancienne société mère ZETECHTICS Ltd, et qui porte sur les appareils sous-marins et les tests de ces appareils.

Le brevet est exploité par C-KORE par le biais de l'utilisation et de la commercialisation du produit "CABLE MONITOR", un outil automatisé compact pour tester les équipements électriques sous-marins, loué à des entrepreneurs et à des sociétés situés dans le monde entier.

C-KORE dit avoir appris en février 2023 que NOVAWELL, l'un de ses anciens clients, avait développé un produit concurrent, dénommé SICOM, qui reproduit au moins toutes les caractéristiques des revendications indépendantes 1 et 15 et des revendications dépendantes 4, 5, 6 et 14. C-KORE soutient que NOVAWELL va (ou a l'intention) de fabriquer, stocker et mettre sur le marché le produit SICOM à partir de ses installations de Montpellier en France.

Le requérant demande une ordonnance ex parte accordant des mesures pour obtenir des preuves de la contrefaçon.

Ordonnance demandée par le requérant

En résumé, C-KORE demande :

- une description détaillée du produit présumé en infraction ;
- une saisie physique du produit si nécessaire et, le cas échéant, tout document technique et promotionnel ;
- la préservation et la divulgation des médias numériques ;
- un rapport écrit, réalisé par une personne désignée par la juridiction, avec si nécessaire un serrurier ou un informaticien et les forces de l'ordre.

POINTS EN QUESTION

1- Jurisdiction et compétence

La JUB est compétente pour connaître de la présente requête en vertu des articles 32.1 (c) et 60.1 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (UPCA), pour les raisons exposées ci-dessous :

- le brevet en question est un brevet européen, qui n'a pas été exclu de la compétence exclusive de la JUB ;
- le brevet est en vigueur, entre autres, en France, comme l'atteste le registre européen des brevets.

La division locale de Paris est compétente en vertu des articles 32.1 (c) et 33.1 (b) de l'AJUB, pour les raisons suivantes pour les raisons suivantes :

- NOVAWELL a son siège social et son principal établissement en France, à Montpellier ;
- le demandeur fait valoir que l'infraction réelle ou la menace d'infraction alléguée s'est

- produite ou risque de se produire en France ;
- C-KORE a l'intention d'engager une procédure au fond sur la base de l'art. 33.1 (b) de l'AJUB, conformément à l'article 192.1 du règlement de procédure (RdP).

2. Respect des dispositions du R. 192.2 RdP

2.1. Contenu de la demande

La demande de conservation des preuves contient :

- (a) conformément à la R.13.1 (a) à (i) du RdP ;
- (b) une indication claire des mesures demandées, y compris le lieu exact des preuves à conserver lorsqu'elles sont connues ou soupçonnées à juste titre (domiciles des défendeurs) ;
- (c) les raisons pour lesquelles les mesures proposées sont nécessaires pour préserver les preuves pertinentes ;
- (d) les faits et les preuves invoqués à l'appui de la demande.

2.2. Description concise de la future procédure au fond

C-KORE explique qu'elle a l'intention d'entamer une procédure au fond en ce qui concerne l'utilisation directe en cours de son invention brevetée prétendument commise par NOVAWELL sur la base des preuves obtenues dans le cadre de la présente procédure, afin de faire valoir ses droits conformément à l'article 25 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et de prouver que NOVAWELL fabrique, offre, met sur le marché, utilise un produit faisant l'objet du brevet en cause, importe, stocke le produit à ces fins par l'intermédiaire de ses bureaux situés à Montpellier, en France, et de son site Internet accessible en français et en anglais.

Par conséquent, les conditions prévues par le R. 192.2 RoP sont pleinement remplies.

3. Charge de la preuve pour le requérant en vertu de l'art. 60 UPCA - Preuves raisonnablement disponibles fournies par le demandeur

3.1. Droits sur un brevet valable

Le requérant justifie qu'il est le propriétaire actuel du brevet EP 793 depuis qu'il a acquis le titre de Zetechtics Ltd, ce transfert ayant été enregistré auprès des offices nationaux des brevets en 2019 (voir les pièces 6 et 7).

En ce qui concerne la validité du brevet en cause, il ressort de la pièce 7 que le brevet est en vigueur en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège. D'après les informations fournies au Tribunal, aucune opposition n'est pendante devant l'OEB.

Par conséquent, la validité du brevet en question est suffisamment - à ce stade précoce de la procédure - prouvée.

