

TGI PARIS 12 MAI 1993
ACELEC c. THOMSON CSF
Brevet n. 83-03.706
PIBD 1993.551.III.547

DOSSIERS BREVETS 1994.I.2

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 ETRANGERS | | ** |
| - RESTITUTION DU BREVET | | ** |

I - 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 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 : La société THOMSON CSF dépose une demande de brevet n.84-118.328 portant sur l'invention et résultant du contrat de recherche, un "*capteur radar pour commande automatique de train*".
- 4 septembre 1989 : La cession MALON-ACELEC est inscrite au Registre National des Brevets.
- 30 novembre 1990 : ACELEC assigne THOMSON CSF en revendication du brevet 84-18.328 et des brevets étrangers correspondants.
- 12 mai 1993 : TGI Paris fait droit à la demande de ACELEC.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (De l'existence du contrat de recherche)

* **L'existence du contrat de recherche** conclu entre ACELEC et les ingénieurs de THOMSON CSF est établie par différents moyens de fait :

"Attendu que l'accomplissement par DABROWITCH des travaux répondant au problème posé par ACELEC, la remise par lui d'un rapport à celui-là même qui le lui avait demandé, le détail de la rédaction de la note d'honoraires présentée, son règlement accepté démontrent l'adéquation de la réponse apportée par DABROWITCH au problème posé par ACELEC établissant en même temps la pertinence des allégations de la société demanderesse sur l'existence d'une commande de recherche" ..

* **La connaissance de cette relation** par THOMSON CSF est établie par la preuve de sa non dissimulation par les "chercheurs" :

"Attendu que la qualité de salariés de haut niveau technique de LEPARQUIER et DABROWITCH, le niveau de leurs fonctions dans l'organigramme de THOMSON - respectivement Directeur technique à la Direction Générale et Ingénieur en Chef à la Division Système de Contrôle dite SDC, - leur accueil du directeur commercial d'ACELEC dans les locaux mêmes de THOMSON CSF, la présentation par DABROWITCH de son rapport sous des références THOMSON de son propre service, enfin plus généralement l'acceptation tant par LEPARQUIER que par DABROWITCH d'un contact et d'un travail pour une Société qu'aucun lien juridique ne rattachait à leur employeur ainsi que le principe de la facturation d'une rémunération directe de DABROWITCH démontrent l'absence manifeste de dissimulation de leur comportement vis-à-vis de THOMSON CSF leur employeur, des deux interlocuteurs du représentant de la Société ACELEC, Monsieur MARIE" ..

* La décision est assez elliptique sur les conséquences du **délai écoulé entre la demande de brevet par THOMSON CSF et l'action en revendication d'ACELEC**. Elle évoque une "ignorance" qui, en principe, est indifférente au cours des délais de la prescription :

"Attendu que la thèse de l'ignorance du dépôt de brevet par THOMSON CSF le 39 novembre 1984 est cohérente..."

Rappelons le texte applicable en matière de prescription de l'action en revendication, l'article L.611-8 als.2 et 3 :

"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".

La décision ne rappelle pas la date de délivrance du titre demandé le 30 novembre 1984 et revendiqué le 30 novembre 1990. L'évocation de la "fraude des droits d'ACELEC" (dispositif) permettrait de faire jouer l'article L.611-8 al.3.

* Le bénéfice de la **possession personnelle** de THOMSON CSF dénié par le demandeur n'est pas visé par le jugement, le TGI n'étant saisi d'aucune demande en contrefaçon formée par ACELEC contre THOMSON CSF.

Rappelons, toutefois, l'exigence de bonne foi que paraît bien écarter la qualification du comportement de THOMSON comme conduit "en fraude des droits de la société ACELEC" (dispositif). L'article L.613-7 CPI dispose, en effet :

"Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet" ..

- Le Tribunal de Paris ordonne la **restitution** par le défendeur THOMSON CSF au demandeur ACELEC **des différents brevets, français et étrangers**, couvrant l'invention en cause :

"Ordonne la restitution par la Société THOMSON CSF à la Société ACELEC de la demande de brevet n.84.18.328 du 30 novembre 1984 libre de toutes charges et la restitution de tous les brevets étrangers correspondant à cette demande de brevet français".

La formule est discutable car si le Juge français ne peut décider, lui-même, du transfert de titres étrangers et peut, seulement, l'ordonner au défendeur titulaire d'un brevet extérieur, il peut - doit ? - ordonner lui-même le transfert des brevets français.

- Dans le fil de la jurisprudence obligeant le défendeur perdant à l'action en revendication à **restituer les fruits de son exploitation**, le dispositif de la décision énonce :

"Ordonne une mesure d'expertise aux fins de déterminer le montant des fruits que la Société THOMSON CSF a pu tirer de l'exploitation de sa demande de brevet français et des brevets étrangers correspondants"..

