

COM.24 FEVRIER 1998
DIVER c. EDF
B.F. n.81-05.641
PIBD 1998.654.III.265

DOSSIERS BREVETS 1999.I.6

GUIDE DE LECTURE

- **CONTRAT DE RECHERCHE**
- **DETACHEMENT DE SALARIES**

**

LES FAITS

- : Monsieur Marius DIVER (ci-après : DIVER) est employé par la société SOCOTEC (ci-après : SOCOTEC) en qualité d'ingénieur chargé du contrôle technique des études de génie civil relatives aux réfrigérants atmosphériques.
- : EDF sollicite DIVER à titre personnel pour faire partie d'un groupe de travail dit "*EDF-réfrigérants*".
- 11 avril 1979 : DIVER adresse à EDF, sur papier à en-tête de SOCOTEC, un "*mémoire sur les possibilités d'améliorer le rendement des réfrigérants atmosphériques par certaines dispositions constructives*".
- 28 décembre 1979 : EDF, donneur d'ordres, et SOCOTEC, entrepreneur, concluent un contrat de recherche se référant *aux clauses administratives applicables aux marchés d'études* sur les nouvelles structures pour les réfrigérants atmosphériques; le contrat prévoit l'attribution des résultats au donneur d'ordres et un détachement temporaire de DIVER auprès de EDF.
- 20 mars 1981 : EDF dépose une demande de brevet n.81-05-641 relative à une invention du groupe de travail "*EDF-Réfrigérant*" portant sur une "*cheminée, notamment tour de réfrigérant atmosphérique*" avec désignation comme inventeur de quatre employés.
- 31 mars 1983 : DIVER, en pré-retraite, propose à EDF, qui accepte, de poursuivre son activité, à titre bénévole, sur les tours de réfrigérants.
- 26 mars 1985 : DIVER sollicite une prime
- 7 janvier 1986 : EDF accorde à DIVER une prime de 40.000 F.
- juillet 1998 : DIVER cesse toute collaboration avec EDF.
- 6 décembre 1991 : Pour dépôt frauduleux, DIVER assigne EDF en revendication de la copropriété du brevet n.81-05-641 à concurrence du quart.
- : Le TGI de Paris rend une décision inconnue.
- : Le perdant fait appel.
- 5 juillet 1995 : La Cour d'appel de Paris rejette la demande de DIVER.
- : DIVER forme un pourvoi.
- 24 février 1998 : **La Cour de cassation rejette le pourvoi**

LE DROIT

La discussion de l'affaire porte sur l'application de l'article L.611-8 CPI :

"Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre".

Si le demandeur de brevet – EDF – était de mauvaise foi, l'action de DIVER n'était pas prescrite; au cas contraire, elle l'était.

Le détachement par un employeur – SOCOTEC - d'un employé – DIVER – auprès d'un client, donneur d'ordres – EDF – ne modifie pas la relation d'emploi et ne fait pas de l'employé du "détachant" – SOCOTEC – un employé de "détachaire" – EDF –.

La conclusion d'un contrat de recherche entre EDF, donneur d'ordres, et SOCOTEC, entrepreneur, peut régulièrement prévoir l'attribution au premier des résultats des études.

Dans la mesure où les inventions régies par le contrat de recherche sont le fait d'employés de l'entrepreneur de recherche, celui-ci doit faire sienne l'appartenance ou le transfert au donneur d'ordres desdites inventions.

. S'agissant d'*inventions de mission*, elles lui appartiennent et il doit payer les rémunérations supplémentaires – quitte à les faire supporter au donneur d'ordres.

. S'agissant d'*inventions hors mission attribuables*, il doit se les attribuer et est débiteur du juste prix quitte à le faire supporter par le donneur d'ordres.

En brevetant les résultats couverts par le contrat de recherche, EDF a agi de bonne foi et peut, par conséquent, se prévaloir du court délai de prescription des actions en revendication établi par l'article L. 611.8 CPI précité :

"La Cour d'appel qui a déduit de ces constatations et appréciations que le contrat conclu entre les sociétés SOCOTEC et EDF était un contrat de recherche et que M.DIVER ne pouvait pas ignorer que les recherches entreprises étaient destinées à la société EDF a donc, sans méconnaître les règles juridiques de l'accord, recherché si la société EDF était ou non de mauvaise foi".