3.2. Contrefaçon alléguée

EP 793 protège un appareil sous-marin et le test de cet appareil, et en particulier, mais pas exclusivement, le test d'un appareil d'interconnexion sous-marin pour fournir une connexion électrique, optique et/ou fluide entre une pièce d'appareil ou d'équipement sous-marin et une autre.

Ce brevet comprend un ensemble de 18 revendications. Les revendications 1, 15 et 16 sont indépendantes, tandis que les autres revendications sont dépendantes.

La revendication 1 du document EP 793, tel que délivré, protège un appareil d'essai sous-marin (2) comprenant :

un connecteur (20) destiné à s'accoupler avec un connecteur correspondant (10) d'un appareil sous-marin (1) pour assurer au moins une connexion électrique, optique et fluide entre l'appareil d'essai et l'appareil sous-marin ; des moyens de mesure (22) connectés au connecteur de l'appareil d'essai et fonctionnant sous l'eau dans un mode de mesure ; une alimentation électrique (23) destinée à alimenter les moyens de mesure ; et des moyens de déconnexion (25) destinés à déconnecter le connecteur de l'appareil d'essai du connecteur de l'appareil sous-marin accouplé ; et un moyen de déconnexion (25) pour déconnecter le connecteur de l'appareil d'essai du connecteur d'un appareil sous-marin accouplé, dans lequel le moyen de mesure, dans ledit mode de mesure, est conçu pour effectuer au moins une mesure, via les connecteurs accouplés, sur l'appareil sous-marin connecté, et l'appareil d'essai comprend en outre un moyen d'indication (26) fonctionnant sous l'eau et conçu pour fournir une indication d'un résultat de la ou de chaque mesure.

C-KORE explique que le brevet en question EP 793 est notamment mis en œuvre dans son produit appelé "CABLE MONITOR" qui est un outil automatisé compact pour tester les équipements électriques sous-marins (voir pièce 9).

Il est démontré que NOVWELL était un client du requérant et a loué le produit CABLE MONITOR au cours de l'année 2020 à la suite d'une formation dispensée par C-KORE avec des documents tels que le manuel d'utilisation et des dessins. (Pièces 4, 16, 18, 20)

Le requérant indique que NOVWELL commercialise actuellement un appareil appelé "SICOM ROV tool" qui est très similaire à celui couvert par le brevet en cause.

Le requérant fournit quelques photos du produit "SICOM" extraites du site web de NOVWELL et de la brochure de NOVWELL qui décrit l'outil SICOM ROV (remotely operated vehicle) comme un connecteur de test très compact permettant la mesure directe et l'affichage sous-marin de la continuité de la ligne et de la résistance d'isolement. Plus précisément, il est décrit sur la page Web de NOVWELL comme "une unité de mesure de l'isolation et de la continuité des lignes sous-marines déployée par le ROV". (voir pièces 10 et 11)

Par conséquent, le requérant a suffisamment fourni à ce stade des preuves raisonnables pour soutenir que la revendication 1 de son brevet a été contrefaite.

Néanmoins, le requérant indique qu'il cherche à obtenir des preuves de la contrefaçon concernant les autres revendications de son brevet. C'est la raison pour laquelle le requérant sollicite une ordonnance afin de rassembler davantage de preuves pour démontrer la contrefaçon alléguée.

4. Exigences de la R.194.2 RdP

Conformément à la règle 194.2 du RdP, la Cour doit tenir compte de l'urgence et des motifs pour rendre une ordonnance ex parte.

4.1. Urgence

Le requérant explique à juste titre que le marché pertinent est très concurrentiel et ne compte que quelques acteurs, et que NOVWELL, un ancien client de C-KORE, est actuellement un concurrent direct.

Le requérant a eu connaissance en février 2023 de l'existence du produit "SICOM ROV" exposé lors d'un salon écossais et a envoyé une lettre de préamie en garde alléguant une violation de

ses droits sur le brevet britannique (un brevet équivalent au brevet EP 793 en cause), lettre à laquelle NOVAWELL a répondu sans donner d'explication sur la contrefaçon alléguée mais en déclarant seulement que le marché britannique ne fait pas partie de son propre marché. (voir pièces 8 et 12)

En ce qui concerne ses droits de brevet européens, C-KORE a été informé le ¹¹ août 2023 que NOVAWELL avait l'intention d'étendre ses projets commerciaux à l'échelle mondiale à partir de ses installations situées en France.

