

Grosses délivrées **REPUBLIQUE FRANCAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

**COUR D'APPEL DE PARIS**

**Pôle 5 - Chambre 2**

**ARRET DU 30 OCTOBRE 2015**

(n°177, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **14/23487**

Décision déferée à la Cour : jugement du 24 octobre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°13/05568

**APPELANTE**

**S.A. ALSTOM TRANSPORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé**

3, avenue André Malraux

92300 LEVALLOIS-PERRET

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 389 191 982

Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500

**INTIME**

**M. Guy DEVULDER**

Né le 29 janvier 1950 à Lederzeele

De nationalité française

Retraité

Demeurant 18, rue Léon Blum - 59990 ESTREUX

Représenté par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 49

**COMPOSITION DE LA COUR :**

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

**Greffière** lors des débats : Mme Carole TREJAUT

**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 TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Monsieur Guy DEVULDER, ingénieur diplômé du Conservatoire National des

Arts et Métiers avec une spécialisation en électrotechnique, a été employé par la société ALSTOM TRANSPORT, à compter du 3 juin 1991 en qualité d'ingénieur études puis, à partir de 2000, en qualité de responsable technique des offres avant de prendre sa retraite en 2010.

Il expose avoir participé, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à la réalisation d'au moins six inventions qui ont fait l'objet de dépôts de brevets par la société ALSTOM TRANSPORT, à savoir :

1) un brevet français déposé le 27 janvier 1999 sous le n°FR 9900885, publié le 28 juillet 2000 sous le n° FR 2 788 739 et délivré le 2 mars 2001 ayant pour titre ' Rame ferroviaire modulaire et convoi ferroviaire formé de telles rames', dont il est indiqué être seul inventeur,

2) un brevet français déposé le 24 octobre 2002, publié le 30 avril 2004 sous le n°FR 846 291 et délivré le 10 décembre 2004 ayant pour titre 'Voiture à deux niveaux pour véhicule ferroviaire', dont il indique être seul inventeur,

3) un brevet français déposé le 20 février 2004, publié le 26 août 2005 sous le n°FR 2 866 615 et délivré le 2 juin 2006 ayant pour titre 'Véhicule d'extrémité de transport de passagers et/ou de fret', dont il indique être co-inventeur avec deux autres personnes,

4) un brevet français déposé le 28 août 2007, publié le 6 mars 2009 sous le n°FR2920 386 et délivré le 12 mars 2010 ayant pour titre ' Voiture de véhicule ferroviaire à deux étages', dont il indique être seul inventeur,

5) un brevet français déposé le 1er octobre 2007, publié le 3 avril 2009 sous le n°FR 2 921 603 et délivré le 31 décembre 2010 ayant pour titre 'Véhicule de transport notamment voiture ferroviaire comprenant un dispositif d'éclairage d'habitacle', dont il indique être co-inventeur avec trois autres personnes,

6) un brevet français déposé le 26 novembre 2009, publié le 27 mai 2011 sous le N°FR 2 952 889 et délivré le 27 janvier 2012 ayant pour titre 'Voiture ferroviaire', dont il indique être co-inventeur avec quatre autres personnes.

Estimant qu'une rémunération supplémentaire lui était due, Monsieur Guy DEVULDER a saisi le 28 mars 2012, la Commission Nationale des inventions de Salariés (ci après la CNIS), laquelle a émis le 18 mars 2013, une proposition de conciliation à hauteur de 300.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 16 avril 2013, la société ALSTOM TRANSPORT (ci-après la société ALSTOM) a fait assigner Monsieur Guy DEVULDER devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contestation de cet avis.

Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- déclaré recevable l'action en paiement formée par Monsieur Guy DEVULDER,
- condamné la société ALSTOM à verser à Monsieur Guy DEVULDBR à titre de rémunération supplémentaire :
  - la somme de 295. 245 euros au titre du brevet français déposé le 27 janvier 1999, publié le 28 juillet 2000 sous le n°FR 2 783 739 et délivré le 2 mars 2001,
  - la somme de 20.000 euros au titre des cinq autres brevets déposés par la société ALSTOM entre 2002 et 2009, dont il est inventeur ou co-inventeur,
- rejeté la demande de Monsieur Guy DEVULDER au titre du préjudice moral,
- condamné la société ALSTOM aux dépens, dont recouvrement direct et qui seront augmentés de la somme de 5000 euros pour frais irrépétibles.

