

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 6 mai 2021

3^{ème} chambre 1^{ère} section
N° RG 20/07066 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQWU

DEMANDERESSE

**Société ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL ALIGNMENT
INCORPORATED - ASSIA Inc.**

203 Redwood Shores
Parkway, suite 100,
REDWOOD CITY, CALIFORNIE Ca 94065 (USA)
représentée par M^e Marianne SCHAFFNER du LLP REED SMITH, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire #J097

DEFENDERESSES

Société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL

Nokia Paris Saclay
Route de Villejust
91260 NOZAY
représentée par M^e Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST &
DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 &
M^e Abdelaziz KHATAB, avocat au barreau de PARIS

S.A. ORANGE

78 rue Olivier de Serres
75015 PARIS
représentée par M^e Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS
HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#J0033

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie SABOTIER, 1^{ère} vice-présidente adjointe
assistée de Caroline R, Greffière

DEBATS

À l'audience du 23 mars 2021, avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 6 mai 2021.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit américain ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL ALIGNMENT (ASSIA) se présente comme un leader mondial dans le développement et la commercialisation de solutions améliorant les services Internet.

La société ASSIA est à ce titre titulaire d'un portefeuille de plus de 500 brevets et demandes de brevet portant sur les différents aspects des technologies de communication à haut débit (DSL ou Digital Subscriber Line et autres).

En particulier, la société ASSIA expose avoir développé des solutions logicielles d'optimisation du haut débit, et notamment une solution généralement désignée sous l'expression "*Gestion Dynamique de Ligne*" (plus connue sous son acronyme anglais « DLM » pour Dynamic Line Management), dont le but est d'accélérer et de rendre plus stables les connexions Internet DSL au moyen d'une optimisation automatique de leur performance.

La société ASSIA est ainsi la titulaire inscrite du brevet EP 2 259 495, déposé le 2 décembre 2004, revendiquant la priorité de trois demandes de brevets américains, à savoir la demande US 60/527853 du 7 décembre 2003, la demande US 60/572051 du 18 mai 2004, et la demande US 10/893826 du 19 juillet 2004. Ce brevet a pour titre « *Commande adaptative de la marge et de la bande DSL avec les mesures fonctionnements historiques* ». La publication de sa délivrance est intervenue le 9 novembre 2011.

Au terme d'une procédure d'opposition, la Division d'Opposition de l'Office Européen des Brevets, a maintenu le brevet sous une forme modifiée, publiée le 22 février 2017.

Ce brevet est maintenu en vigueur en France par le paiement régulier de ses annuités.

La société ASSIA est de la même manière la titulaire inscrite du brevet EP 2 187 558, déposé le 2 décembre 2004. Ce brevet revendique la priorité de deux demandes de brevets US, la demande US 60/527853 du 7 décembre 2003 et la demande US 10/795593 du 8 mars 2004. Il est intitulé « *Gestion adaptative de mot de code FEC* ». La publication de sa délivrance est intervenue le 13 mai 2015.

Ce brevet est maintenu en vigueur en France par le paiement régulier de ses annuités.

La société ORANGE SA, anciennement dénommée France TÉLÉCOM, est l'un des principaux opérateurs de télécommunication et fournisseurs d'accès à Internet, en France et à l'étranger.

La société de droit français ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Elle commercialise notamment des solutions pour réseaux haut débit, fixes et mobiles, des logiciels de gestion de réseaux, et des services associés.

Elle appartient au groupe finlandais NOKIA, qui est l'un des leaders mondiaux sur ce marché.

Le 1^{er} juin 2007, les sociétés ORANGE (alors dénommée France TELECOM SA) et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (alors ALCATEL-LUCENT FRANCE) ont conclu un contrat de fourniture intitulé "*Corporate Sourcing Contract*" (CSC), par lequel la société ALCATEL-LUCENT s'est engagée à vendre et/ou à concéder en licence à la société ORANGE un certain nombre de produits relatifs à des technologies de haut débit nommés IPDSLAM, GPON, et MSAN, et en particulier s'est engagée à fournir une solution logicielle utilisée par la société ORANGE pour la gestion de son réseau DSL dénommée "*Network Analyzer ou NA 5530*".

La société ASSIA expose avoir acquis la conviction que la solution NA 5530 mettait en oeuvre la technologie issue de ses brevets EP 495 et 558 et a proposé à la société ORANGE, par une lettre du 14 octobre 2019, de lui consentir une licence.

Le 6 juillet 2020, la société ASSIA a fait pratiquer par des huissiers territorialement compétents quatre saisies-contrefaçon en exécution de quatre ordonnances rendues par le délégué du Président de ce tribunal, le 22 mai 2020. Les opérations se sont déroulées sur les sites de la société ORANGE à Paris et Arcueil, ainsi que dans deux centres de supervision DLM, l'un à Paris et l'autre à Lannion.

Par acte d'huissier du 6 août 2020, la société ASSIA a fait assigner la société ORANGE devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la portion française de ses brevets EP 495 et EP 558 résultant de l'utilisation et la mise en oeuvre d'une solution DLM utilisant le NA 5530. Elle sollicite la mise en oeuvre de son droit d'information et évalue d'ores et déjà son préjudice à une somme de l'ordre de 20 milliards d'euros au titre des pertes subies entre le 19 mai 2010, date d'intégration du Network Analyzer 5530 au sein de la société ORANGE SA, et la date de l'assignation.

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2020, la société ORANGE SA a fait assigner la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL en intervention forcée aux fins d'obtenir le cas échéant sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Le 17 novembre 2020, les instances n° 20/9697 et 20/7066 ont été jointes sous le n° 20/7066.