(Pièce 13 : échange de courriels avec un client qui a écrit qu'il avait une offre de produit alternatif de NOVAWELL pour un projet situé en Australie).

Le requérant a mis moins de trois mois pour déposer la demande de conservation des preuves devant la CUP, ce qui constitue un délai raisonnable en l'espèce, étant donné que le requérant a demandé une "procédure standard" et non une "procédure d'urgence".

4.2. Raisons d'accorder une ordonnance sans entendre les défendeurs - risque de destruction de preuves

NOVAWELL travaille sur différents projets en dehors de la juridiction de la JUB, principalement en Afrique (son bureau régional se trouve en Angola) et en Australie (pièces 4, 12, 13 et 14), et le produit SICOM est facilement transportable.

En outre, la saisie de données est l'un des objectifs du demandeur et il est généralement admis que les données numériques peuvent être facilement cachées ou effacées si le demandeur est prévenu à l'avance de ce type de demande.

Il est donc justifié que les preuves puissent être facilement effacées si le défendeur est informé ou entendu avant la mesure.

Par conséquent, cette ordonnance doit être rendue sans que le défendeur ait été entendu, car il existe un risque manifeste que des preuves soient détruites ou cessent d'être disponibles (article 60, paragraphe 5, de l'AJUB).

5. Paiement des frais de justice

Les frais de justice ont été dûment acquittés, de sorte que les conditions prévues à l'article 192.5 du RdP sont remplies.

6. Balance des intérêts et modalités d'exécution.

6.1. La pesée des intérêts de toutes les parties implique l'octroi de la mesure, compte tenu du risque potentiel de préjudice pour chacune des parties, en cas d'octroi - pour le défendeur - ou de refus de la mesure - supporté par le requérant.

D'après les informations fournies à ce stade de la procédure, la juridiction constate que :

- le requérant est une petite entreprise et son produit le plus réussi est le "MONITEUR DE CÂBLE" présenté comme l'invention protégée par le brevet en cause acquis en 2019 ;
- le défendeur est un ancien client du requérant, formé par ce dernier à l'utilisation du produit CABLE MONITOR et qui exprime sur son site web actuel l'intention d'étendre son activité au monde entier avec son nouveau produit "SICOM ROV tool" qui ressemble au produit CABLE MONITOR.

Compte tenu du principe de proportionnalité, la menace de destruction définitive des éléments de preuve pesant sur le requérant l'emporte sur les risques encourus par le défendeur du fait de l'exécution des mesures requises.

La demande d'ordonnance ex-parte de conservation des preuves sera donc partiellement acceptée selon la demande du requérant.

6.2. En vertu de la règle 196.4 du RdP, les mesures autorisées seront exécutées conformément au droit national du lieu où les mesures sont exécutées - c'est-à-dire le droit français - par un expert,

désigné par la juridiction et mentionné dans le dispositif, afin de se rendre dans les locaux de la partie défenderesse. Cet expert est choisi sur la liste des experts en brevets qui ont l'habitude de

coopérer avec les juridictions nationales, afin que le choix garantisse l'expertise, l'indépendance et l'impartialité, comme l'exige le R. 196.5 du RdP.

L'expert désigné sera assisté par l'huissier de justice compétent, ce qui est approprié et autorisé par le droit national.

Seul un représentant du requérant, à savoir Lukasz Wlodarczyk, mandataire en brevets européen et avocat inscrit au barreau de Paris, peut être présent lors de l'exécution de ces mesures.

Aucun autre représentant ou employé du requérant n'est donc autorisé à assister à l'exécution de ces mesures.

L'expert désigné déposera un rapport écrit, accompagné d'une copie intégrale de tous les documents et données recueillis dans le cadre de l'exécution des mesures, sept jours après l'exécution des mesures, ainsi que le *procès-verbal de l'huissier de justice ("procès-verbal des opérations menées par l'expert de la Cour")* en annexe.

6.3. Confidentialité

Conformément à l'Art. 58 AJUBet R. 196.1 (d) RdP, la Juridiction ordonne que l'accès à toute information et document recueillis par l'expert chargé de l'exécution de la mesure soit limité aux représentants des parties. Il sera ensuite établi un club de confidentialité, afin de déterminer les informations pertinentes pour l'affaire ainsi que les informations considérées comme " secret commercial " (au sens de la directive UE n. 943/2016 sur la protection des secrets commerciaux) à garder confidentielles de sorte que l'accès sera limité à des personnes spécifiques.

