

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A ARRET DU 25 AVRIL 2007

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **06/02878**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2006

Tribunal de Grande Instance de PARIS

RG n°02/01353

APPELANTE

S.A. SPIE BATIGNOLLES

ayant son siège [...]

95862 CERGY PONTOISE CEDEX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gilbert M, avocat au barreau de PARIS, toque : A 627

INTIME

Monsieur Olivier C

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me François F, avocat au barreau de THONON LES BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 13 février 2006, par la société SPIE BATIGNOLLES d'un jugement rendu le 5 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

*l'a condamnée à payer à Olivier C la somme de 150.000 euros pour juste prix de l'invention brevetée par elle et par les sociétés MFP SA et DOMTAR Inc, sous le n°9814 855, sous déduction de la provision qui a urait pu être versée,

* a dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2000 et que les intérêts dus seront capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil,

* a débouté Olivier C de ses demandes dirigées contre la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES,

* l'a condamnée payer à Olivier C la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* a rejeté le surplus des demandes,

* l'a condamnée aux dépens ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 novembre 2004 ayant accordé à Olivier C une indemnité provisionnelle de 114.000 euros ;

Vu l'arrêt de la présente Cour, en date du 7 décembre 2005, qui a ramené cette indemnité provisionnelle à 50.000 euros ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 12 mars 2007, aux termes desquelles **la société SPIE BATIGNOLLES**, poursuivant l'infirmité du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande, au visa de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, à la Cour de :

* fixer le juste prix dû à Olivier C au titre de l'invention brevetée le 21 décembre 2001, sous le n°814 855, à 3.900 euros ,

* condamner Olivier C à lui restituer la différence entre ce juste prix et l'ensemble des sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement déféré, soit 173.000euros,

* débouter Olivier C de l'ensemble de ses demandes,

* à titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner toute mesure d'instruction utile à la détermination du juste prix sollicité par Olivier C,

* condamner Olivier C à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 9 mars 2007, par lesquelles **Olivier C**, poursuivant l'infirmité partielle du jugement déféré, demande à la Cour de :

* condamner la société SPIE BATIGNOLLES à lui payer 302.000 euros, valeur au 25 novembre 1998, outre intérêts au taux légal à compter de sa première mise en demeure du 20 novembre 2000 et capitalisation des intérêts suivant les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil, déduction faite de la provision qui lui a été allouée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,

* condamner la société SPIE BATIGNOLLES à lui payer 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déferé et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société SPIE BATIGNOLLES, la société MFP SA et la société BOMTAR Inc ont déposé, le 25 novembre 1998, une demande de brevet enregistré sous le n°9814 855 relative à *Une composition pour le traitement d'un matériau à base de béton, ciment, mortier, pierres, stuc ou similaire, ses utilisations, procédé de diffusion de produits à l'intérieur d'un matériau utilisant une telle composition*, (dit MFX) délivré le 29 décembre 2000 et publié sous le n°2 786 177, les inventeurs désignés dans ce titre étant Bernard M, Olivier C et Théophile L,

* à l'époque du dépôt de la demande de brevet Olivier C était salarié de la société SPIE BATIGNOLLES en qualité d'ingénieur, chef de service en génie civil,

* saisie par Olivier C, la commission nationale des inventions de salariés a notifié, au mois de décembre 2001, à la société SPIE BATIGNOLLES la proposition d'accord suivante :

Article 1er : L'invention, objet du brevet n°98 14 855, est une invention hors mission attribuable en ce qui concerne M. C.

article 2 : Le juste prix dû à M. C par les sociétés SPIE Batignolles et Anané, au titre de l'invention objet du brevet n° 98 14 855 et de deux cent mille (200.000) francs.

article 3 : Les sociétés SPIE Batignolles et Anané s'engagent à verser à M. C la somme visée dans l'article 2 dans un délai de trois mois à compter du jour où la présente proposition sera devenue définitive,

* cette proposition n'ayant pas recueilli l'accord des parties, c'est dans ces circonstances que Olivier C a engagé la présente instance à l'encontre de la société SPIE BATIGNOLLES ;

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 611-7 (2°) du Code de la propriété intellectuelle, *le juste prix* qui doit être versé au salarié par son employeur pour une invention réalisée hors mission doit être fixé en prenant *en considération tous éléments qui pourront en être fournis notamment par l'employeur et par le salarié (...) tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ;*

Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que l'invention litigieuse intervenue *hors mission est attribuable* à Olivier C ;

Considérant que la société appelante critique le jugement déféré en ce qui concerne, d'une part, la date à laquelle doit être apprécié le juste prix et, d'autre part, les critères de fixation du juste prix ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement au moyen soutenu par la société SPIE BATIGNOLLES relativement à la date à laquelle doit être appréciée le juste prix, son évaluation doit être faite, ainsi que le tribunal l'a exactement fixée, à celle du jour d'attribution, et non au jour de la fixation du *juste prix*, ce qui conduit à écarter toute référence au chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de l'exploitation de l'invention postérieurement à cette date ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des critères de fixation du *juste prix*, la société SPIE BATIGNOLLES invoque, d'abord les carences de l'expertise confiée à M. M, ensuite, les perspectives industrielles et commerciales espérées à la date de levée de l'option et, enfin, l'apport personnel de Olivier C ;

