

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 26 JUIN 2013

Pôle 5 - Chambre 1

(n°, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **12/01683**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011 -
Tribunal de Grande Instance de PARIS –RG n°10-4987

APPELANTE

SA SOPHYSA prise en la personne de ses représentants légaux

Parc Club Orsay Université

[...]

91893 ORSAY CEDEX

Représentée par la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille G)
(avocats au barreau de PARIS, toque : J136)

assistée de Me Jean-Philippe D (avocat au barreau de PARIS, toque
: A0191)

INTIME

Monsieur Olivier B

Représenté et assisté de Me Michel A, avocat au barreau de PARIS,
toque : J049

(SELARL LOYER & ABELLO)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant
la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à
l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET:

- Contradictoire

- rendu publiquement 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 Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par
Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.

- Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2012 par la société SOPHYSA (SA), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2011 dans le litige l'opposant à Olivier B ;

Vu les dernières conclusions de la société SOPHYSA, appelante, signifiées le 19 avril 2013 ;

Vu les dernières conclusions de Olivier B, intimé et incidemment appelant, signifiées le 10 avril 2013 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2013 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que la société SOPHYSA, spécialisée dans l'élaboration de dispositifs médicaux pour le traitement de l'hydrocéphalie, a engagé le 1er décembre 2004 Olivier B, ingénieur dans les mesures physiques de pressions et débits, au poste de responsable de projet au sein de son service Recherche et Développement et l'a licencié pour faute grave le 7 septembre 2007 après l'avoir mis à pied à compter du 26 juillet 2007 ;

Qu'au terme d'une procédure prud'homale, la cour d'appel de Besançon a dit, par arrêt du 11 mai 2010, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Que la société SOPHYSA n'ayant pas répondu à sa demande, formulée par courrier du 16 novembre 2009, de rémunération supplémentaire pour les brevets FR 2 896 422 et FR 2 928 553 le désignant co-inventeur, Olivier B l'a assignée suivant acte du 17 février 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une rémunération forfaitaire globale de 100.500 euros outre de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Que les premiers juges ont, entre autres dispositions, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société SOPHYSA à verser à Olivier B, au titre de la rémunération supplémentaire afférente aux inventions respectivement couvertes par les brevets FR 2 896 422 et FR 2 928 553, dont il est co-inventeur, les sommes forfaitaires de 10.000 et 5.000 euros, écarté en revanche, comme irrecevable à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 11 mai 2010, la demande au titre du préjudice moral ;

Que la société appelante SOPHYSA prie la Cour de fixer à 1.338 euros la rémunération supplémentaire d'Olivier B pour les deux inventions en cause, tandis que ce dernier conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral outre une mesure de publication à titre de réparation complémentaire et à voir ordonner sous astreinte à la société SOPHYSA de faire inscrire le nom d'Olivier B en qualité de co-inventeur sur les bases de données ESPACENET et sur la demande de brevet publiée FR 2 928 553;

Sur la rémunération supplémentaire,

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 611-7-1° du Code de la propriété intellectuelle, *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 ont été explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.*

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou au tribunal de grande instance ;

Considérant qu'il n'est pas discuté en l'espèce que les deux inventions au titre desquelles Olivier B revendique une rémunération supplémentaire sont des inventions de mission, réalisées dans l'exécution de son contrat de travail, et appartenant à son employeur, la société SOPHYSA ;

Considérant qu'il n'est pas davantage contesté que l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche pas plus qu'à un accord d'entreprise et que le contrat de travail d'Olivier B ne traite aucunement de la question de la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié ;

Considérant qu'il appartient dès lors au juge de fixer la rémunération litigieuse ;

Considérant que pour voir réduire à 1.338 euros la rémunération revenant à Olivier B pour les inventions de mission concernées, la société SOPHYSA fait essentiellement valoir que la contribution inventive de l'intimé a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les inventions brevetées ne sont pas exploitées ;

Considérant que sont en cause deux inventions ayant respectivement pour titre :

- *Système de drainage pour le traitement de l'hydrocéphalie et*

- *Procédé de régulation du drainage du LCR ;*

Considérant qu'il ressort de la procédure que l'invention relative à un *Système de drainage pour le traitement de l'hydrocéphalie* vise à compenser automatiquement le phénomène d'hyper drainage observé en cas de brusque variation de la pression intracrânienne, en particulier, quand le patient équipé d'une valve de dérivation passe de la position couchée à la position assise ou debout ;

Qu'elle a fait l'objet :

- d'une demande de brevet français déposée le 26 janvier 2006 sous le n°6 50284, publiée le 27 juillet 2007 sous le n° 2 896 422 et suivie de la délivrance du brevet le 17 avril 2009,

- d'un dépôt PCT WO2007085771 du 26 janvier 2007 sous priorité de la demande de brevet français,

- d'une demande de brevet européen le 5 août 2008 sous le n°EP 1976589,

- d'une demande de brevet US sous le n°2010 / 005698 0,

l'ensemble de ces dépôts mentionnant en qualité de co-inventeurs Olivier B et Philippe N;