Par des conclusions d'incident signifiées le 15 décembre 2020, la société ASSIA a saisi le juge de la mise en état afin qu'il ordonne la levée des

scellés placés sur certains documents saisis dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon à la demande de la société ORANGE SA laquelle invoquait la protection de données couvertes par un secret d'affaires.

Dans ses dernières conclusions d'incident n° 3, signifiées électroniquement le 16 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société ASSIA demande au juge de la mise en état de :

Vu l'article 43 des Accords ADPIC,

Vu l'article 10 du code civil,

Vu les articles 11, 138 s., 142, 699 s., 780, 781, 788 s. du code de procédure civile,

Vu les articles L.613-3, L.615-5, L.615-5-1-1, L.615-8, R.615-2 s., R.615-4 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L.151-1, L.153-1 et R.153-2 et suivants du code de commerce,

- La DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;

- DIRE que les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International n'ont pas respecté les conditions prévues à l'article R.153-3 du code de commerce en ne produisant pas la version confidentielle intégrale des documents saisis, une version non confidentielle ou un résumé de ces documents ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de ces documents, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au plus tard le 29 janvier 2021 ;

- DÉCLARER irrecevables les demandes des sociétés Orange et Alcatel-Lucent International au titre de la protection du secret des affaires, en application des articles L.153-1 et R. 153-3 du code de commerce, pour n'avoir pas produit la version confidentielle intégrale des documents saisis, une version non confidentielle ou un résumé de ces documents ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de ces documents, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au plus tard le 29 janvier 2021 ;

- DÉBOUTER les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de leurs demandes au titre de la protection du secret des affaires, en application de l'article L.153-1 du code de commerce;

- DÉBOUTER les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de leur fin de non-recevoir tendant à rendre les demandes d'ASSIA, Inc. partiellement irrecevables pour les faits antérieurs au 5 août 2015 ;

- DÉBOUTER les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de leur demande de renvoi à une prochaine audience aux fins d'y déposer de mémoire et pièces sur leurs prétendus secrets des affaires ;

- DÉBOUTER les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de leur demande de désignation d'un expert judiciaire et de toutes autres demandes, fins ou conclusions ;

- AUTORISER les huissiers Maîtres Sébastien R, Olivier J, Gérard S et Kévin V à lever les scellés des documents saisis par et gardés par-devers eux dans le cadre des saisies-contrefaçon exécutées le 6 juillet 2020 dans les locaux de la société Orange et communiqués par la société Orange le jour des opérations de saisie-contrefaçon ou subséquemment, et en particulier:

o Le schéma des hiérarchies DLM pour le 5530 NA ;

o 3 exemples de paramétrage ;

o Les NA User Guides, en ce compris :

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.9 ;

- Le Network Analyzer Southbound Interface User Guide Release 9.2.9;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.7 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.6 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.5 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.1.12 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.0.16 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.2.12 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.2.11 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.2 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.1.13 ; et

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.0

o La présentation d'Orange des modules du NA 5530 ; et

o Le catalogue des offres DLM ;

- ORDONNER aux huissiers Maîtres Sébastien R, Olivier J, Gérard S et Kévin V de rédiger un procès-verbal de levée des scellés et de les adresser aux sociétés ASSIA, Inc., Orange et Alcatel-Lucent International ;

- ORDONNER que les documents précités soient immédiatement remis à la société ASSIA, Inc. sans aucune restriction d'usage ;

- DIRE que le pack d'installation (exécutable) du logiciel doit demeurer sous scellé et séquestré par-devers les huissiers et qu'ASSIA, Inc. se réserve le droit de demander à y avoir accès au cours de la procédure ;

- DÉCLARER que les documents suivants ne sont pas secrets ni confidentiels :

o Les NA User Guides, en ce compris :

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.9 ;

- Le Network Analyzer Southbound Interface User Guide Release 9.2.9;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.7 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.6 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.2.5 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.1.12 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 9.0.16 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.2.12 ;

- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.2.11 ;
- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.2 ;
- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.1.13 ; et
- Le Network Analyzer – COPPER User Guide Release 8.0 ;
- o La présentation d'Orange des modules du NA 5530 ;

- ORDONNER que les documents précités soient immédiatement remis à la société ASSIA, Inc. sans aucune restriction d'usage ;

À titre subsidiaire,

- ORDONNER que les documents saisis soient communiqués à un club de confidentialité selon les modalités prévues par l'Ordonnance à intervenir, comprenant, à tout le moins, les membres suivants :

Pour Assia, Inc International Marianne S (Avocat à la Cour) Thierry L (Avocat à la Cour)	Pour Orange Stanislas R (Avocat à la Cour) Orange second Avocat à la Cour	Pour Alcatel-Lucent Grégoire D (Avocat à la Cour) Alcatel Second Avocat à la Cour
---	--	--

Christophe Arfa
(Avocat à la Cour)
ainsi que tout avocat du cabinet d'avocats d'ASSIA

Nicolas D (Conseil en brevets, Mandataire Européen)	Orange CPI	Alcatel CPI
Ethan A (Directeur juridique et Inscrit au barreau de Californie)	Orange Représentant	Alcatel Représentant
Peter C (CTO)	Orange Second représentant	Alcatel Second représentant

- ORDONNER la mise en place d'un club de confidentialité dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de l'Ordonnance à intervenir et que ce club soit constitué, pour chaque partie, de trois avocats maximum, un conseil en brevets et deux représentants maximum de chaque partie à la procédure enrôlée sous le n° RG 20/07066 ;

