

## **COUR D'APPEL DE PARIS**

1ère chambre, section D

### **ARRET DU 31 OCTOBRE 2001**

(n° 171, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11992

Contredit sur jugement rendu le 04/04/2001 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section)

RG n° 2001/01654

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : REJET

#### **DEMANDERESSE :**

##### **Société STEIN HEURTEY**

prise en la personne de ses représentants légaux  
ayant son siège  
ZAI du Bois de l'Epine  
91130 RIS ORANGIS

représentée par maître Gilles CUNIBERTI, avocat,  
substituant maître Denis C (Cabinet HERBERT SMITH) J 25

#### **DEFENDERESSE :**

##### **Société NIPPON STEEL CORPORATION**

prise en la personne de ses représentants légaux  
ayant son siège  
6-3 Otemachi,  
2 Chôme Chiyoda-Ku  
TOKYO 100 (Japon)

ayant pour avoué(s) la SCP MOREAU  
représentée par maître Pierre COUSIN, avocat, E 255

#### **COMPOSITION DE LA COUR :**

Lors du délibéré :

Président : Monsieur FOULON

Conseillers : Madame PERCHERON  
Madame J

ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la cour, et désigné par ordonnance de ce jour de monsieur le premier président

**DEBATS** : à l'audience publique du 03/10/2001, Monsieur FOULON, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

**GREFFIER** :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt,  
F. LÖEGEY

**ARRET** :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur FOULON, président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec F. LÖEGEY, greffier.

**Faits**

La société STEIN HEURTEY est spécialisée dans la construction de fours industriels.

Par contrat du 20 janvier 1989 renouvelant un contrat du 25 août 1978, la société NIPPON STEEL CORPORATION (ci-après société NIPPON STEEL) concédait à la société STEIN HEURTEY une licence de conception, fabrication et vente d'une technologie intitulée CAPL "Continuous Annealing and Processing Line" (ligne de traitement et de recuisson en continu).

Ce contrat ayant expiré le 25 août 1998 prévoyait :

- à l'article 8-1 : que la société NIPPON STEEL devait informer la société STEIN HEURTEY de toutes améliorations ou inventions.

- à l'article 8-2 : que la société STEIN HEURTEY..... la société NIPPON STEEL..... et concéder à cette dernière une licence non exclusive, si l'invention ou l'amélioration ne tombe pas sous le coup "de l'innovation révolutionnaire".

- à l'article 20-1 : tout litige..... concernant le présent contrat sera réglé à l'amiable,

- à l'article 20-2 : que dans la négative, "le problème sera soumis à un arbitrage constitué de 3 arbitres sans recours aucun à une décision judiciaire",

- à l'article 20-3 :..... l'arbitrage sera tenu à Tokyo....

La société NIPPON STEEL obtenait un brevet américain intitulé "Primary Cooling Method in Continuously Annealing Steel Strip" procédé de refroidissement primaire lors de la recuisson continue d'une bande d'acier" le 23 mars 1999 et un brevet européen publié le 22 novembre 2000.

Le 11 janvier 2001 la société STEIN HEURTEY assignait la société NIPPON STEEL devant le tribunal de grande instance de Paris en soutenant :

- qu'elle avait en juillet 1995 conçu le procédé, ayant été breveté le 23 mars 1999 par la société NIPPON STEEL.

- qu'elle avait alors transmis à celle-ci les détails de son invention, conformément à l'article 8-2 du contrat.

Par jugement du 4 avril 2001 le tribunal de grande instance de Paris se déclarait incompétent aux motifs que le litige concernait le contrat du 20 janvier 1989 et relevait de la compétence du tribunal arbitral.

Le contredit motivé a été remis au greffe le 18 avril 2001.

### **Motivation du contredit**

La société STEIN HEURTEY soutient :

- que sa demande était fondée sur l'article L 611-8 du CPI et non pas sur un manquement contractuel de la société NIPPON STEEL, alors-que l'article 8 du contrat ne présente aucun rapport avec la question de savoir qui est propriétaire de l'invention revendiquée.

- que ce contentieux ayant trait à la délivrance, à l'annulation ou la validité d'un brevet n'est pas arbitral.

Elle en conclut que la juridiction étatique française - le tribunal de grande instance de Paris - est compétent tant sur le fondement de l'article 3 du protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions sur le droit à l'obtention du brevet européen du 5 octobre 1973, texte complémentaire de la Convention de Munich de la même date, que sur l'article 14 du Code civil.

Elle demande enfin l'évocation de l'affaire et 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par observations écrites visées le 28 septembre 2001 auxquelles il convient de se reporter, elle ajoute que la compétence de la juridiction française résulte également de l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

### **Observations écrites de la société NIPPON STEEL**

Par observations écrites visées le 2 octobre 2001 auxquelles il convient de se reporter, la société NIPPON STEEL conclut au rejet du contredit. Elle indique que c'est en invoquant la violation d'une obligation conventionnelle résultant de l'article 8 du contrat que STEIN HEURTEY remet en cause la propriété découlant au profit de

NIPPON STEEL des dépôts qu'elle a opérés, et que s'agissant non de la validité mais de la propriété de brevets l'arbitrage n'est pas prohibé.

Elle insiste par ailleurs sur le fait que le brevet européen a été délivré antérieurement à l'assignation, ce qui rend inapplicable l'article 3 du protocole susvisé, qui ne vise que l'hypothèse d'une demande de brevet européen.

Elle exclut enfin l'application de l'article 14 du Code civil en présence d'une clause d'arbitrage ;

Elle réclame 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

## **SUR QUOI, LA COUR**

### **Sur l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles**

Considérant que ce moyen non explicité dans le contredit et proposé pour la première fois dans les observations de l'article 85 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;

### **Sur la compétence**

Considérant qu'il résulte de l'article L 615-17 du CPI que l'ensemble du contentieux né du titre 1er du livre 6 de la partie législative du CPI peut être soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil ; qu'il convient dans ces conditions de rechercher si le litige intéresse l'ordre public ;

Considérant que le litige ne concerne pas la validité du brevet, mais la paternité de l'invention, réalisée en cours d'exécution d'un contrat liant les parties (qui n'était pas un contrat de travail) : que ce conflit opposant deux intérêts privés est arbitral ;

Considérant qu'il est établi, et non contesté, que le procédé litigieux constitue une amélioration de la technologie CAPL ; que cette amélioration est visée à l'article 8 du contrat ; que déterminer qui a mis au point cette "amélioration", et s'il y a eu ou non "violation flagrante" de cet article 8 (selon les termes mêmes de l'assignation) au cours de l'exécution du contrat constitue bien le litige visé à l'article 20 dudit contrat ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter le contredit ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NIPPON STEEL les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 10 000 F à ce titre :

**PAR CES MOTIFS**

Rejette le contredit formé par la société STEIN HEURTEY ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; y ajoutant,

Condamne la société STEIN HEURTEY à payer la société NIPPON STEEL CORPORATION 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse les frais à la charge de la société STEIN HEURTEY.