

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS**  
**JUGEMENT rendu le 31 Mai 2011**

3ème chambre 1ère section  
N°RG : **09/14081**

**DEMANDERESSE**

**S.A.S. DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS**

14 Burospace

Route de Gisy

91570 BIEVRES

représentée par Me Jean-François BRETONNIERE - SCP BAKER & McKENZEE,  
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445

**DEFENDERESSE**

**Société FICO TRIAD S.A.**

98 Gran Via Carlos III

E-08028 BARCELONE

ESPAGNE

représentée par Me Julien FRENEAUX - SEP BARDEHLE PAGENBERG SOST A,  
avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #P0390

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine C, Vice Présidente

Thérèse A, Vice Présidente

Cécile V. Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

**DEBATS**

A l'audience du 04 Avril 2011 tenue publiquement

**JUGEMENT**

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

**EXPOSE DU LITIGE**

La société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a pour activité l'équipement automobile. Elle est titulaire d'un brevet français intitulé "*dispositif de fixation d'un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles*" déposé le 30 septembre 1994 sous le n° 9412026, publié le 5 avril 1996 sous le n°2725166 et délivré le 7 février 1997. Ce brevet est actuellement en vigueur, les annuités ayant été régulièrement payées.

Estimant qu'un dispositif de fixation de pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles de type Peugeot 308 reproduisait certaines revendications de son brevet n°9412026, elle a fait dresser le 5 février 2009 un procès-verbal de constat de l'achat dudit dispositif auprès d'un concessionnaire Peugeot situé [...].

Ayant constaté que ce même dispositif était utilisé pour équiper des véhicules de type Renault Mégane II, elle a fait réaliser le 14 août 2009 un constat d'achat auprès d'un concessionnaire Renault situé [...].

Le 18 août 2009, elle a fait procéder par Maître Alain D, Huissier de Justice, à une description de ces dispositifs achetés sous contrôle d'huissiers. Ces dispositifs portaient la marque internationale semi-figurative n°645017 détenue par la société de droit espagnol FICO TRIAD qui est l'une des quinze filiales espagnoles du groupe FICOSA, équipementier pour l'industrie automobile et qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de mécanismes pour les boîtes de vitesses de véhicules automobiles.

C'est dans ces conditions que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a, par exploit d'huissier du 9 septembre 2009, fait assigner la société FICO TRIAD en contrefaçon du brevet français n°9412026.

Par ordonnance du 2 novembre 2010, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS de communication de divers documents et informations concernant les produits argués de contrefaçon.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2011, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS demande au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que la société FICO TRIAD a commis des actes de contrefaçon du brevet français n°9412026 en offrant à la vente, vendant, détenant et important en France un dispositif de fixation de pommeau de commande de boîte de vitesses reproduisant les revendications 1, 2, 5, et 6 du brevet français de DURA Automotive,
- faire interdiction à la société FICO TRIAD d'offrir à la vente, de vendre, de détenir et d'importer un dispositif de fixation de pommeau de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles reproduisant les revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger que le tribunal de céans sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
- condamner la société FICO TRIAD à réparer l'entier préjudice causé par elle à la société DURA Automotive, à fixer après expertise, et dès à présent par provision à la somme de 2.000.000 d'euros,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation du préjudice subi par la société DURA Automotive et, en particulier, déterminer le nombre de produits contrefaisants fabriqués, détenus, offerts à la vente, vendus et importés et plus généralement commercialisés par la société FICO TRIAD sur le territoire français dans les trois années ayant précédé l'assignation et jusqu'à la date du rapport d'expertise,
- ordonner le rappel des dispositifs contrefaisants vendus ou fournis par la société FICO TRIAD, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir,

- ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d'huissier aux frais de la société FICO TRIAD de tous les exemplaires du dispositif de fixation constituant la contrefaçon du brevet français n°9412026,
- ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou périodiques au choix de la société DURA Automotive et aux frais de la société FICO TRIAD à concurrence de 10.000 euros H.T. par insertion,
- dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu'à la date du jugement,
- condamner la société FICO TRIAD à lui payer la somme de 50.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'achat, lesquels pourront être recouverts directement par la SCP Baker & McKenzie, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle affirme que la défenderesse ne peut faire appliquer les règles de la saisie-contrefaçon aux constats produits aux débats, les huissiers s'étant limités à constater l'achat des produits sur la voie publique à l'extérieur des concessions Peugeot et Renault et à réaliser des constatations matérielles, parfaitement valables et objectives. Concernant le premier constat, elle rappelle que la qualité de l'acheteur du produit est sans influence sur la constatation matérielle de l'achat, qu'il est incontestable que le produit a été vendu par le concessionnaire Peugeot référencé au constat et que l'huissier n'avait pas à indiquer où il se trouvait lorsqu'il a apposé ses scellés, cette information n'ayant aucune importance. Concernant le deuxième constat relatif au boîtier de commande de vitesse pour Renault Mégane II, elle précise que la commande par le concessionnaire de la pièce litigieuse ne saurait être assimilée à "*un stratagème*". Concernant le troisième constat, elle affirme que Monsieur T n'est pas intervenu de quelque manière que ce soit sur le contenu des constatations de l'huissier.

Selon elle, l'homme du métier peut, à la lecture de la demande de brevet français n°9412026, et en faisant appel à ses connaissances générales le cas échéant, réaliser un dispositif conforme à la revendication 1 et aux autres revendications dudit brevet.

Elle soutient que la société FICO TRIAD a commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente et en vendant en France les dispositifs litigieux et de par sa participation à l'importation des produits en France aux motifs que :

- les produits litigieux sont fabriqués en Espagne par la société FICO TRIAD pour être vendus aux sociétés françaises Renault et Peugeot Citroën et être acheminés en France afin d'équiper les véhicules Peugeot 308 et Renault Mégane II et vendus en France par le biais des concessionnaires Renault et Peugeot,
- la vente de ces dispositifs résulte d'un processus d'appel d'offre de Peugeot Citroën Automobiles SA auquel la société FICO TRIAD a répondu pour avoir par la suite fabriqué et fourni les produits litigieux,
- tout fournisseur de pièces détachées automobiles Peugeot et Renault est tenu de signer un contrat de fourniture imposé par les constructeurs français,
- la société FICO TRIAD connaît le lieu de destination des produits qu'elle fabrique pour Peugeot et Renault et a eu un rôle actif dans l'introduction du dispositif en France.

Dans ses dernières conclusions notifiées sur ebarreau le 4 avril 2011, la société FICO TRIAD demande au Tribunal, sous bénéfice d'exécution provisoire, de:

- prononcer la nullité des revendications 1, 2, 5, 6 et 9, du brevet français n°9412026 appartenant à la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS,
- dire que le jugement à intervenir, une fois passé en force de chose jugée, sera notifié par le greffier du Tribunal au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,
- prononcer la nullité des constats d'huissier en dates des 5 février, 14 août et 18 août 2009, versés aux débats par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS comme pièces n°5.1, n°5.2 et n°7, n°7.1 et 7.2, ou à tout le moins les déclarer irrecevables comme preuves,
- déclarer irrecevables, et en tout cas infondées, l'ensemble des demandes de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et l'en débouter,
- condamner la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société FICO TRIAD S.A. et aux frais de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, dans la limite de 15.000,00 euros H.T. par insertion,
- condamner la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à lui payer la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouverts par Maître Julien F, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle affirme que les trois procès-verbaux de constat d'huissier effectués les 5 février, 14 août et 18 août 2009 sont entachés d'irrégularités.

Elle relève que la facture "*d'achat*" annexée au procès-verbal de constat du 5 février 2009 est libellée au nom de Mademoiselle D, qui s'est révélée être un membre du cabinet d'avocats constitué en demande et dont le nom est précédé de la mention "Personnel PSA" et d'un numéro d'identification, ce qui jette un doute sur la neutralité et les circonstances dans lesquelles ces opérations de "constat" se sont déroulées. Elle ajoute que la description et le placement sous scellés du produit de marque Peugeot-Citroën n'ont pas été effectués sur les lieux où l'huissier indique qu'il se trouvait, mais dans un lieu inconnu et qu'on ignore ce qu'il est advenu de ce produit jusqu'à ce qu'un autre huissier en fasse une description le 18 août 2009.