- ORDONNER que chaque membre du club de confidentialité soit lié par un accord écrit de confidentialité, signé dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de l'Ordonnance à intervenir et s'engage à garder strictement confidentielle toute information échangée au cours de cette procédure sans la divulguer à quelque tiers au litige que ce soit ;

- AUTORISER les Huissiers à envoyer le contenu des clés USB à chacun des avocats ;
- ORDONNER que le club de confidentialité examine les documents dans des conditions propres à en assurer la confidentialité ;
- DIRE que le club de confidentialité devra rédiger un rapport commun sur ses conclusions dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;
- DIRE que les pièces qui seront considérées comme non pertinentes pour la démonstration de la contrefaçon alléguée devront être retournées à l'huissier qui les avaient reçues et être placées sous séquestre ;
- DIRE que les pièces restantes qui seront considérées comme pertinentes pour la démonstration de la contrefaçon alléguée devront être immédiatement remises à la société ASSIA, Inc., sans aucune restriction d'usage ;
- DIRE que la COVID-19 n'est pas un motif pour empêcher ou différer les réunions ;
- DIRE que tout désaccord concernant le fonctionnement ou les conclusions du club de confidentialité devra être soumis au Juge de la mise en état en chambre du conseil ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- ENJOINDRE aux sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de conclure au fond sur l'ensemble des questions en litige dans un délai impératif d'un (1) mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous peine de clôture à leur encontre ;
- FIXER un calendrier procédural pour les prochains échanges de conclusions au fond, la date la clôture de l'instruction et une date de plaidoirie au fond ;
- CONDAMNER les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International à payer à la société ASSIA, Inc. la somme de cent mille euros (100 000€), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident n° 2 signifiées le 12 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société ORANGE SA demande au juge de la mise en état de :

D'une part,

- Constater que les demandes au fond de la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. (ASSIA) relatives à des actes antérieurs au 6 août 2015 sont prescrites ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevables les demandes au fond de la société ASSIA relatives à des actes antérieurs au 6 août 2015 ;

D'autre part,

- Constater que les documents suivants ne sont pas pertinents aux fins de la procédure au fond: * Le Contrat CSC du 1^{er} juin 2007 (en ce compris l'ensemble de ses avenants et annexes); * Les factures afférentes au Contrat CSC du 1^{er} juin 2007 ;

* Les versions suivantes du NA User Guide :

o le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2.12,

o le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2.11,

o le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2,

o le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.1.13,

o le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.0.

En conséquence,

- Écarter ces documents des débats ;

- Ordonner la restitution intégrale de ces documents à Orange, entre les mains du conseil d'Orange, par les huissiers qui les détiennent sous scellés, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, étant précisé que les huissiers devront, concomitamment et dans le même délai, détruire toute copie de ces documents qui est en leur possession ;

En outre,

- Constater que l'obtention sur la plateforme Scribd, par la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. (ASSIA), de ses pièces au fond n°C.4.1 et C.4.2, constitue une obtention illicite d'un secret des affaires d'Orange ;

En conséquence,

- Écarter des débats les pièces au fond n°C.4.1 et C.4.2 de la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. (ASSIA) (numérotées 6.1 et 6.2 dans le cadre du présent incident);

- Donner acte à la société Orange qu'elle s'associe aux demandes formées par la société Alcatel-Lucent International relatives aux pièces de la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. (ASSIA) obtenues sur la plateforme Scribd, numérotées 5.6 à 5.9 dans le cadre du présent incident ;

Enfin,

- Constaté que l'ensemble des documents placés sous scellés qui restent dans la procédure sont protégés au titre du secret des affaires ;

- Constaté qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce ;

En conséquence,

- Dire que le pack d'installation (exécutable) du logiciel doit demeurer sous scellé et séquestré par-devers les huissiers ;

- Rejeter l'ensemble des autres demandes d'ASSIA dans ses conclusions d'incident ;

- Renvoyer à telle date qu'il plaira au juge de la mise en état de fixer pour faire application des dispositions du paragraphe 1° de l'article L.153-1 du code de commerce au vu des pièces et mémoires produits par la société Orange en vertu des dispositions de l'article R.153-3 du code de commerce ;

Ou à titre subsidiaire,

- Donner acte à la société Orange qu'elle ne s'oppose pas à la nomination d'un expert judiciaire, dans l'hypothèse où le Juge de la mise en état le jugerait nécessaire, aux fins d'un tri et dans les conditions détaillées par la société Alcatel-Lucent International dans ses conclusions d'incident;

Et en toute hypothèse,

- Faire application des dispositions du paragraphe 2° de l'article L.153-1 du code de commerce à la production des pièces concernées qui seront maintenues dans les débats aux termes de l'ordonnance à intervenir et o dire que la production portera sur une version caviardée ou extraite de ces documents,

o dire que l'accès à cette version caviardée sera limité :

* à une personne physique représentant chaque partie,

* à l'avocat constitué pour chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce), * le cas échéant, aux conseils en

propriété industrielle assistant chaque partie (et leurs collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) ;

- Faire application des dispositions du paragraphe 3° de l'article L.153-1 du code de commerce et dire que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil, en présence des seules personnes visées à l'alinéa précédent ;

- Faire application des dispositions du 4° de l'article L.153-1 du code de commerce

o en excluant de la motivation de la décision toute information protégée par le secret des affaires;

o subsidiairement, en disant que la décision sera rendue publique dans une version caviardée et que la version non caviardée sera uniquement accessible aux personnes visées à l'alinéa précédent ;

