

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 3ème  
section

N° RG : 14/07779

N° MINUTE : 6

Assignation du :  
23 Mai 2014

**JUGEMENT**  
**rendu le 26 Février 2016**

**DEMANDERESSES**

**Société LUCAS AUTOMOTIVE GMBH**  
Postfach 10 03 43  
Carl Spaeter-Strasse 8  
56070 COBLENC (ALLEMAGNE)

**Société TRW LIMITED**  
Stratford Road  
B90 4AX  
SOLIHULL (ROYAUME-UNI)

**Société TRW AUTOMOTIVE CZECH SRO**  
Jablonec nad Nisou  
Na Roli 2405/26  
JABLONEC (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

**S.A.S. TRW SYSTEMES DE FREINAGE**  
1 Route de la Gare  
57320 BOUZONVILLE


représentée par Maître Grégoire DESROUSSEaux de la SCP  
AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS,  
vestiaire #P0438

**DÉFENDERESSE**

**S.A.S. FOUNDATION BRAKES FRANCE**  
126 rue de Stalingrad  
93700 DRANCY

représentée par Maître Cécile DUPAS de la SCP VIALARS - DUPAS,  
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0284

Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :

13/03/2016  




### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président  
Carine GILLET, Vice-Président  
Camille LIGNIERES, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

### **DEBATS**

A l'audience du 10 Novembre 2015  
tenue en audience publique

### **JUGEMENT**

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

### **FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES**

#### **Les parties**

Le groupe TRW AUTOMOTIVE (ci-après TRW AUTOMOTIVE) est un équipementier automobile qui se présente comme le leader mondial des systèmes de sécurité automobile.

Il produit notamment des systèmes actifs et avancés de freinage parmi lesquels des étriers de frein à disque et des freins de stationnement électriques.

La société de droit allemand LUCAS AUTOMOTIVE GmbH fabrique et livre des étriers de freins à disques et des freins de stationnement électriques adaptés à ces étriers.

Elle est titulaire du brevet européen EP-B-0 996 560 (ci-après EP 560) intitulé "*Frein hydraulique doté de moyens d'immobilisation*" déposé le 22 juillet 1998 par une société du groupe, la société LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY LTD, sous priorité allemande DE19732168 du 22 juillet 1997, délivré en 2003, mention de la délivrance ayant été publiée au Bulletin européen des Brevets le 17 septembre 2003, et maintenu en vigueur jusqu'à son extinction par le paiement des annuités de redevances.

Sa traduction en français a été déposée à l'INPI comme l'imposait alors les dispositions en vigueur.

La partie française du brevet a été concédée à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH à partir du 1er janvier 2011 par la société LUCAS INDUSTRIES LIMITED (anciennement LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY LTD) puis lui a été cédée avec effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014, suivant actes régulièrement inscrits au Registre national des brevets.



La société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH exploite le brevet. Elle a concédé licence permettant de fabriquer, assembler, tester et vendre des produits selon plusieurs brevets dont le brevet EP 560 à plusieurs sociétés du groupe :

- la société TRW SYSTEME DE FREINAGE ;
- la société TRW LIMITED ;
- la société TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. (ci-après TRW AUTOMOTIVE CZECH) .

A partir de 2004, des freins selon le brevet ont été livrés à RENAULT pour équiper le modèle de véhicule ESPACE.

Le groupe CHASSIS BRAKE INTERNATIONAL (ci-après CBI) créé en 2012 a pour activité la fabrication de blocs de freinage et ses composants.

La société française FOUNDATION BRAKES FRANCE appartient au groupe CBI. Elle est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de bloc de freinage et ses composants, en ce compris des systèmes de freins de stationnement automatisés.

Cette activité provient de la société BOSCH SYSTEME DE FREINAGES laquelle a été ensuite absorbée par la société ROBERT BOSCH FRANCE laquelle par acte de cession partielle du fonds de commerce du 1<sup>er</sup> mars 2012 a transféré son activité freinage à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE

### **Le litige**

Après avoir fait procéder à deux constats d'achat les 19 et 24 mars 2014 portant respectivement sur deux étriers de frein à disque droite et gauche, et d'un moteur de stationnement destiné à être monté sur ces étriers, la société LUCAS AUTOMOTIVE, dûment autorisée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris a fait procéder le 24 avril 2014 à deux saisies-contrefaçon dans les locaux du siège social de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à Drancy et dans son usine de production à Saint Barthélemy d'Anjou.

Ses opérations ont établi selon elle que les pièces achetées ayant fait l'objet du constat d'achat étaient bien fabriquées ou au moins assemblées par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE. L'étrier de frein litigieux était en effet fabriqué dans l'usine précitée et le boîtier moteur construit en Allemagne y était livré pour être assemblé et livré aux clients.

Des données sur les chiffres d'affaires et les stocks étaient ultérieurement transmises par le saisi et placées sous enveloppe scellée conservée par l'huissier pour préserver le secret des affaires.

C'est dans ces conditions que la société LUCAS AUTOMOTIVE et les sociétés TRW ont par acte d'huissier du 23 mai 2014, fait assigner devant ce tribunal, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE en contrefaçon des revendications 1 à 4, 6 et 7 de la partie française du brevet européen 560.

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE qui outre la nullité du brevet et l'absence de contrefaçon a soulevé dans son premier jeu de conclusions qu'elle revendiquait la propriété du brevet sur le fondement de l'article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle (invention soustraite à l'Inventeur ou déposée en fraude d'une obligation légale ou conventionnelle) ainsi que le droit d'exploitation personnelle prévue par l'article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle en invoquant la possession personnelle antérieure de l'invention objet de ce brevet, a soulevé par voie d'incident l'incompétence du tribunal pour statuer sur la question de la propriété de la partie allemande du brevet qu'elle revendique.

Par ordonnance du 22 mai 2015, le juge de la mise en état se déclarait incompétent pour statuer sur la partie allemande du brevet et sur des demandes d'inscription au registre allemand des brevets. La défenderesse a formé appel contre cette ordonnance, pendant devant la cour mais avec son accord le calendrier de procédure était maintenu.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 14-10-2015 par voie électronique, les sociétés demanderesse, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, demandent, en ces termes, au tribunal de :

Vu les articles L.613-3, L. 613-4, L. 614-12, L.615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 138(1) de la Convention de Munich sur le brevet européen,

Vu les articles 70 et 122 et suivants du Code de procédure civile,

- Déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés TRW SYSTEME DE FREINAGE SAS, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O ;

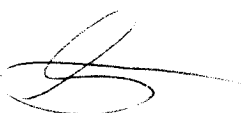
- Déclarer irrecevable la demande de transfert de propriété de la partie allemande du brevet EP-B-0 996 560 et d'inscription dudit transfert au Registre allemand des brevets ;

- Débouter la société FOUNDATION BRAKES FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- Dire qu'en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce et détenant à ces fins les systèmes de frein MOC (Motor On Caliper) référencés 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la partie française du brevet EP-B-0 996 560, engageant sa responsabilité civile ;

En conséquence,

- Interdire à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées de freins reproduisant les revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la partie française du brevet EP-B-0 996 560, tels que les freins actuellement commercialisés sous les



référence 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843 ;

- Interdire à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE l'importation en France des sous-groupes motoréducteurs équipant les freins actuellement commercialisés sous les référence 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843 ;
- Assortir cette interdiction d'une astreinte de 300 € (trois cent euros) par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir, étant précisé que chaque acte portant sur un frein ou un sous-groupe constituera une infraction ; chaque journée de poursuite de la promotion des freins contrefaisants constituera une infraction distincte ;
- Interdire à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE d'offrir, par réponse aux appels d'offres des constructeurs ou équipementiers automobiles, des freins reproduisant les revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la partie française du brevet EP-B-0 996 560, tels que les freins actuellement commercialisés sous les référence 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843 ;
- Assortir cette interdiction d'une astreinte de 2.0000.000 € (deux millions d'euros) par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à payer à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS, la société TRW Limited et la société TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O., la somme totale de 2.392.000 € (deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille euros), chacune des demanderesses percevant un quart de cette somme totale, à titre de provision sur les dommages et intérêts réparant les actes de contrefaçon ;
- Condamner la société Foundation Brakes France à payer à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH la somme de 100.000 € (cent mille euros) au titre du préjudice moral réparant les actes de contrefaçon ;
- Condamner la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à payer à la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre du préjudice moral réparant les actes de contrefaçon ;
- Condamner la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à payer à la société TRW Limited la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre du préjudice moral réparant les actes de contrefaçon ;
- Condamner la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à payer à la société TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre du préjudice moral réparant les actes de contrefaçon ;
- Autoriser la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH à ouvrir les enveloppes scellées remises par les huissiers ayant procédé aux saisies contrefaçon du 24 avril 2014 ;
- Ordonner la production par la société FOUNDATION BRAKES de tous documents ou informations de nature à permettre de déterminer l'étendue du préjudice subi par LUCAS AUTOMOTIVE GMBH, les sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS, TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. du fait de la contrefaçon de la partie française du brevet EP-B-0 996 560, et en particulier les quantités produites, commercialisées, livrées et commandées de frein du type MOC (Motor On Caliper), en particulier de freins référencés 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843, fabriqués, vendus et stockés ; le chiffre d'affaires réalisé pour ces freins, les



bénéfices réalisés sur les ventes de ces freins et la marge sur coûts variables, ensemble le détail des coûts retenus (ou non) dans le calcul de cette dernière ; des nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des sous-groupes motoréducteurs destinés à ces freins ; le nombre de sous-groupes motoréducteurs destinés à ces freins commandés et réceptionnés, ainsi que le prix payé pour ces sous-groupes ; les nom et adresse des destinataires de ces produits ;

le détail des offres de vente, notamment les réponses aux demandes faites par les constructeurs, par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE ou par toute autre société au nom de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE ;