Quant au produit de marque Renault, elle fait valoir que l'huissier n'a pas constaté des faits objectifs, mais le résultat d'un stratagème, à savoir la commande du produit litigieux par un membre du cabinet d'avocats constitué en demande.

Elle relève que le procès-verbal dressé le 18 août 2009 mentionne que l'huissier procède à des "*constatations spécifiques décrites sous le contrôle de Monsieur T*", lequel est le conseil en propriété industrielle de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, et cela sans que l'huissier distingue ce qui relève de ses propres constatations de ce qui relève des déclarations de ce conseil.

La société FICO TRIAD estime que les deux procès-verbaux de constat dressés le 18 mars 2011 sont également entachés d'irrégularités car un membre du cabinet d'avocats constitué en demande avait préparé les faits à constater en commandant préalablement les pièces en question chez les concessionnaires.

Elle fait valoir que le brevet français n°9412026 n'expose pas l'objet de la revendication 1 d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse réaliser des agencements de fixation aptes à assurer un "emmanchement", c'est à dire une fixation efficace dans le temps, du pommeau sur la pièce, ainsi que son "démontage " non destructif, et que cette carence s'étend nécessairement à toutes les revendications dépendantes qui sont affectées du même vice.

Elle soutient que la demanderesse n'établit pas qu'elle fabrique, offre à la vente, vend, détient et importe en France des produits argués de contrefaçon. Elle fait valoir que :

- elle n'a aucun établissement ni filiale en France,
- la pièce DURA n° 18.1 est un document tronqué ne contenant pas les spécifications techniques de cet appel d'offre qui permettraient d'établir s'il correspond ou non au produit qu'elle incrimine, et est datée du 30 juin 2004 sans que la date limite avant laquelle les sous-traitants devaient soumissionner soit indiquée ce qui laisse à penser que les actes de contrefaçon allégués sont prescrits,
- le fait que sa marque FICO TRIAD apparaisse, avec les marques PEUGEOT, CITROEN ou RENAULT, sur certaines parties en plastique de produits commercialisés en France par des sociétés françaises n'implique pas qu'elle les aient introduits sur le marché français,
- elle n'a aucun lien avec les deux sociétés françaises chez lesquelles la société demanderesse prétend que les deux produits argués de contrefaçon auraient été "trouvés",
- elle vend sa production aux constructeurs d'automobiles "ex-works ", c'est-à-dire "départ usine", ce qui signifie que les constructeurs d'automobiles prennent livraison des pièces sur son site de production en Espagne, et les font acheminer à leurs frais par leurs propres transporteurs vers leurs différents sites de production en Espagne ou dans d'autres Etats en Europe en fonction de leurs besoins.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2011.

### **EXPOSE DES MOTIFS**

- sur la nullité des procès-verbaux de constat ou leur irrecevabilité comme preuve des actes "d'achat" :

*\* le procès-verbal de constat du 5 février 2009 :*

Le 5 février 2009, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Frédéric N, huissier de Justice, chez le concessionnaire Peugeot situé [...].

L'huissier instrumentaire a constaté qu'à 14h33 Madame A, ne détenant aucune marchandise quelconque sur elle, avait pénétré seule dans le magasin "Peugeot - Darl'Mat" pendant qu'il demeurait sur la voie publique et qu'elle était ressortie à 14h41 pour lui remettre un carton estampillé des marques et logos "Peugeot" et "Citroën" et une facture à en-tête "Darl'Mat - Peugeot". L'huissier a constaté les mentions figurant sur la facture qu'il a annexée au second original de son procès-verbal ainsi que sur le carton sur lequel il a apposé le sceau de son étude. Il a

ensuite procédé à l'ouverture de ce carton et décrit les mentions apposées sur l'étiquette collée à l'intérieur du rabat ainsi que le contenu de ce carton.

La société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS indique dans ses écritures que Madame A travaille en qualité d'assistante au sein du cabinet d'avocats Baker & McKenzie qui a constitué avocat pour ladite société dans le cadre de la présente instance.

