

PARIS 31 OCTOBRE 2001 DOSSIERS PROPRIETE INTELLECTUELLE 2002.I et II.1
Soc. STEIN HEURTEY c.
Soc. NIPPON STEEL CORPORATION.

GUIDE DE LECTURE

*** BREVETS :**

- CONTRAT DE LICENCE, PATERNITE DE L'INVENTION, ARBITRABILITE
(OUI) *

LES FAITS

- 25 août 1978 : La société NIPPON STEEL CORPORATION concède 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).
- 20 janvier 1989 : NIPPON STEEL CORPORATION renouvelle le contrat.
- 11 janvier 2001 : STEIN HEURTEY assigne NIPPON STEEL devant le TGI de Paris.
- 4 avril 2001 : Le TGI de Paris se déclare incompétent aux motifs que le litige concernait le contrat du 20 janvier 1989 et relevait de la compétence du tribunal arbitral.
- 18 avril 2001 : STEIN HEURTEY forme contredit contre cette décision..
- 31 octobre 2001 : **La Cour d'appel de Paris rejette le contredit.**

LE DROIT

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur (STEIN HEURTEY)

prétend que le litige a pour objet la revendication de brevets soustraits à leur auteur, conformément à l'article L.611-8 CPI sans rapport avec le contenu ou l'exécution du contrat, et que ce litige n'est pas susceptible d'être soumis à arbitrage.

b) Le défendeur (NIPPON STEEL)

prétend que le litige a pour objet la titularité des brevets, laquelle doit s'apprécier par référence au contenu ou l'exécution du contrat, indépendamment des dispositions relatives à l'action en revendication (art. L.611-8 CPI) et que ce litige est susceptible d'être soumis à arbitrage.

2°) Enoncé du problème

La demande tendant à faire reconnaître la titularité de droits sur un brevet pris sur une invention réalisée au cours de l'exécution d'un contrat comportant une clause compromissoire

est-elle susceptible d'être soumis à arbitrage ?

B – LA SOLUTION

« Considérant qu'il résulte de l'article L 615-17 du CPI que l'ensemble du contentieux né du titre 1^{er} 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 arbitrageable ;

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 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 ».

2°) Commentaire de la solution

- L'article L 615-17 al.3 CPI admet le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 C.civ., ce dernier texte écartant le recours à l'arbitrage dans les matières concernant l'ordre public.

- La solution qui limite l'inarbitrabilité des litiges sur brevets à la seule question de la validité du titre est classique : en ce sens on consultera Paris 3 février 1992, PIBD 1992, n.525.III.359, RTD Com.1993, p.293, « *le litige ne portant pas sur la validité du brevet mais sur l'exécution d'un contrat de licence, ne concerne pas l'ordre public et en conséquence la clause compromissoire insérée au contrat ne peut produire effet* », Paris 24 mars 1994, JCP 1995, éd.E, I, 471, n.7 obs. Burst et Mousseron ; Dossiers Brevets 1994.I.7 et loupe P.Véron, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, RTD Com.1995.4126, obs. J.Azéma ; adde Cass.com.13 décembre 1994, RIPIA 1995, p.52 (apport d'une marque à une société^o. Il suit que le juge judiciaire ne pouvait retenir sa compétence dès lors qu'il estimait que l'identification du titulaire du droit et la résolution du litige passait par l'interprétation du contenu et de la – bonne – exécution du contrat.

- Cette hospitalité de l'arbitrage à l'égard de la matière n'est pas démentie, tant s'en faut par les arbitres eux-mêmes qui réservent aux juges étatiques « *les litiges qui relèvent de l'ordre public – délivrance, annulation ou validité du brevet -* » (T.arbitral CCI, aff. N.6709, juin 1991, PIBD 1993.541.III.230). Ce partage peut déboucher sur des situations délicates.

Spécialement dans l'affaire Deko, un tribunal arbitral saisi du contentieux relatif à l'exécution d'un contrat de licence a refusé de surseoir à statuer alors qu'une action en annulation du brevet était parallèlement introduite devant le juge judiciaire. Il s'en est suivi d'une part une sentence arbitrale qui condamnait le débiteur au paiement de redevances et contre laquelle le recours en nullité était rejeté, la Cour de Paris retenant « *que les actions soutenues devant le tribunal arbitral et devant le tribunal de grande instance ont des objets différents : d'une part l'exécution d'un contrat et d'autre part la validité des brevets ; que si*

la nullité desdits brevets est prononcée, il n'en restera pas moins qu'une situation contractuelle aura existé entre les parties à partir de l'année 1978 et que la juridiction ayant à apprécier l'exécution du contrat peut être distincte de celle qui se prononce sur la validité du brevet » (Paris, 1^{ère} ch. Sec.C, 24 mars 1994, Soc. Deko c. Dingler et Soc.Meva) ; d'autre part un arrêt ultérieur de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence décidant de l'annulation des brevets sous licence ! (2^{ème} ch.civ. 24 juin 1999, mêmes parties). Il en résulte deux décisions contradictoires susceptibles de donner lieu à pourvoi en cassation dans les conditions de l'article 618 NCPC.

- L'arbitrabilité ouverte par l'article L615-7 al.3 CPI reste propre à la matière des brevets et n'est pas susceptible de s'étendre par analogie à la matière des certificats d'obtentions végétales, pour laquelle les litiges paraissent insusceptibles d'être soumis à arbitrage (Cass.com. 1^{er} février 2001, Csorts Ghione c. Soc. Nirp int. Et autres, Annales, 2001, p.143 : le litige portait sur la titularité des droits consécutivement à un contrat de vente de cultivars). On voit mal quelles raisons viennent justifier cette dernière solution, spécialement pour les litiges d'ordre contractuel.

J.RAYNARD

ou arbitrale

CB
Bouton

159321

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre, section D

ARRET DU 31 OCTOBRE 2001

(N° 111, 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 à 91130 RIS ORANGIS

représentée par maître Gilles CUNIBERTI, avocat, substituant maître Denis CHEMLA (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 Chome Chiyoda-Ku à TOKYO 100 (Japon)

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

Fl. 7

V+D

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré,

Président : Monsieur FOULON

Conseillers : Madame PERCHERON

Madame JAUBERT

**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. LIEGEY

ARRET :

**Contradictoire, prononcé publiquement par monsieur FOULON, président,
lequel a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, 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",

Fl. 7

- 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 ;

FL M

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,

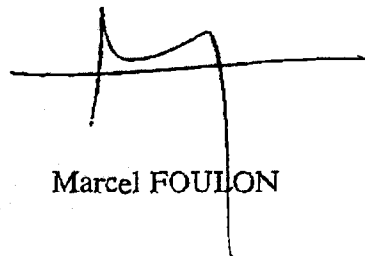
Condamne la société STEIN HEURTEY à payer la société NIPPON STEEL CORPORATION 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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

Le greffier,



Le président,



Marcel FOULON