

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 12 juillet 2011

N° de pourvoi: 10-16911

Publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés B2M industries et Styrapac que sur le pourvoi incident relevé par la société Acome ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 novembre 2007, pourvois n°06-17.915 et 06-18.321), que la société B2M, dont le président du conseil d'administration et directeur général est M. X... et M. Y... un salarié, et la société Styrapac ont assigné la société Acome, d'une part, en revendication d'un brevet couvrant un type de dalle équipée de plots, utilisable dans des systèmes de plancher chauffant en facilitant l'insertion de tubes dans lesquels circulent les fluides, et, d'autre part, en revendication d'un modèle déposé le 18 octobre 1999, reprenant certains aspects de ces dalles ; que les sociétés Styrapac et B2M ont en outre agi en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la société Acome ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés B2M et Styrapac font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Acome à payer la somme de 216 300 euros à la société B2M au titre de l'indemnité équitable due en vertu de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen :

1° que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions que la société Acome avait frauduleusement déposé, à l'insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu'il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété de la société B2M et de la société Acome sur le brevet litigieux, de sorte que l'indemnité équitable devait prendre en considération le comportement de la société Acome, et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l'aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l'un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l'autre d'en prendre la charge ; qu'en affirmant que, si les deux parties s'étaient trouvées dans le cas de négocier une telle

redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d'affaires, mais bien celles du profit attendu de l'entreprise et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus, et que l'indemnité équitable devait être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n'avait pris aucune initiative ni exposé aucun frais, pour en déduire que l'assiette de l'indemnité devait être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société B2M, si, compte tenu du fait qu'elle avait déposé frauduleusement le brevet litigieux, la société Acome n'était pas privée de la faculté d'invoquer ses prétendus mauvais résultats, pour limiter l'indemnité équitable à une part de son résultat d'exploitation, et non de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

2° que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions qu'elle avait permis l'industrialisation du brevet grâce à des tests, échantillons et essais réalisés en 1999, sans être rémunérée, et qu'elle avait assumé tous les risques en acceptant de participer à cette phase de recherche et de création sans autre rémunération que l'assurance que la fabrication des dalles serait ensuite confiée à sa filiale, la société Styrcac ; qu'elle indiquait encore que la société Acome s'était bornée à capter son savoir-faire et celui de la société Styrcac, et à faire une exploitation purement commerciale de l'invention, après avoir déposé à l'insu de ses partenaires un modèle, puis un brevet ; qu'en affirmant que l'indemnité équitable devait notamment être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, pour en déduire que l'assiette de l'indemnité devait être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans caractériser, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société B2M, la nature et l'importance des investissements complémentaires nécessaires et les charges qui auraient été assumés par la société Acome et qui auraient justifié une telle limitation de l'indemnité en défaveur du copropriétaire lésé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que pour la fixation, sur le fondement de l'article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle, de l'indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n'a pas à être pris en compte ; que l'arrêt, après avoir relevé que la société B2M n'avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l'invention, bien que rien ne l'en empêchât, alors que la société Acome avait assumé les risques de l'exploitation, et qu'elle avait dû faire face à une concurrence forte l'obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d'exploitation pour la période 2000-2008 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la somme à restituer de 610 354 euros ne portait intérêts au

taux légal qu'à compter de la notification de son arrêt , la cour d'appel a retenu que c'était l'arrêt qu'elle rendait qui constituait le titre ouvrant droit à restitution de cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2006 constitue le titre ouvrant droit à restitution par la société B2M de la somme de 610 354 euros, et que les intérêts au taux légal couraient à compter du 19 novembre 2008, date de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1291 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation entre l'indemnité allouée à la société B2M et les sommes devant être restituées par cette société à la société Acome en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2007, l'arrêt retient que c'est l'arrêt statuant sur renvoi après cassation qui constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé et que les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer ne courent qu'à compter de la notification de l'arrêt statuant sur renvoi après cassation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation s'opère de plein droit entre des dettes réciproques de sommes d'argent présentant un caractère exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes à restituer porteront intérêt au taux légal à compter de sa notification et en ce qu'il a rejeté la demande de compensation, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes à restituer porteront intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2008 pour la somme de 610 354 euros et à compter du 12 juillet 2007 pour la somme de 38 000 euros ;