Le mandat donné par une partie à son avocat en vue de l'assister et de la représenter devant une juridiction afin de défendre ses intérêts ne saurait permettre à son avocat de constituer une preuve pour la partie qu'il représente afin de conforter ses droits, les preuves devant être obtenues de façon loyale et pouvoir être librement contestées par la partie à l'encontre de laquelle elles sont opposées.

Le mandat reçu par l'avocat de son client n'a pour but qu'assistance et conseils juridiques et ne prive pas ce dernier de son statut d'auxiliaire de justice de sorte qu'il ne peut participer directement à l'obtention de preuves dont il devra ensuite défendre la régularité ou le caractère probant.

Si Madame D est une salariée du cabinet d'avocats de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS dans le cadre de la présente instance, il demeure que l'huissier de justice n'a effectué que des constatations purement matérielles, à savoir l'entrée de Madame Derriche chez le concessionnaire Peugeot sans qu'elle soit munie d'une quelconque marchandise, et sa sortie quelques minutes plus tard, avec un carton et une facture qu'il a décrits, et que le lien de subordination entre Mme D et le cabinet Baker & McKenzie n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations matérielles et de causer un grief à la société FICO TRIAD.

La mention "PERSONNEL PSA" suivie du nom de Mlle D et d'un numéro sur la facture annexée au procès-verbal de constat a certainement été enregistrée par le vendeur afin de faire bénéficier l'acheteuse d'une réduction de 15% sur le prix de vente du produit mais n'a aucune incidence sur la validité et le caractère probant du procès-verbal de constat.

Il convient dès lors de rejeter ces griefs tenant à la qualité de Madame D et aux mentions figurant sur la facture.

L'huissier instrumentaire n'a pas indiqué le lieu où il a décrit et placé sous scellés le produit qui lui avait été remis par Madame D suite à son achat chez le concessionnaire Peugeot mais il apparaît, au vu de l'examen des photographies annexées au procès-verbal de constat contesté, que ces opérations n'ont pas été réalisées sur la voie publique. Cependant, l'huissier a indiqué où il se trouvait au moment où le produit litigieux lui a été remis par Madame D et la circonstance qu'il n'ait pas effectué la description de l'objet remis et sa mise sous scellés sur la voie publique est indifférente en l'absence de contestation de la concordance du biens remis et celui décrit et placé sous scellés. Ce grief sera dès lors rejeté.

L'huissier instrumentaire a procédé à ses constatations, a décrit les pièces annexées à son procès-verbal et a placé sous scellés les éléments qui lui avaient été remis, en vue de les remettre à la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS qui l'avait requis pour dresser ce procès-verbal et qui souhaitait disposer d'un moyen de preuve. Il est dès lors indifférent de savoir ce qu'il est advenu de ces produits

pendant six mois, après établissement de ce procès-verbal de constat, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS étant libre de disposer des moyens de preuve qu'elle a obtenus et d'apprécier la manière dont elle souhaite s'en servir. Ce grief sera également rejeté.

Il convient donc de débouter la société FICO TRIAD de ses demandes de nullité ou d'irrecevabilité du procès-verbal de constat du 5 février 2009.

*\* le procès-verbal de constat du 14 août 2009 :*

Le 14 août 2009, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Jérôme L, huissier de Justice, chez le concessionnaire Renault Etoile Courcelles situé [...].

L'huissier instrumentaire a constaté qu'à 1 lh21, Mademoiselle Claire L, représentant le cabinet Baker & McKenzie avait pénétré seule dans le magasin du concessionnaire sans détenir aucune marchandise particulière ou sac ni objet excepté son sac à main et qu'elle était ressortie à 11h36 munie d'une facture et d'un carton fermé portant la mention "ELF". L'huissier a décrit les mentions figurant sur la facture, le carton et son contenu, pris des photographies, apposé des scellés et annexé à son procès-verbal les originaux de la facture et du bon de commande.

Le fait d'avoir commandé auprès du concessionnaire le boîtier pour commande de vitesse litigieux avant les opérations de constat ne constitue pas un "*stratagème*" car il s'agit d'une pièce détachée spécifique pour véhicule Renault Mégane II et dont il n'est pas établi qu'elle soit commercialisée en libre service auprès des particuliers, sans commande préalable.

Pour les motifs déjà exposés, le grief tenant à la qualité de Mademoiselle L sera écarté.

