

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 28 MARS 2014**

Pôle 5 - Chambre 2
(n°81, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/11578**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
3ème chambre 2ème section - RG n°11/12120

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. FIMUREX PLANCHERS, anciennement dénommée AFBA, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

BP 90723
57140 WOIPPY

Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1562

Assistée de Me Jean F plaidant pour la SCP FOLCO - TOURRETTE - BLANC - NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT

M. Patrick L

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL SEVELLEC & CRESSON, avocat au barreau de PARIS, toque W 09

Assisté de Me Myriam J plaidant pour la S JEAN - LOUVEL - SAOUDI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : M. T NGUYEN

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Le 12 novembre 2001, Monsieur Patrick L a été recruté en qualité de technico-commercial par la société AFBA désormais dénommée Fimurex Planchers [ci-après : Fimurex] dont l'activité porte sur la fabrication de produits acier, béton et béton armé, principalement destinés au bâtiment et il en a été le salarié jusqu'au 31 juillet 2011.

Invoquant une participation active au développement et à la conception d'un entrevous emboîtable en bois moulé ayant fait l'objet d'un brevet français n° 03 09455 puis d'un brevet européen n°1 152 803 respectivement déposés par la société Fimurex les 31 juillet 2003 et 23 juillet 2004, Monsieur L a revendiqué le droit à rémunération supplémentaire au profit de l'inventeur salarié en application de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et sollicité le paiement d'une somme de 45.000 euros par lettre du 28 juillet 2010..

S'étant vu opposer un refus, selon courrier du 17 septembre 2010, Monsieur L a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés (la CNIS) pour voir fixer le montant de ladite rémunération supplémentaire à la somme de 60.000 euros et à la somme de 5.000 euros celui des frais de défense et de procédure par lui exposés. Constatant leur désaccord, cette Commission a établi, le 6 mai 2011, une proposition de conciliation aux termes de laquelle l'invention, objet des brevets, est reconnue comme une invention de mission propriété de la société Fimurex, pour laquelle elle s'engage à verser à Monsieur L la somme de 10.000 euros à titre de rémunération supplémentaire.

Après avoir contesté les termes de cette proposition notifiée par courrier du 18 juillet 2011, la société Fimurex a assigné Monsieur L, par exploit du 5 août 2011, pour voir constater que celui-ci n'a pas participé à l'activité inventive à l'origine du produit breveté et lui dénier tout droit à rémunération supplémentaire.

Par jugement rendu le 12 avril 2013 le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans ordonner l'exécution provisoire, condamné la société Fimurex à payer à Monsieur Patrick L la somme de 25.000 euros à titre de rémunération supplémentaire en sa qualité de co-inventeur des brevets français n° 03 09455 et européen n°1512 803, débouté ce dernier de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, condamné la requérante à payer au défendeur la somme de 4.000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes en condamnant la demanderesse aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2014, **la société à responsabilité limitée Fimurex Planchers (anciennement AFBA)**, appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et de la proposition de conciliation de la CNIS notifiée le 18 juillet 2011 de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que Monsieur Patrick L pouvait valablement prétendre à la rémunération supplémentaire instituée par l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et fixé le montant de ladite rémunération à la somme de 25.000 euros et :

- à titre principal de constater que Monsieur Patrick L n'a pas participé à l'activité inventive à l'origine de la conception du produit breveté et, en conséquence, de lui dénier tout droit à rémunération supplémentaire,

- à titre subsidiaire, de constater l'intérêt commercial limité, pour elle, de l'invention et la contribution personnelle non significative de Monsieur L à sa création et en conséquence, de fixer la rémunération supplémentaire de ce dernier à un montant symbolique, lequel ne saurait excéder la somme de 500 euros,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur L de sa demande pour procédure abusive, de le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens..

