

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 01 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06499

Décision déferée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses 8ème chambre - RG n° 2012015238

APPELANTE :

SAS SPS -SMART PACKAGING SOLUTIONS

RCS d'AIX-EN-PROVENCE n° 450.308.564

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque :

L0018

ayant pour avocat plaidant : Me Christian LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SA GEMALTO

RCS de NANTERRE n° 562.113.530

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant : Me Marie GEORGES PICOT de l'AARPI HOYNG MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Véronique RENARD, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [N] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

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 Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 5 mars 2013 sous le régime de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Smart Packaging Solutions à payer à la société Gemplus la somme de 538 200 €, majorée des intérêts au taux Euribor majoré de 3 points à compter de 60 jours de dates sur les montants des 10 factures concernées, et celle de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Smart Packaging Solutions le 2 avril 2013 et ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2015, dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmier le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; et statuant a' nouveau, constater la violation de l'obligation de confidentialite' commise par la société Gemalto, en conse'quence, la condamner a' payer 1€ de dommages-inte'rêts a' la société Smart Packaging Solutions, constater que l'ensemble contractuel liant les parties a e'te' re'silie' automatiquement du fait de l'application de l'article 6 du « contrat d'externalisation » et des articles 7 & 8 de « l'accord de proprie'te' industrielle », que cette re'siliation e'tait acquise au 30 juin 2005, en conse'quence, ordonner de cette re'siliation la re'trocession des brevets ce'de's pour 1 € symbolique par brevet ce'de', conforme'ment aux termes de l'article 8 de « l'accord de proprie'te' industrielle », ordonner le remboursement des sommes paye'es a' tort par la société Smart Packaging Solutions a' la société Gemalto, en conse'quence, condamner eu e'gard aux sommes prescrites, la société Gemalto a' payer a' la société Smart Packaging Solutions la somme de 516.002,73€, total des redevances paye'es a' tort et des frais de maintenance des brevets, e'tant pre'cise' que l'int'e'rêt contractuel sera dû en fonction de la date de paiement de chacune des factures paye'es a' tort, condamner la société Gemalto a' rembourser les sommes encaisse'es en première instance, soit 623.878,55€ avec inte'rêts contractuels a' compter du jour du re'glement, soit a' compter du 8 août 2013, dire et juger que ces inte'rêts contractuels seront capitalise's anne'e apre's anne'e, tre's subsidiairement, dire et juger que la société Smart Packaging Solutions n'est redevable d'aucune somme a' la société Gemalto a' compter du jugement déféré, les accords conclus entre les parties n'ayant plus aucun objet, condamner la société Gemalto a' payer la société Smart Packaging Solutions la somme de 65.000 € a' titre de dommages-inte'rêts pour proce'dure abusive, et celle de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2015 par la société Gemalto, dans lesquelles il est demandé à la cour de débouter la société Smart Packaging Solutions de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2013 en ce qu'il a condamné la société Smart Packaging Solutions à régler la somme de 538.200€, majorée des intérêts au taux Euribor majoré de 3 points à compter de 60 jours de dates sur les montants des 10 factures concernées, et celle de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Smart Packaging Solutions à régler à la société Gemalto la somme de 583 960 € correspondant aux factures n° 2012/CINV000008791 en date du 13 juillet 2012 et d'un montant de 44.850 €, n° 2012/CINV000008792 en date du 13 juillet 2012 et d'un montant de 44.850 €, n° 2012/CINV000008793 en date du 13 juillet 2012 et d'un montant de 44.850 €, n° 2012/CINV000015461 en date du 4 décembre 2012 et d'un montant de 44.850 €, n° 2013/CINV000004888 en date du 23 avril 2013 et d'un montant de 44.850 €, n° 2013/CINV000004889 en date du 23 avril 2013 et d'un montant de 44.850 €, n° 2013/CINV000013132 en date du 24 octobre 2013 et d'un montant de 44.850 €, n° 2014/CINV000002899 en date du 11 mars 2014 et d'un montant de 45.000 €, n° 2014/CINV000002917 en date du 11 mars 2014 et d'un montant de 45.000 €, n° 2014/CINV000007336 en date du 19 juin 2014 et d'un montant de 45.000 €, n° 2014/CINV000010125 en date du 19 août 2014 et d'un montant de 45.000 €, n° 2014/CINV000015701 en date du 19 décembre 2014 et d'un montant de 45.000 €, n° 2015/CINV000004136 en date du 26 mars 2015 et d'un montant de 45.000 €, dire que cette somme sera assortie des intérêts de retard applicables à compter des dates d'échéance prévues à « l'accord de propriété industrielle » conclu le 8 avril 2004 et que le paiement des sommes dues par la société Smart Packaging Solutions devra intervenir au jour de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement entrepris et condamner la société Gemalto au paiement des sommes réclamées par la société Smart Packaging Solutions, dire que ces sommes ne seront pas assorties d'intérêts, si la Cour devait infirmer le jugement entrepris et constater que la société Gemalto a violé une obligation de confidentialité attachée à la procédure de conciliation initiée à l'encontre de la société Smart Packaging Solutions, constater que la société Smart Packaging Solutions a également violé cette obligation, en tout état de cause, condamner la société Smart Packaging Solutions à payer à la société Gemalto la somme complémentaire de 40.589 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Les principaux fondateurs de la société Smart Packaging Solutions (SPS) étaient salariés de la société Gemplus et affectés au groupe de recherches et de développement des technologies avancées. La société Gemplus a décidé qu'elle ne poursuivrait pas les activités liées à deux technologies innovantes mises au point par le groupe de recherches. Les fondateurs de SPS ont proposé à Gemplus d'exploiter cette technologies pour leur propre compte, à travers un « essaimage ». Une lettre d'intention a été signée entre Monsieur [K], en qualité de représentant des fondateurs de la société SPS, à créer, et Monsieur [Z] de la société Gemplus, le 24 octobre 2003.