Ordonne la compensation entre la somme de 216 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010 et les sommes de 610 354 euros et 38 000 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 19 novembre 2008 pour la première et du 12 juillet 2007 pour la seconde ;

Condamne les sociétés B2M et Styrapac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Acome la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils, pour les sociétés Styrapac et B2 M industries, demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ACOME à payer une somme de 216.300 € à la société B2M INDUSTRIES au titre de l'indemnité équitable due en vertu de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

AUX MOTIFS QUE «sur l'indemnité fondée sur les droits de propriété intellectuelle, la société B2M INDUSTRIES reprend l'avis de Monsieur Z... s'agissant de la définition de l'assiette retenue par l'expert pour le calcul de l'indemnité équitable, selon lequel celle-ci

se détermine en prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires tout réalisé par la société ACOME par la vente des dalles plus 20% de son chiffre d'affaires tout commercial ; qu'elle soutient que l'indemnité équitable s'analyse en une charge fixe que doit supporter le copropriétaire exploitant, équivalente à une redevance de licence d'exploitation, donc assise sur le chiffre d'affaires ; mais que le raisonnement de la société B2M INDUSTRIES pêche en ce que, si les deux parties s'étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d'affaires, mais bien celles du profit attendu de l'entreprise et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus ; que la société ACOME, s'appuyant notamment sur les travaux parlementaires, fait au contraire valoir à juste titre que l'indemnité équitable au sens de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle doit être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n'a pris aucune initiative ni exposé aucun frais alors que rien ne l'empêchait, comme en l'espèce la société B2M INDUSTRIES, d'exploiter elle-même l'invention, fût-ce par le biais de licences ; que l'appelante est donc bien fondée à soutenir que l'assiette de l'indemnité doit être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles ; qu'il en résulte que l'équité commande de définir l'indemnité de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle de telle sorte que le copropriétaire non exploitant reçoive une juste part des profits réalisés par le copropriétaire qui a pris l'initiative et assumé les risques de l'exploitation» (arrêt pp. 6 et 7) ;

1/ ALORS QUE la société B2M INDUSTRIES faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 36 et 37), que la société ACOME avait frauduleusement déposé, à l'insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu'il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété de la société B2M INDUSTRIES et de la société ACOME sur le brevet litigieux, de sorte que l'indemnité équitable devait prendre en considération le comportement de la société ACOME, et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l'aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l'un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l'autre d'en prendre la charge ; qu'en affirmant que, si les deux parties s'étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d'affaires, mais bien celles du profit attendu de l'entreprise et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus, et que l'indemnité équitable devait être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n'avait pris aucune initiative ni exposé aucun frais, pour en déduire que l'assiette de l'indemnité devait être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société B2M INDUSTRIES, si, compte tenu du fait qu'elle avait déposé frauduleusement le brevet litigieux, la société ACOME n'était pas privée de la faculté d'invoquer ses prétendus mauvais résultats, pour limiter l'indemnité équitable à une part de son résultat d'exploitation, et non de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

2/ ALORS QUE la société B2M INDUSTRIES faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 34 à 36), qu'elle avait permis l'industrialisation du brevet grâce à des tests, échantillons et essais réalisés en 1999, sans être rémunérée, et qu'elle avait assumé tous les risques en acceptant de participer à cette phase de recherche et de création sans autre rémunération que l'assurance que la fabrication des dalles serait ensuite confiée à sa filiale, la société