Par dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2014, **Monsieur Patrick L** demande en substance à la cour, au visa de la proposition de conciliation de la CNIS du 17 juillet 2011, des articles L. 611-7, L. 615-21 et R. 611-14-1, II du code de la propriété intellectuelle, de l'article 26 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, du brevet français n°03 09455 et du brevet européen n°1 512 8 03 portant sur un «entrevous emboîtable moulé» et de la mention de son nom en tant qu'inventeur :

- avant dire droit, d'enjoindre à l'appelante de produire les documents comptables certifiés attestant du chiffre d'affaires réalisé en France et en Europe pour l'entrevous objet des brevets précités ainsi que leurs perfectionnements et accessoires ,

- en tout état de cause, de la débouter de ses entières prétentions, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté qu'il était co-inventeur du brevet français n° 03 09455 et du brevet européen n°1 512 803 y afférent, dit qu'il avait droit, en cette qualité, à une

rémunération supplémentaire en application de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle,

- de réformer le jugement en son évaluation de la rémunération supplémentaire qui lui est due, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 60.000 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- de condamner la société Fimurex au paiement de la somme indemnitaire de 10.000 euros pour procédure abusive, de celle de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

SUR CE,

Sur le droit à rémunération supplémentaire de Monsieur L

Considérant que la société Fimurex appelante reproche au tribunal d'avoir accordé à Monsieur L une rémunération supplémentaire au motif erroné, selon elle, que le travail de modélisation auquel il s'est livré, au regard des compétences requises qu'il était seul à posséder, ne peut se réduire à une simple tâche d'exécution mais a constitué une contribution déterminante à l'invention, justifiant qu'il ait été désigné par son employeur comme l'un des co-inventeurs de l'entrevous emboîtable moulé, objet de l'invention ;

Qu'elle fait valoir que Monsieur C - directeur de l'une des usines de la société jusqu'en 2009 et qui travaillait sur la mise au point d'un entrevous plus léger que l'entrevous en béton fabriqué jusque là, ceci depuis de nombreuses années, avant même de travailler au sein de la société Fimurex (en 1994) et bien avant l'embauche de Monsieur L (en 2001) qui n'a été engagé qu'en qualité de cadre technico-commercial, a, seul, eu une activité inventive à l'origine du produit breveté, qu'il s'agisse d'une étude d'entrevous en bois moulé, inspirée d'expériences professionnelles antérieures, réalisée pour une société ardéchoise en 1987, du prototype d'entrevous en polypropylène exposé au salon Batimat en 2001 mais qui présentait des défauts de conception, de la formalisation selon un croquis à la main réalisé en 2002 d'un entrevous de même composition puis de sa proposition d'un entrevous en bois moulé sur laquelle il a travaillé en collaboration avec un technicien spécialisé dans la conception des moules et qui a finalement fait l'objet d'un dépôt de brevet en 2003 ;

Qu'elle précise que la participation de Monsieur L s'est limitée à un travail de modélisation d'un entrevous en plastique dont la forme est, de surcroît, très différente de celle de l'entrevous en bois moulé, objet du brevet, autrement dit qu'il s'est livré à un travail d'exécution, du fait de ses connaissances en dessin industriel, et non point de création, en ajoutant que s'il figure parmi les quatre co-inventeurs sur

les demandes de brevet, c'est, à l'instar de son ancien employé Monsieur R, à titre purement honorifique ;

Considérant, ceci exposé, que selon l'article L 611-7 (§1) du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la qualification d'invention de mission '*Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées (...)*' ;

Qu'en répondant, le 17 septembre 2010, à la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur L présentée par le truchement d'un avocat (pièce 11 de l'intimé) :

' La participation de votre client à un groupe de travail, limité au personnel de l'entreprise, pendant le temps de travail, sur un sujet d'ordre strictement professionnel relève de son activité normale et quotidienne, et donc purement de sa mission professionnelle, y compris si la réflexion collective débouche sur une idée protégée in fine par un brevet',

la société Fimurex a admis que la revendication relevait de cette catégorie d'invention, la mission inventive pouvant être permanente ou temporaire ;