Conformément à l'art. 60.8 AJUB et R. 198 RoP, les mesures de conservation des preuves seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le requérant n'intente pas une action conduisant à une décision sur le fond de l'affaire devant la juridiction dans un délai n'excédant pas 31 jours calendaires ou 20 jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, à compter de la date de présentation du rapport écrit de l'expert à la juridiction.

6.4. Le rapport écrit et tout autre résultat des mesures de conservation des preuves ne pourront être utilisés que dans le cadre de la procédure au fond, conformément à l'article R. 196.2 du RdP.

6.5. Signification.

Compte tenu de la nécessité de garantir l'effet de surprise, la signification de la requête, ainsi que de la présente ordonnance, sera effectuée par le requérant dans les locaux du défendeur, immédiatement au moment de l'exécution de la présente ordonnance, conformément à la règle 197.2 du RdP.

6.6. Garantie.

Conformément aux règles 196.3 et 196.6 du RdP, la juridiction ordonne à C-KORE de fournir une garantie adéquate - également comme condition du caractère exécutoire de la présente ordonnance - pour les frais de justice et autres dépenses et la réparation de tout préjudice subi ou susceptible d'être subi par la partie défenderesse, en consignand la somme de 20.000 euros.

La présente ordonnance ne sera exécutoire que lorsque le demandeur a fourni une garantie sous forme de dépôt.

6.7. Révision.

Le défendeur peut demander la révision de cette ordonnance conformément à l'art. 60.6 AJUBPCA et à la règle 197.3 du RdP.

6.8. Appel.

Les parties peuvent faire appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, conformément à l'article 73.2 (a) de l'AJUB et à la règle 220.1 RdP.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE - DIVISION LOCALE DE PARIS

Autorise le requérant à :

- conserver des preuves dans les locaux de NOVAWELL, 385 Rue Alfred Nobel, ZA Techniparc Millénaire, 34000 Montpellier, France en obtenant :

(a) une description détaillée du produit "SICOM ROV Tool" ou de tout dispositif contrefaisant le brevet EP 2 265 793 ;

(b) dans le cas où la description et la documentation saisie ne fournissent pas d'informations suffisantes pour caractériser la contrefaçon, une saisie physique du produit SICOM "SICOM ROV Tool" ou de tout dispositif contrefaisant le brevet EP 2 265 793, contre paiement du prix aux frais du requérant ;

(c) la saisie physique ou la photocopie des documents s'y rapportant, et notamment de toute documentation technique et promotionnelle, sous quelque format que ce soit, relative au "SICOM ROV Tool" ou à tout dispositif portant atteinte au brevet EP 2 265 793 ou à l'utilisation dudit dispositif ;

(d) la consignation écrite de toute déclaration faite par une personne présente lors des opérations ; et

(e) la conservation par impression, copie ou photocopie et la divulgation des supports numériques et des données relatives au produit "SICOM ROV Tool" ou à tout dispositif contrefaisant le brevet EP 2 265 793 ou à l'utilisation dudit dispositif, ainsi que la divulgation de tout mot de passe nécessaire pour y accéder ;

et de présenter à la juridiction un rapport écrit sur les mesures de conservation des preuves concernant la contrefaçon des revendications 1 à 18 du brevet européen EP 2 265 793.

-Le rapport écrit et tout autre résultat des mesures de conservation des preuves :

(a) ne pourront être utilisés que dans le cadre de la procédure au fond ;

(b) ne seront accessibles et discutés que par les représentants de la partie requérante et les représentants de la partie défenderesse, selon des modalités à fixer par le Tribunal ;

- En tant qu'expert pour l'exécution de cette commande, **Jérôme SARTORIUS, Cabinet NONY, 3 rue de Penthièvre, 75008 Paris, France, Tél : +33 1.43.12.84.60, Mobile : +33 6.24.58.25.69, Email : jsartorius@nony.fr**, est désigné, avec l'assistance d'un huissier de justice territorialement compétent,

- En tant que représentant du requérant, Lukasz Włodarczyk, mandataire en brevets européen (qualifié auprès de l'OEB, de l'INPI et de l'USPTO) et avocat inscrit aux barreaux de Paris et de Californie, 90, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, France, upc@infin-ip.com, +33 (0) 1 73 54

36 68, est autorisé à être présent pendant l'exécution de la présente ordonnance en ce qui concerne la conservation des preuves.