Considérant que la société SOPHYSA soutient que l'apport d'Olivier B serait restreint, Philippe N, qui travaillait sur le projet depuis 2003 lui ayant transmis les résultats de ses recherches dès son arrivée dans la société ;

Or considérant que ces éléments montrent précisément que le premier a recherché et estimé nécessaire la collaboration du second, qu'en outre, les courriers électroniques échangés entre Philippe N et Olivier B en 2005 confirment que les deux inventeurs ont travaillé de concert et ne permettent pas d'établir des contributions d'inégale portée ;

Qu'il s'ensuit que la participation d'Olivier B à l'invention doit être évaluée à hauteur de moitié ;

Considérant que si la société SOPHYSA fait état de la fragilité du brevet en soulignant que l'examineur international aurait conclu, dans le cadre du dépôt PCT, à un défaut d'activité inventive pour les revendications principales, force est de constater qu'elle a obtenu la délivrance du brevet français le 17 avril 2009 et qu'elle a fait suivre le dépôt PCT d'une demande de brevet européen le 5 août 2008 ainsi que d'une demande de brevet américain en 2010 ;

Qu'elle ne dément pas, en outre, maintenir en vigueur les brevets et demandes de brevet précités par le paiement régulier des annuités, le paiement de la 8ème annuité étant établi pour le brevet français le 30 novembre 2012 ainsi que celui de la 7ème annuité pour la demande de brevet européen le 31 janvier 2013 ;

Or considérant que les démarches effectuées par la société SOPHYSA pour l'enregistrement, l'extension et le maintien du brevet ne sont pas de nature à accréditer l'allégation selon laquelle l'invention ne serait pas brevetable ;

Considérant que la société SOPHYSA ajoute que l'invention ne fait l'objet, en toute hypothèse, d'aucune exploitation et souligne à cet égard qu'aucun système de 'switch hydrostatique' correspondant à l'invention ne figure dans son catalogue ;

Considérant qu'Olivier B réplique que l'exploitation de l'invention peut aussi être concédée en licence et qu'il n'est en mesure d'apporter sur ce point le moindre élément de preuve faute de disposer depuis son licenciement d'une quelconque information sur le sort dévolu à l'invention ;

Considérant que si la Cour ne trouve en la cause aucun élément susceptible de justifier d'une exploitation de l'invention, force est de relever que la société SOPHYSA reconnaît que les brevets déposés présentent au plan juridique une utilité et au plan économique un intérêt en ce qu'ils sont de nature à faire barrage à des innovations des sociétés concurrentes ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, le tribunal a raisonnablement fixé à 10.000 euros la rémunération supplémentaire due à Olivier B pour l'invention intitulée *Système de drainage pour le traitement de l'hydrocéphalie* objet du brevet français n° 2 896 422 délivré le 17 avril 2009;

Considérant qu'il résulte de la procédure que l'invention portant sur un *procédé de régulation du drainage du LCR* concerne une valve de drainage implantable, destinée au drainage du liquide céphalo-rachidien, dont le réglage se fait automatiquement en fonction de la pression intracrânienne et du débit du liquide à travers ladite valve ;

Qu'elle est couverte par le brevet FR 2 928 553, déposé le 14 mars 2008, publié le 18 septembre 2009 et délivré le 2 mars 2012 et a fait en outre l'objet :

- d'un dépôt PCT WO 2009 113 037 du 13 mars 2009 sous priorité de la demande de brevet français,
- d'une demande de brevet européen EP 2 254 646 du 14 septembre 2010,

- d'une demande de brevet au Japon publiée le 28 avril 2011 sous le n°JP2011513024 ;

Considérant que la société SOPHYSA, sans jamais dénier la participation d'Olivier B, avec Philippe N, Christophe M et Christophe B, à la réalisation de l'invention, prétend que son apport aurait été limité, les autres co-inventeurs, Christophe M en particulier, ayant entrepris les travaux sur le projet dès 2002 ;

Or considérant que la société SOPHYSA n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que l'apport d'Olivier B aurait été moindre que celui des trois autres co-inventeurs ;

Que force est à cet égard de relever qu'elle reconnaît, dans ses écritures, avoir demandé à Olivier B de finaliser le projet en collaboration avec Christophe M et qu'il apparaît, au vu des pièces de la procédure, que Olivier B a été le seul interlocuteur du cabinet de conseil en propriété industrielle NONY, mandaté pour la rédaction du brevet ;

Considérant que la part contributive d'Olivier B à l'invention doit être regardée dans ces conditions comme au moins égale à celle de ses trois collaborateurs ;

Considérant que la Cour observe par ailleurs que la société SOPHYSA a poursuivi les procédures de délivrance du brevet et d'extension internationale et assuré jusqu'à ce jour le règlement des annuités nécessaires au maintien en vigueur de ses titres de propriété industrielle nonobstant l'intérêt, selon elle, très restreint de l'invention et l'absence, toujours selon elle, de perspectives d'exploitation ;

