

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 16 DECEMBRE 2011**

Pôle 5 - Chambre 2 (n°332, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : **10/21242**.

Décision déferée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010
Tribunal de Grande Instance de PARIS
3ème Chambre 1ère Section
RG n°09/05117.

APPELANT :

Monsieur Michel Marcel Elian G

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Vincent BRAULT JAMIN plaidant pour la SELARL VACCARO &
Associés, avocat au barreau de TOURS.

INTIMÉE :

**S.A. GEMALTO anciennement dénommée SCHLUMBERGER SYSTEMES SA
puis AXALTO SA**

prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social

[...]

92190 MEUDON,

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Maître Stéphane C

plaidant pour le Cabinet VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS,
toque R 210.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,

- prononcé 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 Eugène LACHACINSKI, président, et par
Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Michel G a été employé de la société Solaic (aux droits de laquelle sont
successivement venues les sociétés Schlumberger Systèmes puis Gemalto) en

qualité de chef de département de production de la filiale Solaic à Orléans, du 1^{er} janvier 1987 au 31 mai 1997, puis de directeur de production de la division cartes, à Montrouge, du 1^{er} juin au 30 novembre 1997.

En 1999, il a réclamé à son ancien employeur le versement d'une rémunération de 1.524.490 euros dont il s'estimait créancier au titre d'inventions ayant fait l'objet de 24 demandes de brevets, déposés entre 1991 et 1996 par la société Solaic, relatifs à l'utilisation et au perfectionnement de systèmes de cartes à puce.

L'employeur a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés (ci-après CNIS) qui a constaté l'absence d'accord entre les parties et a formulé, le 09 juillet 2001, la proposition d'accord suivante :

- les inventions, objet des demandes de brevets cités dans le préambule, sont des inventions de mission, propriété de la société Schlumberger,
- la société Schlumberger s'engage à verser à Monsieur G, au titre de rémunération supplémentaire due pour l'ensemble de ces inventions la somme de 221.210 francs (soit : 33.723,25 euros) et ce dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente proposition sera devenue définitive.

Par acte du 27 juillet 2001, Monsieur G, poursuivant le versement d'une 'juste rémunération' au titre de ces 24 brevets correspondant à des inventions hors mission, a alors assigné son employeur devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un premier jugement rendu le 30 septembre 2003, a qualifié les brevets litigieux d'inventions de mission, dit qu'en application de l'article L 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle, il est créancier d'une rémunération supplémentaire et ordonné une expertise afin de permettre d'en évaluer le montant en condamnant la société Schlumberger à lui verser une provision de 33.723,25 euros.

Monsieur Pierre G, expert judiciaire ainsi commis, retenant une rémunération en lien avec les opérations de dépôt, de délivrance et d'extension des brevets effectuées outre une rémunération forfaitaire liée à l'exploitation directe (s'agissant du brevet n°96/05 699) et indirecte (s'agissant de 20 brevets) dans le délai de 5 ans, a déposé son rapport le 16 août 2005 en concluant :

- que 20 inventions brevetables en la cause ont donné lieu au dépôt d'une demande de brevet français désignant Monsieur G comme inventeur ou l'un d'eux, parmi lesquelles 11 ont été étendues à l'étranger,
- et que la rémunération supplémentaire totale pour ces brevets pourrait être fixée à la somme, réévaluée au 31 juillet 2005, de 75.000 euros.

Par jugement rendu le 12 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en ouverture de rapport, a, avec exécution provisoire :

- dit que le montant de la prime forfaitaire pour les opérations de dépôt, de délivrance et d'extension des brevets due à Monsieur G s'élève à la somme de 10.051 euros (déduction faite de la somme de 9.939,68 euros déjà versée par son employeur),

- dit que le montant du solde de la rémunération supplémentaire liée à l'exploitation des brevets due à Monsieur G s'élève à la somme de 31.468 euros (déduction faite de la somme de 23.783,57 euros déjà versée par son employeur),

- condamné, en conséquence, la société Gemalto à verser à Monsieur G la somme de 42.019 euros à titre de solde de la rémunération supplémentaire pour les 24 demandes de brevets en litige, en application de l'article L 611-761 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts, en déboutant Monsieur G de sa demande de communication de pièces et en condamnant la société Gemalto à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 25 février 2011, Monsieur Michel G, appelant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a reconnu des droits au paiement d'une prime forfaitaire au titre des opérations de dépôt, de délivrance et d'extension des brevets ainsi que d'une rémunération supplémentaire,