Et en toute hypothèse,

- Réserver l'article 700 et les dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident n° 2, signifiées le 12 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société ALCATELLUCENT INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles L.615-8 du code de la propriété intellectuelle, L.151-3, L.153-1 et R.153-3 du code de commerce ;

A titre principal,

- Ordonner la restitution à la société Orange (i) du contrat de fourniture CSC "Corporate Sourcing Contract" et (ii) de ses annexes saisis le 6 juillet 2020 par Maître Olivier J, par Maître Sébastien R et par Maître Gérard S,

- Ordonner la restitution à la société Orange des factures d'Alcatel Lucent International à Orange saisis le 6 juillet 2020 par Maître Sébastien R, et par Maître Gérard S,

- Dire que le pack d'installation (exécutable) du logiciel doit demeurer sous scellé et séquestré par-devers les huissiers,

- Donner acte à la société Alcatel-Lucent International qu'elle réserve son droit de conclure en réponse à une éventuelle demande d'accès à ce pack d'installation (exécutable) par la société ASSIA, Inc.,

- Débouter la société ASSIA, Inc de ses demandes ;

- Dire la société ASSIA, Inc irrecevables en ses demandes au fond relatives à des actes antérieurs au 6 août 2015 ;

- Ecarter des débats les pièces suivantes communiquées par la société ASSIA, Inc :

- Pièce n° 5.6 : NA 5530 User Guide Release 5.2 d'Alcatel-Lucent, version de juillet 2007,

- Pièce n° 5.7 : Procès-verbal de constat Internet relatif au NA 5530 User Guide Release 5.2 d'Alcatel-Lucent du 28 juillet 2020,

- Pièce n° 5.8 : NA 5530 User Guide Release 8.2 d'Alcatel-Lucent, version de septembre 2013

- Pièce n° 5.9 : Procès-verbal de constat Internet relatif au NA 5530 User Guide Release 8.2 d'Alcatel-Lucent du 28 juillet 2020,

- Pièce n° 5.11 : Présentation de Nokia « 5530 Network Analyzer Copper Introduction » de décembre 2013,

- Pièce n° 5.12 : Procès-verbal de constat Internet du 16 octobre 2020,

- Pièce n° 5.13 : Procès-verbal de constat Internet du 19 décembre 2020;

- Donner acte à la société Alcatel-Lucent International qu'elle s'associe aux demandes formées par la société Orange relatives aux documents suivants :

- Contrat CSC du 1^{er} juin 2007 et ses annexes ;

- Factures d'Alcatel Lucent International à Orange ;

- versions suivantes du NA User Guide:

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2.12,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2.11,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.1.13.

et en conséquence les écarter des débats et ordonner leur restitution à la société Orange ;

A titre subsidiaire,

- Nommer tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission de :

- se faire remettre les documents suivants :

o guide d'utilisateur pour l'interface « Southbound » du « Network Analyser NA5530 » dans sa version 9.2.9,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.9,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.7,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.6,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.5,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.1.12,

o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.0.16 ;

- rechercher et distinguer parmi les documents susvisés les parties qui ne présentent pas d'utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée des parties françaises des brevets européens EP 2 259 495 et EP 2 187 558, des parties desdits documents qui présentent une utilité à cet égard, et rendre illisible lesdites parties ne présentant pas d'utilité ;

- indiquer dans son rapport le travail de recherche et de distinction effectué, annexer au rapport les documents utiles caviardés, et remettre son rapport juge de la mise en état pour faire application des dispositions du paragraphe 1° de l'article L.153-1 1° du code de commerce,

- Dire que l'expert pourra pour les besoins de sa mission se faire assister de tout sapisiteur, suivant les dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

- Dire que l'expert pourra faire deux copies de l'intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la procédure actuellement pendante entre les parties ;

- Dire que copie de l'ordonnance à intervenir sera notifiée à l'expert par lettre simple et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du secrétariat-greffe de ce tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l'expert tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- Dire que, outre la société Orange et la société Alcatel Lucent International, seuls les avocats des parties et conseils en propriété industrielle de chacune d'elles dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux parties, à l'exclusion des conseils ayant participé aux opérations de saisie-contrefaçon, pourront participer aux opérations d'expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir en faire la moindre copie ou reproduction, et leur interdire toute communication desdits documents à la société ASSIA, Inc;

- Dire que l'expert devra, à l'issue de la présente procédure, détruire les documents saisis qui lui auront été remis ;

- Dire que l'expert fera connaître sans délai au Président du tribunal de grande instance s'il accepte sa mission et commencera aussitôt ses opérations ;

- Dire que l'expert accomplira sa mission dans les conditions des articles 232, 263 et suivants du code de procédure civile ;

- Dire que la société Alcatel Lucent International prendra à sa charge les honoraires de l'expert;

- Fixer à la somme de 5000 euros le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération ;
- Dire que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la consignation ;
- Dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l'expert, par la partie la plus diligente ;

En tout état de cause,

- Renvoyer, si besoin est, à telle date qu'il plaira au juge de la mise en état de fixer pour faire application des dispositions du paragraphe 1° de l'article L.153-1 1° du code de commerce au vu des pièces et mémoires produits par la société Alcatel Lucent International en vertu des dispositions de l'article R.153-3 du code de commerce ;

- Faire application des dispositions du paragraphe 2° de l'article L.153-1 du code de commerce à la production des pièces précitées et documents suivants :

- o guide d'utilisateur pour l'interface « Southbound » du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.9,