Considérant que force est de constater enfin que s'il n'apparaît au dossier aucune preuve d'exploitation, les brevets déposés présentent à tout le moins, aux termes des explications de la société SOPHYSA, l'avantage économique de constituer des brevets de barrage la préservant de la concurrence ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, le tribunal a procédé à une juste et pertinente appréciation en fixant la rémunération supplémentaire revenant à Olivier B au titre de l'invention intitulée *procédé de régulation du drainage du LCR* couverte par le brevet FR 2 928 553, à 5.000 euros ;

Sur la demande en réparation du préjudice moral,

Considérant que l'intimé, incidemment appelant pour ce chef de demande, fait valoir que la société SOPHYSA a omis de faire mention de son nom au nombre des co-inventeurs sur la demande de brevet FR 2 928 553 publiée le 18 septembre 2009, reconnaît qu'il

a été procédé à la rectification de cette omission le 27 novembre 2009 auprès de l'INPI et qu'ainsi, son nom apparaît sur le fascicule de brevet délivré, que néanmoins, faute d'avoir entrepris une démarche pour faire figurer son nom sur la demande de brevet telle que publiée et sur la base de données ESPACENET, lesquels constituent les deux plus importantes sources d'information en matière de brevets d'invention, la société SOPHYSA lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ;

Considérant que devant la Cour d'appel de Besançon Olivier B avait demandé à son employeur 25.000 euros de dommages-intérêts au fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil pour avoir 'cherché à s'approprier ses travaux en déposant le 14 mai 2008 une demande de dépôt de brevet concernant les valves de drainage du liquide céphalo-rachidien à l'élaboration desquelles monsieur B avait essentiellement contribué par son inventivité' et avait été débouté d'une telle demande ;

Considérant que force est de relever que si la faute délibérée n'est pas soutenue dans la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'Olivier B persiste à former à l'encontre de la SOPHYSA une demande en réparation au fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil pour le préjudice subi faute d'avoir fait mentionner son nom au titre de co-inventeur sur la demande de brevet français déposée le 14 mars 2008 et que la même demande, opposant les mêmes parties, invoquant le même fait et reposant sur le même fondement juridique, a été tranchée par la cour d'appel de Besançon aux termes de son arrêt rendu le 11 mai 2010 ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré une telle demande irrecevable à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité de la cour d'appel de Besançon ;

Considérant qu'en toute hypothèse, les éléments de la procédure montrent que la société SOPHYSA a demandé au cabinet de conseil en propriété industrielle NONY, par courrier électronique du 15 avril 2008, de faire ajouter le nom d'Olivier B à la liste des co-inventeurs sur la demande de brevet français déposée le 14 mars 2008 et que, ce nom ne figurant pas sur le fascicule de demande de brevet publié le 18 septembre 2009, elle a réitéré cette demande le 16 novembre 2009, suivie d'effet par les services de l'INPI le 27 novembre 2009 à telle enseigne que le nom d'Olivier B apparaît bien sur le fascicule de brevet délivré ;

Considérant qu'il n'est pas contesté au surplus que le nom d'Olivier B au titre de co-inventeur a été mentionné sur le dépôt PCT du 13 mars 2009 ainsi que sur les demandes d'extension européenne et japonaise ;

Considérant qu'il suit de ces éléments que la société SOPHYSA a procédé dès le mois d'avril 2008 aux diligences requises pour faire réparer l'omission du nom d'Olivier B de la liste des inventeurs et qu'aucune faute caractérisée ne lui est imputable ;

Sur les autres demandes,

Considérant qu'Olivier B demande à la Cour d'enjoindre sous astreinte à la société SOPHYSA de faire porter son nom en qualité d'inventeur sur la demande de brevet FR 2 928 553 telle que publiée le 18 septembre 2009 ainsi que sur les bases de données ESPACENET de l'OEB et de l'INPI, et d'ordonner, pour la réparation de son préjudice, une mesure de publication ;

Mais considérant, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, que la société SOPHYSA a procédé à la rectification de l'omission invoquée et que le nom d'Olivier B apparaît sur le fascicule du brevet délivré ;

Considérant qu'il ressort en outre des pièces 91 à 97 versées à la procédure par la société SOPHYSA et non contestées, que les bases de données de l'INPI et de l'OEB, interrogées sur le brevet FR 2 928 553, font mention du nom d'Olivier B en qualité de co-inventeur ;

Considérant enfin que si la demande de brevet telle que publiée le 18 septembre 2009 ne fait pas mention du nom d'Olivier B, la rectification opérée produira ses effets pour les exemplaires de la demande de brevet ultérieurement diffusés conformément aux dispositions de l'article R.611-17 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles *La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés* ;

Considérant qu'en toute hypothèse, Olivier B ne justifie pas, au regard des éléments précédemment relevés, d'un quelconque préjudice ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit à ses demandes d'injonction et de publication ;

Considérant qu'Olivier B s'est vu allouer en première instance la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et demande de ce chef une indemnité complémentaire de 20.000 euros ;

Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Déboute de toutes demandes contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne la société SOPHYSA aux dépens de la procédure qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à Olivier B une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.