Il convient donc de débouter la société FICO TRIAD de ses demandes de nullité ou d'irrecevabilité du procès-verbal de constat du 14 août 2009.

*\*le procès-verbal de constat du 18 août 2009 :*

Le 18 août 2009, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Alain D, huissier de Justice, afin de procéder à l'ouverture des scellés et décrire les objets mis sous scellés les 5 février et 14 août 2009.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat que Monsieur Sylvain T, conseil en propriété industrielle du cabinet Regimbeau, ne s'est toutefois pas limité à une mission d'assistance pour éclairer l'huissier sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais a joué un rôle essentiel dans la conduite des opérations puisque l'huissier a indiqué : "*j'ai procédé aux constatations spécifiques suivantes décrites sous le contrôle de monsieur T* ", sans distinguer ses constatations de celles de Monsieur T.

Ces opérations de constat ne permettent pas d'identifier les constatations matérielles faites par l'huissier de justice et celles réalisées par Monsieur T. L'huissier instrumentaire n'a dès lors pas fait lui-même de constatations matérielles,

indépendamment de Monsieur T, et ce vice constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations de constat dans leur ensemble et commande l'annulation de ce procès-verbal de constat.

*\*les procès-verbaux de constat du 18 mars 2011 :*

Le 18 mars 2011, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a fait dresser deux procès-verbaux de constat d'achat dans les garages Renault Etoile Courcelles situé [...] et Peugeot situé [...].

Pour les motifs déjà exposés, les griefs tenant à la qualité de Mademoiselle Marion S, du cabinet Baker & McKenzie, et au fait que le levier de commande de boîte de vitesse a été commandé préalablement aux opérations de constat, seront rejetés.

Il convient donc de débouter la société FICO TRIAD de ses demandes de nullité ou d'irrecevabilité des procès-verbaux de constat du 18 mars 2011.

- sur la nullité des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026 pour insuffisance de description :

La société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS produit au débat uniquement la demande de brevet français n°9412026 déposée le 30 septembre 1994 et ayant pour titre "*dispositif de fixation d'un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles*".

Ce brevet a pour but de simplifier la fixation du pommeau en bout du levier tout en diminuant les coûts de fabrication.

Cet objectif est atteint par un dispositif de fixation sous forme d'une pièce en matière plastique rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure du levier, ladite pièce présentant des agencements de fixation aptes à assurer l'emmanchement du pommeau et son démontage.

Les agencements de fixation sont constitués par des nervures rectilignes formées en débordement de la portée de liaison et parallèlement à ses génératrices, lesdites nervures présentant un système de crantage. Dans une autre forme de réalisation, les agencements sont constitués par des portées coniques coopérant avec des empreintes complémentaires formées dans l'alésage du pommeau, lesdites portées et empreintes étant raccordées respectivement à la pièce de liaison et au pommeau par des pentes de retenue.

Cette invention permet notamment la diminution des coûts de fabrication en supprimant les opérations d'usinage du levier, d'avoir des formes d'accouplement diverses du fait de la fixation du pommeau sur une pièce surmoulée en bout du levier, et de pouvoir facilement exécuter la pièce surmoulée de liaison avec des agencements permettant d'assurer l'emmanchement du pommeau avec un effort d'introduction faible et un effort de retrait important.

La revendication 1 de la demande de brevet est ainsi rédigée : "*dispositif de fixation d'un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu'il comprend une pièce en matière plastique (2)*"



*rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l'emmanchement du pommeau (3) et son démontage ".*

La revendication 2 porte sur un *"dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le levier (1) est de section pleine, notamment ronde ".*

La revendication 5 enseigne un *"dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la pièce (2) présente un fourreau tubulaire (2a) apte à être surmoulé en bout du levier (1), ledit fourreau étant prolongé par une portée (2b) présentant les agencements de fixation avec le pommeau ".*

La revendication 6 est ainsi rédigée : *"dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que les agencements sont constitués par des nervures rectilignes (2b1) formées en débordement de la portée de liaison (2a) et parallèlement à ses génératrices, lesdites nervures (2b 1) présentant un système de crantage (2b2)".*

La revendication 9 porte sur un *"dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que les nervures (2b 1) sont disposées en croix ".*

Aux termes de l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle, *"le brevet est déclaré nul par décision de justice :*

*b) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".*

En l'espèce, le brevet portant sur un dispositif se rattachant au secteur technique des équipements pour véhicules automobiles, il convient de définir l'homme du métier comme l'ingénieur en mécanique automobile.