La société ALSTOM TRANSPORT a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2014.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ALSTOM TRANSPORT demande à la cour, au visa des articles L. 611-7 et L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle, 122 du Code de procédure civile, l'article 2277 ancien du Code civil, et de l'instruction technique n°8 en date du 28 mai 1991, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Guy DEVULDER de sa demande de réparation au titre de son prétendu préjudice moral,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'action en paiement de la rémunération supplémentaire de Monsieur DEVULDER, au titre de la première invention ayant fait l'objet du brevet N°FR 2 788 739, est irrecevable car prescrite,

En conséquence,

- déclarer Monsieur DEVULDER irrecevable en sa demande de rémunération supplémentaire au titre de la première invention,

A titre principal et à titre subsidiaire s'agissant de la première invention,

- dire et juger que le calcul de la rémunération supplémentaire versée à un inventeur salarié est laissé à la liberté contractuelle,
- dire et juger qu'en application des instructions techniques de la société ALSTOM

TRANSPORT SA, Monsieur DEVULDER a déjà reçu le versement d'une rémunération

supplémentaire sous forme de nombreuses primes, récompensant son travail d'inventeur, et ne saurait exiger le versement d'une nouvelle rémunération supplémentaire, en dehors de tout texte conventionnel,

- dire et juger que les dispositions de l'article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle n'ont pas vocation à servir de mode de calcul de la rémunération supplémentaire due à un salarié inventeur du secteur privé,

- dire et juger que la rémunération supplémentaire proposée par la CNIS à hauteur de 300.000 euros apparaît totalement disproportionnée et injustifiée, tout comme celle décidée par le tribunal en première instance à hauteur de 315. 245 euros.

- dire et juger que les sommes exigées par Monsieur DEVULDER dans le cadre de ses conclusions reposent sur un calcul erroné et sont totalement disproportionnées et injustifiées.

En conséquence,

- dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire supérieure au profit de Monsieur DEVULDER et qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où un versement complémentaire serait justifié, la somme totale attribuée par le Tribunal ne saurait excéder 83.100 euros au titre de l'invention exploitée et au titre des inventions non exploitées,

- débouter Monsieur DEVULDER de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur DEVULDER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur Guy DEVULDER entend voir :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros

Et statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser la somme de 31.500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance

en tout état de cause :

- écarter des débats la pièce ALSTOM TRANSPORT n°22 qui est en anglais,

- débouter la société ALSTOM TRANSPORT de ses demandes,

- condamner la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser la somme de 62.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société ALSTOM TRANSPORT en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de son conseil.

**SUR CE,**

### **Sur le rejet des débats de la pièce n° 22 produite par la société ALSTOM**

Considérant que la société ALSTOM a produit devant la cour une pièce n°22 constituée d'un article de presse et schéma du train 'Class 390 Pendolino' qui effectivement est en langue anglaise et non traduite ;

Qu'il y a donc lieu de l'écartier des débats ;

### **Sur la prescription de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire de Monsieur DEVULDER au titre de la première invention ayant fait l'objet du brevet n°FR 2 788 739 déposé le 27 janvier 1999**

Considérant que la société ALSTOM reproche au tribunal d'avoir décidé que l'action en paiement de Monsieur Guy DEVULDER, au titre de la première invention exploitée, était recevable alors que la prescription court à compter du moment où le salarié a eu connaissance de l'exploitation du brevet de sorte qu'il pouvait alors exiger le versement d'une rémunération supplémentaire et qu'en l'espèce, les premiers juges ont bien relevé que Monsieur DEVULDER a eu connaissance de l'exploitation industrielle de son invention et de l'intérêt économique de celle-ci pour l'entreprise ; qu'elle ajoute que de nombreux éléments démontrent que Monsieur DEVULDER avait parfaitement connaissance de l'exploitation commerciale de sa première invention, objet du brevet français n° FR 2 788 739 déposé le 27 janvier 1999 et intitulé 'Rame Ferroviaire modulaire et convoi ferroviaire forme de telles rames' dès l'année 2000 et qu'il disposait de tous les éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire depuis de nombreuses années, et en tout état de cause depuis plus de cinq ans ;