- o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.9,

- o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.7,

- o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.6,

- o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.2.5,

- o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.1.12,

- o guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 9.0.16, et

- dire que la production portera sur la version caviardée de ces documents, remise par la société Alcatel-Lucent International ou par l'expert,

- dire que l'accès à cette version caviardée sera limitée :

- à une personne physique représentant chaque partie,

- à l'avocat constitué pour chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce);

- le cas échéant, aux conseils en propriété industrielle assistant chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) ;

- Faire application des dispositions du paragraphe 3° de l'article L.153-1 du code de commerce et dire que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil, en présence des seules personnes visées à l'alinéa précédent ;

- Faire application des dispositions du 4° de l'article L.153-1 du code de commerce :
- en excluant de la motivation de la décision toute information protégée par le secret des affaires,
- subsidiairement, en disant que la décision sera rendue publique dans une version caviardée et que la version non caviardée sera uniquement accessible aux personnes visées à l'avant dernier alinéa ;

A titre subsidiaire, si des pièces devaient être communiquées à la demanderesse (en particulier dans les conditions précitées), renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état qu'il plaira au juge de la mise en état de fixer pour les conclusions de la société ASSIA, Inc. au vu des pièces produites,

- Dire n'avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réserver les dépens.

Le 17 mars 2021, les sociétés ORANGE SA et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL ont fait parvenir au seul juge de la mise en état, conformément à la demande faite à l'audience de mise en état du 17 novembre 2020, un mémoire conforme aux dispositions de l'article R.153-3 du code de commerce.

L'incident a été plaidé à l'audience du 23 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la prescription des demandes portant sur des faits antérieurs au 6 août 2015

La société ORANGE SA soutient que la prescription court à compter de l'exécution de chaque fait de contrefaçon, indépendamment de la nature des actes en cause, et, qu'en l'occurrence, chacun des faits qui lui sont reprochés et que la société ASSIA fait ici remonter au mois de mai 2010, est soumis à un délai et un point de départ spécifiques de prescription selon la loi applicable au moment où il est survenu.

La société ORANGE SA rappelle en effet que l'article L.615-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction aujourd'hui applicable, a considérablement allongé le délai de prescription et modifié le point de départ de cette prescription en prévoyant que celle-ci est d'une durée de 5 ans à compter du jour où le breveté a eu connaissance du dernier fait lui permettant d'agir en contrefaçon. Le nouvel article L.615-8 est issu de la loi PACTE, qui n'a pas prévu la rétroactivité de ce texte, lequel n'a pu en conséquence avoir aucun effet sur les prescriptions acquises avant son entrée en vigueur, non plus que sur leur point de départ.

La société ORANGE SA souligne à cet égard que l'ancien texte, issu d'une loi de 2014, prévoyait un délai de prescription de l'action en contrefaçon de 5 ans à compter des faits de contrefaçon "*qui en sont la cause*", tandis que le texte antérieur prévoyait lui une durée de prescription de 3 années à compter des mêmes faits. La société ORANGE SA en déduit que les faits de contrefaçon accomplis entre mai 2010 et le 12 mars 2011 (3 ans avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2014) sont prescrits, sans que la loi de 2019 puisse avoir aucun effet sur cette prescription acquise, et que de la même manière les faits commis entre le 13 mars 2011 et le 23 mai 2014 (5 années avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE) sont eux aussi définitivement prescrits.

S'agissant des faits commis entre le 24 mai 2014 et le 5 août 2015 (5 années avant la délivrance de l'assignation), la société ORANGE SA soutient que le point de départ qui résulte de la loi du 23 mai 2019 ne leur est pas applicable, sauf à conférer à cette loi un effet rétroactif que n'a pas voulu le législateur. Aussi, selon elle, les faits commis avant le 5 août 2015 sont-ils prescrits.

La société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL s'associe aux moyens développés sur ce point par la société ORANGE SA.

La société ASSIA soutient quant à elle qu'elle est parfaitement recevable à fonder ses demandes sur des faits antérieurs au 5 août 2015 et en particulier sur des faits datant de 10 années. Elle fait en premier lieu valoir que la loi du 22 mai 2019 est applicable immédiatement et, en tout état de cause, qu'aucun des faits de contrefaçon dont elle sollicite ici la réparation n'était prescrit sous l'empire du droit applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que les décisions de la Cour de cassation citées par les défendeurs ne sont en aucun cas transposables à la présente affaire.

La société ASSIA indique en effet que l'utilisation et la détention sont des délits continus de contrefaçon pour lesquels la prescription continue à courir tant que perdurent les faits d'usage et de détention et, qu'en l'occurrence, la société ORANGE SA n'a jamais cessé d'utiliser le procédé couvert par ses droits de brevets.

La demanderesse conclut par conséquent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés ORANGE SA et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL.

Sur ce,

a - Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, "*Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)*
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.

Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1^{er} janvier 2020. Elles sont donc applicables ici l'instance ayant été introduite par acte d'huissier du 6 août 2020.

