

COM. 3 JUIN 1998  
THOMSON CSF c. ACELEC  
B.F. n. 84-118.328  
PIBD 1998.664.III.531

DOSSIERS BREVETS 1999.I.7

## GUIDE DE LECTURE

- CONTRAT DE RECHERCHE - PREUVE \*\*
- ACTION EN REVENDICATION - FRAUDE DES DROITS DE  
L'AYANT-CAUSE DE L'INVENTEUR \*\*\*
- ATTRIBUTION DES BREVETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS \*\*

V. TGI Paris 12 mai 1993, Dossiers Brevets 1994.I.2 et Paris 17 mai 1995, Dossiers Brevets 1995.IV.8

## LES FAITS

- 7 mars 1983 : Mr. MALON dépose le brevet français n.83-03.706 relatif à un dispositif "*de contrôle continu des vitesses, d'arrêt automatique et d'aide à la conduite de véhicules*".
- : MALON cède le brevet à la société ACELEC.
- octobre 1984 : ACELEC, donneur d'ordres, passe un contrat de recherche avec MM.LEPARQUIER et DRABOWITCH, par ailleurs ingénieurs chez THOMSON CSF.
- : Le contrat est exécuté de part et d'autre : les chercheurs communiquent une invention au donneur d'ordre qui les rémunère directement.
- 30 novembre 1984 : Sur l'invention résultant du contrat de recherche, la société THOMSON CSF dépose une demande de brevet n.84-118.328 ayant pour titre : "*capteur radar pour commande automatique de train*".
- 30 novembre 1990 : ACELEC assigne THOMSON CSF
  - . en revendication du brevet 84-18.328 et des brevets étrangers correspondants,
  - . en restitution des fruits tirés de l'exploitation de ces brevets
- 12 mai 1993 : TGI Paris fait droit à la demande de ACELEC.
- : THOMSON fait appel.
- 17 mai 1995 : La Cour de Paris confirme le jugement.
- : THOMSON forme un pourvoi.
- **3 juin 1998 : La Cour de cassation rejette le pourvoi**

## LE DROIT

### *A - LE PROBLEME*

#### *1°) Prétention des parties*

##### a) Le demandeur en revendication (ACELEC)

prétend qu'il y a **eu contrat de recherche** entre ACELEC et THOMSON établissant au profit du donneur d'ordre un droit au brevet sur les résultats de l'étude.

##### b) Le défendeur en revendication (THOMSON)

prétend qu'il **n' y a pas eu contrat de recherche** entre ACELEC et THOMSON établissant au profit du donneur d'ordre un droit au brevet sur les résultats de l'étude.

## 2°) *Enoncé du problème*

**Y a-t-il eu contrat de recherche** entre ACELEC et THOMSON établissant un droit au brevet sur les résultats de l'étude au profit du donneur d'ordre ?

## **B - LA SOLUTION**

### 1°) *Enoncé de la solution*

*"En retenant que la société Thomson avait accepté en connaissance de cause que son salarié effectue l'étude sollicitée par la société Acelec, et que la société Thomson se trouvait engagée par cette convention de commande alors même qu'elle avait accepté que M.Drabowitch soit directement rémunéré par la société Acelec, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision".*

### 2°) *Commentaire de la solution*

L'arrêt est peut être moins intéressant par sa reconnaissance de l'exécution d'un contrat de recherche entre ACELEC, donneur d'ordres, et THOMSON, entrepreneur que pour les effets obligatoires qu'il lui attache : l'appartenance au donneur d'ordres des résultats de la recherche avec la reconnaissance à celui-ci du droit au brevet :

*"Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il est démontré que l'étude effectuée par M.Drabowitch n'a pas été remise à titre confidentiel à la société Acelec, ni que la société Thomson ait manifesté sa volonté, dans son engagement contractuel, de déposer un brevet tandis que la demande de brevet déposée par la société Thomson reprend pour l'essentiel le contenu de l'étude commandée par la société Acelec, la Cour d'appel, qui a ainsi caractérisé que le dépôt de son brevet par la société Thomson l'avait été en fraude des droits de la société Acelec, a légalement justifié sa décision d'accueillir la demande de revendication présentée par la société Acelec".*

**B**

COMM.

