



Düsseldorf - Chambre locale

Numéro de dossier: UPC_CFI_177/2023
Numéro de demande : 525740/2023
Type de demande: Demande de mesures provisoires

Ordonnance du Tribunal de première instance du Tribunal unifié des brevets Chambre locale de Düsseldorf rendue le 22 juin 2023

Date de réception du dossier : 22 juin 2023

DEMANDEUR:

myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b Berne, Suisse,

représenté par: Avocat ..., Cabinet d'avocats Hoyng, ROKH, Monegier, Steinstrasse 20,
40212 Düsseldorf,

INTIMÉ:

Revolt Cycling AG, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltdorf, Suisse,

représenté par: Conseil en ..., Cabinet d'avocats Tarvenkorn, Wickord & Partners,
brevets Bernhard-Ernst-Str. 12, 48155 Münster,

BREVET DE DÉPÔT :

BREVET EUROPÉEN NO. EP 2 546 134 B1

Organe/Chambre d'arbitrage :

Organe d'arbitrage de la Chambre locale de Düsseldorf

JUGES PARTICIPANTS :

Cette ordonnance a été rendue par le juge président Thomas, le juge président Klepsch en tant que juge juriste et le juge juriste Kupecz.

BREF RÉSUMÉ DES FAITS :

Le demandeur est conjointement avec Fairy Bike Manufacturing Co. Ltd. (ci-après : Fée

Bike) copropriétaire du brevet européen EP 2 546 134 B1 (ci-après : brevet en cause).

Le brevet est actuellement en vigueur en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Liechtenstein et aux Pays-Bas. Elle a été déposée le 11 octobre 2011, revendiquant la priorité d'une demande de brevet taiwanaise datée du 11 juillet 2011 dans la langue anglaise du dossier. L'avis d'octroi du brevet d'injonction a été publié le 25 mars 2015. Aucune objection n'a été formulée contre l'octroi du brevet d'injonction. En outre, aucune procédure nationale en nullité n'a été engagée après l'expiration du délai d'opposition.

Le brevet en injonction protège une « structure combinée constituée d'un cadre de vélo et d'un moyeu de moteur », qui est caractérisée par les caractéristiques suivantes selon la revendication 1 du brevet en injonction :

1.1 Structure combinée cadre de bicyclette et moyeu moteur, comprenant :

1.2 contenant un cadre de vélo (1).

1.2.a une première fourchette (11) et une deuxième fourchette (12) disposées l'une en face de l'autre,

1.2.b dans lequel la première fourche (11) est dotée d'un trou traversant (110),

1.2.c tandis que la seconde fourche (12) présente une cavité avec un trou fileté intérieurement (121) correspondant axialement au trou traversant, et

1.2.d la première fourche (11) sur sa face intérieure, adjacente au trou traversant (110) est pourvu d'une rainure de positionnement (111) ;

1.3 un moyeu moteur (2) muni d'un manchon (21) en son centre,

1.3.a ayant, par rapport à une extrémité de positionnement, une extrémité telle que l'extrémité de positionnement (211) peut s'engager et venir en butée avec la rainure de positionnement (111) de la première fourche ; et

1.4 un arbre allongé (3) ayant une extrémité avant (31) et une extrémité arrière (32),

1.4.a dans lequel l'extrémité arrière est fileté extérieurement ;

1.4.b l'arbre allongé (3) peut traverser le trou traversant (110) de la première fourche et le manchon (21) du moyeu moteur (2),

1.4.c et dans lequel le filetage externe de l'extrémité arrière (32) est engagé de manière correspondante et fixé au trou de filetage interne (121) de la seconde fourche.

Avec sa demande d'injonction, la requérante s'attaque aux speed pedelecs de la série "... " (ci-après : réalisation contestée), dont la livraison avait initialement annoncée sur son site Internet pour avril 2023. L'extradition a toutefois été retardée, même si, selon les informations fournies par le requérant, aucune extradition n'a eu lieu jusqu'à présent. Cependant, depuis le 21 juin 2023, l'incarnation attaquée se trouve sur le

peut être testé au salon « Eurobike 2023 » à Francfort-sur-le-Main. En outre, un formulaire de commande est disponible sur le site Internet du défendeur en allemand et en anglais, grâce auquel le mode de réalisation contesté peut être commandé auprès des détaillants spécialisés répertoriés sur ce site Internet.