En outre, selon l'article L.615-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, "*Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.*"

Les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi enseignent que la disposition précitée est le résultat d'un amendement proposé au Sénat avec pour objet de "*clarifier et d'harmoniser les règles de prescription applicables aux actions en contrefaçon*" :

*"Ainsi, s'agissant des actions en contrefaçon, l'amendement modifie l'article L. 521-3 relatif au contentieux des dessins et modèles, pour préciser que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit « a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ». Le point de départ n'est ainsi plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon, mais le jour où le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action. **En conséquence, le délai pour agir en contrefaçon est allongé, car la rédaction adoptée permet d'engager une action tant que la contrefaçon se poursuit, pour des faits ayant débuté plus de cinq ans auparavant (alors que la réparation est aujourd'hui limitée à cinq ans). Il s'agit de renforcer la lutte contre la contrefaçon et d'améliorer l'indemnisation des préjudices résultant de ces faits. L'amendement***

procède à la même modification à l'article L. 615-8 du même code, relatif au contentieux des brevets d'invention. Cet article, qui dispose aujourd'hui que « les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause », est modifié de manière à ce qu'elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. La même modification est également apportée à l'article L. 623-29 relatif au contentieux des certificats d'obtention végétale, et à l'article L. 716-5 relatif au contentieux des marques (pour ce dernier, le droit en vigueur mentionnait simplement que les actions en contrefaçon se prescrivaient par un délai de cinq ans, sans fixer de point de départ).
(...)

L'entrée en vigueur de ces modifications sera soumise au droit commun, selon les dispositions prévues par l'article 2222 du code civil." (Rapport fait le 7 mars 2019 au nom de la commission spéciale chargée d'examiner, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises).

Il convient de rappeler que selon l'article 2222 du code civil, "La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur."

Ainsi que le rappelle le rapport parlementaire, l'article L.615-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, prévoyait que "Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause."

Dans sa rédaction issue de la Loi n° 92-597 du 1^{er} juillet 1992, le même article L.615-8 prévoyait encore, que "Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause."

Il est en outre constamment jugé que, si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux délais de prescription en cours, elle n'a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur.

Il en résulte que la prescription extinctive acquise sous l'empire de la loi ancienne en raison du point de départ de l'action au jour des faits qui sont la cause de l'action, demeure acquise malgré l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant modifié le point de départ de cette action, pour le déplacer (nécessairement dans le sens d'un allongement) au jour de la connaissance de ces faits (Cass. Civ. 1^{ère}, 10 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.560 ; Cass. Civ. 1^{ère}, 13 mai 2014, pourvoi n° 13-13.406, Bull. 2014, I, n° 83 ; Cass. Civ. 3^{ème} Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, P+B : "*Mais attendu que*

*la nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ; que, sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte ; **que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur** ; que la cour d'appel a relevé que l'acte argué de nullité pour défaut d'objet avait été conclu le 26 novembre 2004 ; qu'il en résulte que l'action en nullité de l'acte introduite le 8 mars 2013, soit au-delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 26 novembre 2004, était prescrite ;”)*

b - Sont ici reprochées à la société ORANGE SA aux termes de l'assignation délivrée le 6 août 2020 la détention et l'utilisation de la technologie couverte par les brevets, et il n'est à cet égard pas contestable que la loi nouvelle a allongé, par l'effet principalement de la modification de son point de départ (au jour de la connaissance du dernier fait objet de l'action), la durée de la prescription, comme le révèlent au demeurant clairement les travaux parlementaires.

En effet, les demandes fondées sur la détention, qui a débuté ici à la suite de la signature du “*Corporate Sourcing Contract*” le 1^{er} juin 2007, se sont nécessairement trouvées prescrites à l'expiration du délai de 3 ans ayant suivi la remise, en mai 2010, de cette technologie par la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL à la société ORANGE SA (en application de la Loi de 1992).

Seuls demeurent susceptibles d'être recherchés les faits, quotidiens, d'utilisation, sur ses lignes et réseaux par la société ORANGE SA, de la technologie “*Network Analyzer 5530*”, dont la société ASSIA soutient qu'elle est couverte par ses droits de brevets.

Chacun de ces faits d'utilisation, ainsi que le soulèvent à juste titre les sociétés ORANGE SA et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, est soumis au délai et au point de départ en vigueur au moment où il est survenu dès lors que l'entrée en vigueur des lois nouvelles successives a incontestablement eu pour effet d'allonger la prescription.

Il en résulte en définitive que :

- les demandes fondées sur des faits de contrefaçon tirés de l'utilisation d'une technologie couverte par les droits de brevets en litige, commis entre mai 2010 et le 12 mars 2011, étaient prescrites au moment de l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014,

- celles relatives aux mêmes faits commis entre le 13 mars 2011 et le 23 mai 2014 étaient de la même manière prescrites au moment de l'entrée en vigueur de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019,

- celles portant sur les faits commis entre le 24 mai 2014 et le 5 août 2015 étaient tout autant prescrites au moment de la délivrance de l'assignation, la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, quoique applicable immédiatement, n'ayant pu avoir pour effet de modifier le point de départ de la prescription (dans le sens d'un allongement).

De tout ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ORANGE SA et ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL et de dire que les demandes portant sur des faits antérieurs au 5 août 2015 doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites.

2°) Sur la protection des pièces par les règles relatives au secret des affaires

Les sociétés ORANGE SA et ALCATEL-LUCENT INTERANTIONAL sollicitent en premier lieu la restitution du contrat "CSC" ainsi que ses annexes et les factures afférentes, dont la société ASSIA ne sollicite plus la communication dans ses dernières écritures.

Elles sollicitent également la restitution de toutes les pièces antérieures au 6 août 2015 compte tenu de la décision à intervenir sur la prescription.

Elles demandent encore au juge de la mise en état de constater que la société ASSIA accepte le maintien sous scellés du "*Pack d'installation (exécutable)*".