- Dire que ces documents ou informations devront être certifiés par un commissaire aux comptes ou expert-comptable agréé et produits dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- Assortir cette obligation de production de documents ou informations d'une astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard passé ce délai d'un mois et d'une astreinte de 50.000 € (cinquante mille euros) par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; dire que l'astreinte sera limitée à une durée de six mois à compter de la signification du jugement ;

- Renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira au Tribunal de fixer pour permettre aux sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. de conclure sur le montant des dommages et intérêts au vu des éléments produits par la société Foundation Brakes France ;

- Ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE, dans cinq journaux sectoriels et/ou publications nationales au choix des sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) H.T., augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ;

- Ordonner à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE de consigner la somme de vingt-cinq mille euros (50.000 €) (sic), augmentée de la TVA, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de mille euros (1 000 €) par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;

- Dire que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats attribuera cette somme aux sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O., prises in solidum, au fur et à mesure de la production par celle-ci de chacune des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans chacun de ces commandes ;

- Ordonner à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE de faire publier la décision à intervenir en intégralité en français et en anglais, à ses frais, sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé sur les pages d'accueil du site [www.chassisbrakes.com](http://www.chassisbrakes.com), quelle que soit l'adresse permettant d'accéder à ce site, l'intitulé de ce lien étant :



“Une société du groupe Chassis Brakes International a été condamnée pour contrefaçon de la partie française du brevet EP-B-0 996 560 de la société LUCAS AUTOMOTIVE appartenant au groupe TRW Automotive.” dans une police d’une taille de 20 (vingt) points au moins, pendant 6 (six) mois, sous astreinte de 1 000 € (mille) euros par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement ;

- Autoriser les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. à faire publier la décision à intervenir sur le propre site internet du groupe TRW AUTOMOTIVE en français et en anglais ;

- Condamner la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à payer à chacune des sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE SAS, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. la somme de quarante mille euros (40.000 euros), soit un total de cent soixante mille euros (160. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société FOUNDATION BRAKES FRANCE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des constats internet et des saisies contrefaçon à hauteur de 23.353 euros 96 cents (23.353,96 €) et autoriser Maître Grégoire DESROUSSEAUX à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

- Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2015 par voie électronique, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE demande en ces termes au tribunal de :

Vu les articles 52.1, 54.1.2, 56, 83, 138.1a) b) c) e) de la Convention sur le brevet européen,

Vu les articles L611-8, L613-7, L613-25 a) b) c) et L614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- Débouter les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Dire irrecevables les sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. dans leurs demandes en contrefaçon à l'encontre de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE ;

- Dire que la société FOUNDATION BRAKES FRANCE détient un droit de possession personnelle sur l'invention ultérieurement revendiquée dans le brevet EP0996560, ce droit de possession personnelle antérieure lui ayant été transmis par la société Bosch SYSTEMES DE FREINAGE ;

- Dire la société FOUNDATION BRAKES FRANCE fondée en sa revendication de propriété des brevets français et allemand issus du brevet européen EP0996560 et, par voie de conséquence :

- ordonner le transfert de propriété des brevets français et allemand issus du brevet européen EP0996560 par LUCAS AUTOMOTIVE GmbH à FOUNDATION BRAKES FRANCE,



- ordonner l'inscription au Registre National des Brevets de l'Institut National de la Propriété Industrielle du transfert à FOUNDATION BRAKES FRANCE de la propriété du brevet français issu du brevet européen EP0996560, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard compter d'un délai de deux mois après le prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner l'inscription au Registre de l'Office Allemand des Brevets du transfert à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE de la propriété du brevet allemand issu du brevet européen EP0996560 de la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard compter d'un délai de deux mois après le prononcé du jugement à intervenir,
- Dire nulle la partie française du brevet européen EP0996560 par application de l'article 138-1 b) de la Convention sur les brevets européen, et L613-25 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, la description n'étant pas suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter,
- Dire nulle la partie française de la revendication 1 du brevet européen EP0996560 par application de l'article 138-1 c) de la Convention sur le brevet européen, et L613-25 c) du Code de la Propriété Intellectuelle, l'objet de la revendication 1 s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée,
- Dire nulle la partie française du brevet européen EP0996560 par application de l'article 138-1 a) de la Convention sur le brevet européen, l'invention n'étant pas brevetable pour défaut de nouveauté, à tout le moins pour défaut d'activité inventive au titre des articles 52-1) et 54-1)-2 de la Convention sur le brevet européen,
- Dire nulles les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen EP0996560
- Dire que le frein FOUNDATION BRAKES FRANCE objet des saisies-contrefaçon du 24 avril 2014, ne reproduit pas les caractéristiques valablement protégées par le brevet EP0996560 ;
- Donner injonction à LUCAS AUTOMOTIVE GmbH d'indiquer le taux exact de la redevance de licence qu'elle applique à ses licenciés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited, TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. ou à ses autres licenciés ;
- Débouter la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH à payer à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE des dommages-intérêts pour procédure abusive d'un montant de 50.000 € ;
- Condamner chacune des sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. à payer chacune à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE des dommages-intérêts pour procédure abusive d'un montant de 20.000 € ;
- Condamner solidairement les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. à lui payer la somme de 70.000 €, sauf parfaire au titre de l'article 700 code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée lors de l'audience de plaidoirie le 10 novembre 2015.





### **MOTIFS**

#### **Sur la recevabilité des demandes des sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.**

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE soutient que ces sociétés qui ne bénéficient que d'une licence non exclusive concédée par la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH sur le brevet européen EP0996560 seraient irrecevables à former des demandes en contrefaçon en qualité de demanderesses principales.

L'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

*“L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.*

*Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.*

*Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.*

*Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.”*

Les sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. agissent aux termes de l'assignation en qualité de demanderesses principales en contrefaçon aux cotés de la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH titulaire du brevet.

Les dispositions de l'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle ne précisant pas la forme de l'intervention, les sociétés licenciées peuvent former dans l'assignation des demandes en contrefaçon pour la réparation du préjudice qui leur est propre aux cotés de la société titulaire du brevet.

L'objectif des dispositions précitées est en effet simplement d'éviter que le simple licencié puisse intenter une action sans le titulaire du brevet.

En conséquence la fin de non-recevoir est rejetée.

#### **Sur l'irrecevabilité de la demande de transfert de la partie allemande du brevet et d'inscription au registre des brevets allemands de ce transfert**

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE soutient qu'elle est bien fondée à revendiquer tant la partie française qu' allemande du brevet et à réclamer l'inscription du transfert de propriété dans les



registres nationaux.

Par ordonnance du 22 mai 2015, le juge de la mise en état, saisi d'un incident soulevé par les demanderesses portant sur l'incompétence du tribunal pour statuer sur la partie allemande du brevet a :

*"Déclaré la juridiction saisie incompétente pour statuer sur le transfert de propriété de la partie allemande du brevet EP-B-0 996 560 et pour ordonner sous astreinte à la défenderesse de faire procéder à l'inscription au Registre allemand des brevets de ce transfert."*

Les demanderesses font valoir qu'en conséquence les demandes de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE tendant à prononcer le transfert de propriété de la partie allemande du brevet et d'ordonner l'inscription au registre des brevets allemands sont irrecevables.

L'article 775 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Toutefois, il est constant que l'ordonnance du juge de la mise en état n'a autorité de la chose jugée que dans la mesure où elle met fin à l'instance.

En l'espèce, l'ordonnance précitée n'a pas mis fin à l'instance, puisque l'incompétence constatée par le juge de la mise en état ne portait que sur une partie des demandes.

En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée.

Les sociétés demanderesses font valoir également que ces demandes reconventionnelles ne seraient pas recevables faute d'être rattachées par un lien suffisant avec les demandes initiales au mépris des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.

Cependant, les demandes principales portent sur la contrefaçon du brevet européen EP0996560.

La défenderesse oppose que la société BOSCH SYSTEMES FREINAGE dont elle est l'ayant droit, était en possession de l'invention antérieurement à la date de priorité du brevet européen EP0996560, qu'elle a présenté l'invention et que celle-ci lui a été soustraite de sorte qu'elle revendique la propriété du brevet.

Les demandes de transfert de la partie allemande du brevet et de son inscription au registre allemand des brevets découlent de la revendication de la propriété du titre laquelle se rattache par un lien suffisant avec la demande en contrefaçon.

Aussi ces demandes sont recevables.



### Présentation du brevet

L'invention concerne un frein hydraulique de véhicule. La partie descriptive rappelle le principe du frein à disque dans lequel une garniture de friction (ou plaquette de frein) est pressée par une pression hydraulique au moyen d'un piston de frein contre un disque de frein pour freiner sa rotation. Un fluide hydraulique est envoyé dans une chambre hydraulique dont une paroi de délimitation est constituée par le piston de frein. Sous l'effet de la pression hydraulique dans la chambre, le piston avec la garniture de frein se déplace vers le disque de frein.

Afin que ce frein puisse non seulement servir de frein de service mais aussi de frein de stationnement (ou frein d'arrêt), il est connu dans l'état de la technique tel qu'il ressort du document EP-0- 729 871 A qu'il comporte un dispositif à tige fileté et écrou permettant l'arrêt mécanique du piston de frein dans une position dans laquelle la garniture de frein est en contact avec le disque de frein. Un moteur électrique actionne la rotation de la tige filetée, l'écrou bloqué en rotation se déplace en translation entraînant le piston et bloque le frein en position de freinage.