Cette lettre d'intention définissait les objectifs de l'opération et prévoyait la conclusion, entre les parties, d'un contrat de transfert de projet et d'un contrat de propriété industrielle au profit de SPS.

La société Gemplus, aux droits de laquelle vient la société Gemalto après fusion-absorption de la société Gemplus par la société Axalto en 2008, et la société Smart Packaging Solutions ont conclu deux conventions le 8 avril 2004. La société Gemalto figure parmi les leaders mondiaux de la sécurité numérique.

Un « contrat d'externalisation » de recherches et développements dans le domaine des cartes à puces prévoit le transfert de projets, la cession et la mise à disposition d'équipements . L'article 6 de ce contrat prévoit que « les parties conviennent de signer à la date de signature du présent contrat un accord de propriété industrielle joint en annexe 4 ». Il est prévu dans ce contrat que l'équipement de fabrication énuméré à l'annexe 2 sera vendu par Gemplus à SPS pour le montant de 269 731 € hors-taxes. En vertu de l'article 10, cette somme sera exigée de SPS, soit le jour où l'on pourra constater que des fonds supplémentaires d'un montant au moins égal à 1 500 000 € auront été déposés au capital de SPS si cette date est antérieure au 31 décembre 2004 soit le 31 décembre 2004, si à cette date une telle augmentation de capital n'a pas eu lieu.

L'article 11 prévoit que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et pourra être résilié dans les conditions de l'article 12. Il prévoit en outre que « l'accord de propriété industrielle référencé à l'article 6 et joint en annexe 4 prend automatiquement fin le 31 décembre 2004 (i) si une levée de fonds suffisante selon les conditions détaillées à l'article 10.4 au bénéfice de SPS n'avait pas pu être constatée au 31 décembre 2004 ou (ii) si le 31 décembre 2004 SPS ne s'était pas acquittée de sa dette de 269 731 € envers Gemplus, reconnu selon l'article 10.1 du présent contrat ».

Un « accord de propriété industrielle » a été signé le même jour, comportant des cessions et des licences de brevet moyennant le paiements de redevances, pour permettre à la société Smart Packaging Solutions l'exécution du « Contrat d'externalisation ». L'article 8.1.2 du contrat comprend les dispositions de l'article 11 du contrat d'externalisation.

Le 25 mai 2005 un addendum à « l'accord de propriété industrielle » a ajouté à celui-ci de nouvelles licences. Il était précisé que la licence pour la nouvelle famille de produits était concédée « pour une durée identique à la durée convenue dans l'accord », et que cette licence était assujettie au versement d'une redevance « selon les mêmes conditions que celles figurant dans l'accord ».

Le 25 mars 2005, les parties ont signé un avenant numéro 2 du contrat d'externalisation en remplaçant la date du 31 décembre 2004 par celle du 30 juin 2005.

La société Gemalto, qui a développé des technologies innovantes dans le domaine des cartes à puce, et de pose un certain nombre de demandes de brevets sur ces technologies et la société Smart Packaging Solutions qui a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation de modules électroniques sur supports souples, sont en désaccord sur la date de résiliation de ces accords et, partant, sur les redevances dues.