Le mode de réalisation contesté a été inspecté le 19 juin 2023 à la demande du demandeur au siège suisse du défendeur. Le contenu des résultats de cette inspection n'a pas encore été dévoilé.

Dans une lettre datée du 22 juin 2023, le demandeur a prévenu le défendeur, sans succès.

DEMANDES DES PARTIES :

Le demandeur demande

A. décider à titre provisoire ce qui suit :

- ie Le défendeur sera condamné à une amende allant jusqu'à 250 000,00 € par le tribunal d'exécution allemand pour chaque cas d'infraction s'il évite une amende qui sera déterminée par le tribunal pour chaque cas d'infraction et en Allemagne s'il évite une amende allant jusqu'à 250 000,00 € - alternativement , détention - ou détention jusqu'à six mois, en cas de contrefaçon répétée jusqu'à un total de deux ans, la détention administrative devant être effectuée contre le président du défendeur, interdite pendant la durée du brevet en cause structures combinées de cadre de vélo et de moyeu moteur selon les revendications du brevet en cause (en particulier la revendication 1) dans les États membres signataires de l'EPG, dans la mesure où le brevet disponible est en vigueur dans ceux-ci, à proposer, à mettre sur le marché ou utiliser ou importer aux fins indiquées ou posséder.

- II. En particulier, il est interdit à l'intimé de proposer, de mettre sur le marché ou d'utiliser ou d'introduire ou de posséder une structure combinée composée d'un cadre de vélo et d'un moyeu moteur en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et/ou en Italie ou aux fins indiquées, selon laquelle le la structure combinée comprend : un cadre de bicyclette comprenant une première fourche et une seconde fourche disposées de manière opposée, la première fourche étant dotée d'un trou traversant, la seconde fourche ayant un évidement ayant un trou fileté intérieurement correspondant axialement au trou traversant, et la première fourche à l'intérieur, adjacent au trou traversant, est dotée une rainure de positionnement ; un moyeu de moteur pourvu en son centre d'un manchon ayant, par rapport à une extrémité de positionnement, une extrémité telle que l'extrémité de positionnement peut s'engager et venir en butée avec la rainure de positionnement de la première fourche ; et un arbre allongé ayant une extrémité avant et une extrémité arrière, l'extrémité arrière étant fileté extérieurement ; l'arbre allongé peut passer à travers le trou traversant de la première fourche et la douille du moyeu de moteur à travers celui-ci, et le filetage mâle de l'extrémité arrière est engagé et fixé de manière correspondante dans le trou fileté femelle de la seconde fourche.

III. Le défendeur est condamné à payer une somme, c'est-à-dire sous réserve de la décision finale sur la charge des dépens. hv 16 000,00 € à payer à titre de décision préalable sur les frais de justice.

IV. La défenderesse est condamnée à remettre à ses frais, au salon Eurobike, les produits énumérés sous I. et II en sa possession directe ou indirecte, à un huissier à désigner par la requérante, afin d'en assurer la commercialisation et la circulation. sur les canaux de vente pendant EuroBike.

En ce qui concerne le libellé des requêtes subsidiaires, il est fait référence à la requête.

Dans sa lettre protectrice, le Défendeur demande

"Si le premier requérant présumé (ci-après : "requérant n° 1") et/ou le deuxième requérant présumé (ci-après : "requérant n° 2") devait demander des mesures provisoires, par exemple pour l'émission d'une injonction provisoire en raison des faits reproduits ci-dessous , avec le littéral ou analogue

Contenu

ordonner au prévenu de cesser et de s'abstenir de toute action de ce type, sous peine d'une amende administrative ou, à défaut, d'une peine d'emprisonnement,

1. Fabriquer, proposer à la vente, mettre sur le marché ou utiliser à des fins commerciales, ou importer ou posséder à de telles fins, des vélos électriques avec un cadre de vélo et une structure de moyeu de moteur spécifiés,

et/ou

2. Vélos électriques selon l'illustration ci-dessous

[...]

fabriquer, proposer à la vente, faire de la publicité et/ou mettre sur le marché dans un ou plusieurs pays dans lesquels le brevet a été validé, importer, exporter et/ou posséder aux fins susmentionnées.