- et, au visa, notamment, de la convention Syntec, de l'article L 611-7, 1^o du code de la propriété intellectuelle et du rapport d'expertise, de condamner la société Gemalto à lui verser :

* la somme de 572.981,40 euros (ou, subsidiairement : 127.637,31 euros) correspondant à la part forfaitaire de rémunération due au titre des opérations de dépôt, de délivrance et d'extension des brevets,

* celle de 1.524.490 euros correspondant à la rémunération supplémentaire déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le groupe Gemalto sur les produits qui utilisent explicitement ou implicitement les innovations qu'il a découvertes et/ou sur les produits de licence,

le tout avec intérêts à compter de la date du dernier dépôt en France du dernier brevet et capitalisation desdits intérêts,

* la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter, enfin, tous les dépens comprenant les frais d'expertise.

Par dernières conclusions signifiées le 04 mai 2011, **la société anonyme Gemalto (anciennement dénommée Schlumberger Systèmes SA puis Axalto SA)** visant ces mêmes textes outre une consultation de Monsieur D, expert, datée de mai 2007, demande à la cour :

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le mode d'évaluation ainsi que le quantum de la prime de dépôt et de la rémunération supplémentaire sollicités par Monsieur Michel G et de l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu les termes de la proposition de conciliation formulée par la CNIS le 09 juillet 2001,

- de condamner Monsieur G à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

SUR CE,

Sur la prime forfaitaire de dépôt, de délivrance et d'extension des brevets accordée au salarié au titre des inventions de mission :

Considérant que pour solliciter la majoration, aux montants réclamés, de la somme qui lui a été allouée par le tribunal à ce titre, sur la base du nombre de brevets retenu par l'expert et qu'il ne conteste pas, Monsieur G se prévaut d'abord d'un courrier interne du dirigeant de l'entreprise portant sur la rétribution des travailleurs salariés et, subsidiairement, de la transposition à des salariés du secteur privé des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires tels que définis par l'article R611-14-1 II du code de la propriété intellectuelle ;

Que la société Gemalto rétorque que tant ce courrier que ces dispositions n'ont pas vocation à trouver application et, formant appel incident, poursuit la minoration de la somme allouée par les premiers juges en estimant que la proposition chiffrée de la CNIS, équitable et conforme aux usages des industries visées par la convention Syntec, doit être retenue par la cour ;

Considérant, ceci exposé, que dans le courrier interne du 14 janvier 1994 que produit l'appelant (en pièce 30), le dirigeant de l'entreprise indique qu'*il est apparu indispensable de mettre en place une rétribution des inventeurs salariés au sein de Solaic et de Sligos*, qu'il *'confirme son accord'* pour une rétribution des inventions lors du dépôt de brevets et de leur extension adossée au salaire, ajoutant *'qu'en ce qui concerne la rémunération supplémentaire liée à une exploitation durant un délai de 5 ans, aucune décision n'est prise pour l'instant sur le montant'* et qu'il *'demande au service DRH de Sligos de faire le nécessaire pour la mise en œuvre'* ;

Qu'eu égard à la teneur de ce courrier interne à diffusion limitée, la société Gemalto est fondée à prétendre qu'il ne peut s'analyser, comme le soutient l'appelant, en une instruction dès lors qu'il se présente davantage comme l'expression d'une réflexion sur un système d'évaluation aux orientations à l'état d'ébauche ;

Qu'elle l'est d'autant plus que sont produits des courriers de novembre 1996 (pièces 31 et 32) démontrant que les mesures envisagées en 1994 n'étaient pas mise en oeuvre à cette dernière date (le dirigeant indiquant : *'la grille des rémunération d'inventeur est en phase d'élaboration. A ce jour aucune gratification n'a été versée aux inventeurs au titre de leur invention'*) et que, de son côté, l'appelant n'établit ni même ne prétend qu'elles aient été mises en oeuvre ultérieurement au sein de cette entreprise ;

Que Monsieur G ne peut donc se prévaloir de la force juridique de cette note interne et se voir attribuer la somme réclamée de 469.349,12 euros calculée, hors réévaluation, en multipliant le nombre de dépôts de brevets et d'extensions à l'étranger par la totalité de la rémunération qu'il percevait ;