Mais considérant que l'essentiel des critiques formulées à rencontre du rapport d'expertise judiciaire de M. M résulte d'un comportement imputable à la société appelante qui s'est abstenue de lui communiquer les données dont elle est seule détentrice; que, toutefois, le rapport judiciaire apporte nombre d'éléments matériels qui ont été justement pris en compte par les premiers juges, au rang desquels l'analyse comparative des brevets *MFX et MFP* ;

Que, le rapport d'expertise amiable du cabinet MAZARS et GUERARD, établi postérieurement au dépôt du rapport de M.MIGEOT, dont entend se prévaloir la société appelante n'est pas de nature à contredire les constatations de l'expert judiciaire, en raison de son caractère partiel, justement relevé par Olivier C, en ce que, d'une part, il ne traite pas de l'apport initial des parties et, d'autre part, il ne se fonde que sur des éléments qui lui ont été communiqués par son mandant, la société appelante, sans que ces éléments n'aient été certifiés conformes ou exacts par des tiers qualifiés extérieurs à l'entreprise ;

Que la Cour constate que les premiers juges ont, par une motivation précise et, contrairement à l'argumentation de la société SPIE BATIGNOLLES, exempte de toute contradiction, à laquelle la Cour se réfère expressément, pris en considération les seuls éléments pertinents, au regard des critères de fixation du *juste prix*, précédemment rappelés, recueillis par l'expert judiciaire ;

Considérant que, s'agissant des perspectives industrielles et commerciales, la discussion sur les surfaces traitées par le brevet litigieux est inopérante dès lors que seules doivent être prises en considération ces perspectives et non les données propres à l'exploitation du brevet litigieux ;

Or considérant qu'il résulte des propres documents de la société SPIE BATIGNOLLES - note du 24 mars 2003 relative à l'état des brevets liés au MFP que *la revendication principale consiste en l'utilisation d'un gel pour faciliter l'application du produit (MFP ou similaire) avec l'avantage substantiel d'obtenir de cette façon une pénétration bien supérieure (environ 10 fois) du produit dans le béton. (...) Dans tous les cas, ce brevet apporte une protection qui constitue une sorte d'extension du*

brevet de base MFP pour peu que l'on sache indiquer au marché en temps utile que le MFP (sans l'apport du MFX) est une technologie "dépassée " ;

Qu'il se déduit de cette appréciation l'importance que revêt le brevet MFX pour la société appelante et sa forte potentialité de développement qui, compte tenu de l'exploitation qui était réalisée du brevet MFP, ne relevait pas d'une pure spéculation ; que d'ailleurs les premiers juges ont justement relevé que si la société SPIE BATIGNOLLES a crû opportun de créer une filiale (la société ANANEO devenue la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES) pour l'exploitation de ces deux brevets, c'est que le marché de la pathologie du béton représentait un potentiel prometteur, quant bien même le retour sur investissement pouvait tarder dès lors que la société appelante exerce une part substantielle de son activité dans le domaine des travaux publics de sorte qu'elle ne pouvait que trouver un avantage certain, et non sérieusement discuté, à développer un marché dans le secteur des ouvrages anciens ;

Qu'il s'ensuit pour ces motifs, et ceux par ailleurs développés avec pertinence par le tribunal, que les perspectives industrielles et commerciales du brevet litigieux étaient, à l'époque retenue pour la fixation du *juste prix*, particulièrement prometteuses ;

Considérant que, en ce qui concerne l'apport personnel de Olivier C, il convient de retenir que, contrairement à l'argumentation développée par la société appelante, cet apport ne saurait se mesurer à l'aune de la seule qualité de technicien ayant conçu *la composition du gel intitulé par la suite MFX* ;

Qu'en effet, les premiers juges ont, par une motivation exempte de toute critique que la Cour adopte, exactement relevé et qualifié les circonstances propres à caractériser l'apport personnel initial de Olivier C au regard de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ;

Que, au demeurant la société SPIE B ATIGNOLLES a elle-même reconnu, à une période non contentieuse, la qualité de co-inventeur de l'intimé tant dans le dépôt du brevet que dans des pièces ultérieures à ce dépôt, notamment dans la note précitée du 24 mars 1999 : *Les inventeurs sont O.COLLOU, B.MALRIC et T LUTZ* ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déferé mérite confirmation ;

Considérant que, eu égard aux perspectives de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention, à la date du droit d'attribution, il convient, sans qu'il soit nécessaire, la Cour disposant de tous éléments utiles, de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, de fixer à 100.000 euros le *juste prix* à payer par la société SPIE BATIGNOLLES à Olivier C, avec, compte tenu de la fixation faite par la Cour, intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, de sorte que sur ce point le jugement déferé sera infirmé ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société SPIE BATIGNOLLES ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la

condamner, sur ce même fondement à verser à Olivier C une indemnité complémentaire de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la fixation du juste prix, Et, statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme de 100.000 euros le *juste prix* qui devra être versé à Olivier C par la société SPIE BATIGNOLLES, au titre de l'invention brevetée le 29 décembre 2001, sous le n°98 14 855,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Dit qu'Olivier C sera tenu de restituer toutes sommes supérieures à celle de 100.000 euros augmentée des intérêts légaux qui lui auraient été versées par la société SPIE BATIGNOLLES,

Et, y ajoutant,

Condamne la société SPIE BATIGNOLLES à verser à Olivier C une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société SPIE BATIGNOLLES aux dépens d'appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.