L'objet de l'invention est ainsi énoncé : *"L'invention a pour objectif de fournir un frein hydraulique de véhicule pouvant être utilisé non seulement comme frein de service mais également comme frein d'arrêt et dont la construction est plus compacte que celle du frein de véhicule connu du document EP-0 729 871 A1. En plus, le frein hydraulique de véhicule à fournir devrait être apte à être adapté de manière peu onéreuse à différents modèles de véhicules."*

La solution apportée par l'invention, est décrite dans la partie caractérisante, de la revendication principale 1 :

- *"le moteur électrique (42) est placé latéralement à côté du carter (12) de frein de véhicule de telle manière que l'arbre moteur (46) du moteur électrique (42) s'étend, à une distance latérale, parallèlement à l'axe (A) et sort du moteur électrique (42) sur le côté opposé au piston de frein (18),*
- *le moteur électrique (42) et le démultiplicateur (44) sont réalisés sous forme de sous-groupe (40) apte à être manipulé séparément, et*
- *le sous-groupe (40) est apte à être monté sur le carter (12) dans une position angulaire quelconque par rapport à une surface (B) de celui-ci."*

La figure 1 du brevet présente une vue de dessus partiellement ouverte d'un exemple d'exécution du frein selon l'invention. La colorisation a été ajoutée par les demanderesses mais n'est pas contestée par la défenderesse, pour distinguer en jaune l'étrier de frein monté sur une chape en orange, le piston en rose, en bleu le boîtier du sous-groupe constitué du moteur électrique en rouge et du démultiplicateur ou réducteur non colorisé :



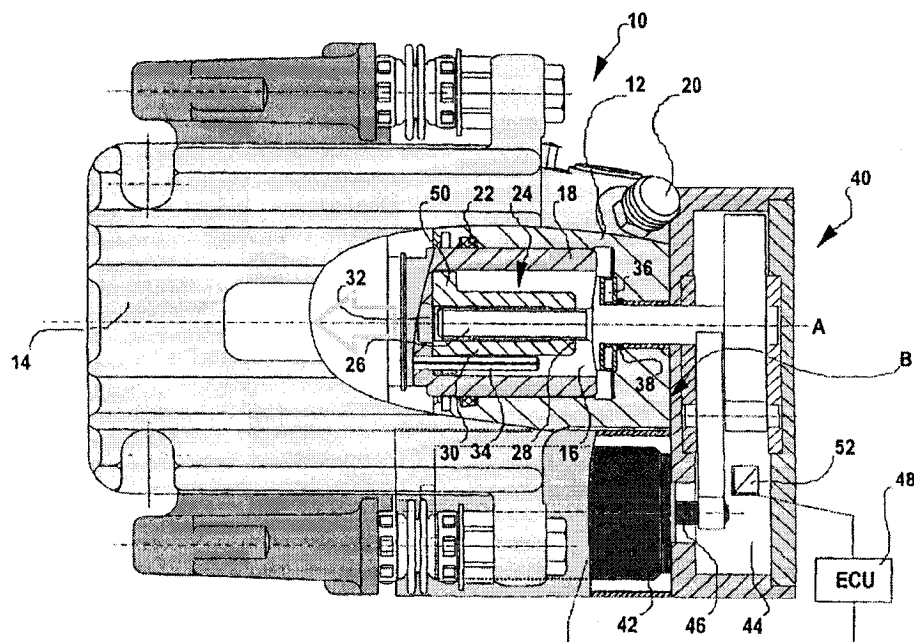


Fig. 1

En mode de fonctionnement en frein de service, le liquide hydraulique contenu dans la chambre hydraulique (16) est pressurisé par l'action d'une unité génératrice de pression de freinage de sorte que le piston de frein 18 se déplace le long de l'axe A vers la gauche afin de mettre en contact des garnitures de friction avec le disque de freins, qui ne sont ni les unes ni les autres représentés sur la figure 1. Lorsque l'action de l'unité génératrice de pression de freinage cesse, le liquide hydraulique reflue vers cette unité et le piston se déplace en sens inverse, dégageant les garnitures de friction de leurs contact avec le disque de frein, ce mouvement étant facilité par l'effet de rappel élastique de l'élément d'étanchéité (22) qui entoure le piston.

Pour la fonction frein de stationnement, l'actionnement du moteur électrique 42 par un dispositif de commande électronique entraîne la rotation dans un premier sens de l'arbre du moteur 46. Cette rotation est transmise par le démultiplicateur 44 à la tige filetée 26 qui tourne également dans un premier sens et entraîne par le dévissage de l'écrou 30 la translation de celui-ci le long de l'axe A, jusqu'à pousser le piston 18 vers la gauche ce qui a pour effet de pousser les garnitures de friction contre le disque de frein. Lorsque cet état est atteint le moteur peut être arrêté, la position étant maintenue par l'effet autobloquant du filetage. Le frein est desserré en faisant tourner l'arbre du moteur électrique dans l'autre sens ce qui engendre une translation en sens contraire de l'écrou. La pression sur le piston étant supprimée ce dernier revient vers la droite libérant le contact entre les garnitures de frein et le disque.

Le positionnement latéral du moteur électrique (42), l'arbre du moteur (46) étant parallèle à l'axe médian du piston de frein (A) et sortant du moteur du côté opposé au piston de frein, permet d'obtenir un ensemble plus compact par rapport à la solution dans laquelle il se trouve dans l'axe de la tige filetée. La rotation de l'axe du moteur est transmise à la vis sans fin par le démultiplicateur (44), lequel est de préférence réalisé notamment en forme d'engrenage à roue planétaire. Le démultiplication prévue - dans l'ordre de grandeur de 200 : 1 - rend possible l'utilisation d'un petit moteur de forme compacte.

La partie descriptive du brevet précise que la réalisation du moteur électrique et du démultiplicateur couplé à celui-ci sous forme de sous groupe apte à être manipulé séparément, standardisé, et apte à être combiné à différents freins de véhicule d'un certain modèle, permet une production en nombre plus important de ces pièces ce qui réduit les frais. De plus il permet de façon simple sa fixation sur le carter de frein *"dans n'importe quelle position angulaire de sorte qu'on peut sans problème tenir compte des limitations d'encombrement à l'endroit du montage de frein avec pour conséquent, un autre positionnement de ce sous groupe"*.

Les revendications du brevet sont ainsi rédigées :

Revendication 1 : *"Frein hydraulique de véhicule (10), comprenant un carter (12) dans lequel est disposé un piston de frein (18) agissant sur un élément de friction et pouvant être déplacé dans une position d'actionnement par une pression hydraulique qui peut être introduite dans une chambre hydraulique (16) coopérant avec le piston de frein (18), le piston de frein pressant dans cette position d'actionnement l'élément de friction contre un rotor du frein de véhicule, et comprenant un dispositif (24) à tige filetée et écrou disposé coaxialement avec l'axe médian (A) du piston de frein (18) et entraîné par un moteur électrique (42), ce dispositif servant à arrêter mécaniquement le piston de frein (18) dans la position d'actionnement, l'écrou (30) du dispositif étant bloqué en rotation et étant déplacé par une rotation de la tige filetée (26), en fonction du sens de rotation, en un mouvement de translation le long de l'axe (A) soit jusqu'au contact du piston de frein (18) soit en sens inverse, un démultiplicateur (44) dont le degré de démultiplication est de l'ordre de grandeur de 200:1 étant intercalé entre le moteur électrique (42) et la tige filetée (26), caractérisé en ce que*

- le moteur électrique (42) est placé latéralement à côté du carter (12) de frein de véhicule de telle manière que l'arbre moteur (46) du moteur électrique (42) s'étend, à une distance latérale, parallèlement à l'axe (A) et sort du moteur électrique (42) sur le côté opposé au piston de frein (18),*
- le moteur électrique (42) et le démultiplicateur (44) sont réalisés sous forme de sous-groupe (40) apte à être manipulé séparément, et*
- le sous-groupe (40) est apte à être monté sur le carter (12) dans une position angulaire quelconque par rapport à une surface (B) de celui-ci".*



- Revendication 2 : *"Frein de véhicule selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif (24) à tige fileté et écrou est autobloquant"*,

- Revendication 3 : *"Frein de véhicule selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif à tige fileté et écrou (24) est placé dans la chambre hydraulique (16), en particulier dans un piston de frein (18) ouvert d'un côté, réalisé sous forme de piston creux"*.

- Revendication 4 : *"Frein de véhicule selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le démultiplicateur (44) est un engrenage à roue planétaire, à démultiplicateur harmonique, à disque excentrique ou à plateau oscillant."*

- Revendication 5 qui n'est pas opposée mais dont la nullité est demandée : *"le démultiplicateur est à plusieurs étages, en particulier à deux étages et que l'un des étages de l'engrenage est une transmission à courroie, en particulier à courroie dentée"*.

- Revendication 6 : *"Frein de véhicule selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mouvement de translation de l'écrou (30) est capté par un détecteur"*.

Revendication 7 : *"Frein de véhicule selon la revendication 6, caractérisé en ce que le détecteur est une sonde de Hall (52) qui mesure le nombre de tours de l'arbre moteur (46) d'un moteur électrique (42) entraînant la tige fileté (26)"*.

#### **Sur le droit d'exploitation personnelle de l'invention brevetée par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE**

La société défenderesse soutient que la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE dont elle est l'ayant droit était en possession de l'invention antérieurement au dépôt de la demande de brevet allemand le 25 juillet 1997 qui constitue la priorité du brevet européen EP0996560, ce qui selon les dispositions de l'article L.613-7 du code de la propriété intellectuelle lui donne le droit d'exploiter l'invention malgré le brevet.

L'article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet que :

*"Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet."*

*Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché"*.

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE ne peut bénéficier du droit ainsi évoqué qu'à la condition d'établir d'une part que l'invention protégée par le brevet se trouvait entièrement avant la date du dépôt



allemand le 25 juillet 1997 en possession de la société BOSCH SYSTEME DE FREINAGE et d'autre part que le droit en question lui a été transmis conformément aux prescriptions de l'article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle.

La preuve de la possession peut être établie par tous moyens présentant un caractère de sincérité et de certitude suffisant sans toutefois qu'il faille se référer au moyen de preuve exigés pour prouver une divulgation antérieure en vue d'obtenir la nullité du brevet, puisque par définition il y a, en ce cas, l'exigence d'une publicité de l'antériorité qui suppose de pouvoir en rapporter la preuve de manière objective, alors que tel n'est pas le cas de la possession personnelle.

Il sera en outre rappelé que la possession intellectuelle de l'invention est suffisante sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle a été mise en oeuvre dans une réalisation, ni a fortiori exploitée.

