

# COUR D'APPEL DE PARIS

**Pôle 5 - Chambre 2**

**RG N°: 16/06701**

**Nature de l'acte de saisine :** Déclaration d'appel valant inscription au rôle

**Date de l'acte de saisine :** 17 Mars 2016

**Date de saisine :** 21 Mars 2016

**Nature de l'affaire :** Autres demandes en matière de brevet, d'obtention végétale, de topographie de semi conducteur, marque, dessins et modèles (Ce poste ne doit plus être utilisé à compter du 1er janvier 2009)

**Décision attaquée :** n° 14/07779 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 Février 2016

**Appelantes :**

**Société LUCAS AUTOMOTIVE GMBH Société de droit allemand agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège**, représentée par Me Grégoire DESROUSSEaux de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 - N° du dossier 3846-201

**SAS TRW SYSTEMES DE FREINAGE Société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège**, représentée par Me Grégoire DESROUSSEaux de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 - N° du dossier 3846-201

**Société TRW LIMITED Société de droit anglais agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège**, représentée par Me Grégoire DESROUSSEaux de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 - N° du dossier 3846-201

**Société TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O Société de droit tchèque agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège**, représentée par Me Grégoire DESROUSSEaux de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 - N° du dossier 3846-201

**Intimée :**

**SAS FOUNDATION BRAKES FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège**, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20160187

## ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Sylvie NEROT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mauricette PAUMIER, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu le jugement contradictoire rendu le 26 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel, saisi par les sociétés Lucas Automotive GmbH (se présentant comme s'étant vue concéder en licence à compter du 1er janvier 2011 puis cessionnaire à effet au 1er janvier 2014 de la partie française d'un brevet EP B0 996 560 intitulé « frein hydraulique doté de moyens d'immobilisation » et comme l'exploitant), TRW Système de freinage SAS, TRW Limited, de droit anglais et TRW Automotive Czech Sro, de droit tchèque (présentées comme des licenciées dudit brevet) d'une action en contrefaçon de ses revendications 1 à 4, 6 et 7 à l'encontre de la société Foundation Brakes France SAS (qui fabrique et commercialise des blocs de freinage), a, notamment et sans ordonner l'exécution provisoire de sa décision au motif que « les circonstances de l'espèce ne le justifient pas », rejeté les demandes de nullité de la partie française de ce brevet, dit qu'en fabriquant et commercialisant les freins du type Motor On Caliper (Moc) référencés 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843, la défenderesse a commis des actes de contrefaçon des revendications 1

à 4, 6 et 7 de ce brevet, interdit sous astreinte à la défenderesse la poursuite des actes de contrefaçon et, avant dire droit sur le montant du préjudice, ordonné à la société Foundation Brakes France de communiquer à la société Lucas Automotive GmbH divers documents,

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2016 par les sociétés Lucas Automotive GmbH, TRW Systèmes de freinage SAS, TRW Limited et TRW Automotive Czech Sro à l'encontre de ce jugement (RG 16/06701),

Vu les conclusions d'incident notifiées le 02 mai 2016 par les sociétés Lucas Automotive GmbH, TRW Systèmes de freinage SAS, TRW Limited et TRW Automotive Czech Sro [ci-après : les sociétés Lucas et TRW] et, pour les dernières (n° 3), le 15 juin 2016 par lesquelles elles demandent en substance au conseiller de la mise en état, au visa des articles 515 et suivants du code de procédure civile, L 613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d'assortir les dispositions sus-évoquées de l'exécution provisoire en condamnant la défenderesse à l'incident au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en disant que les dépens de la présente instance seront recouverts avec les dépens de l'instance en cours,

Vu les conclusions en réponse de la société Foundation Brakes France SASU [ci-après : société Brakes] qui, au visa des articles 515 du code de procédure civile et L 615-2 du code de la propriété intellectuelle, demande, d'abord, que les sociétés Lucas et TRW soient déclarées irrecevables en leurs demandes, ensuite, qu'elles en soient déboutées, sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la réservation des dépens,

Les parties contradictoirement entendues lors de l'audience de mise en état du 16 juin 2016,