"Le moyen tiré de la nullité du contrat conclu le 28 décembre 1979 entre SOCOTEC et EDF... est inopérant au regard de la propriété de l'invention litigieuse, dès lors que la Cour d'appel a retenu que M.DIVER avait agi dans le cadre d'une mission inventive au profit de son employeur".

COMM.

12

M.F.

3

COUR DE CASSATION

Audience publique du **24 février 1998**

Rejet

M. BÉZARD, président

Arrêt n° 525 D

Pourvoi n° R 95-19.047

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Sur le pourvoi formé par M. Marius Diver, demeurant
288, chemin des Maréchaux, 38190 Bernin,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris
(4e Chambre, Section A), au profit de l'Electricité de France (EDF), société
anonyme, dont le siège est 2, rue Louis Murat, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où
étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur,
M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier
de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Diver, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995), que M. Diver, employé en qualité d'ingénieur par la société Socotec chargé du contrôle technique des études de génie civil relatives aux réfrigérants atmosphériques et sollicité à titre personnel par la société EDF, pour faire partie d'un groupe de travail dit "EDF-réfrigérants" ayant pour mission de rechercher des solutions aux exigences techniques liées aux réfrigérants atmosphériques de grande dimension, a, dans le cadre de cette mission, adressé, le 11 avril 1979, à la société EDF sur papier à en-tête de la société Socotec, un "mémoire sur les possibilités d'améliorer le rendement des réfrigérants atmosphériques par certaines dispositions constructives" ; que par contrat daté du 28 décembre 1979, se référant aux clauses administratives applicables aux contrats d'études, la société EDF a confié à la société Socotec une mission de recherche consacrée à la recherche de nouvelles structures pour les réfrigérants atmosphériques ; que le 18 mars 1980, la société EDF a effectué le dépôt d'une enveloppe Soleau pour l'invention d'un nouveau type de "supportage" des tours des réfrigérants atmosphériques et le 20 mars 1981 elle a effectué le dépôt enregistré sous le numéro 81-05. 641 d'une demande de brevet relative à une "cheminée, notamment tour de réfrigérant atmosphérique", invention de MM. Diver, Grovalet, Bordet et Caudron en précisant qu'elle tenait l'acquisition du brevet de contrats de travail ; que le 31 mars 1983, M. Diver, alors en pré-retraite, a proposé à la société EDF, qui l'a accepté, de poursuivre son activité sur les tours de réfrigérants à piles à titre bénévole ; que le 26 mars 1985, il a sollicité l'attribution d'une prime dont le montant de quarante mille francs lui a été alloué le 7 janvier 1986 ; qu'il a cessé sa collaboration avec la société EDF en juillet 1988 ; que le 6 décembre 1991, alléguant le dépôt frauduleux de la demande de brevet numéro 81-05.641 il a assigné la société EDF en revendication de la copropriété du titre à concurrence du quart ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Diver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en revendication était prescrite et de l'avoir rejetée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu ne pouvant porter que sur des points de fait et non de droit, c'est au juge qu'il appartenait de qualifier ses travaux et de rechercher lui-même en fonction des éléments de preuve produits et quelles que soient ses déclarations, si l'invention objet du brevet revendiqué, résultait ou non des travaux effectués en dehors de tout contrat par lui à titre personnel et préalablement à la convention du 28 décembre 1979, en application de laquelle selon la société EDF, l'invention avait été au contraire découverte ; qu'en se bornant à opposer son "propre aveu" pour