Qu'il importe, dès lors, peu que Monsieur L ait été recruté notamment en raison de 'de sa grande expérience de conception en architecture en bureau d'études et pour sa maîtrise des logiciels 3D volumiques', comme il le fait valoir, ou que la société l'ait ignoré en l'embauchant pour exercer une activité qui ne requérait pas de telles compétences pour ne le découvrir qu'ultérieurement, comme elle l'affirme, seule devant être tirée de cette lettre la reconnaissance, par la société, de la participation effective de Monsieur L à un groupe de travail dont la réflexion collective est à l'origine de l'invention brevetée ;

Que cette reconnaissance trouve sa concrétisation dans la désignation de Monsieur L comme co-inventeur de l'entrevous emboîtable en bois moulé breveté et qu'à cet égard, il est contradictoire d'affirmer tout à la fois, comme le fait la société Fimurex dans la même page 7/12 de ses dernières écritures, qu'il y a été mentionné en qualité de co-inventeur 'à titre honorifique' et qu'il 'n'a absolument pas participé à la conception de l'entrevous bois moulé' ;

Que l'ensemble des pièces versées aux débats par l'appelante tendent, certes, à démontrer que le processus inventif s'est déroulé sur une période de temps importante, que Monsieur Jean-François C en a porté l'idée de longue date afin de rendre concurrentiels les produits fabriqués et commercialisés par ses employeurs successifs

et que cela l'a conduit à travailler sur divers matériaux (bois moulé, polypropylène) et à concevoir un prototype ou encore à réaliser un schéma sur papier millimétré (pièce 4 de l'intimé) ;

Qu'elles démontrent également qu'ont été mobilisées les compétences techniques de divers intervenants, comme viennent en attester les nombreux courriels et les attestations versées aux débats par la société Fimurex, tels les échanges entre Monsieur C, qui avait un rôle de direction et de coordination, et la société Engelvin ;

Que, dans le cadre du travail du 'groupe de travail' évoqué dans la lettre du 17 septembre 2010 précitée, il apparaît toutefois que la mission de modélisation qui a été confiée à Monsieur L, possédant les compétences nécessaires pour le faire - comme en attestent les divers documents de la pièce 16 qui établissent qu'il a bénéficié de formations et occupé des emplois de dessinateur-projeteur, dessinateur-mètreur, dessinateur-architecte, projeteur DAO - a été menée à bien puisqu'il produit aux débats un plan modélisé sur lequel figurent ses initiales ('PLD') daté du 16 juillet 2002 qui concernait 'un entrevous plastique' ;

Que la modélisation 3D portait, selon les explications techniques qu'en donne Monsieur L sans être contesté, sur les éléments de remplissage en partie courante (plus tard appelés EBM 13), celui-ci poursuivant :

'(...) Après avoir modélisé les supports constitués de modèles treillis de dimension standard (talon béton de 120 mm de large et 45 mm de haut + poutrelles acier 10/18 8/5/6) je modélise la partie sécable de l'élément complet. La difficulté réside dans la modélisation des taquets qui appuient sur la partie béton de la poutrelle. Ces taquets en prolongation des nervures doivent être suffisamment rigides et justement proportionnés pour permettre un empilement des modules pour la livraison des palettes. Les discussions sur les angles des différentes faces extérieures du module, l'épaisseur de ces faces, la forme des taquets, le nombre de parties sécables qui conditionne la volumétrie du béton nécessaire au remplissage, la finition sur la face supérieure afin d'éviter que l'artisan poseur glisse sont nombreuses et régulières. Cette partie du travail se fait exclusivement avec Monsieur C. (...)' (pièces 5 et 6) ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai que la société Fimurex produit des télécopies attestant d'échanges avec la société Engelvin relatifs à la recherche d'un nouvel entrevous (en pièces 8, 9, 12, 13 et 16), ces correspondances sont datées de janvier et février 2001 soit antérieurement à la contribution de Monsieur L ;