Qu'au contraire, l'intimé conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement au titre de la première invention en faisant valoir en substance que la prescription quinquennale ne court qu'à compter du jour où l'inventeur salarié a connaissance de l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire et qu'en l'espèce, la société ALSTOM ne l'ayant jamais informé de l'exploitation de ses inventions, ni du mode de calcul de la rémunération supplémentaire, sa demande en rémunération supplémentaire n'est pas prescrite ; qu'il ajoute que ses fonctions de responsable technique des offres ne comportaient aucune mission ou responsabilité commerciales et qu'il était donc dans l'impossibilité de déterminer la rémunération supplémentaire à laquelle il avait droit, les deux primes de brevet qui lui ont été versées en 2000 et 2003, ne pouvant pas être prises en compte, car la société ALSTOM ne les rattache pas aux inventions en cause ;

Considérant ceci exposé, que les parties s'accordent à considérer que la rémunération supplémentaire réclamée par Monsieur DEVULDER constitue une créance de nature salariale et que l'action en paiement y afférent est, conformément à l'ancien article 2277 ancien du code civil, soumise à prescription quinquennale ;

Considérant que le point de départ du délai de prescription correspond au jour où le salarié disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qu'il réclame ;

Or, en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la demande de brevet concernant cette invention a été déposée le 27 janvier 1999 et le brevet délivré le 2 mars 2001; qu'à partir de l'année 2000, date à laquelle l'invention a été primée, Monsieur DEVULDER était responsable technique des offres au sein de la société ALSTOM mais il ressort de son entretien d'évaluation du 22 août 2000 que, parmi les objectifs techniques liés à sa fonction, figurait celui de 'participer activement à la définition des outils de surveillance et de maîtrise du Carry Over Coradia : outil développé pour fin 2000', dont fait partie notamment le matériel Coradia Duplex objet de l'invention en cause ;

Que, par ailleurs, dans une note du 12 décembre 2000 Monsieur DEVULDER a recensé les

avantages du Coradia Duplex à la demande du directeur des offres ; qu'il a également rédigé le 12 mai 2005 un tableau des charges prévisionnelles des offres, lequel le mentionne en charge de fonctions techniques mais aussi de management technique des équipes, d'analyse marketing produit et d'analyse des besoins ; qu'il reconnaît avoir été destinataire du compte rendu de réunion du 7 juin 2001 relative aux négociations avec la Maroc quant au Coradia Duplex , réunion au cours de laquelle ont été abordés les points techniques et commerciaux concernant les paiements et les délais ; qu'il a également participé aux négociations avec la Hongrie, du moins été destinataire de l'offre telle que contenue dans le document du 1er septembre 2004 qui fait état de chiffres et du nombre de trains concernés par le projet ;

Que, d'ailleurs, dès 1998, Monsieur DEVULDER a été informé par le service Recherches et développements des dépenses et des coûts de certaines études de développement comme en témoignent les mémorandums internes des 1er septembre, 3 novembre et 14 décembre 1998 ; que, de surcroît, les deux offres remportées en 2000 par la société ALSTOM pour le Coradia Duplex, qui ont donné lieu à l'exploitation de l'invention de l'intimé, sont issues d'appels d'offres publics dans lesquelles le nombre de voitures commandées et le montant des commandes sont indiqués;

Considérant également que le 5 juillet 2006, la société ALSTOM, procédant par voie d'informations presse, faisait état de la commande par la SNCF de 70 nouvelles voitures TER à deux niveaux pour un montant de 135 millions d'euros, ajoutant que la commande concernait 21 nouvelles rames à puissance répartie du modèle CORADIA DUPLEX TM : 7 rames de 4 voitures et 14 rames de 3 voitures, que ce contrat porte le nombre de voitures commandées depuis 2000 à 487 sur les 629 prévues au terme du programme en 2009, le montant total des commandes s'élevant quant à lui à 727 millions d'euros et que notamment le site de Valenciennes, sur lequel travaillait Monsieur DEVULDER en tant que responsable des offres Coradia Duplex, était impliqué dans l'exécution du contrat ; que ces informations étaient déjà contenues dans un article du magazine 'La Vie du Rail' du 24 mars 2004 ;