dénier que l'invention eût préexisté à la dite convention, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à opposer son "propre aveu" sans rechercher si la mauvaise foi de la société EDF, ne résultait pas des faits attestés par les responsables de la société Socotec, les entreprises concernées et MM. Bordet et Grovalet, co-inventeurs salariés de la société EDF, que son mémoire du 11 avril 1979 faisait partie intégrante de l'invention revendiquée, que celle-ci avait été découverte préalablement à la convention du 28 décembre 1979, que la profession en avait eu connaissance avant la conclusion de ce contrat, que le brevet n'a fait que reprendre ses dessins antérieurs, que les calculs informatiques attestant de la viabilité de l'invention avaient été de même effectués antérieurement au contrat par la société Socotec à sa demande sur la base de ses dessins, que la société Socotec n'avait contracté avec la société EDF que parce que l'invention avait déjà été découverte, que la convention en faisait d'ailleurs elle-même référence en prévoyant la remise dans les trois jours des calculs informatiques précités afférents à "une nouvelle assise des réfrigérants atmosphériques" pour laquelle un appel d'offres devrait pouvoir être lancé dès février 1980, que les prestations de la société Socotec s'étaient effectivement limitées outre ces calculs, à une simple assistance technique des projets en dérivant, assuré sur place par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, enfin et subsidiairement, que l'aveu doit être clair et non équivoque ; que sa lettre du 26 mars 1985 concluait que "ma proposition du 11 avril 1979 qui a été à l'origine des nombreuses études mentionnées, constitue, me semble-t-il, une invention dans le domaine des réfrigérants", pour la protection de laquelle" il m'a semblé inutile de prendre des précautions administratives et de déposer une enveloppe Soleau" compte tenu de la notoriété de la société EDF ; qu'en déduisant de la lettre du 26 mars 1985 l'aveu de ce que les travaux antérieurs au contrat du 28 décembre 1979, pour lesquels il a explicitement réservé la qualification d'invention, ne relevaient au contraire que de la simple idée innovatrice, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le 4 septembre 1978 s'est tenue une réunion entre M. Diver et un responsable de la société EDF au cours de laquelle a été évoquée la possibilité pour la société EDF d'entreprendre des recherches pour accroître le degré de fiabilité des réfrigérants, que le 11 avril 1979, M. Diver a adressé au directeur technique de la direction de l'équipement de la société EDF sur papier à en-tête de la société Socotec un mémoire sur les possibilités d'améliorer le rendement des réfrigérants atmosphériques et qu'enfin le 28 mars 1985, il a adressé une lettre à la société EDF en rappelant sa qualité d'employé de la société Socotec, et le fait que le contrat du 28 décembre 1979 avait permis son détachement auprès de cette société pour étudier en collaboration avec ses spécialistes "les infrastructures nouvelles des réfrigérants" ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations que le contrat

conclu entre les sociétés Socotec et EDF était un contrat de recherche et que M. Diver ne pouvait pas ignorer que les recherches entreprises étaient destinées à la société EDF a donc, sans méconnaître les règles juridiques de l'aveu, recherché si la société EDF était ou non de mauvaise foi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Diver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en revendication était prescrite et de l'avoir rejetée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait qu'il ait exécuté en qualité de salarié la convention du 28 décembre 1979 le détachant à sa demande pour étudier les nouvelles infrastructures des réfrigérants atmosphériques, n'emporte pas qu'il ait été partie contractante au marché souscrit sans son concours par la société EDF et son employeur et dont il n'est même pas relevé qu'il eût connu les stipulations ; qu'il n'en résulte pas en effet qu'il ait personnellement donné son consentement aux obligations du dit contrat, ni qu'il ait renoncé à ses droits de propriété industrielle, de sorte qu'étant un tiers à cette convention celle-ci ne pouvait par elle-même l'obliger ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations en violation des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que les articles L. 111-23 et L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation limitent expressément les attributions des sociétés de contrôle technique à la "mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages notamment sur les problèmes qui concernent la solidité... et la sécurité des personnes "et leur défendent en revanche "l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage" ; que la nullité d'ordre public frappant les conventions enfreignant ces prohibitions édictées dans l'intérêt général interdit au juge de leur faire produire le moindre effet, de sorte qu'il ne pouvait en tout état de cause être privé du droit et d'invoquer la nullité de la convention du 28 décembre 1979 qui n'a pu légalement servir de cadre à l'invention litigieuse et de se prévaloir de la mauvaise foi de la société EDF qui a expressément reconnu dans une note non contestée, du 6 mars 1981, que la société Socotec l'avait avertie de ce qu'il lui était interdit de faire oeuvre inventive ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 6 du Code civil ; alors, de plus et en toute hypothèse, que ne résulte même pas du seul fait qu'il ait exécuté la convention du 28 décembre 1979 le détachant à sa demande pour étudier les nouvelles infrastructures des réfrigérants atmosphériques, qu'il ait agi en connaissance de l'illicéité de sa mise à disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du Code civil ; et alors, enfin, que selon ses propres constatations, il n'a agi qu'en qualité de salarié de la seule société Socotec, ce qui excluait précisément que la prime qu'il a sollicitée de la société EDF puisse être la