**SUR CE,**

Sur la recevabilité à demander le prononcé de l'exécution provisoire des sociétés Lucas et TRW

Considérant qu'au soutien de leur moyen tendant à voir dire que les sociétés Lucas et TRW sont irrecevables à demander l'exécution provisoire de l'interdiction prononcée par le tribunal, la société Brakes fait valoir que la société Lucas ne démontre pas qu'elle était licenciée du brevet EP 0996560 à compter du 1er janvier 2011 et qu'elle disposait du droit d'en concéder des sous-licences pas plus que les sociétés TRW ne démontrent qu'elles seraient licenciées de ce brevet depuis cette date;

Que, s'agissant des sociétés TRW, elle fait, par ailleurs, valoir que le tribunal a considéré qu'elles ne démontreraient pas mettre en oeuvre le brevet européen et n'étaient pas fondées à demander réparation de leur prétendu préjudice ;

Qu'elle ajoute qu'elle demandera à la cour, saisie au fond, de les déclarer irrecevables en leurs demandes mais n'en demande pas moins au conseiller de la mise en état de les déclarer irrecevables en leurs présentes réclamations ;

Mais considérant qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur des questions relevant de la seule compétence de la cour saisie du fond du litige et de prendre en considération un éventuel risque de réformation ou de confirmation de la décision entreprise pour apprécier le bien-fondé d'une demande de prononcé de l'exécution provisoire ;

Que, pour ce qui est de la recevabilité à solliciter l'exécution provisoire du jugement refusée par les premiers juges, laquelle requiert, selon l'article 525 du code de procédure civile, la satisfaction des conditions de l'article 515 du même code outre la démonstration de l'urgence, s'il est vrai que, statuant sur les mesures réparatrices, le tribunal a considéré que les sociétés TRW ne démontraient pas avoir subi un préjudice (page 33/37 du jugement), il a toutefois jugé que « les sociétés licenciées peuvent former dans l'assignation des demandes en contrefaçon pour la réparation du préjudice qui leur est propre aux côtés de la société titulaire du brevet » (page 09/37 du jugement);

Que ce moyen ne saurait donc prospérer ;

Sur la demande tendant à voir interdire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le renouvellement des actes de contrefaçon par réponse à des appels d'offre

Considérant que les sociétés Lucas et TRW demandent, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire en ce qu'il :

« dit qu'en fabriquant 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 BO 996560, 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 contrefaçon » ;

Qu'elles font valoir qu'en 2009, la société Chassis Brakes International (CBI) à laquelle appartient la société Foundation Brakes France a remporté la procédure d'appel d'offre portant sur les freins visant à équiper les véhicules Peugeot 308 ; qu'à ce titre, la société Foundation Brakes International fabrique et livre les modèles de freins ci-avant référencés pour le site de fabrication de la Peugeot 308 à Sochaux, comme il été exposé au tribunal qui a jugé ces produits contrefaisants ;

Que la société PSA a lancé, exposent-elles, une procédure d'appel d'offre pour le prochain modèle de Peugeot 308, que la sélection est en cours et la livraison des pré-séries en France est prévue pour 2017, ce qui constitue un élément nouveau dont le tribunal n'a pas eu connaissance ; que la société CBI fait partie des concurrents sur cet appel d'offre et qu'en conséquence, il existe un risque sérieux que cette société propose des freins reproduisant les revendications du brevet en cause, dans la lignée des précédents modèles fabriqués et livrés par la société Brakes à la société PSA, et un risque imminent qu'elle renouvelle les actes de contrefaçon ; que l'urgence est par conséquent, à leur sens, avérée dès lors que la sélection d'un nouveau fournisseur est en cours et doit avoir lieu au mois de juillet 2016 ;

Qu'elles ajoutent qu'il existe un risque réel de ne pas pouvoir faire pleinement exécuter l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon ordonnée par le jugement du 26 février 2016 en raison de l'expiration du brevet en cause à la date du 22 juillet 2018 et que cet élément justifie l'urgence de la demande d'interdire, à titre provisoire, la poursuite des actes de contrefaçon ;