Les sociétés ORANGE SA et ALCATEL-LUCENT INTERANTIONAL soutiennent ensuite que, toutes les autres pièces saisies (le guide d'utilisateur dans ses versions postérieures au 6 août 2015, la Présentation Orange du guide utilisateur, le schéma des hiérarchies DLA, et le catalogue des offres DLM), ont, en elles-mêmes, une forte valeur commerciale s'agissant de documents stratégiques, fruits de leurs investissements et de leur savoir-faire, dans un secteur hautement concurrentiel. Elles ajoutent que ces pièces ne sont pas aisément accessibles, et surtout, qu'elles font l'objet de mesures de protection spécifiques et en particulier des mesures de restriction d'accès aux seules personnes auxquelles elles sont nécessaires, de même qu'elles portent toutes la mention de leur caractère confidentiel.

Aussi, les sociétés ORANGE et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONNAL demandent au juge de la mise en état, à titre principal, d'ordonner la restitution intégrale de ces pièces, en constatant que leur obtention par la société ASSIA constitue une violation d'un secret d'affaires.

Subsidiairement, elles demandent au juge de la mise en de procéder comme indiqué à l'article L.153-1 du code de commerce, ou désigner un expert comme mentionné au 2° de ce même texte. Elles sollicitent en tout état de cause que seuls les documents expurgés selon les modalités

prévues dans leur mémoire, ou éventuellement des extraits de ces documents (correspondant strictement aux commandes et fonctionnalités couvertes par les brevets), soient communiqués aux personnes limitativement énumérées dans leurs écritures.

S'agissant plus particulièrement des documents trouvés par la société ASSIA sur la plateforme "*scribd*" (à savoir le guide utilisateur – ou "*Network Analyzer COPPER User Guide Release*" - dans ses versions postérieures au 6 août 2015 et la Présentation Orange du guide utilisateur), la société ORANGE SA et la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL font valoir que la demanderesse ne peut en tirer la conclusion, ni que ces pièces étaient aisément accessibles au public, ni qu'elles ne faisaient pas l'objet de mesures de protection suffisantes à l'échelle de groupes comme les leurs.

La société ASSIA soutient quant à elle que les "*Network Analyzer User guide*" et la "*Présentation Orange du NA 5530*" ne peuvent plus faire l'objet d'une protection par les règles du secret d'affaires, dans la mesure où elle démontre que ces pièces étaient aisément accessibles au public.

Elle indique en effet que certaines versions du guide utilisateur sont consultables depuis plusieurs années sur internet, sans que les sociétés NOKIA (à qui appartiennent les guides utilisateurs) et ORANGE, aient pris la moindre mesure aux fins de faire cesser cette diffusion, dont elles n'avaient pas connaissance n'effectuant visiblement aucune surveillance du net relativement à ces données. En particulier, la société ASSIA précise avoir pu se procurer ces documents au moyen d'une simple recherche par mots-clés sur le moteur de la société Google, tandis que la plateforme "Scribd" (où a été trouvé le guide utilisateur) revendique 80 millions d'utilisateurs, et, spécialement des familiers de ce type de documents.

Elle ajoute que le marquage "*confidentiel*" est en lui-même insuffisant pour qu'une pièce revête le caractère d'un secret d'affaires, en dehors de mesures concrètes aux fins de garantir cette confidentialité, ainsi au demeurant qu'il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi.

La société ASSIA fait enfin valoir que ces pièces ne sont subitement devenues confidentielles qu'aux fins de servir les intérêts des défenderesses et pour s'opposer à la preuve de la contrefaçon à laquelle elle a droit en tant que brevetée.

La société ASSIA demande par conséquent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes aux fins de protection des données saisies comme des secrets d'affaire, subsidiairement les rejeter, en particulier les demandes de renvoi et d'expertise. Au contraire, la société ASSIA sollicite la remise pure et simple des documents saisis, à l'exclusion du "*Pack d'installation (exécutable)*" qui demeurera sous scellés.

Encore plus subsidiairement, la société ASSIA sollicite la communication des documents dans le cadre d'un club de confidentialité aux fins de détermination des pièces devant lui être remises, à charge pour le juge de la mise en état de trancher les différends restant entre les parties.

Sur ce,

a - Selon l'article 788 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, "*Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.*"

Il résulte par ailleurs de l'article L.153-1 du code de procédure civile que "*Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :*

1° *Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;*

2° *Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;*

3° *Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;*

4° *Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.*"

Aux termes de l'article L.153-2 de ce même code, "*Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.*

Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.

L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles."

Est en outre protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères (cumulatifs) suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. (Article L.151-1 du code de commerce)

A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce (R. 153-3).

Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige (R.153-5) et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque celle-ci à l'inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. (R.153-6)

Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe. (R.153-7)

b - Les sociétés ORANGE SA et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL ayant fait parvenir au juge de la mise en état, le 17 mars 2021, chacune un mémoire conforme aux dispositions de l'article R.153-3 du code de commerce, leur demande aux fins de protection des données saisies par les règles relatives à la protection des secrets d'affaires apparaît donc recevable.

La société ASSIA ne sollicitant plus la communication de ces pièces, il convient d'ordonner la restitution à la société ORANGE SA du "*Corporate Sourcing Contract*" du 1^{er} juin 2007, et de ses annexes, saisis le 6 juillet 2020 par Maîtres J, R et S, ainsi que des factures (d'Alcatel Lucent International à Orange) saisies le 6 juillet 2020 par Maîtres R et S.

Les versions suivantes du "*NA User Guide*", qui n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige vu la date des faits auxquels il se rapportent, seront de la même manière restituées aux sociétés ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et ORANGE :

- le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2.12,
- le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2.11,
- le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.2,
- le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.1.13,
- le guide d'utilisateur du « Network Analyser NA 5530 » dans sa version 8.0.