Que, compte tenu de l'exposé de Monsieur L sur la recherche de solutions techniques apportées aux problèmes techniques qui se posaient, et, par ailleurs, de l'unique dessin au crayon sur papier

millimétré attribué à Monsieur C (produit en pièce 4 par l'intimé) et qui se caractérise, nonobstant l'avis technique produit par l'appelante qui émane de l'un de ses fournisseurs et repose sur des éléments non soumis à la contradiction (pièce 47 de l'appelante), par une élaboration sommaire, la société Fumirex ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que *'le travail de modélisation effectué par Monsieur Patrick L n'a consisté qu'à transposer, sans modification ni innovation, les croquis réalisés à la main sur papier millimétré par Monsieur Jean-François C'* ;

Que le fait que l'approche des solutions techniques ait, par la suite, évolué sous l'égide de Monsieur C qui se préoccupait de l'application industrielle de l'entrevous et de l'avantage concurrentiel susceptible d'être procuré par le produit dont la conception était recherchée par le 'groupe de travail' menant une 'réflexion collective' évoqué dans la lettre du 17 septembre 2010 précitée, ainsi que tendent à le prouver les correspondances postérieurement échangées ou l'attestation d'un salarié de la société Engelvin, n'affecte pas l'apport de Monsieur L dans la réalisation de l'invention en exécution de la mission inventive occasionnelle qui lui avait été explicitement confiée ;

Qu'il en résulte que Monsieur L, dont il est démontré qu'il a, avec d'autres, œuvré de manière efficiente dans la réalisation de l'invention objet des brevets, est fondé à prétendre à une rémunération supplémentaire dont le caractère obligatoire résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 26 novembre 1990 ;

Sur le montant de la rémunération supplémentaire

Considérant que, formant appel incident afin d'obtenir une majoration du quantum alloué en première instance, Monsieur L expose qu'en l'absence de toute disposition relative au calcul de la rémunération due aux inventeurs salariés, celui-ci peut être calquée sur le régime applicable aux fonctionnaires et agents publics prévu par l'article R. 611-14, II du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que la rémunération supplémentaire est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention ;

Qu'il fait valoir que l'appelante dégage une marge nette, pour la commercialisation de l'entrevous EBM13 et de ses perfectionnements, de 618.357,87 euros au 1er septembre 2010 et qu'en contemplation de sa contribution technique au développement de l'invention, du dépôt du brevet en France et à l'étranger ainsi que du succès commercial résultant de l'exploitation des produits dudit brevet il peut prétendre au versement de la somme de 60.000 euros ;

Qu'en réplique, la société Fimurex, rappelant que l'application à des salariés du secteur privé du mode de calcul réservé aux fonctionnaires et agents publics reste une simple faculté, indique qu'il

convient de prendre en compte la contribution personnelle de l'inventeur, l'intérêt commercial et la valeur de l'invention pour l'entreprise ; qu'elle estime qu'au vu de l'intérêt commercial limité de l'invention (la part du chiffre d'affaires représentée par la commercialisation desdits entrevous s'élevant à moins de 2 % du chiffre d'affaires global de la société), du fait que ces entrevous sont à l'origine de plusieurs sinistres depuis 2009 et de la contribution personnelle non significative de Monsieur L à sa création, celui-ci ne saurait prétendre à une rémunération autre que « symbolique » ;

Que, relevant qu'après avoir sollicité auprès d'elle une rémunération d'un montant de 45.000 euros, Monsieur L a accepté la proposition de la CNIS qui en fixait le montant à la somme de 10.000 euros, elle propose subsidiairement d'en fixer le montant à la somme de 500 euros ;

Considérant, ceci exposé, qu'il est constant qu'en l'absence, comme en l'espèce, de stipulation contractuelle ou de clauses d'une convention collective plus favorables, l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en son actuelle rédaction, a vocation à s'appliquer à une invention réalisée postérieurement à son entrée en vigueur ;