Qu'invoquant, enfin, la nécessité pour le juge de vérifier si les conditions de l'article 515 précité sont satisfaites et reprochant au tribunal de n'avoir « aucunement » motivé le rejet de leur demande en indiquant les circonstances précises qui s'y opposeraient, elle estime que leur demande d'interdiction provisoire n'est ni interdite ni incompatible avec la nature de l'affaire ; que, limitée à des produits précis, elle n'interdit pas à la société Brakes de proposer d'autres freins en réponse à des appels d'offre, sans, par conséquent, subir des conséquences manifestement excessives et sans, non plus, que cela ait des conséquences sur la procédure d'appel en cours ; qu'elles l'estiment, en outre, nécessaire du fait du caractère restreint du marché, du succès commercial du véhicule pour lequel les freins litigieux sont proposés qui les empêche d'en tirer avantage en matière de réputation à cet égard et du comportement de la société Brakes qui propose en connaissance de cause des produits contrefaisants ;

Considérant, ceci étant exposé, que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, ainsi que requis par l'article 515 du code de procédure civile, dès lors que la compatibilité au sens de ce texte, qui doit être appréciée *in abstracto* et qui est seule exigée, ne se confond pas avec les conséquences manifestement excessives dont fait état la société Brakes, lesquelles supposent une appréciation *in concreto* ;

Que c'est toutefois à juste titre que la défenderesse à l'incident, contestant l'affirmation selon laquelle le tribunal n'a aucunement motivé son rejet, fait valoir qu'alors que dans leurs dernières conclusions de première instance notifiées le 14 octobre 2015, les sociétés Lucas et TRW se déclaraient « fondées à demander dès le jugement que FBF cesse de proposer des dispositifs contrefaisants aux constructeurs » et motivaient la nécessité de cette mesure par le fait que « la contrefaçon résulte d'une stratégie délibérée – FBF ayant évincé Lucas Automotive et les sociétés TRW du marché des Citroën C4 Picasso et Peugeot 308 en offrant les produits contrefaisants au groupe PSA », le tribunal, saisi de ces moyens et qui avait notamment retenu l'absence de démonstration d'un préjudice par les sociétés TRW et, par ailleurs, cantonné la mesure d'interdiction aux seuls produits ayant fait l'objet de constatations dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour lesquels la contrefaçon est établie, n'a pas fait droit à la demande d'exécution provisoire sollicitée par les sociétés Lucas et TRW, ceci « en considération des faits de l'espèce » ;

Que dans le cadre du présent incident devant le conseiller de la mise en état, ni la condition de l'urgence exigée dans ce cadre particulier ni la condition générale de la nécessité ne sont satisfaites, ainsi que le fait valoir la société Brakes ;

Qu'en effet, l'examen attentif du document intitulé « ST (*i.e.* spécification technique) applicative EMP2v3 étrier de frein motorisé » auquel invite la société Brakes porte la date du 31 août 2015 et le cahier des charges celle du 10 septembre 2015 de sorte qu'il ne peut être tenu, comme le font valoir les sociétés Lucas et TRW, pour un élément nouveau puisqu'elles en avaient connaissance dès avant la notification de leurs dernières conclusions de première instance et qu'elles faisaient notamment état, comme il a été dit, de propositions faites aux constructeurs automobiles et, en particulier, au groupe PSA ; que dans son pouvoir souverain d'appréciation, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus qui lui étaient soumis, le tribunal a valablement pu considérer que la mesure d'interdiction qu'il ordonnait ne nécessitait pas qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire ;

Que les demanderesses à l'incident ne démontrent pas davantage qu'il y ait urgence à prononcer l'exécution provisoire de cette disposition dans la mesure où si la défenderesse à l'incident reconnaît être effectivement candidate à l'appel d'offres du « EMP2v3 PCA », l'attestation de monsieur De Meyer sur laquelle se fondent les demanderesses à l'incident (pièces 4.4 et 4.4 bis) se révèle par trop imprécise et hypothétique pour démontrer l'imminence d'un fait dommageable ;