Les sociétés demanderesse contestant la portée des preuves produites, font valoir qu'il n'est pas établi que la société BOSCH SYSTEME DE FREINAGE ait été, antérieurement à la date de priorité du brevet, en possession du brevet, ni que le droit d'exploitation personnelle ait été transmis à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE.

a) possession de l'invention objet du brevet

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE soutient que la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE avait en 1996 et 1997 conçu un dispositif de frein qui comporte les éléments énoncés par les revendications du brevet EP 0996560 et produit comme preuve un document de présentation rédigé en allemand et en anglais comportant principalement des schémas et intitulé "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997" qui constituerait le support d'une présentation faite à la date ainsi indiquée à la société Mercedes Benz et portant notamment sur un frein de stationnement électrique.

Ce document a été remis par Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, ancien salarié de la défenderesse et précédemment de la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE, à Maître SUISSA, huissier de justice mandaté par la défenderesse pour procéder à des constatations relatives à des sauvegardes de fichiers qu'elle détient tendant à prouver une possession personnelle antérieure du brevet. Il est annexé au procès-verbal du 27 octobre 2014. Monsieur BOISSEAU a indiqué à l'huissier de justice qu'il est le promoteur de l'étude EFB contenue dans 8 pages de ce document et référencée "K1/mechanical products-advanced ingeniering". Les huit pages en question contiennent six schémas et deux images couleurs en trois dimensions.

Monsieur BOISSEAU a également mentionné à l'huissier qu'il reconnaît pour chaque document graphique contenu dans les 24 fichiers restaurés à partir de bande magnétique et de CD-ROM portant copie des sauvegardes faites à l'époque, "les images et données du projet précédemment reconnu sur le support papier".



La défenderesse verse également au débat un power point (D11) réalisé selon elle à partir des fichiers récupérés des sauvegardes faisant l'objet du procès-verbal d'huissier de maître SUISSA.

Les sociétés LUCAS contestent la sincérité et la fiabilité de ces documents en ce qu'ils n'auraient pas de date certaine, que l'authenticité de leur contenu ne serait pas établie et demandent qu'ils soient écartés.

L'authenticité du document "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997" remis à l'huissier, qui est présenté comme un document original édité en vue de la présentation du 8 juillet 1997 dans les locaux de la société Mercedes Benz est suffisamment établie par les inscriptions manuscrites dont est revêtue sa première page et qui sont reconnues par leurs auteurs Messieurs Xavier GOUZY et Jean-Louis PENIGAULT qui attestent qu'ils se sont transmis ce document en vue de la présentation dans le cadre d'un projet concernant un modèle Mercedes Classe E. En conséquence, il apparaît qu'il y a lieu de prendre en compte ce document qui est antérieur à la date de priorité du brevet.

En revanche, contrairement à ce que prétend implicitement la défenderesse, il n'est pas établi que les schémas et images tirés des fichiers issus des sauvegardes et reproduits dans le procès-verbal de constat de maître SUISSA, puissent, à l'exception de ceux qui sont identiques à ceux figurant dans le document "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997" être retenues de la même façon à titre d'illustration du projet présenté dans ce document car la datation des fichiers n'est pas rapportée de manière précise.

En effet l'huissier indique que pour chacun des 24 fichiers la date de dernière modification du document est connue par une rubrique portant les caractéristiques du fichier et qui est visible sur les captures d'écran reproduites dans le procès-verbal, qui ferait "toujours apparaître une date de l'année 1997". Or sur ces copies d'écran, la date en question est illisible. En outre la défenderesse n'apporte pas davantage de précision sur ce point dans ses écritures. La mention de l'huissier qui certes fait foi, n'est toutefois pas suffisamment précise pour établir que la dernière modification de ces fichiers serait antérieure à la date de priorité du brevet le 25 juillet 1997.

En conséquence, et compte tenu de ce qu'il ne peut être exclu que le projet tel que présenté dans le document "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997" ait pu être enrichi à la lumière de la demande de brevet publiée le 25 juillet 1997, les schémas et images issus des fichiers récupérés des sauvegardes qui ne figurent pas dans le document précité ne peuvent être pris en compte pour établir la possession antérieure de l'invention par la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE.

Pour la même raison le livret de présentation réalisé en 2014 (pièce défenderesse D12) ne peut être retenu que pour les images reproduisant des schémas ou images contenus dans le document "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997".



Autrement dit, les éléments pertinents pour établir la possession antérieure doivent nécessairement au moins être contenus dans ce document "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997".

La défenderesse soutient que ce document montre dans ses pages 10 à 16 un frein hydraulique de véhicule conforme à l'invention brevetée.

De fait, en dépit de l'absence quasi totale de légende et d'explication des schémas des pages 10 à 16 du document, les titres comme le contenu de ces schémas établissent qu'est présenté un système de frein qui présente une grande partie du préambule de la revendication 1 ainsi que de la partie caractérisante pour ce qui concerne le positionnement latéral du moteur électrique et celui de l'axe du moteur par rapport à l'axe médian du brevet, ce ne contestent du reste pas les demanderesse.

En revanche, aucune indication issue du document ne permet de connaître le degré de démultiplication alors que la revendication 1 du brevet fixe un ordre de grandeur de "200 : 1".

La deuxième attestation de Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU qui fait état de ce qu'il a conçu deux versions du projet l'une avec un premier modèle de moteur électrique associé à un réducteur ayant un rapport de réduction de la vitesse de rotation du moteur de 132 et l'autre avec un autre modèle de moteur associé à un réducteur de rapport 184,7.

Toutefois l'attestation ne précise pas si les réducteurs avec ces taux de réduction étaient présentés dans le document "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997", ou lors de la présentation. Or aucune mention ni explication figurant dans ce documents ne permet d'établir qu'il existait à cette date deux versions du projets avec deux moteurs électriques différents et deux rapports de réduction différents

Par ailleurs, si la mise en rapport des schémas p.10 et 11 indique que l'ensemble moteur électrique et démultiplicateur peut être positionné en au moins deux positions, basse et haute, rien n'indique qu'ils soient réalisés sous forme de sous-groupe apte à être manipulés séparément et à être monté dans une position angulaire quelconque par rapport au carter. Il n'est ainsi pas démontré que ce dispositif soit combinable avec d'autres freins à disques. Les schémas p12, 13 et 14 du document sont insuffisamment explicites pour en déduire que le dispositif présente cette caractéristique.

Enfin, il n'est pas explicité dans ce document de dispositifs de capteur des mouvements de translation de l'écrou conformes aux revendications 6 et 7 du brevet.

En conséquence la possession antérieure de l'invention par la société la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE n'est pas établie. De ce fait, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de cession, la demande de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE que lui soit reconnue le droit d'exploiter à titre personnel l'invention couverte par le brevet sera rejetée.



**Sur la revendication de propriété du brevet français et du brevet allemand issu du brevet EP 560**

L'article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : *" Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayant cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.*

*L'action en revendication se prescrit par 5 ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.*

*Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de 5 ans à compter de l'expiration du titre."*


Au visa de cet article, la défenderesse soutient que la demande du brevet allemand du 25 juillet 1997 a été déposée en soustrayant l'invention qui selon elle avait été présentée à la société Mercedes Benz le 8 juillet 1997 par la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE dont elle est l'ayant droit. Elle demande en conséquence que lui soit attribuée la propriété du brevet français et du brevet allemand issus du brevet européen EP560 et l'inscription du transfert de propriété dans chacun des registres nationaux des brevets.

Toutefois, outre que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la partie allemande du brevet européen EP 560 ainsi que l'a indiqué le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 mai 2015, il n'est pas établi, comme il vient d'être vu que la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE ait été en possession de l'invention objet du brevet antérieurement à la demande, ni que la présentation du 8 juillet 1997 dont le contenu n'est connu de manière un tant soit peu précise que par le document "Elektrische Feststellbremse 8.07.1997" qui est le seul à présenter une date certaine, ait présenté la même invention dans l'ensemble de ses caractéristiques que celle décrite dans le brevet.

Au surplus, la mauvaise foi des sociétés LUCAS, nécessaire pour écarter la prescription de l'action, est invoquée en se fondant sur le fait que les commerciaux des sociétés LUCAS auraient visité tout comme ceux de la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE, la société MERCEDES BENZ dont ces sociétés étaient les fournisseurs, et auraient ainsi pris connaissance des innovations proposées par BOSCH SYSTEME DE FREINAGE. Or la société défenderesse procède à ce sujet par simples affirmations sans avancer le moindre élément de preuve.

Les demandes reconventionnelles à ce titre sont donc rejetées.

Il en va de même concernant la demande de nullité de la partie française du brevet européen EP 560, qui bien que non reprise dans le dispositif est présentée dans le corps des conclusions, fondée sur le fait que le titulaire du brevet ne serait pas l'inventeur ou son ayant cause et n'avait de ce fait pas le droit de l'obtenir, qui repose sur le postulat non établi, que la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE aurait été en possession de l'invention avant le dépôt du brevet.



## **Sur la validité du brevet EP 560**

### **a) sur l'insuffisance de description**

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE fait valoir au visa de l'article 138-1 b) de Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 et de l'article 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle que la revendication 1 du brevet EP 560 serait nulle en raison d'une description qui ne serait pas suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Elle relève que le degré de démultiplication indiqué dans la revendication 1 du brevet est donné sous forme d'ordre de grandeur : "*de l'ordre de grandeur 200:1*" qui est interprété par les demanderessees comme correspondant classiquement à une division par 10. Un ordre de grandeur étant selon la défenderesse une valeur moyenne entre deux extrêmes qui seraient en suivant l'interprétation des demandeurs 20 : 1 pour l'extrême le plus petit et 2000 : 1 pour la valeur la plus élevée, l'homme du métier serait confronté à une impossibilité de réalisation de tels degrés de démultiplications, le démultiplicateur et le moteur présentant alors des dimensions et des caractéristiques irréalistes.