Alors que la société SPS a exécuté l'accord de propriété intellectuelle pendant près de cinq années, elle a brutalement arrêté, à compter du début de l'année 2009 le versement des redevances. Par lettre du 16 juin 2009, la société SPS

signalait que les brevets en cause n'avaient fait l'objet d'aucune exploitation depuis la signature de l'accord, qu'elle n'envisageait aucune exploitation future de ces brevets et que par conséquent « l'accord précité (était) sans objet » et qu'elle envisageait sa résiliation. Le 18 mars 2011, elle prétendait que le contrat avait été résilié de plein droit depuis le 30 juin 2005.

Par acte du 17 février 2012, la société Gemalto a assigné la société Smart Packaging Solutions devant le tribunal de commerce de Paris, demandant à cette juridiction que la société Smart Packaging Solutions soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 538 200€ en règlement de 10 factures impayées.

Dans le jugement présentement entrepris, le tribunal de commerce a estimé que de commune intention, les parties avaient renoncé à la résiliation automatique au 30 juin 2005, visée par l'article 11 du contrat d'externalisation. Il a, en conséquence, condamné la société SPS à payer à la société Gemalto les redevances jusqu'à la résiliation du contrat fixée à la date d'expiration du dernier brevet, soit le 3/2008.

La société Smart Packaging Solutions a demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris de suspendre l'exécution provisoire. Par ordonnance de référence du 27 juin 2013, le Premier Président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de 1<sup>ère</sup> Instance, motif pris que l'exécution du jugement ne risquait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Considérant que la société Smart Packaging Solutions soutient l'acquisition de la clause résolutoire des contrats et prétend que le contrat a pris fin le 30 juin 2005 et qu'elle ne doit plus de redevances à compter de cette date ; que celles-ci doivent donc lui être restituées ; que les deux contrats contiennent une clause qui indique que le contrat prend fin automatiquement aux conditions suivantes : (i) Si une levée de fonds suffisante selon les conditions de taille est à l'article 10.4 au bénéfice de la société Smart Packaging Solutions n'avait pas pu être constatée au 31 décembre 2004 ; (ii) Si le 31 décembre 2004 la société Smart Packaging Solutions ne s'était pas acquittée de sa dette de 269.731 euros envers la société Gemplus reconnue selon l'article 10.1 du présent contrat ; qu'en l'espèce la 1<sup>ère</sup> condition n'a en aucun cas été remplie, puisque la société Gemplus n'a pas participé à une quelconque augmentation de capital à hauteur de 269.731€ ; qu'ainsi les conditions de la levée de fonds ne sont pas réalisées ; que la seconde condition n'est pas davantage réalisée, la société Smart Packaging Solutions n'ayant pas remboursé la somme de 269.731€ due à la société Gemplus, au 31 décembre 2004 ;

Considérant que l'intimée soutient que la société Smart Packaging Solutions doit s'acquitter d'une redevance trimestrielle

de 37.500 euros hors taxes (soit 44.850 euros toutes taxes comprises) envers Gemalto, et ce, jusqu'au 31 de cembre 2018, le contrat n'ayant jamais été résilié ; que ces redevances e'taient re'gle'es sans difficulte' jusqu'a' la fin de l'anne'e 2008, lorsque la société Smart Packaging Solutions a de'cide', de manie're soudaine et sans aucune justification, de ne plus honorer ses factures à compter du 13 février 2009, malgré ses nombreuses mises en demeure ; qu'elle expose que les contrats ne contiennent pas une clause de résiliation automatique et la société Smart Packaging Solutions s'est livre'e a' une interpre'tation errone'e du contrat ; qu'en effet, la clause en question concerne les hypothe'ses pre'vues aux (i) et (ii) de l'article 11 qui visent toutes deux le remboursement de la dette de 269.731 euros de SPS a' la société Gemplus, que ce soit via une augmentation de capital (hypothe'se (i)) ou par remboursement pur et simple (hypothe'se ii) et donc que la clause re'solutoire du contrat de licence a pour unique objet d'inciter la société Smart Packaging Solutions a' rembourser sa dette, puisque c'est l'absence de remboursement par la société Smart Packaging Solutions qui conditionne l'application de la clause re'solutoire ; que cette dette a e'te' inte'gralement rembourse'e en nume'raire ; qu'en outre, les parties ont eu l'intention non équivoque d'exécuter le contrat au-delà du 30 juin 2005 ; qu'elle en veut pour preuve les paiements effectués régulièrement pendant cinq ans par la société Smart Packaging Solutions jusqu'au 31 décembre 2008, mais également, l'envoi a' Gemalto de de'clarations de redevances tous les trimestres jusqu'en juillet 2009, le maintien des brevets en cause et les diffe'rents e'crits par lesquels la société Smart Packaging Solutions reconnaît avoir une dette envers la société Gemalto ;