rejeter la demande de mesures provisoires, y compris une injonction provisoire ;

à titre subsidiaire :

a) ne pas statuer sur la demande d'injonction provisoire sans procédure orale préalable (règle 212 RoP);

(b) subordonner l'ordonnance ou l'exécution d'une injonction provisoire à la fourniture d'une garantie adéquate par le demandeur (règle 211(5) du RoP)

c) subordonner l'exécution d'une injonction provisoire à la signification par le demandeur d'une copie certifiée conforme de la demande d'injonction provisoire avec l'injonction provisoire ;

QUESTIONS DE FAIT ET JURIDIQUES

Le défendeur a déposé un document de protection auprès du Tribunal unifié des brevets le 19 juin 2023. Elle évoque l'épuisement. En outre, il nie que le mode de réalisation contesté viole le brevet disponible. En particulier, leur deuxième fourche ne comporte pas d'évidement avec un trou taraudé qui correspond axialement au trou traversant.

MOTIFS DE L'ARRANGEMENT

La demande recevable de mesures provisoires est justifiée dans son champ d'application.

je

L'intimé n'a pas nié de manière significative le fait que le mode de réalisation contesté viole directement et littéralement le brevet faisant l'objet d'une injonction, que ce soit à l'amiable ou dans son document de protection. En particulier, cela n'enlève rien à l'étendue de la protection du brevet en cause que le filetage interne du mode de réalisation contesté ne se trouve pas directement dans le trou de la deuxième fourche, mais dans un capteur qui y est fixé, en fonction des caractéristiques fonctionnelles. description du mode de réalisation contesté dans la demande de brevet. Le brevet utilisé n'exclut pas une telle conception en plusieurs parties de la deuxième fourche.

II.

En ce qui concerne les droits du demandeur issus du brevet en cours d'utilisation, il n'y a pas non plus d'épuisement, article 29 UPCA. Comme l'a indiqué à juste titre le Tribunal fédéral suisse dans son ordonnance du 8 juin 2023 (annexe ASt 1b, p. 12, point 11), le défendeur n'est pas autorisé à utiliser le contrat de licence présenté (annexe ASt 3), même en tenant compte des accord de licence soumis aux composants Fairy Bike fournis pour produire ou distribuer une structure combinée entrant dans le champ de protection du brevet.

III.

Cette question est également urgente en raison du salon leader européen "Euro Bike 2023" (R. 209.2 lit. b) VerfO). Il n'est ni indiqué ni apparent que le demandeur connaissait la conception technique détaillée du mode de réalisation contesté avant d'inspecter le mode de réalisation contesté le 19 juin 2023 et donc immédiatement avant le début du salon susmentionné.

IV

Sur cette base, le tribunal, exerçant son pouvoir discrétionnaire (R. 209.2 VerfO), considère que l'émission d'une injonction provisoire est appropriée et justifiée, comme le montre le dispositif (art. 62 al. 1, 25 UPCA).

L'ordre de saisie est basé sur le R. 211.1 (b) VerfO.

En outre, le demandeur peut exiger du défendeur un remboursement provisoire des frais, R. 211.1 c) VerfO. La requérante n'ayant pas expliqué le montant, qu'elle évalue à 16 000 EUR, le tribunal ne lui a accordé qu'un remboursement provisoire des frais de justice engagés légalement.

V

La validité juridique du brevet utilisé est garantie dans la mesure nécessaire à l'émission d'une injonction préliminaire. La référence à la délivrance du brevet en cause avait déjà été publiée en 2015 sans qu'aucune objection n'ait été déposée contre le brevet en cause.

ou un recours national en annulation a été introduit. Le défendeur n'a pas non plus été en mesure de présenter des antériorités pertinentes, que ce soit devant le tribunal ou dans son mémoire de protection.

VI.

Le tribunal a prononcé des mesures provisoires sans entendre au préalable le défendeur. Le requérant a fait croire qu'un retard causerait un préjudice irréparable (R. 212.1 VerfO). L'"Eurobike 2023" est un salon leader et d'une importance considérable pour l'ensemble de la branche. Cela permet au répondant d'entrer en contact avec des acheteurs potentiels et ainsi de renforcer sa propre présence sur le marché. Il est évident que l'exposition du mode de réalisation contesté à ce salon peut entraîner pour le demandeur une perte de ventes ou de parts de marché difficilement réversible. Les produits des deux parties sont des produits substituables et en concurrence directe.