L'article 138(1)b) de la Convention de Munich prévoit que le brevet européen ne peut être déclaré nul que si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Toutefois, comme l'opposent à juste titre les demanderessees, il est constant qu'une invention est considérée comme suffisamment exposée s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier de l'exécuter.

En l'espèce la partie descriptive du brevet donne un exemple d'exécution de l'invention avec un degré de démultiplication de 200: 1 à savoir un engrenage de deux étages dont le premier à une démultiplication de l'ordre de 50 : 1 et le deuxième un d'environ 4 : 1, soit une démultiplication totale de l'ordre de 200 : 1.

Il n'est pas contesté que ce mode de réalisation ne pose pas de difficulté d'exécution à l'homme du métier.

L'interprétation des degrés de démultiplication que recouvre un ordre de grandeur de 200 : 1 relève en réalité de la discussion sur la contrefaçon et non sur la validité du brevet.

La demande de nullité à ce titre sera rejetée.

### **b) extension de l'objet au delà du contenu de la demande telle que déposée**

L'article 138 de la CBE prévoit que "*(...) Le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un état contractant que si :*

*c) l'objet du brevet européen s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée*



La société FOUNDATION BRAKES FRANCE soutient que la revendication 1 du brevet européen 560 serait nulle car l'objet du brevet tel que délivré comporterait une extension au delà du contenu de la demande telle que déposée.

Elle fait valoir que la demande PCT PCT/EP98/04582 mentionnait dans la revendication 1 que l'arbre moteur du moteur électrique s'étend à une distance latérale parallèlement à l'axe du piston et sort du moteur électrique sur le coté opposé au piston de frein.

Suite à une modification de rédaction de la revendication proposée par la société LUCAS INDUSTRIES PUBLIOIC LIMITED COMPANY au cours de la procédure d'examen, la revendication dans le brevet tel que délivré est ainsi rédigée :

*"- le moteur électrique (42) est placé latéralement à côté du carter (12) de frein de véhicule de telle manière que l'arbre moteur (46) du moteur électrique (42) s'étend, à une distance latérale, parallèlement à l'axe (A) et sort du moteur électrique (42) sur le côté opposé au piston de frein (18),"*

La défenderesse considère que la caractéristique selon laquelle le moteur électrique est placé à coté du carter de frein n'était pas exposée dans la demande initiale, ni dans la revendication 1, ni dans la figure annexée qui ne serait selon elle pas suffisamment claire et évidente pour y lire un tel positionnement du moteur, ni dans la partie descriptive. Elle soutient en outre que l'homme du métier n'était pas en mesure de déduire cet enseignement directement et sans équivoque de la demande telle que déposée.

Il est constant que pour évaluer si les modifications apportées constituent une extension de l'objet au delà du contenu de la demande, celle-ci doit être prise en compte globalement et entièrement, en ce compris la partie descriptive et les figures.

En outre, les modifications sont autorisées dans la limite de ce que l'homme du métier est en mesure de déduire directement et sans équivoque de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales.

Enfin les revendications peuvent être modifiées pour inclure des caractéristiques découlant des dessins, si sur le plan fonctionnel et structurel elles peuvent être déduites directement et pleinement, sans ambiguïté, de ceux-ci par l'homme du métier.

En l'espèce, la figure 1 de la demande du brevet qui n'a pas été modifié dans le brevet tel que délivré montre nettement que le moteur 42 est à coté du carter de frein 12.

En outre, à partir des éléments suivants exposés dans la demande de brevet l'homme du métier déduit nécessairement, pour des raisons de simple logique et techniques que le moteur se trouve à coté du carter de frein :



- l'arbre du moteur s'étend à une distance latérale parallèlement à l'axe (A) du piston et sort du côté opposé au piston de frein,
- le but de cet agencement est de diminuer la longueur de construction du frein
- le sous-groupe que forme le moteur et le démultiplicateur est apte à être manipulé séparément, et n'a pour seule connexion mécanique avec le frein de véhicule proprement dit que la tige filetée.

En conséquence cette caractéristique était déjà implicitement exposée dans la demande de brevet.

En conséquence, la revendication 1 du brevet tel que délivrée n'étend par l'objet au delà du contenu de la demande.

Le demande de nullité sur ce fondement sera donc rejetée.

### **c) la brevetabilité de l'invention protégée par la brevet EP560**

L'article 138 de la CBE prévoit que *"(...) Le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un état contractant que si :*

*a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 .*

L'article 52 de la CBE prévoit que :

*" 1. Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle (...)"*

L'article 54 de la même convention énonce que : *"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.*

*L'état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.*

*Est également considéré comme compris dans l'état de la technique, le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiée qu'à cette date ou à une date postérieure.."*

L'article 56 énonce que :

*" Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique (...)"*

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE énonce que la revendication 1 du brevet ainsi que les revendications dépendantes seraient nulles pour défaut de nouveauté ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive, en ce qu'elles auraient été divulguées dans des documents antérieurs.



La revendication 1 serait selon elle ainsi entièrement divulguée dans le brevet US 4804073 (ci-après désigné document A1) publié le 14 février 1989. Par ailleurs, cette revendication n'impliquerait pas d'activité inventive au regard du brevet US 5348123 (ci-après document A2) publié le 20 septembre 1994, pris comme état de la technique antérieur le plus proche.

Elle fait valoir que la caractéristique "*le moteur électrique et le démultiplicateur sont réalisés sous forme de sous-groupe apte à être manipulé séparément*" dont les demanderesses contestent qu'elle soit exposée dans les documents A1 et A2 serait par ailleurs divulguée dans divers documents antérieurs à la date de priorité du brevet EP560 et serait ainsi bien connue de l'homme du métier de sorte que ce dernier à partir du document A1 ou A2 qui divulguent toutes les autres caractéristiques de la revendication 1, aurait intégré de manière évidente cette caractéristique.


Les sociétés demanderesses soutiennent que la revendication 1 du brevet EP560 n'est décrite ni dans le brevet A1 ni dans le brevet A2. Selon elles, le document A1 ne prévoit pas une adaptabilité du système de frein qui est l'un des buts recherchés par l'invention couverte par le brevet 560. En outre les documents A1 et A2 s'ils divulguent effectivement l'ensemble des caractéristiques du préambule de la revendication 1, ne contiennent pas selon elles sa partie caractérisante, notamment la caractéristique d'un sous-groupe constitué du bloc moteur et du démultiplicateur apte à être manipulé de manière séparée.

Elles relèvent que la description du document A2 qui indique la fixation du moteur sur le corps du carter, ne serait pas non plus compatible avec cette caractéristique. En outre, l'homme du métier ne serait d'après elles pas conduit à prévoir à partir de ce document un taux de réduction du démultiplicateur de 200 : 1, dès lors qu'aucun taux de réduction n'y est évoqué et que le taux qui pourrait se déduire des schémas illustratifs serait de l'ordre de 2 : 1, et qu'enfin un taux de 200 : 1 serait très difficile à atteindre avec le type de démultiplicateur à un étage mis en oeuvre dans cette antériorité.

#### 1) Nouveauté du brevet EP 560 au regard du document A1

Dans l'abrégé du brevet A1, il est indiqué qu'il porte "*sur un frein à disque qui peut être actionné soit par pression hydraulique et par un moteur électrique, soit actionné uniquement au moyen d'un moteur électrique*" et précise que "*le piston peut être mis en oeuvre par le fluide hydraulique pour une utilisation en service et par le moteur électrique pour une utilisation en stationnement*".

Les demanderesses ne contestent pas que l'ensemble du préambule de la revendication 1 est divulgué par ce brevet à savoir un frein à disque mixte hydraulique et à freinage de stationnement électrique, mû par un ensemble moteur et démultiplicateur qui actionne le piston par un mécanisme vis-écrou.



En revanche, il ne ressort nullement du brevet US 4 804 073, que ce soit dans sa partie descriptive, dans les revendications, ou dans les schémas, que le moteur et le démultiplicateur forment un sous groupe apte à être déplacé de manière séparée.

Il résulte sans ambiguïtés du brevet EP 560 compris à la lumière de sa partie descriptive et des schémas que ce sous-groupe constitue un ensemble séparé de la tige fileté, de l'écrou et plus généralement distinct du carter de frein sur lequel il est du reste précisé qu'il peut être monté dans une position angulaire quelconque.

Cette caractéristique n'est ainsi pas décrite par le document A1.

La défenderesse soutient qu'il se déduirait du schémas 12 de ce document qu'il comporterait un ensemble formé du moteur du démultiplicateur ici appelé ensemble de train planétaire et de la tige filetée et de l'écrou.

Toutefois, outre que c'est à partir d'une extrapolation importante de ce schémas qu'elle parvient à y identifier un tel ensemble, celui-ci ne correspondrait quoiqu'il en soit pas à ce qui est décrit dans la revendication 1 du brevet contesté dans lequel la tige filetée et l'écrou qui se trouvent dans le carter de frein sont distincts du bloc moteur-démultiplicateur.

En outre le sous-groupe tel qu'il est décrit par la défenderesse ne pourrait pas être positionné en divers emplacements par rapport au carter de frein puisque dans le mode de réalisation illustré par la figure 12 du brevet US 4 804 073 qu'elle commente comme étant l'antériorité destructrice de nouveauté, ce sous-groupe est en réalité intégré à ce carter de frein, le moteur comme le train planétaire étant positionnés en son sein dans des alésages formés à cet effet.

Il est constant que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

En l'espèce, la revendication 1 du brevet EP 560 ne se retrouve pas toute entière dans la même forme et le même agencement dans le brevet US 4 804 073.

La demande du nullité du brevet fondée sur l'absence de nouveauté de l'invention au regard du brevet US 4 804 073 sera donc rejetée.