Considérant que les parties sont convenues le 9 juin 2005 d'un remboursement échelonné de la dette de SPS ; que cet accord a été conclu avant le 30 juin 2005, qui constituait la date butoir prévoyant la résiliation automatique du (i) de l'article 11 susvisé ; que cet accord révèle une renonciation à se prévaloir de la résiliation, moyennant un remboursement différé, effectué en trois paiements des 15 juillet, 2 novembre, et 30 décembre 2005 ;

Considérant au surplus que les parties ont manifesté leur intention non équivoque d'exécuter le contrat au-delà du 30 juin 2005 ; que la société SPS a continué à adresser le décompte des sommes dues au titre de la licence jusqu'à fin septembre 2009, a continué à régler les sommes dues jusqu'à février 2009, et, enfin, a maintenu les brevets en cause ; qu'il a fallu attendre 2011 pour qu'elle se prévale de la clause résolutoire, alors qu'elle avait écrit à Gemalto, dans un courrier du 16 juin 2009 qu'elle « envisageait la résiliation du contrat de licence » ; que le conciliateur judiciaire de SPS, dans son courrier du 21 mai 2010, a reconnu à l'égard de [R] une dette de 179 400 € correspondant à des redevances impayées ; que dans un e-mail du 16 septembre 2010, SPS a admis une dette à l'encontre de Gemalto ; que SPS n'a jamais rétrocédé les brevets cédés pour un montant symbolique de un euro, contrairement à ce que prévoit l'article 8.1 de l'accord de propriété industrielle, en cas de résiliation ; qu'elle n'a pas davantage remis à Gemalto un certificat stipulant que SPS et ses filiales n'avaient plus aucun droit d'utiliser les brevets, contrairement aux prévisions de l'article 8.3 du même accord, en cas de résiliation ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Smart Packaging Solutions à payer à la société Gemalto la somme de 538 200 €, majorée des intérêts au taux Euribor majoré de trois points à compter de 60 jours de dates sur le montant des 10 factures concernées ;

Considérant que le contrat n'ayant jamais été résilié, il y a lieu, en outre, de condamner la société Smart Packaging Solutions à payer à la société Gemalto les redevances échues du 13 juillet 2012 au 26 mars 2015, soit la somme globale de 583 960 €, majorée des intérêts de retard au taux Euribor majoré de trois points à compter de 60 jours de dates sur le montant des factures concernées ;

## Sur le non-respect de l'obligation de confidentialité

Considérant que la société appelante estime avoir subi un réel préjudice du fait du non-respect des règles essentielles de confidentialité en matière de médiation et de ce fait, demande l'allocation de 1€ de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Gemalto expose ne pas avoir violé l'obligation de confidentialité et affirme qu'en réalité, la société Smart Packaging Solutions ne subit aucun préjudice à faire état de la procédure de conciliation, bien au contraire puisqu'elle tente d'en tirer parti ; que si toutefois, par extraordinaire, la cour devait constater que la société Gemalto a violé une obligation de confidentialité, elle ne pourra que faire le même constat à l'égard de la société Smart Packaging Solutions ;

Considérant que la société appelante ne démontre pas le préjudice dont elle aurait souffert à cause du non-respect prétendu de l'obligation de confidentialité ; que sa demande sera donc rejetée ;

## Sur la demande de la société Smart Packaging Solutions pour procédure abusive

Considérant que la société Smart Packaging Solutions ne démontre pas en quoi l'exercice de l'action de la société Gemalto aurait dégénéré en abus ; que sa demande pour procédure abusive sera donc rejetée ;

## Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gemalto les frais irrépétibles de l'instance ; qu'il y a lieu de condamner la société Smart Packaging Solutions à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

déboute la société Smart Packaging Solutions de ses demandes pour procédure abusive et pour violation de l'obligation de confidentialité,

condamne la société Smart Packaging Solutions à payer à la société Gemalto la somme supplémentaire de 583 960 €, majorée des intérêts au taux Euribor majoré de trois points à compter de 60 jours de dates sur le montant des factures concernées,

condamne la société Smart Packaging Solutions aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamne la société Smart Packaging Solutions à payer à la société Gemalto la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

La Conseillère

V. PERRET Claudette NICOLETIS