Considérant, s'agissant de l'extension des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires aux inventions de salariés du secteur privé, que Monsieur G entend justifier de la légitimité de sa demande présentée subsidiairement à ce titre en se prévalant d'une décision rendue par une juridiction du premier degré ;

Mais considérant qu'outre le fait que cette décision isolée est présentée par l'appelant sans que ne soit mis en lumière le contexte particulier de l'espèce qui a pu conduire le tribunal à statuer comme il l'a fait, force est de relever que les dispositions des articles R 611-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle

figurent dans une section intitulée 'les inventions des fonctionnaires et de agents publics' et n'ont vocation à s'appliquer qu'à ces derniers ;

Que Monsieur G ne peut, par conséquent, prétendre au versement de la somme de 104.544 euros calculée, hors réévaluation, sur le montant des primes forfaitaires prévues par ces dispositions particulières ;

Considérant, s'agissant de la demande de la société Gemalto tendant à voir ramener le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur G à la somme de 9.939,68 euros, retenue par la CNIS, qu'il y a lieu de relever, à la lecture de la proposition de conciliation de la CNIS versée aux débats que cette dernière n'a fait qu'entériner l'offre de l'employeur en indiquant qu'elle apparaissait satisfaisante ;

Que la société Gemalto expose que, bien que la convention Syntec ne définisse pas cette prime, elle appliquait alors pour ses salariés, une prime par dépôt de 457,35 euros (dans l'hypothèse d'un inventeur unique), de 381,12 euros (en présence de 2 inventeurs) et de 914,69 euros divisée par le nombre d'inventeurs (en présence de 3 ou de davantage d'inventeurs) et les mêmes sommes en cas d'extension à l'étranger ;

Qu'elle s'abstient, toutefois, d'apporter la contradiction à l'approche circonstanciée de l'expert (en page 22/24 de son rapport) sur la somme devant revenir à Monsieur G et qu'ont adoptée les premiers juges ;

Que l'expert s'est fondé sur la pratique générale des entreprises, précisant que les primes allouées *'sont usuellement de 500, 1.000 et 2.000 euros selon que le brevet est déposé seulement en France, délivré ou étendu à l'étranger. De plus, ces primes sont souvent divisées par le nombre d'inventeurs cités dans la demande de brevet.'* ;

Que, prenant en considération les éléments factuels particuliers au présent cas d'espèce, il ajoute :

'vu la taille de l'entreprise et son domaine d'activité, il nous semble que ce barème est applicable ; nous retiendrons donc une prime de 500 euros pour le dépôt, un complément de 500 euros pour la délivrance et un complément de 1.000 euros pour l'extension à l'étranger ; comme il y a 20 inventions brevetables et donc 20 demandes de brevet français déposés, on retiendra une prime forfaitaire de 10.000 euros ; comme il y a 18 brevets français délivrés, on ajoutera un complément de prime forfaitaire de délivrance de 9.000 euros ; et comme il y a 11 brevets étendus à l'étranger, on rajoutera un complément forfaitaire d'extension de 11.000 euros, soit, en tout, une prime forfaitaire de 30.000 euros ;

Qu'il a, enfin, appliqué à cette prime théorique un coefficient de contribution personnelle de 0,5808 explicité en page 17/24 de son rapport et non contesté par les parties ;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le tribunal a, à juste titre, repris l'ensemble de ces paramètres, de débouter, en conséquence, l'appelant de ses demandes en paiement en principal et intérêts capitalisés, telles que formulées, de rejeter les prétentions de l'intimée à ce titre et de confirmer le

jugement - qui a, sans que ceci ne soit contesté, actualisé ces sommes et déduit les versements déjà effectués - en son évaluation ;

Sur la rémunération supplémentaire en lien avec l'exploitation directe et/ou indirecte des brevets :

Considérant que l'appelant reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte, en dépit de l'argumentation qu'il présentait, du défaut de transparence entretenu par la société Gemalto sur l'exploitation des brevets dont il est l'inventeur ainsi que du silence par elle observé sur son chiffre d'affaires ;