2) activité inventive du brevet EP 560 au regard de la combinaison du document A1 avec les connaissances générales de l'homme du métier ou avec les enseignements tirés du brevet français 5 610 563 publié le 29 juillet 1988 (ci-après document A3), du brevet européen EP 0 743 470 publié le 20 novembre 1996 (ci-après documents A6), du brevet britannique CB 2 307 525 publié le 28 mai 1997 (ci-après document A7)



La défenderesse soutient que s'il est considéré que la caractéristique suivant laquelle le moteur et le démultiplicateur forment un sous-groupe apte à être manipulé séparément, n'est pas divulguée dans la figure 12 de A1, elle découle de manière évidente des connaissances générales que l'homme du métier a par ailleurs, fondées en outre sur des documents antérieurs qui mettent en oeuvre cette caractéristique.

Toutefois, s'agissant des boîtes de jeux éducatifs pour enfants de construction "fishertechnik mot 1" (1967) qui contiennent un moteur électrique associé à un engrenage, les défenderesses opposent avec raison que le domaine technique en cause, celui des jeux pour enfants, est trop éloigné de celui des freins pour véhicule, pour que l'homme du métier y transpose de manière évidente cet élément, qui en outre ne prévoit rien quant à la liaison du moteur avec la tige filetée et le piston.

D'autres documents invoqués ne contiennent pas, contrairement à ce que soutient la défenderesse la caractéristique concernée.

Ainsi, dans la figure 1 du document A1, le boîtier spécifique présenté comme constituant le sous-groupe ne comporte pas le démultiplicateur.

Dans le document A3, qui certes concerne le même domaine technique puisque ce brevet porte sur un "*procédé et dispositif d'actionnement d'un mécanisme de freinage par moteur électrique*", le corps de mécanisme qui d'après la défenderesse constituerait ce sous-groupe moteur-démultiplicateur englobe en réalité ainsi que le révèle nettement la figure 5 également le piston, la tige fileté et l'écrou. Au demeurant ce brevet ne décrit nullement une telle caractéristique.

Le document A6 porte sur un actionneur électrique pour frein à disque, mais là encore, l'ensemble apte à être manipulé séparément n'est pas décrit et la figure 4 du brevet mise en avant par la défenderesse ne montre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, un ensemble composé du moteur et du démultiplicateur qui serait séparable de la partie constituée de l'équivalent du dispositif à tige fileté et écrou.

Le document A7 relève du même domaine technique. Il prévoit certes un moteur électrique et une boîte de vitesse logée dans un boîtier qui entraînent l'élément de transmission mais n'indique nullement que cet ensemble est manipulable séparément. En outre ce boîtier est positionné à l'extrémité du carter de frein et non à côté de celui-ci et rien n'est précisé sur le lien entre l'axe du moteur et celui du piston, de sorte qu'il ne constitue pas un complément évident au document 1. Enfin il n'est nullement envisagé que ce boîtier puisse être positionné différemment par rapport au carter de frein.

Ainsi la défenderesse ne démontre pas qu'il était évident pour l'homme du métier d'aboutir à l'invention du brevet EP 560 en combinant le document A1 et ses connaissances générales tirées de ces documents.

La demande de nullité du brevet pour défaut d'activité inventive au regard d'un état de la technique le plus proche constitué par le document A1, en combinaison avec les documents précités sera en conséquence rejetée.





3) activité inventive du brevet EP 560 au regard du document A2 pris comme art antérieur le plus proche

Le brevet américain US 5 348 123 (document A2) porte sur un “*appareil d'actionnement de frein pour un véhicule*”.

Il n'est pas contesté qu'hormis le taux de démultiplication de 200 :1, il comporte le préambule de la revendication 1.

Les caractéristiques liées à la disposition du moteur électrique sur le coté du carter, avec l'arbre du moteur sortant à gauche tandis que le piston de frein est situé coté opposé, et étant parallèle à l'axe de la tige filetée sont également retrouvées.

En revanche, il ne peut être déduit du fait que le moteur électrique est emmanché dans le boîtier de démultiplication par une ouverture à cet effet, que les deux éléments constituent un sous groupe apte à être manipulé séparément alors que par ailleurs ni la partie descriptive, ni les revendications ne font état de cette caractéristique.

Selon la défenderesse, cette caractéristique devrait se déduire de la figure 3 représentant le premier mode de réalisation de l'invention. Toutefois il n'est nullement indiqué dans la description de la figure 3 que le moteur électrique et le démultiplicateur constituent un sous groupe. Au contraire en précisant que le moteur est fixé sur le corps de garde et en décrivant chaque élément de manière distincte comme faisant partie de l'appareil d'actionnement de frein, lequel est “*construit de manière intégrée ou partiellement intégrée dans l'étrier*”, le brevet ne suggère pas que le moteur électrique et les engrenages formant le démultiplicateur constituent un ensemble particulier, ni a fortiori qu'ils puissent être montés sur le carter dans une position angulaire quelconque par rapport à une surface de celui-ci, comme l'énonce la revendication 1 du brevet contesté.

En outre, la défenderesse se borne à affirmer mais ne démontre pas en quoi l'homme du métier, en l'absence de toute précision dans le brevet US 5 348 123 sur le taux de démultiplication et en présence d'une figure qui donne à voir deux engrenages sur un seul étage correspondant d'après ce qu'indiquent les demanderesses sans être contredites, à un taux de démultiplication inférieur à 2:1, serait incité à essayer divers taux de démultiplication et aurait les moyens d'atteindre dans le dispositif tel que décrit par ce brevet un taux d'environ 1 :200.

Il n'est ainsi pas établi que l'homme du métier partant du document A2 serait parvenu de manière évidente et sans effort inventif à la revendication principale du brevet EP 560.

En conséquence la demande de nullité de la revendication 1 du brevet EP 560 tirée du défaut d'activité inventive au regard du document A2 sera rejetée.



Les revendications 2 à 7 dépendantes de la revendication principale, se combinent chacune avec elle pour former un ensemble qui bénéficie à tout le moins de la nouveauté et de l'activité inventive qui sont attachées à cette revendication 1. Aussi, la demande de nullité des revendications dépendantes sera également rejetée.

### Sur la contrefaçon

Les sociétés demanderesse font valoir que les constats d'achat et les deux saisies-contrefaçon qu'elles ont fait pratiquer auraient révélé que la société FOUNDATION BRAKES FRANCE fabrique et assemble dans son usine de Saint-Bathélémy d'Anjou, et commercialise, des freins hydrauliques de véhicules automobiles comprenant un moteur électrique permettant un actionnement électrique du frein pour le stationnement qui reproduit les revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du brevet EP 560.

Les freins sont composés d'un "bloc motor réducteur" (moteur + démultiplicateur) fourni par la société allemande IMS GEAR venant se fixer sur quatre références d'étrier de frein : diamètre 38 mm 0204709114(droit) et 0204709113(gauche), diamètre 42 mm 0204708844(droit) et 0204708843(gauche), pièces livrées entières par un fournisseur allemand IMS .

L'assemblage est réalisé dans l'usine de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE pour constituer un ensemble de frein livré aux constructeurs automobiles et destiné à équiper des véhicules 308 Peugeot et C4 Picasso Citroën .

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE soutient que deux caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 560 ne sont pas reproduites dans les systèmes de freins litigieux qu'elle assemble et commercialise :

- le taux de démultiplication (ou taux de réduction ) de 126,74 :1 obtenu par le décompte des dents des roues dentées constituant les trois étages du démultiplicateur selon les informations tirées du powerpoint de présentation du produit annexé au procès-verbal de la saisie-contrefaçon effectuée au siège social de la société à DRANCY, serait, selon elle, en dehors d' "*un ordre de grandeur de 200: 1*" prévu par le préambule de la revendication 1, expression qu'elle comprend, en s'appuyant sur les dires de Monsieur WAGRET, expert judiciaire à qui elle a demandé une consultation, comme signifiant que le degré de démultiplication se situe entre 150: 1 et 250 :1 ;

- le sous groupe moteur électrique-démultiplicateur, c'est à dire dans la terminologie de son produit, le "bloc motor réducteur", ne serait pas apte à être monté sur le carter "*dans une position angulaire quelconque par rapport à une surface b du carter*", expression devant s'interpréter selon elle comme permettant une infinité de position angulaire à 360 °, car les étriers comportent deux longerons, appelés oreilles d'étrier qui font saillies de sorte que le bloc moteur réducteur ne peut de ce fait prendre des positions angulaires que dans le secteur angulaire compris entre les deux oreilles d'étrier.



Cela étant, la reproduction des autres caractéristiques de la revendication 1 est établie par les procès-verbaux d'huissier :

- le procès-verbal de la saisie-contrefaçon effectuée au siège social de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE notamment par les schémas et les captures d'écran d'une présentation power point du modèle de frein litigieux qui donnent une vision détaillée pièce par pièce du produit, complétée par les indications fournies par Monsieur HURWIC, responsable de propriété intellectuelle,
- le procès-verbal de la saisie-contrefaçon pratiquée dans le site de production de Saint Bathélémy d'Anjou, à travers les constatations de l'huissier, les photographies et les explications recueillies venant de Monsieur MINIER le directeur technique.

La défenderesse ne conteste pas qu' hormis les deux caractéristiques dont elle conteste qu'elles soient reproduites, les autres caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 560 sont retrouvées dans ses produits.

Pour ce qui concerne les deux caractéristiques précitées de la revendication 1 dont la défenderesse conteste qu'elles soient reproduites dans modèle de frein litigieux, le champ de la protection délimitée par ces revendications doit être analysé à la lumière du protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE qui fait corps avec lui.

L'article 69 de la CBE énonce que *"L'étendue de la protection conférée par le brevet européen... est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications"*

Le protocole interprétatif précise que cet article *"ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit par contre être interprété comme définissant entre ces extrêmes, une position qui assure, à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers"*.

Il s'ensuit que l'indication selon laquelle *"le degré de démultiplication est de l'ordre de 200 : 1"* ne doit pas conduire à fixer un intervalle strictement défini dans lequel doit impérativement se situer cette valeur pour que le modèle de frein soit dans le champ de la protection du brevet.