Les agencements de fixation présents sur la pièce en matière plastique rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure du levier, doivent être aptes à assurer l'emmanchement du pommeau et son démontage.

Il n'est pas indiqué dans la description du brevet que le démontage ne doit pas altérer la structure des dites pièces.

L'objet de l'invention est de remédier aux coûts de fabrication liés aux opérations d'usinage du levier et de simplifier la fixation du pommeau en bout de levier en ayant recours à une pièce supplémentaire surmoulée en bout de levier qui permet d'avoir des formes d'accouplement diverses tout en assurant l'emmanchement du pommeau avec un effort d'introduction faible et un effort de retrait important, ce qui permet d'assurer efficacement la tenue du pommeau dans le temps.

L'invention porte sur la pièce en matière plastique supplémentaire surmoulée en bout de la partie supérieure du levier et qui présente des agencements de fixation du pommeau, et non pas sur lesdits agencements de fixation.

Par ailleurs, il est indiqué dans la description de la demande de brevet les différentes formes de réalisation d'agencements de fixation obtenus lors du surmoulage de la pièce (page 4 lignes 27 à 30 et page 5 lignes 1 à 15).

L'homme du métier qui a des connaissances dans la mécanique automobile, et notamment dans les moyens permettant la fixation et la séparation de différentes pièces d'une automobile, peut dès lors à partir de seules connaissances et par le jeu de simples opérations d'exécution, réaliser un dispositif conforme à la revendication 1.

Les revendications 2, 5, 6 et 9 sont dépendantes de la revendication 1 dont elles précisent les modalités d'exécution.

Il convient donc de débouter la société FICO TRIAD de sa demande de nullité des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026 pour insuffisance de description.

- sur les actes de contrefaçon :

Aux termes de l'article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, *"toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon"*.

L'article L.613-3 a) du même code dispose que *"sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :*

*a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet"*.

En l'espèce, la société FICO TRIAD fabrique les produits litigieux en Espagne, lieu de son siège social, ce qui ne saurait être incriminé au titre de la contrefaçon d'un brevet français. Il appartient à la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS d'établir, comme elle le soutient dans ses écritures, que la société FICO TRIAD offre à la vente, vend, détient et importe en France les dispositifs de fixation de pommeau de commande de boîte de vitesses reproduisant les revendications de son brevet français car seuls les actes réalisés sur le sol français sont illicites au regard des droits invoqués par la demanderesse.

L'offre à la vente, c'est à dire tout acte susceptible de préparer la mise dans le commerce, dans le circuit économique, du dispositif contrefaisant, et la vente doivent être émises et/ou reçues en France.

L'acte d'importation consiste à faire entrer en France une marchandise provenant d'un autre territoire. L'importateur est l'opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d'introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l'étranger. Il achète les produits qu'il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabricant étranger lui-même s'il exerce une activité en France ou s'il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l'opérateur français.

La société FICO TRIAD a son siège social en Espagne et il n'est pas établi qu'elle a une filiale ou un établissement en France ni qu'elle y exerce une activité.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 5 février et 14 août 2009 et 18 mars 2011 qu'est offert à la vente et vendu chez des concessionnaires Peugeot et Renault un levier de commande de vitesse comportant les marques Peugeot et Renault ainsi que la mention *"made in spain"*.

La société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS n'établit pas que les concessionnaires chez lesquels les opérations de constat ont été réalisées, ont acquis le produit litigieux auprès de la société FICO TRIAD. Cette dernière produit d'ailleurs au débat une attestation du 28 septembre 2010 de son cabinet d'auditeurs externes certifiant que les sociétés françaises Société commerciale automobile, exerçant également le commerce sous le nom commercial Peugeot-Darl'Mat, et Renault Retail Group n'apparaissent pas dans la liste de ses clients.