Les parties s'accordant sur ce point, il convient d'ordonner le maintien sous séquestre du "*Pack d'installation (exécutable)*".

En ce qui concerne les guides d'utilisateur dans leurs versions 9.2.9, 9.2.7, 9.2.6, 9.2.5, 9.1.12 et 9.0.16, ainsi que la "*Présentation Orange NA User guide NA3350*", il est établi que ces documents (dans leurs versions 5.2 et 8.2 s'agissant des guides d'utilisateur) ont été aisément accessibles sur internet "*pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité*" et ce, pendant plusieurs années, démontrant l'absence de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret, "*compte tenu des circonstances*", qui tiennent aux moyens, élevés, dont disposent les sociétés ORANGE et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL aux fins de protéger leurs données les plus sensibles.

Force est à cet égard de constater que les défenderesses n'offrent pas de caractériser les mesures concrètes organisant les restrictions d'accès à ces documents précis.

Ces documents (guides d'utilisateur et "*Présentation Orange du NA5530*") ne peuvent donc être regardés comme des secrets d'affaires au sens des dispositions précitées du code de commerce et la société ASSIA ne peut être considérée comme les ayant obtenu de manière illicite.

Les guides d'utilisateur n'apparaissent toutefois pas utiles à la solution du présent litige dans leur totalité au regard de la portée des brevets en litige. Aussi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu d'ordonner leur remise à la société ASSIA dans leur version expurgée selon les modalités proposées par la société ALCATEL LUCENT c'est à dire sous

la forme de sa pièce ADPJMEMO-019 annexée à son mémoire établi conformément aux dispositions de l'article R.153-3 du code de commerce (hors cercle de confidentialité). La "*Présentation Orange du NA5530*" sera remise à la société ASSIA.

Le schéma des hiérarchies DLA, le Catalogue des offres DLM et le guide d'utilisateur pour l'interface « Southbound », ne sont pas, dans leur configuration aisément accessibles. Ils revêtent une valeur commerciale potentielle compte tenu de leur caractère secret et font l'objet de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances.

Il y a lieu d'ordonner leur remise à la société ASSIA, par extraits s'agissant du "*Schéma des hiérarchies DLA*" et du "*Catalogue des offres DLM*" (correspondant aux Annexes 1.2 et 2.2 du mémoire de la société ORANGE), et dans une version expurgée s'agissant du guide d'utilisateur pour l'interface « *Southbound* » (pièce ALCATEL ADPJMEMO- 020) , la communication de ces documents étant limitée aux personnes limitativement énumérées au dispositif de la présente décision, de même que leur évocation dans le cadre de l'instance au fond (débat et jugement) feront l'objet d'une protection.

Conformément aux dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir si un appel est interjeté.

3°) Sur les autres mesures

Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

Conformément aux dispositions de l'article 1546-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, "*Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.*

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du présent code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative."

Il convient par conséquent de renvoyer l'affaire à l'audience du 15 juin 2021 à 10 h date à laquelle les parties sont invitées à faire connaître leur position

sur la proposition faite par le juge de la mise en état de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le juge de la mise en état,

Dit que les demandes de la société ASSIA Inc. portant sur des faits antérieurs au 5 août 2015 sont irrecevables comme étant prescrites ;

Ordonne la restitution à la société ORANGE SA du “*Corporate sourcing contract*” du 1^{er} juin 2007 (en ce compris l'ensemble de ses avenants et annexes ainsi que les factures afférentes) ainsi que les versions suivantes du “*NA User Guide*” : 8.2.12, 8.2.11, 8.2, 8.1.13, 8.0;

Dit que le “*Pack d'installation (exécutable)*” du logiciel demeurera sous séquestre ;

Ordonne la remise à la société ASSIA de la “*Présentation Orange du NA5530*” et d'une version expurgée des guides d'utilisateur du «*Network Analyser NA 5530* » dans leurs versions 9.2.9, 9.2.7, 9.2.6, 9.2.5, 9.1.12, 9.0.16 (sous la forme des pièces AD-PJMEMO-019 et 020 du mémoire établi par la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL en application de l'article R.153-7 du code de commerce) ;

Dit que la production portera sur une version expurgée s'agissant du “*Guide d'utilisateur pour l'interface « Southbound »*” (correspondant à la pièce AD-PJMEMO-020 du mémoire de la société ALCATELLUCENT INTERNATIONAL) et sous la forme d'extraits s'agissant du “*Shéma des hierarchies DLA*” et du “*Catalogue des offres DLM*” (correspondant aux Annexes 1.2 et 2.2 du mémoire de la société ORANGE);

Dit que l'accès à ces versions des pièces AD-PJMEMO-019 et 020 du mémoire de la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et Annexes 1.2 et 2.2 du mémoire de la société ORANGE, sera limité :

- * à une personne physique représentant chaque partie,
- * à l'avocat constitué pour chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce),
- * aux conseils en propriété industrielle assistant chaque partie (et leurs collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) ;

Dit qu'il sera fait application des dispositions des paragraphes 3^o et 4^o de l'article L.153-1 du code de commerce et que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil, en présence des seules

personnes visées à l'alinéa précédent et que sera exclue de la motivation de la décision toute information protégée par le secret des affaires ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir si un appel est interjeté ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état (dématérialisée sauf demande de rendez-vous judiciaire adressée huit jours avant l'audience) du **15 juin 2021 à 10 h** pour avis des parties sur la signature d'une convention participative aux fins de mise en état (et à défaut fixation d'un calendrier) ;