Au contraire la partie descriptive du brevet (lignes 13 à 28 p.2 de la traduction en français) démontre qu'il s'agit, comme cela est du reste explicitement indiqué, d'un ordre de grandeur, lequel résulte d'un exemple de réalisation avec un engrenage à deux étages, sans que ce soit le seul mode de réalisation possible de ce démultiplicateur.

Le degré de démultiplication doit permettre une efficacité suffisante du démultiplicateur tout en étant compatible avec l'objectif de l'invention de permettre un positionnement du bloc démultiplicateur réducteur dans diverses



positions sur le carter pour s'adapter à différents modèles de freins ce qui suppose que le mécanisme du démultiplicateur présente des dimensions compactes.

Le modèle litigieux comporte un démultiplicateur composé de trois étages de démultiplication et un degré de démultiplication de 126,74 : 1 selon le calcul sur lequel s'accordent les parties.

Il apparaît que ce taux demeure au vu du dispositif concerné et du contexte de l'invention dans un ordre de grandeur de 200 : 1.

Les explications de Monsieur WAGRET pour établir que l'expression "*un ordre de grandeur de 200 : 1*" correspondrait à une valeur comprise entre 150 : 1 et 250 : 1 sont fondées sur des hypothèses menées à partir d'exemples de brevets qui apparaissent détachés de la situation de l'invention en litige. En outre le principe d'un intervalle de valeur qui aurait un effet automatiquement excluant du champ de la protection ne correspond pas à l'interprétation qui se déduit de l'expression "*un ordre de grandeur*", et de la présentation du brevet dans sa partie descriptive.

Pour ces raisons, le taux de démultiplication du démultiplicateur du modèle de frein litigieux est conforme à la revendication 1 du brevet.

S'agissant de l'aptitude de bloc moteur-démultiplicateur "*à être monté sur le carter dans une position angulaire quelconque par rapport à une surface b de celui-ci*", la défenderesse se livre à une interprétation trop littérale de la revendication pour parvenir à la conclusion que celle-ci signifie que ce bloc moteur peut être positionné dans une infinité de position angulaire à 360 ° par rapport au carter et ceci pour chaque type de frein dans lequel il s'intègre.

Or la partie descriptive du brevet énonce que le sous groupe moteur électrique démultiplicateur, est standardisé et apte à être combiné à différents freins de véhicule d'un certain modèle et peut être combiné non seulement avec le frein représenté sur le schémas mais aussi à d'autres types de frein. Il est également précisé que du fait qu'il permet une position angulaire quelconque par rapport au carter du frein, "*on peut sans problème tenir compte des limitations d'encombrement à l'endroit de montage du frein*".

Ainsi la caractéristique en cause doit être comprise à la lumière de ces indications et non être prises isolément.

Ceci combiné à la figure 1 du brevet qui montre un mode de réalisation, dans lequel manifestement, tout comme c'est le cas pour le modèle de frein litigieux, les oreilles d'étrier empêchent de pouvoir positionner le sous-groupe à n'importe quel angle à 360 ° du carter, étant en outre ajouté que la description de la figure précise que le sous groupe peut être combiné non seulement avec le modèle de frein représenté mais avec d'autres modèles de frein, conduit à comprendre l'invention comme protégeant un sous-groupe moteur-démultiplicateur qui est apte à se positionner dans divers angles lui permettant de s'adapter à divers modèles de freins ainsi que pour un même modèle à divers configurations de montage selon les espaces utilisables laissées par les autres organes du véhicule.



En revanche elle ne décrit pas un sous-groupe qui, pour un modèle de frein donné, dans une configuration précise, devrait pouvoir être positionné selon n'importe quel angle à 360°. Il est du reste évident pour l'homme du métier que tout modèle de frein dispose de moyen de fixation des étriers aux véhicules ou du carter de frein qui limitent les positions possibles.

En l'occurrence, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établissent que le groupe moteur-démultiplicateur utilisé est standard et du reste livré séparément, qu'il peut être monté selon un positionnement inversé selon qu'il s'agit d'un frein droit ou gauche et qu'il est utilisable pour quatre références de frein.

En conséquence, il apparaît que le sous-groupe moteur-démultiplicateur utilisé dans les modèles de freins litigieux de la défenderesse reproduit également cette caractéristique de la revendication 1.

Ainsi les systèmes de frein objets des saisies-contrefaçon contrefont l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet.

### **Sur la contrefaçon des revendications dépendantes**

Les sociétés demanderesse soutiennent également que les freins litigieux reproduisent les revendications dépendantes 2,3,4, 6 et 7 du brevet EP 560.

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE oppose que ces revendications ne seraient pas reproduites dans la mesure où la revendication 1 dont elles dépendent ne serait pas contrefaite, sans sembler toutefois contester que les éléments caractéristiques propres à chacune des revendications dépendantes soient retrouvés dans les freins litigieux.

La revendication 1 étant, contrairement à ce que soutient la défenderesse reproduit dans les freins litigieux, il convient d'examiner si les éléments additionnels de l'invention décrits par les revendications dépendantes sont reproduits.

La revendication 2 est ainsi rédigée : “ *Le frein de véhicule selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif à tige fileté et écrou est autobloquant*”.

Or, cette caractéristique du système de frein argué de contrefaçon a été confirmée lors de la saisie à Saint-Barthélemy-d'Anjou puisque Monsieur Minier directeur technique de la société l'a décrit à l'huissier en indiquant que “*Le système d'étrier de frein comporte [...] un système autobloquant. [...] ainsi lorsque le frein à main est serré. Il reste serré même quand le moteur est arrêté (effort de serrage maintenu)*”.

Elle est en outre mentionnée dans une des pages du powerpoint de présentation du produit reproduit dans le procès-verbal de la saisie-contrefaçon effectuée à Drancy au siège social de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE, qui mentionne que le dispositif comporte “*self locking spindle drive screw/nut mechanism*”.

En conséquence la revendication 2 est reproduite.



La revendication 3 énonce : *“le frein de véhicule selon la revendication 1 ou 2 est caractérisé en ce que le dispositif à tige fileté et écrou est placé dans la chambre hydraulique, en particulier dans le piston de frein ouvert d'un côté, réalisé sous la forme de piston creux”*.

Les photographies annexées au procès-verbal de la saisie-contrefaçon de Drancy établissent que la tige fileté et l'écrou se positionnent dans le piston lequel est creux, ce qui résulte également dans le même procès-verbal d'un extrait du powerpoint montrant une vue de coupe du système piston-tige fileté- écrou du frein.

La revendication 3 est donc reproduite par les produits litigieux.

La revendication 4 protège un *“Frein de véhicule selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le démultiplicateur est un engrenage à roue planétaire, à démultiplicateur harmonique, à disque excentrique ou à plateau oscillant”*.

La partie descriptive du brevet (ligne 13 à 28 p.2 de la traduction française du brevet) précise que le démultiplicateur peut être à un ou à plusieurs étages et que dans un démultiplicateur à plusieurs étages, l'étage ayant la démultiplication la plus basse est de préférence réalisée notamment sous forme d'engrenage droit.

Dans les freins litigieux, les schémas détaillés du procès-verbal de la saisie-contrefaçon de Drancy démontrent que le démultiplicateur présente trois étages, que les demanderesse décrivent sans être contredites comme étant composés de deux étages avec des réductions à engrenages droits et un dernier étage avec un réducteur à planétaire.

Ainsi la revendication 4 est reproduite.

La revendication 6 précise que *“le mouvement de translation de l'écrou est capté par un détecteur”* et la revendication 7 qui en dépend ajoute que *“le détecteur est une sonde de Hall qui mesure le nombre de tours de l'arbre moteur d'un moteur électrique entraînant la tige fileté”*.

Cette caractéristique ressort sans ambiguïté du schéma détaillé de l'ensemble moteur électrique- démultiplicateur reproduit dans le procès-verbal de la saisie-contrefaçon effectuée à DRANCY.

Les revendications 6 et 7 sont donc reproduites.

La contrefaçon des revendications 2 à 4, 6 et 7 du brevet EP 560 est par conséquent établie.

### **Sur les actes de contrefaçon**

L'article L. 613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet *“la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet”*.



Il n'est pas contesté que la société FOUNDATION BRAKES FRANCE fabrique les étriers de freins et les assemble avec les motoreducteurs que lui livre la société allemande IMS Gear, et qu'elle commercialise les systèmes de frein ainsi constitués appelés freins du type MOC (Motor On Caliper) auprès des constructeurs automobiles, Peugeot et Citroën sous les références 0204709114, 0204709113, 0204708844 et 0204708843.

Ce faisant elle commet des actes de contrefaçon en fabricant et mettant dans le commerce des produits objets du brevet.

### **Sur les mesures réparatrices**

#### **a) l'indemnisation du préjudice**

L'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans sa version issue de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 applicable aux actes de contrefaçon commis postérieurement à son entrée en vigueur le 13 mars 2014 que :

*Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :*

*1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;*

*2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;*

*3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.*


*Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."*

Dans sa version antérieure applicable aux actes de contrefaçon antérieurs au 13 mars 2014, cet article énonçait que :

*« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.*

*Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».*

Les sociétés demandereses font état de préjudices résultant d'une part des conséquences économiques négatives qui consistent pour la société LUCAS AUTOMOTIVE en redevances manquées et pour les sociétés TRW à la perte de la marge qui aurait été réalisée sur les produits qu'elles auraient vendus en l'absence de la commercialisation des produits contrefaisants, et d'autre part d'un préjudice moral subi par chacune des demandereses.



Elles soutiennent que le groupe PSA a procédé à un appel d'offre pour l'équipement en frein de ses véhicules auquel le groupe TRW Automotive d'une part et Robert Bosch d'autre part ont répondu, PSA ayant choisi au terme de la sélection finale ce dernier qui a ainsi fourni les freins pour équiper les véhicules Peugeot 308 et Citroën C4 PICASSO en proposant des produits contrefaisant, alors que les sociétés TRW du groupe Automotive étaient en mesure de répondre à ce marché.