La société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS ne prouve pas également que les deux concessionnaires ont acheté les produits litigieux auprès des sociétés Peugeot et Renault en France qui les auraient acquis auprès de la société FICO TRIAD. La circonstance que celle-ci ait comme clients des sociétés des groupes Peugeot et Renault, qui sont des constructeurs d'automobiles mondiaux majeurs, ne saurait suffire à établir que les deux produits litigieux acquis en France ont été offerts à la vente et vendus par la société FICO TRIAD sur le territoire français.

Il en est de même de la présence de la marque de la société FICO TRIAD sur certaines parties de produits commercialisés en France car l'apposition d'une marque internationale semi-figurative "FICO TRIAD" n°645017 déposée le 10 octobre 1995 et visant notamment la France, est licite et ne saurait établir que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a introduit en France les produits contrefaisant un brevet français.

Dans son attestation du 28 septembre 2010, le cabinet d'auditeurs externes certifie d'ailleurs que la politique générale de la société FICO TRIAD, en conditions normales de fabrication pour les sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et RENAULT, est de vendre ses produits "ex works " au départ des usines en Espagne, si bien que les clients sont entièrement responsables des produits à compter de leur chargement dans leurs propres camions ou dans les camions de leurs propres transporteurs en Espagne.

Il ressort de cette attestation que la société FICO TRIAD offre à la vente et vend en Espagne ses produits aux constructeurs automobiles français qui sont responsables de l'introduction de ces marchandises en France ou dans les pays dans lesquels ils ont des usines d'assemblage d'automobiles, en fonction de leurs besoins.

Le fait que les voitures Peugeot 308 et Renault Mégane II soient assemblées dans des usines situées en France, à Sochaux et Mulhouse pour la Peugeot 308 et à Douai pour la Renault Mégane II, n'implique pas nécessairement que la société de droit espagnol FICO TRIAD offre à la vente, vend, détient et importe en France les pièces détachées utilisées lors de la construction des dites voitures.

La pièce n° 18 produite au débat par la société DUR A AUTOMOTIVE SYSTEMS est intitulée "*PSA PEUGEOT CITROEN - Cahier des charges fourniture commande de vitesse BVM sur projet T7-Référence : DA/IOV/B41 06J15*". Il s'agit de deux pages, n°20 et 21, visiblement extraites d'un document qui en compte 34, qui n'indiquent pas les spécifications techniques du produit sur lequel porte ce soit disant "*appel d'offre*" de sorte que le tribunal ne peut s'assurer qu'il s'agit d'un produit comportant le dispositif de fixation du pommeau de commande de boîte de

vitesse litigieuse. Il convient également de relever que ces deux pages comportent la mention "*date de mise à jour: 30/06/2004*", soit plus de trois ans avant l'introduction de la présente instance, la société demanderesse n'apportant aucun élément permettant de déterminer la date jusqu'à laquelle les sous-traitants, dont éventuellement la société FICO TRIAD, pouvaient répondre à ce soit disant "*appel d'offre de la société Peugeot Citroën Automobile SA*".

Par conséquent, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS n'établit pas que la société FICO TRIAD offre à la vente, vend, détient et participe de façon active à l'introduction et à la vente du dispositif litigieux en France. La société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS sera déboutée de ses demandes en contrefaçon et de sa demande subséquente de publication judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la reproduction par le dispositif argué de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026.

- sur les demandes reconventionnelles de la société FICO TRIAD :

La société FICO TRIAD sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de publication judiciaire faite pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

- sur les autres demandes :

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire au vu des circonstances de l'espèce et ne sera pas ordonnée.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société FICO TRIAD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

### **PAR CES MOTIFS**

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déboute la société FICO TRIAD de ses demandes de nullité et d'irrecevabilité des procès-verbaux de constat des 5 février 2009, 14 août 2009 et 18 mars 2011,

Prononce la nullité du procès-verbal de constat du 18 août 2009,

Déboute la société FICO TRIAD de sa demande de nullité des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français déposé sous le n°9412 026 et publié sous le n°2725166 dont la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS est titulaire,

Déboute la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS de ses demandes en contrefaçon et de sa demande subséquente de publication judiciaire,

Déboute la société FICO TRIAD de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et publication judiciaire,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à payer à la société FICO TRIAD la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Julien F, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.