STYRPAC ; qu'elle indiquait encore que la société ACOME s'était bornée à capter son savoir-faire et celui de la société STYRPAC, et à faire une exploitation purement commerciale de l'invention, après avoir déposé à l'insu de ses partenaires un modèle, puis un brevet ; qu'en affirmant que l'indemnité équitable devait notamment être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, pour en déduire que l'assiette de l'indemnité devait être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans caractériser, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société B2M INDUSTRIES, la nature et l'importance des investissements complémentaires nécessaires et les charges qui auraient été assumés par la société ACOME et qui auraient justifié une telle limitation de l'indemnité en défaveur du copropriétaire lésé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société B2M INDUSTRIES de sa demande d'indemnité au titre de la redevance du modèle ;
AUX MOTIFS QUE «la société B2M demande la condamnation de la société ACOME à l'indemniser de trois chefs de préjudices distincts : 1^o) sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, subsidiairement de l'article 815-9 du code civil, au titre de la redevance du modèle, 2^o) sur le fondement de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, au titre de l'indemnité équitable due aux autres copropriétaires par le copropriétaire qui exploite l'invention à son profit, 3^o) sans précision de fondement juridique, au titre de la perte de valeur des titres de ses filiales, les sociétés STYRPAC et STYRPAC LORRAINE ; que toutefois le préjudice invoqué par la société B2M résulte d'un fait générateur unique, à savoir l'exploitation sans son autorisation de la configuration spécifique des plots qu'elle a contribué à mettre au point ; que, de même, ce préjudice consiste seulement dans la privation des fruits de son activité créatrice et inventive et des profits dont elle a été privée pour ne pas avoir été associée comme elle aurait dû l'être à cette exploitation ; qu'il en résulte que la distinction qu'elle opère entre l'indemnité équitable au titre du brevet et la redevance au titre du modèle est artificielle ; que tel était d'ailleurs l'avis de Monsieur Frédéric Z..., l'expert désigné par le tribunal, suivant lequel : "le modèle montre des caractéristiques et un mode de réalisation précis, qui peuvent a priori être considérés comme inclus dans la portée de la revendication I du brevet. Ceci conduit à considérer comme inopportune l'application d'un taux de redevance sur la base du modèle seul, distinct du taux relatif au brevet. Autrement dit, on n'appliquera qu'un seul taux de licence pour le brevet et le modèle"» (arrêt p. 6) ;
ALORS QUE l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord ; que chaque coauteur est en droit d'exiger que le modèle ne soit pas exploité sans son accord ; que l'exercice d'une action en indemnisation de l'utilisation d'un modèle déposé sans son accord ne le prive pas du droit de fonder également une demande d'indemnisation sur les dispositions relatives aux brevets d'invention ; que la cour d'appel a constaté que le modèle de dalle litigieux appartenait « en copropriété entre la société B2M et la société ACOME » (arrêt p. 4) ; qu'en retenant cependant, pour exclure, par principe, tout droit à indemnisation de la société B2M INDUSTRIES, au titre de l'utilisation irrégulière du modèle par la société ACOME, que le fait générateur du préjudice subi était unique et consistait dans l'exploitation sans son accord de la « configuration spécifique des plots qu'elle avait contribué à mettre au point », de sorte qu'elle ne pouvait cumuler l'indemnité équitable au titre du brevet et l'indemnisation au titre du modèle irrégulièrement exploité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 113-1 de ce même code.

Moyen produit par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Acome, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déboutant les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation, rejeté la demande de la société ACOME tendant à voir ordonner la compensation de l'indemnité allouée par l'arrêt à la société B2M INDUSTRIES avec les sommes dues par cette dernière à la société ACOME en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 et de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 22 juin 2007, à savoir la somme de 610.354 € augmentée des intérêts depuis le 19 novembre 2008 et la somme de 38.000 € augmentée des intérêts depuis le 12 juillet 2007 ;

AUX MOTIFS QUE «le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé et que les sommes devant être restituées portent intérêt à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt qui casse une décision ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision ; que les intérêts légaux courent à compter de la notification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en l'espèce, c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 qui constituait le titre ouvrant droit à la restitution par la société B2M INDUSTRIES de la somme de 610.354 € qui lui avait été versée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 juin 2006 ; que les intérêts légaux couraient à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, intervenue le 19 novembre 2008 ; qu'en retenant, au contraire, que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, constituerait le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 2 juin 2006 et que les intérêts légaux ne pourraient courir qu'à compter de la notification de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compensation s'opère de plein droit entre des dettes réciproques de sommes d'argent présentant un caractère exigible ; qu'en refusant de constater la compensation qui s'opérait de plein droit entre l'indemnité d'un montant de 216.300 € allouée à la société B2M INDUSTRIES, d'une part, et les sommes devant être restituées par cette même société en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 et de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 22 juin 2007, d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 24 mars 2010