L'exécution provisoire - nonobstant un appel, par conséquent - est, toutefois, refusée :

"Attendu que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de la présente décision relative au transfert d'un titre de propriété industrielle".

MINUTE

B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1993

N° du Rôle Général

90/25928 /

Assignation du

30 NOVEMBRE 1990

EXPERTISE ✓

N° 4

Expert :
M. GUILGUET
6, place Denfert-
Rochereau
75014 PARIS

grosse délivrée le 4/5/93
à Mathely-
expédition le
à
copie le 4/5/93
2

DEMANDEUR

- La Société ACELEC
SA dont le siège est Zone Industrielle
de Boulazac (24750) PERIGUEUX;

Représentée par :

Maître MATHELY, Avocat, E.591.

DEFENDEUR

- La Société THOMSON-C.S.F.
SA dont le siège est 51 Esplanade
du Général de Gaulle - LA DEFENSE 10
92045 PUTEAUX;

Représentée par :

La SCP COURTEAULT LECOQ, Avocats, P.183.

page première

MB

Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE, Vice-Président,
Madame CUEFF, Juge,
Madame AIMAR, Juge;

GREFFIER

Madame BRINGARD.

DEBATS :

A l'audience du 23 MARS 1993
tenue publiquement;

JUGEMENT :

- prononcé en audience publique
- contradictoire
- susceptible d'appel;

X

X

X

La Société ACELEC est propriétaire d'un brevet français qu'elle exploite sous le N° 83.03.706 , brevet déposé le 7 Mars 1983 relatif à un dispositif de contrôle continu des vitesses, d'arrêt automatique et d'aide à la conduite de véhicules.

En 1984, ayant imaginé un système pour la conduite automatique adaptée aux transports ferroviaires et particulièrement au métro, système utilisant les propriétés directives des ondes hyperfréquence associées à des balises de réflexion et à des antennes réceptives permettant d'éviter la nécessité de l'installation de câblages elle décidait de faire procéder à une étude du dispositif sur le plan radioélectrique (radar).

AUDIENCE DU
12 MAI 1993

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

Par l'intermédiaire d'un de ses actionnaires autrefois lié à THOMSON CSF elle entrait en relation avec Messieurs LEPARQUIER et DRABOWITCH respectivement Directeur technique à la Direction Générale et Ingénieur en chef à la Division Systèmes de Contrôle (SDC) de THOMSON CSF;

Elle posait son problème au moyen d'une note remise le 23 Octobre 1984 à Messieurs LEPARQUIER et DABROWITCH qui en donnaient reçu le 26 Octobre 1984.

La Société ACELEC en la personne de son Directeur Commercial MARIE recevait des mains de DABROWITCH sous la signature de ce dernier dans les locaux de THOMSON CSF à MEUDON le rapport intitulé "CAPTEUR RADAR POUR COMMANDE AUTOMATIQUE DE TRAIN" daté du 16 Novembre 1984, référencé THOMSON CSF - DIVISION SDC -SDC/DTP 077/84.

Le 20 Décembre 1984 DABROWITCH facturait à ACELEC sous forme d'une note détaillée des honoraires assujettis à la TVA s'élevant à 14.232 F les travaux effectués par lui à ce jour, pour le compte de ACELEC. Cette Société recevait encore de DABROWITCH un complément de rapport "DONNEES RELATIVES A LA CONSTRUCTION D'UNE ANTENNE LENTILLE A DOUBLE POLARISATION" facturé et réglé pour un même montant le 4 Janvier 1985 par ACELEC.

Cependant le 30 Novembre 1984 la Société THOMSON CSF déposait sous le N° 84.18.328 une demande de brevet portant sur un dispositif et procédé de commande de véhicules guidés; les inventeurs mentionnés étaient DRABOWITCH, BARIL et LEPARQUIER.

Considérant qu'elle est propriétaire de l'étude sur ce dispositif de commande pour l'avoir commandée à la Société THOMSON CSF et pour en avoir réglé le prix, par acte du 30 Novembre 1990 la Société ACELEC a fait assigner

la Société THOMSON CSF en revendication du brevet français N° 84.18.328 et des brevets étrangers correspondants.

Elle demande en conséquence au Tribunal de dire qu'elle est propriétaire de l'invention décrite à cette étude, que c'est en fraude de ses droits que la Société THOMSON CSF a déposé la demande de brevet 84.18.328 le 30 Novembre 1984 et d'ordonner à son profit la restitution de la demande du brevet libre de toutes charges ainsi que tous les brevets étrangers correspondant à la demande de ce brevet français.