FB

**COUR DE CASSATION**

---

Audience publique du **3 juin 1998**

Rejet

M. BÉZARD, président

Arrêt n° 1165 D

Pourvoi n° Z 95-18.917

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 la société Thomson CSF, société  
anonyme, dont le siège est 173, boulevard Hausmann, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris  
(4e chambre, section A), au profit de la société Acelec, dont le siège est  
zone industrielle de Boulazac, 24750 Périgueux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen  
unique de cassation annexé 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 7 avril 1998, où étaient  
présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur,  
M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier  
de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson CSF, de Me Cossa, avocat de la société Acelec, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995), que la société Acelec a assigné la société Thomson en revendication du brevet déposé par celle-ci le 30 novembre 1984 sous le numéro 84-18.328 ayant pour objet un "dispositif et procédé de commande de véhicules guidés" en faisant valoir que ledit brevet et les brevets étrangers correspondants avaient été déposés en fraude de ses droits ;

Attendu que la société Thomson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité extra-contractuelle du commettant du fait de son préposé, posée par l'article 1384 du Code civil, n'implique pas la formation d'un contrat entre le commettant et le tiers avec qui le préposé a traité ; qu'après avoir retenu qu'il y avait un contrat de commande d'une étude entre la société Acelec et l'un de ses salariés, et qu'elle avait accepté que son salarié effectue une étude sur le problème qui préoccupait la société Acelec et soit directement rémunéré par celle-ci, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire qu'elle-même se trouvait engagée par "cette convention de commande en application de l'article 1384 du Code civil en sa qualité de commettant", sans priver sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble l'article 1101 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt retient que la demande de brevet déposée par elle sous le numéro 84-18.328 reprend pour l'essentiel le contenu de l'étude établie par M. Drabowitch le 16 novembre 1984 et énonce qu'elle avait autorisé ce dernier à conclure à contrat de commande d'une étude avec la société Acelec ; que cette autorisation suppose la connaissance par elle de l'objet précis de l'étude que son salarié devait élaborer de sorte que la concordance entre cette étude et la note technique remise par la société Acelec conditionnait directement à la fois, d'un côté, la rencontre des volontés d'elle-même et de la société Acelec nécessaire à la formation d'un contrat entre ces deux sociétés, d'un deuxième côté, une éventuelle responsabilité d'elle-même du fait de M. Drabowitch qui ne pouvait livrer à la société Acelec des connaissances techniques appartenant à elle sans l'autorisation formelle de cette dernière, et, d'un troisième côté, une éventuelle fraude ou mauvaise foi de sa part dans le dépôt de sa demande de brevet ; qu'en énonçant néanmoins qu'il importait peu qu'il n'existe pas de réelle concordance entre la note technique remise par la société Acelec et l'étude élaborée par M. Drabowitch, la cour d'appel ne caractérise ni l'existence d'un contrat entre elle et la société Acelec, ni une éventuelle responsabilité d'elle-même du fait de son préposé, ni une éventuelle fraude ou mauvaise foi d'elle-même qui a déposé sa demande de brevet, et prive

ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1101, 1129 et 1384 du Code civil, ensemble l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucun contrat de commande d'une étude n'a été passé entre la société Acelec et son service commercial, seul habilité à conclure un pareil contrat ; qu'il en résulte aussi que l'étude élaborée par M. Drabowitch le 16 novembre 1984, exposant l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet numéro 84-18.328, ne concorde pas avec la question posée dans la note technique remise par la société Acelec à M. Drabowitch ; que, de même, il en résulte que le représentant de la société Acelec avait signé à engagement de non-divulgateion du contenu de cette étude, engagement donné pour une durée dont l'expiration coïncide avec celle de la date du dépôt par elle de sa demande de brevet ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui refuse de reconnaître son droit au titre de propriété industrielle qu'elle a acquis à la suite du dépôt de sa demande de brevet, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-6-6 du Code de la propriété industrielle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, qu'un ancien président de la société Thomson, également associé de la société Acelec, souhaitant faire effectuer une étude pour résoudre le problème technique posé par la mise en oeuvre d'un brevet numéro 83-18.706 ayant pour objet "un dispositif de contrôle continu des vitesses d'arrêt automatique et d'aide à la conduite des véhicules" possédé par la société Acelec, après avoir consulté le directeur technique de la branche militaire aéronautique de la société Thomson, qui lui a indiqué le nom du spécialiste radar de la société Thomson, M. Drabowitch, a sollicité l'accord du supérieur hiérarchique de ce dernier pour que soit effectuée cette étude, et, en second lieu, que le représentant brevets de la société Thomson était présent lors de la remise de son étude à la société Acelec par M. Drabowitch ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, en retenant que la société Thomson avait accepté en connaissance de cause que son salarié effectue l'étude sollicitée par la société Acelec, et que la société Thomson se trouvait engagée par cette convention de commande alors même qu'elle avait accepté que M. Drabowitch soit directement rémunéré par la société Acelec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il est démontré que l'étude effectuée par M. Drabowitch n'a pas été remise à titre confidentiel à la société Acelec, ni que la société Thomson ait manifesté sa volonté, dans son engagement contractuel, de déposer un brevet tandis que la demande de brevet déposée par la société Thomson reprend pour l'essentiel le contenu de l'étude commandée par la société Acelec, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé que le dépôt de son brevet par la société Thomson l'avait été en fraude des droits de la société Acelec, a légalement justifié sa décision d'accueillir la demande de revendication présentée par la société Acelec ;

REFUSÉ