Que, pour procéder à son évaluation, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce tenant aux efforts fournis par le salarié, à sa situation, à l'existence d'une protection de l'invention et à son champ d'application ou encore à la valeur économique acquise de l'invention à laquelle il est d'ailleurs fait référence dans l'appréciation de la rémunération supplémentaire due à l'agent public ;

Que la marge nette la plus récente sus-évoquée permet de considérer que l'invention qui fait l'objet de deux brevets, français et européen, est exploitée à profit par la société Fimurex ; que même si la commercialisation du produit dont s'agit ne représente qu'une faible part de son chiffre d'affaires global cet élément est indifférent dès lors que le texte n'exige pas que l'invention présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les rares sinistres invoqués, ponctuels et résultant de causes étrangères à l'invention elle-même ; que, s'agissant de son potentiel économique à plus long terme, il peut être relevé qu'en dépit des motifs du jugement qui déplore l'absence de communication de pièces sur les perspectives d'avenir de l'entrevous en bois moulé et ses dérivés, il n'est fourni aucune pièce supplémentaire sur ce point par Monsieur L en cause d'appel de sorte qu'elles demeurent hypothétiques ;

Que, pour autant, Monsieur L prend rang d'inventeur parmi quatre co-inventeurs et il ne propose pas d'affecter un taux d'évaluation à sa contribution personnelle ; que dans le long processus ayant conduit à

l'invention brevetée, cette contribution n'est que ponctuelle et que même si son contrat de travail le conduisait à effectuer des tâches de technico-commercial, il a exécuté la mission confiée durant son temps de travail et avec les moyens que, selon lui, lui aurait procuré l'entreprise (à savoir : 'un logiciel d'architecte très pointu acquis et installé pour son seul usage') ; que si cette contribution ne peut être qualifiée d'insignifiante, comme le prétend la société Fimurex, elle doit être ramenée à l'aune de son apport effectif à l'invention, lequel a été suivi, comme le démontrent les pièces versées aux débats, de diverses mises au point jusqu'au dépôt des brevets en juillet 2003 et juillet 2004 ;

Que ces derniers éléments d'appréciation dont il n'est pas fait état dans le jugement, conduisent à considérer, sans qu'il ait lieu de faire injonction à l'appelante de produire un surplus de documents financiers, que tribunal a surévalué le montant de la rémunération supplémentaire devant être allouée à Monsieur L ;

Que cette rémunération sera, par conséquent, ramenée à la somme de 15.000 euros et le jugement réformé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Considérant que pour qualifier d'abusives la procédure introduite à son encontre et voir le jugement infirmé sur ce point, Monsieur L se prévaut du refus catégorique de son employeur de lui proposer une rémunération supplémentaire puis d'acquiescer à la proposition de la CNIS que lui-même, dans un souci d'apaisement, était disposé à accepter, abondé d'un versement au titre de ses frais de défense, en dépit d'un montant qu'il considérait comme 'très faible au regard des perspectives commerciales du produit breveté', ainsi qu'il le précisa à la CNIS (pièce 21) ;

Mais considérant que la société Fimurex a pu, sans faute, vouloir apporter à ce litige, qui nécessitait que soit portée une appréciation sur l'activité inventive de Monsieur L, une solution judiciaire et qu'il ne peut lui être reproché de s'être méprise ; qu'il peut être ajouté que la teneur du présent arrêt conduit à considérer qu'elle n'a pas, non plus, interjeté appel de manière totalement hasardeuse ;

Que le jugement mérite donc confirmation sur ce point ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la succombance partielle des parties conduit à laisser à chacune la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions portant sur le quantum de la rémunération supplémentaire et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Condamne la société à responsabilité limitée Fimurex Planchers (anciennement AFBA) à verser à Monsieur Patrick L la somme de 15.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire prévue à l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ainsi qu'en leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.