rémunération supplémentaire pouvait être due par l'employeur à un salarié qui n'a pas de droit de propriété sur l'invention faite dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 611- du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tiré de la nullité du contrat conclu le 28 décembre 1979 entre la société Socotec et la société EDF en raison de l'illicéité éventuelle de son objet ou de ses clauses, est inopérant au regard de la propriété de l'invention litigieuse dès lors que la cour d'appel a retenu que M. Diver avait agi dans le cadre d'une mission inventive au profit de son employeur ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a pu décider que l'octroi, par la société EDF, de la prime réclamée par M. Diver, démontrait que cette société n'avait pas commis de fraude sans qu'il puisse en être déduit que la société Socotec n'était pas l'employeur de M. Diver ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Diver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en revendication était prescrite et de l'avoir rejetée alors, selon le pourvoi, qu'il était également soutenu que la société EDF avait agi irrégulièrement et de mauvaise foi, d'un côté en déposant sa demande de brevet en violation des stipulations du contrat du 28 décembre 1979 lui imposant d'en aviser préalablement la société Socotec, afin d'éviter ses protestations et les siennes et, d'un autre côté, en le trompant sur le contenu de ses droits dans la mesure où la société EDF lui a expressément demandé qu'il lui cède son droit de propriété industrielle sur l'invention pour les Etats-unis et que cet établissement public lui a ensuite déclaré le 18 octobre 1983, que leur coopération passée avait été "confirmée par le dépôt de brevet commun" ; qu'en omettant de se prononcer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi de la société EDF, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il résultait du contrat de recherche conclu entre la société EDF et la société Socotec que le résultat des recherches était la propriété de la société EDF, et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Diver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en revendication était prescrite et de l'avoir rejetée alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de sa lettre du 18 octobre 1983, la société EDF lui a expressément déclaré de manière claire et précise, que leur coopération sur "les tours de réfrigérants à piles" avait été "concrétisée par le dépôt de brevet commun"; que cette fausse déclaration sur l'existence d'un titre de propriété industrielle qui serait commun à lui et à la société EDF constituait une faute de la part de cet établissement public qui était tenu d'indiquer à l'inventeur la réalité de ses démarches ayant abouti à la délivrance le 27 avril 1984 du brevet d'invention ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il était établi que M. Diver avait reconnu avoir participé, dans un premier temps, à titre personnel et bénévole, aux recherches et que le contrat du 28 décembre 1979 précisait exactement la nature et la portée de sa participation, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute à la charge de la société EDF ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Diver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en revendication était prescrite et de l'avoir rejetée alors, selon le pourvoi, qu'il justifiait sa demande d'indemnisation par les nombreuses études et recherches diverses effectuées antérieurement et postérieurement à l'invention et aux six mois de son détachement résultant de la convention du 28 décembre 1979, travaux qu'il a fourni à la société EDF à titre personnel et en l'absence de tout contrat jusqu'en 1988, même après le versement de la prime qui lui a été allouée en 1985 pour sa contribution à l'invention ; que dès lors en se bornant à rappeler de manière générale le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso et, de manière inopérante, la prescription de l'action en revendication de l'invention, sans autrement justifier sa décision au regard des faits, allégués par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que M. Diver reconnaissait avoir travaillé en qualité de salarié de la société Socotec et avoir reçu une rémunération de la société EDF pour sa collaboration ultérieure, la cour d'appel a répondu au moyen tiré de l'enrichissement sans cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Diver aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.