Qu'il fait état de l'obstruction à laquelle s'est heurté l'expert durant les opérations d'expertise, critique le choix de ce dernier consistant à calculer une rémunération forfaitaire à ce titre alors que l'article 75 de la Convention Syntec applicable prévoit trois sortes de rémunérations possibles (*'versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois / pourcentage du salaire / participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d'exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société'*) et soutient que rien ne permet d'écarter l'application, en l'espèce, d'une rémunération en fonction du chiffre d'affaires tenant compte de l'intérêt économique ou commercial des inventions ou des profits réalisés grâce à leur exploitation commerciale ;

Qu'affirmant que tous les brevets objet du présent litige sont 'forcément utilisés dans les applications de cartes à puce, notamment les puces sans contact' il prétend ainsi au versement d'une somme de 1.524.490 euros représentant environ 5 % du chiffre d'affaires réalisé par la société Gemalto en 1997 ;

Que l'intimée soutient, quant à elle, que cette présentation factuelle et chiffrée est erronée, que l'appelant n'est nullement l'inventeur de la carte à puce sans contact, qu'un seul de ses brevets, incorporant la technologie 'mosaïc', a fait l'objet d'une exploitation directe, deux ans durant, laquelle s'est soldée par un échec commercial, et que, contrairement à ce qu'il prétend et à ce qu'a retenu l'expert, aucun des autres brevets n'a conduit à la conclusion de contrats de licence ;

Qu'elle entend, de ce fait, voir infirmer le jugement en ce qu'il a pris en compte des exploitations indirectes et en ce qu'il n'a pas retenu les termes de la proposition de la CNIS à ce titre, soit la somme de 23.783,57 euros correspondant à 1% du chiffre d'affaires généré par l'exploitation du seul brevet FR 96.05.699 ;

Considérant, ceci exposé et s'agissant du mode de calcul de la rémunération supplémentaire due à ce titre, que les différentes alternatives envisagées par la Convention Syntec permettent de prendre en considération les facteurs pertinents propres à chaque cas d'espèce ;

Que l'expert a retenu l'existence d'un unique brevet exploité directement qui a, certes, connu un certain succès commercial, mais conduisait à la mise en œuvre de nombreuses technologies et ce durant la seule période de deux ans et, par ailleurs, d'un nombre important de brevets, conçus dans des conditions techniques et conjoncturelles favorables à Monsieur G et qui ont fait l'objet d'exploitations indirectes selon des modalités inégales ;

Que, dans ce contexte, le choix de l'expert consistant à proposer une rémunération forfaitaire ne peut être critiqué ; qu'en outre, dès lors qu'en multipliant par 15 le montant de la prime d'exploitation usuellement retenu en France (soit : 2.000 euros) pour évaluer la rétribution due pour le premier et en retenant, par ailleurs, le montant usuel moyen d'exploitation pratiqué dans le domaine de l'électronique (soit : 1.000 euros) pour évaluer la rétribution due pour les autres brevets, il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les critères d'appréciation posés par l'article 75 de la Convention collective Syntec et, en particulier, *"l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention sur le plan commercial"* ;

Que, dans ces conditions, les critiques des parties portant sur le mode de calcul tel que proposé par l'expert et tel qu'adopté par le tribunal ne peuvent être considérées comme fondées ;

Considérant, s'agissant de la réalité de l'exploitation des brevets litigieux qui divise les parties, qu'il convient de relever qu'elles reprennent devant la cour l'argumentation déjà développée devant les premiers juges ;

Qu'il échet de considérer que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal, portant une appréciation circonstanciée tant sur les faits d'obstruction et l'opacité délibérée de la société Gemalto qui ne sont que prétendus, que sur les pièces produites qui ne permettent pas d'apprécier autrement que ne l'a fait l'expert, la réalité de l'exploitation de ces brevets, a, avec pertinence, tout à la fois retenu que seul le brevet FR 96 05 699 a fait l'objet d'une exploitation directe, que devait être prise en considération l'exploitation indirecte de 20 brevets et que, sur la base d'une évaluation totale de 50.000 euros proposée par l'expert, la société Gemalto devait être condamnée à verser à Monsieur G, après actualisation de cette somme et déduction faite des versements précédemment effectués, la somme de 31.468 euros ;

Qu'il s'en évince que les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives et que le jugement mérite confirmation ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant, sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'infirmier le jugement sur ce point ; que l'équité conduit à rejeter les demandes des parties présentées sur ce fondement en cause d'appel ;

Que l'appelant supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant :

Rejette les prétentions respectives de Monsieur Michel G et de la société anonyme Gemalto ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur G aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.