ARRANGEMENT:

je Le défendeur doit s'abstenir de combiner des structures cadre de vélo et moyeu moteur,

offrir, mettre sur le marché ou utiliser en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et/ou en Italie ou importer ou posséder aux fins indiquées,

où la structure de combinaison comprend :

un cadre de bicyclette comprenant une première fourche et une seconde fourche disposées l'une en face de l'autre, dans lequel la première fourche est dotée d'un trou traversant, tandis que la seconde fourche possède un évidement avec un trou fileté intérieurement correspondant axialement au trou traversant, et la première fourche sur son côté intérieur adjacent au trou traversant est pourvu d'une rainure de positionnement ; un moyeu de moteur pourvu en son centre d'un manchon ayant, par rapport à une extrémité de positionnement, une extrémité telle que l'extrémité de positionnement peut s'engager et venir en butée avec la rainure de positionnement de la première fourche ; et un arbre allongé ayant une extrémité avant et une extrémité arrière, l'extrémité arrière étant filetée extérieurement ; l'arbre allongé peut passer à travers le trou traversant de la première fourche et la douille du moyeu de moteur à travers celui-ci, et le filetage mâle de l'extrémité arrière est engagé et fixé de manière correspondante dans le trou fileté femelle de la seconde fourche.

II. Le défendeur est condamné à payer une somme de 11 000 EUR à titre provisoire de remboursement des frais jusqu'à ce que la décision sur les frais de justice soit rendue, sous réserve de la décision définitive sur la charge des dépens.

III. Le Défendeur est chargé de céder les produits visés au titre I. qui sont en sa possession directe ou indirecte ou détenus au salon « Eurobike 2023 » à une personne qui sera désignée par le Demandeur.

huissiers de justice à leurs frais afin d'empêcher leur commercialisation et leur circulation ultérieures sur les circuits de distribution lors du salon « Eurobike 2023 ».

IV. En cas de violation de l'ordonnance du I., le défendeur est tenu de payer au tribunal une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 euros pour chaque cas d'infraction.

V. A défaut, la demande de mesures provisoires est rejetée.

VI. Cette ordonnance est provisoirement exécutoire.

Le demandeur est condamné à constituer une caution sous la forme d'un dépôt ou d'une garantie bancaire d'un montant de 500 000 euros dans un délai de 10 jours à compter de la délivrance de la présente commande. Si le demandeur ne donne pas suite à cette demande dans le délai imparti, la force exécutoire devient caduque jusqu'à ce que la garantie ait été intégralement constituée.

REMARQUE SUR LA LIVRAISON :

Cette ordonnance doit être signifiée personnellement au salon « Eurobike 2023 » à Francfort-sur-le-Main par les mandataires du demandeur, accompagnée d'une copie de la demande d'émission de cette ordonnance, y compris les preuves et autres documents sur lesquels l'ordonnance est fondée (R 212.2, 276.1 jurisprudence).

AVIS DE DROIT DE RÉVISION

Le Défendeur peut demander la révision de la présente ordonnance dans un délai de 30 jours à compter de l'exécution de la mesure (Art. 62(5), 60(6) UPCA, R. 212.3, 197.3 VerfO).

INFORMATIONS SUR LE RENDEZ-VOUS

Le Défendeur peut faire appel de cette ordonnance dans les 15 jours de sa signification (Art. 73 (2) (a), 62 UPCA, R. 220.1 (c), 224.2 (b) du Règlement intérieur).

AVIS QUE LA PROCÉDURE PRINCIPALE DOIT ÊTRE INITIÉE DANS UN DÉLAI

Si la procédure principale n'est pas engagée dans un délai n'excédant pas 31 jours calendaires ou 20 jours ouvrables, selon la période la plus longue, à compter de la signification au défendeur, le tribunal peut, à la demande du défendeur, ordonner que la présente ordonnance soit annulée ou expire autrement (art. 62 (5), 60 (8)

EPGÜ, R. 213.1 VerfO).

Adopté à Düsseldorf le 22 juin 2023

NOMS ET SIGNATURES

Le juge président Thomas

Juge président Klepsch

Juge Kupecz, juriste