Qu'à cet égard, il indique en particulier, qu'il est actuellement « impliqué dans les discussions avec PSA (...) pour répondre au nom de TRW Group », que « sur la base de mes discussions avec PSA, je comprends que CBI (...), Conti (*i.e.* Continental) et TRW sont en compétition pour cet appel d'offre » ou encore : « je crois que les deux autres compétiteurs ont également proposé des dispositifs employant ce même principe (*i.e.* des moteurs électriques identiques pour chacun des étriers de freins droits et gauche), puisque les faits démontrent clairement les avantages à (les) utiliser dans le but de réduire les coûts et réduire le nombre des différents éléments » ;

Qu'à l'analyse de telles déclarations, l'urgence ne saurait être suffisamment caractérisée dès lors que rien ne permet d'affirmer que les produits que se propose de livrer la société Brakes constitueront la contrefaçon des revendications 1 à 4, 6 et 7 du brevet en cause ;

Que, sauf à introduire une exécution provisoire de droit chaque fois que l'on est en présence d'un brevet parvenant à son terme, l'expiration du brevet en cause dans deux ans ne peut valablement être invoquée comme un élément caractérisant l'urgence ;

Qu'il s'infère de tout ce qui précède que les demanderesses à l'incident qui ne démontrent pas que sont réunies les conditions légales permettant d'ordonner l'exécution provisoire doivent être déboutées de leur demande à ce titre ;

Sur la demande tendant à voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des mesures visant la communication d'informations

Considérant qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les demanderesses à l'incident demandent, en outre, au conseiller de la mise en état d'assortir de l'exécution provisoire les dispositions du jugement suivantes :

*« 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 et 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 noms et adresses 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 »;*

Considérant que pour justifier leur demande elles exposent que les parties se divisent sur le caractère exécutoire ou non de ces mesures, en raison de l'appel, et que si elles ne le sont pas, comme soutenu par leur adversaire, le tribunal se trouvera dans l'impossibilité d'évaluer le préjudice; que ce simple fait caractérise l'urgence à demander que ces dispositions soient assorties de l'exécution provisoire et que cette communication est nécessaire pour permettre l'évaluation du préjudice subi ; Qu'au surplus, ajoutent-elles, « l'incident » sera plaidé devant le juge de la mise en état le 20 septembre 2016 et qu'il est indispensable qu'à cette date, les parties présentent les informations requises afin que le juge de la mise en état puisse vérifier, le cas échéant, que les informations ont bien été communiquées ;

Mais considérant que les mesures en question ont été ordonnées par le tribunal avant dire droit sur l'évaluation du préjudice et qu'aux termes de l'article 483 du code de procédure civile « le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge », à telle enseigne, au cas particulier, que selon les conclusions de la société Brakes, le juge de la mise en état est actuellement par elle saisi d'un incident tendant à obtenir un sursis à statuer et, reconventionnellement, d'une demande des sociétés Lucas et TRW tendant à voir constater que lesdites mesures sont exécutoires par provision ;

Que, dans ces conditions, les sociétés Lucas et TRW seront déboutées de leur demande à ce titre ;

Considérant que l'équité conduit à condamner les demanderesse à l'incident à verser la somme de 3.000 euros à la société Brakes ;

Que, succombant, elles seront déboutées de leur demande à ce titre et condamnées aux dépens afférents au présent incident ;

## **PAR CES MOTIFS**

Rejetons la demande de la société Foundation Brakes France SASU tendant à voir déclarer les sociétés Lucas Automotive GmbH, TRW Systèmes de freinage SAS, TRW Limited et TRW Automotive Czech Sro irrecevables en leurs demandes ;

Déboutons les sociétés Lucas Automotive GmbH, TRW Systèmes de freinage SAS, TRW Limited et TRW Automotive Czech Sro de leurs demandes tendant à voir assortir de l'exécution provisoire les dispositions suivantes du jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris: « dit qu'en fabriquant 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 BO 996560, 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 contrefaçon », « 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 et 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 noms et adresses 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 »;*

Condamnons les sociétés Lucas Automotive GmbH, TRW Systèmes de freinage SAS, TRW Limited et TRW Automotive Czech Sro à verser à la société Foundation Brakes France SASU une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents au présent incident de mise en état avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Paris, le 30 juin 2016

Le greffier

Le magistrat en charge  
de la mise en état