Que par mail en date du 23 avril 2007, Monsieur DEVULDER écrivait au directeur de la propriété intellectuelle de la société ALSTOM pour lui faire part de son mécontentement suite à la célébration de la 100<sup>ème</sup> rame Coradia Duplex, à laquelle il n'a pas été associé, indiquant que celui-ci a fait l'objet de plusieurs contrats (environ 2 milliards d'euros), étant relevé que par la suite, hormis une confirmation de cette information sollicitée en 2009 auprès du chef de projet du marché pour les TER, il n'a jamais sollicité d'informations complémentaires sur l'exploitation du brevet concerné, évaluant même le chiffre d'affaires réalisé par la société ALSTOM du fait de son invention entre 2, 5 et 3 milliards d'euros depuis 2000, et la marge brute réalisée pour les trains Coradia Duplex Ter à 28 % ;

Qu'enfin, Monsieur DEVULDER a perçu le 14 juin 2000 une prime exceptionnelle pour le brevet 9900885 'Rame ferroviaire modulaire et convoi ferroviaire formé de telles rames' de 3.300 F et le 16 avril 2003 une seconde prime de 1.507,50 euros au même titre et pour le même brevet, ce qui démontre en tant que de besoin qu'il connaissait l'utilité de son invention ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Guy DEVULDER avait non seulement connaissance de l'exploitation de son invention mais disposait également des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qu'il réclame, et ce antérieurement au mois de mars 2007 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmier le jugement et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement de rémunération supplémentaire de Monsieur DEVULDER engagée devant la CNIS le 28 mars 2012, au titre de la première invention ayant fait l'objet du brevet n° FR 2 788 739 ;

### **Sur les autres inventions**

Considérant que l'appelante, se référant à une expertise amiable qu'elle a sollicitée auprès de

Monsieur GENDRAUD, évalue la rémunération due à Monsieur DEVULDER au titre dans cinq autres inventions, objets des brevets FR 846 291, FR 2 866 615 , FR2920 386 , FR 2 921 603 et FR 2 952 889, à la somme de 8.100 euros réévaluée à celle 10.200 euros au jour du dépôt du rapport d'expertise soit au 25 avril 2014 ;

Que l'intimée conclut pour sa part sur ce point à la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 20.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour ces cinq inventions (n°2 à 6) non exploitées ;

Considérant qu'il est constant que les cinq autres inventions dont Monsieur Guy DEVULDER est inventeur ou co-inventeur, ne sont pas exploitées par la société ALSTOM ; que le tribunal a toutefois à juste titre relevé que les brevets sont maintenus en vigueur et ont fait l'objet pour certains d'entre eux d'extension à l'étranger, et qu'il s'agit donc de brevets de barrage à la concurrence présentant un intérêt économique certain pour la société ALSTOM ; que nonobstant les versements de primes qui ont pu intervenir au profit de Monsieur DEVULDER et compte tenu du nombre d'inventeurs respectivement désignés pour chacun de ces brevets, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 20.000 euros ce dernier à ce titre ;

### **Sur les autres demandes**

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au présent litige ;

Que chacune d'entre elles conservera en outre la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

### **PAR CES MOTIFS**

Ecarte des débats la pièce n°22 produite par la société ALSTOM TRANSPORT.

Infirmes le jugement rendu entre les parties le 24 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu'il a condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur Guy DEVULDER la somme de 20.000 euros au titre des cinq brevets déposés entre 2002 et 2009 dont Guy DEVULDER est inventeur ou co-inventeur ainsi que la somme de 5.000 euros pour frais irrépétibles,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la rémunération supplémentaire de Monsieur DEVULDER au titre de la première invention ayant fait l'objet du brevet n° FR 2 788 739.

Déclare sans objet ou mal fondées toutes autres demandes.

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

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

La Greffière La Présidente