S'agissant du bénéfice réalisé, elles font valoir que 305.169 voitures des modèles concernées auraient été équipées en frein droit et gauche avec les produits contrefaisants chacun de ces systèmes de frein étant, selon les renseignements transmis lors de la saisie-contrefaçon à Saint Barthélemy d'Anjou, vendu, au constructeur à un prix médian hors taxe compris entre 48,50 euros et 49, 50 euros ainsi qu'il a été déclaré.

Elles estiment donc, sur la base de ces informations qu'elles considèrent parcellaires et incomplètes que la masse contrefaisante représente au moins  $2 \times 305.169 \times 49 = 29.906.562$  euros. pour la période comprise entre mars 2012, date de début de la commercialisation des produits contrefaisants selon les indications fournies lors de la saisie-contrefaçon à Drancy et fin 2014, tout en estimant que celle-ci devra être au minimum complétée pour la période allant jusqu'au jour du jugement.

Elles font valoir que le bénéfice réalisé ne peut être calculé qu'en connaissance du taux de marge sur coût variable qui nécessite pour être connu que soient ordonnées des mesures d'instruction tendant à la mise à disposition pour exploitation des données communiquées sous plis scellés par la défenderesse et la communication par cette dernière d'informations comptables certifiées par commissaire aux comptes.

Le préjudice moral est constitué selon elle par un préjudice d'image et de réputation lié à ce que les sociétés demanderesse ont été privées du bénéfice d'apparaître comme des sociétés innovantes, le produit de leurs recherches ayant été copié par un concurrent direct sur un marché constitué d'un faible nombre d'acteurs.

Elles réclament à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 100.000 euros pour la société LUCAS AUTOMOTIVE et une somme de 50.000 euros pour chacune des sociétés TRW.

Elles sollicitent une provision dont elles évaluent le montant par référence à l'indemnisation forfaitaire que prévoit à titre d'alternative l'article L.615-7, en retenant un taux de redevance de 10 % qu'elle a majoré par rapport au taux pratiqué dans un cadre négocié dans l'industrie automobile d'environ 4% en raison de son caractère indemnitaire et du fait qu'il ne résulte pas d'un accord contractuel.

Appliquant ce taux au chiffre d'affaires de la masse contrefaisante estimée, elles sollicitent une provision d'un montant de 2.642.000 millions d'euros.

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE conteste le taux de redevance de 10 % retenu en contradiction avec le taux de 4% par ailleurs indiqué pour ce secteur industriel et demande que le calcul des redevances perdues soit effectué à partir du taux de redevance que la société LUCAS AUTOMOTIVE





GmbH pratique avec son licencié en France, dont elle demande qu'il soit produit aux débats.

Elle soutient que les sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. qui bénéficient d'une licence non exclusive ne démontrent pas qu'elles fabriquent et commercialisent des produits selon le brevet, de sorte qu'elles n'établissent pas subir un préjudice économique.

Enfin elle fait valoir que la notoriété et la réputation des sociétés demanderesse n'est pas atteinte par la perte d'un marché auprès du groupe PSA qui connaît les différents intervenants sur ce marché et les sélectionne les uns ou les autres pour ces différents marchés.

1) Sur le préjudice des sociétés TRW

Aucune preuve n'étant apportée qu'elles produisent et commercialisent un produit selon le brevet contrefait ou qu'elles aient été en mesure de le faire notamment pour répondre à l'appel d'offre du groupe PSA, et la circonstance qu'elles soient titulaires d'une licence non exclusive n'étant pas suffisante pour établir qu'elles supportent des conséquences économiques négatives ou des atteintes à leur image et leur réputation, il n'est pas démontré qu'elles subissent un préjudice.

Leurs demandes seront donc rejetées.

2) Sur le préjudice moral de la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH

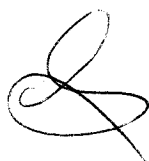
L'atteinte à l'image et la réputation n'est démontrée par aucune pièce. En particulier, il n'est pas établi que la perte du marché sur appel d'offres du groupe PSA induise, outre le préjudice économique qui en résulte, une perception négative de la société par ce groupe qui se serait traduit par exemple par l'absence de sélection pour des marchés ultérieurs ou tout au moins par un handicap pour y prétendre efficacement.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

3) sur la demande de mesures d'instruction

La masse contrefaisante précise demeure à ce jour inconnue de sorte que tant pour le calcul des redevances perdues par la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH que pour l'évaluation des bénéfices réalisés par le contrefacteur, il convient d'ordonner des mesures d'instruction dans les conditions fixées au dispositif aux fins de connaître les quantités produites, vendues et stockées, les bénéfices réalisés et la marge sur coût variable réalisée en précisant ses modalités de calcul et ce pour la période allant du début de la commercialisation à la date du présent jugement.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la communication d'information sur l'origine des sous-groupes motor-réducteurs qui est du reste déjà connu, cet élément ne constituant par ailleurs pas, pris isolément sans être associé à un système de frein présentant les autres caractéristiques protégées par le brevet, un produit contrefaisant.



4) sur la demande de provision

L'octroi de dommages et intérêts prenant en compte d'une part les redevances perdues et d'autre part les bénéfices réalisés par le contrefacteur étant certain, il y a lieu d'accorder à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH une provision.

En s'appuyant sur les données non contestées fournies sur le nombre de véhicules réceptionnaires des freins contrefaits et de leur prix de vente, et en l'absence de données actualisées sur les taux de redevance pratiqués dans l'industrie automobile, le taux de 4% avancé ressortant d'une étude de 2001, il y a lieu de fixer la provision à la somme de 500.000 euros.

b) Sur les autres mesures

Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les conditions précisées au dispositif mais uniquement en ce qu'elles concernent les produits ayant fait l'objet des constatations dans les procès-verbal de saisie-contrefaçon pour lesquels la contrefaçon est établie.

La publication de la décision sera ordonnée dans trois périodiques dans les conditions précisées au dispositif.

La préjudice étant ainsi suffisamment réparé et les risques de poursuite ou de renouvellement des actes de contrefaçon écartés, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sur le site internet de la défenderesse.

**Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive**

Les prétentions des demanderesse ayant été en grande partie accueillies, les demandes au titre de la procédure abusive formées par la société FOUADATION BRAKES FRANCE ne sont pas fondées et sont rejetées.

**Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision**

La société FOUNDATION BRAKES FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels ne comportent pas les frais de saisie-contrefaçon qui font partie des frais non compris dans les dépens visés par l'article 700, qui pourront être recouvrés directement contre elle par Maître Grégoire DESROUSSEAUX, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, comme le prévoit l'article 699 du code de procédure civile.

En outre elle doit être condamnée à verser aux sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 60.000 euros, en ce compris les frais des saisies-contrefaçon.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire.



### **PAR CES MOTIFS**

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- DÉCLARE recevables les demandes des sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O,
- DÉCLARE recevables les demandes de transfert de la partie allemande du brevet et d'inscription au registre des brevets allemands de ce transfert
- DIT que la possession antérieure de l'invention objet du brevet EP-B-0 996 560 par la société BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE n'est pas établie ;
- REJETTE en conséquence la demande de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE tendant à ce que lui soit reconnu le droit d'exploiter à titre personnel l'invention protégée par le brevet EP-B-0 996 560 ;
- REJETTE la demande en revendication de propriété des parties françaises et allemande du brevet EP-B-0 996 560 et les demandes subséquentes de transfert de propriété et d'inscription sur les registres nationaux des brevets ;
- REJETTE les demandes de nullité de la partie française du brevet EP-B-0 996 560 ;
- DIT qu'en fabricant et commercialisant les freins du type MOC (Motor On Caliper), référencés 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du brevet EP-B-0 996 560 ;
- INTERDIT à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que chaque article concerné constitue une infraction ;
- REJETTE l'ensemble des demandes au titre du préjudice moral ;
- REJETTE le surplus des demandes indemnitaires des sociétés TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. ;

Avant dire droit sur le montant du préjudice :

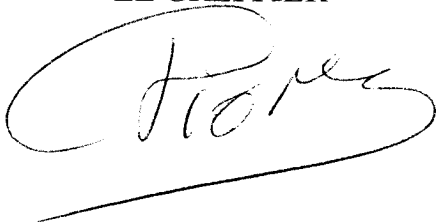
- AUTORISE la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH à ouvrir les enveloppes scellées remises par les huissiers ayant procédé aux saisies contrefaçon du 24 avril 2014 ;
- ORDONNE la communication par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH des documents ou informations suivants pour permettre de déterminer l'étendue du préjudice subi :



- les quantités produites, commercialisées, livrées, commandées et stockées des freins du type MOC (Motor On Caliper), référencés 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843, jusqu'à la date du présent jugement ;
- le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces freins ;
- les bénéfices réalisés sur les ventes de ces freins et la marge sur coûts variables, le détail des coûts retenus ou rejetés pour le calcul de cette dernière étant précisé ;
- les nom et adresse des destinataires de ces produits ;
- DIT que ces documents ou informations devront être certifiés par un commissaire aux comptes ou expert-comptable agréé et produits dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard dans la limite d'une somme de 540.000 euros ;
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 17 mai 2016 à 15h30 pour vérification de l'exécution des mesures de communication d'information et fixation des dates d'échange de conclusions sur le montant du préjudice et de l'audience ;
- DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation de l'ensemble des astreintes fixées ;
- CONDAMNE la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à verser à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH une provision de 500.000 euros à valoir sur le montant de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
- ORDONNE la publication du dispositif du jugement dans trois périodiques au choix de la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH et aux frais de la société société FOUNDATION BRAKES FRANCE dans la limite de 3.500 euros H.T. par publication ;
- CONDAMNE la société FOUNDATION BRAKES aux dépens qui pourront être recouvrés directement contre elle par Maître Grégoire DESROUSSEAUX, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- CONDAMNE la société FOUNDATION BRAKES à payer aux sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTEMES DE FREINAGE, TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. une somme globale de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des saisie-contrefaçon ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

**Fait à PARIS le 26 février 2016**

**LE GREFFIER**



**LE PRÉSIDENT**