-Lukasz Wlodarczyk est tenu de garder secrets les faits dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance, y compris à l'égard du requérant et de ses employés.

- Aucun employé ou directeur du requérant n'est autorisé à être présent lors de l'exécution de cette ordonnance de conservation des preuves.
- Il est ordonné au défendeur de permettre à la personne désignée pour exécuter la présente ordonnance :
 - (a) de pénétrer dans les locaux susmentionnés ou dans les situations locales de la défenderesse, afin de préserver les preuves telles que déterminées dans l'ordonnance susmentionnée ;
 - (b) de prendre des photographies ou des films à des fins documentaires dans le cadre de la conservation ordonnée de preuves et d'utiliser un dictaphone pour prendre des notes ;
 - (c) de remettre à la personne désignée pour l'exécution de la présente ordonnance tous les documents relatifs au "SICOM ROV Tool" ou à tout dispositif contrefaisant le brevet EP 2 265 793 ou à l'utilisation dudit dispositif, et notamment toute la documentation technique et promotionnelle, sous quelque format que ce soit, relative au "SICOM ROV Tool" ou à tout dispositif contrefaisant le brevet EP 2 265 793 ou à l'utilisation dudit dispositif.
- Si le défendeur ne permet pas à la personne désignée d'exécuter la présente ordonnance, celle-ci est autorisée à faire appel à un serrurier ou à un informaticien pour faire appliquer les dispositions de la présente ordonnance.
- Les forces de l'ordre pourront être présentes lors de l'exécution de cette ordonnance afin d'assurer la sécurité des personnes désignées dans cette ordonnance.
- Il est ordonné à l'expert désigné de présenter au sous-registre de la division locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet un rapport écrit sur les mesures de conservation des preuves concernant la contrefaçon alléguée du brevet EP 793, en y joignant tous les documents recueillis, une fois que les activités requises auront été accomplies et, en tout état de cause, au plus tard sept jours à compter de la date d'exécution de la présente ordonnance ; et aussi simultanément de communiquer ce rapport écrit aux représentants des parties selon les modalités du "Club de la confidentialité" ;
- L'accès à l'expert du rapport écrit et à ses annexes est limité aux représentants des parties ;
- Le rapport écrit et tout autre résultat des mesures de conservation des preuves ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure au fond ;
- Les mesures de conservation des preuves sont révoquées ou cessent de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'intente pas une action conduisant à une décision sur le fond de l'affaire devant la juridiction dans un délai n'excédant pas 31 jours calendaires ou 20 jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, à compter de la date de la présentation du rapport écrit de l'expert à la juridiction ;
- La présente ordonnance, accompagnée d'une copie de la requête et de ses pièces ainsi que des instructions relatives à l'accès à la procédure via le CMS, sera signifiée par le requérant aux locaux du défendeur immédiatement au moment de l'exécution de la présente ordonnance, conformément à la loi française relative à la signification et à la notification des actes judiciaires ;
- Cette décision est exécutoire sous réserve du paiement par le requérant d'une garantie par dépôt de 20 000 euros ;
- Il est sursis à la décision sur les frais jusqu'à la procédure au principal ;

- Le défendeur peut demander un révision de cette ordonnance dans les trente jours suivant l'exécution des mesures, conformément à la règle 197.3 du RdP ;
- Les parties peuvent interjeter appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, conformément à l'art. 73.2 (a) AJUB et aux règles 220.1 (c) et 224.2 (b) du RdP.

Rendu à Paris, le 14 novembre 2023.

Signé par

Président C.LIGNIERES

 Signature numérique de CAMILLE
CLEO GARROS
Date : 2023.11.14 11:41:02 +01'00'

Juge légalement qualifié C. GILLET

 Signé numériquement par Carine,
Odile, Bernadette GILLET
Date : 2023.11.14 13:06:34
+01'00'

Juge légalement qualifié A.ZANA

 Firmato digitalmente
da Alima ZANA
Date : 2023.11.14
14:31:23 +01'00'

DÉTAILS DE L'ORDONNANCE

Numéro UPC : UPC_CFI_397/2023

Procédure connexe no. Numéro de la demande : 583867/2023

Type de demande : Demande de conservation de preuves conformément au RdP192