La Société ACELEC sollicite la condamnation de la Société THOMSON CSF d'une part à la restitution du montant des fruits tirés de l'exploitation des brevets tant français qu'étrangers et à cette fin, la nomination d'un expert; d'autre part, en paiement dès à présent de la somme de 200.000 F à titre d'indemnité et de celle de 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique la société THOMSON CSF soulève l'irrecevabilité de la demande d'ACELEC pour défaut de qualité à agir, la propriété du brevet de base 83.03.706 déposé par Monsieur MALON n'étant pas justifiée - non plus que le paiement des annuités.

Pour s'opposer au fond sur le détournement de l'invention et conclure au débouté ainsi qu'à la condamnation de la Société ACELEC sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement de 30.000 F, la Société défenderesse d'abord, conteste avoir reçu commande d'une étude, faisant valoir que cette étude a été effectuée par DRABOWITCH qui en a reçu directement le règlement et ensuite soutient que le contenu de l'étude de DRABOWITCH résulte de précédents travaux effectués dans les services de THOMSON.

MINUTE

AUDIENCE DU
12 MAI 1993

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

Dans ses conclusions en réponse du 10 Décembre 1991 après avoir justifié de l'acquisition du brevet de base N° 83.03.706 de MALON la Société demanderesse réfute la présentation des faits tels que les rapporte THOMSON CSF en soutenant que c'est sur l'indication de THOMSON que ses salariés DABROWITCH et LEPARQUIER ont effectué l'étude commandée par ACELEC et avec l'accord de THOMSON CSF que DABROWITCH a été réglé directement par ACELEC; que le contenu de l'étude de DABROWITCH pour ACELEC se retrouve entièrement dans le brevet et que la thèse de THOMSON CSF est contradictoire.

Sans modifier ses demandes THOMSON CSF le 9 Mars 1992 rappelle qu'il n'est pas justifié du maintien en vigueur du brevet N° 83.03.706 faite par ACELEC de fournir l'état du paiement des annuités, et développe son argumentation en fait et en droit sur l'absence de fondement de la demande en revendication.

En fait, elle souligne qu'aucun contrat de commande d'étude n'est produit par ACELEC, que le rapport du 16 Novembre 1984 ne lui a pas été remis mais communiqué, qu'elle s'est engagée à ne pas le divulguer; enfin qu'ACELEC n'a pas protesté contre le dépôt qu'à meilleure preuve de son absence de droit elle a demandé au cours de l'année 1987 la concession d'une licence.

En droit, elle rejette l'application de l'article 1384 du Code Civil contestant la commande d'une étude et sa remise, le règlement de 12.000 F HT à Monsieur DRABOWITCH effectué à titre personnel ne pouvant avoir pour effet de conférer un quelconque droit de propriété sur l'invention revendiquée et décrite au brevet.

En l'absence de commande susceptible de lui faire attribuer la propriété de l'invention ACELEC ne pouvait soutenir que la demande de brevet aurait été formulée en violation d'une obligation conventionnelle.

Par ses écritures du 11 Mai 1992 ACELEC réfute l'argumentation de THOMSON CSF laquelle reprend son argumentation dans ses conclusions du 14 Septembre 1992; ~~et~~ elle s'oppose au bénéfice de l'exception de possession personnelle antérieure prévue à l'article 31 de la loi du 2 Janvier 1968.

Une brève réponse de la demande est apportée le 19 Octobre 1992, concernant la divulgation, l'exception de possession personnelle invoquée de l'article 31 de la loi du 2 Janvier 1968 et l'établissement par ses soins de ce que le brevet N° 83.03.706 est toujours en vigueur.

* * *

Sur la qualité à agir de la Société ACELEC

Attendu que la Société ACELEC a justifié que MALON, titulaire du brevet N° 83.03.806 lui en a cédé la propriété avec tous les droits attachés; que la cession a été régulièrement inscrite au Registre des Brevets le 4 Septembre 1989, et les annuités réglées;

Qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par THOMSON CSF;

Sur la revendication du brevet

Attendu que pour faire échec à la revendication qu'ACELEC fonde sur la violation d'une obligation conventionnelle prévue à l'article 2 de la loi du 2 Janvier 1968 THOMSON CSF fait valoir l'absence du contrat de commande d'étude à THOMSON CSF dont ACELEC se prévaut pour soutenir en application d'une jurisprudence établie sa qualité de propriétaire de l'étude et de l'invention;

MINUTE

AUDIENCE DU
12 MAI 1993

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

Attendu cependant que THOMSON CSF admet la prise de contact, au mois d'Octobre 1984, d'ACELEC avec deux ingénieurs de sa Société aux fins de leur exposer un problème qu'elle souhaitait résoudre et la remise qui a été faite à cet effet à LEPARQUIER et DABROWITCH par MARIE Directeur Commercial d'ACELEC d'une note technique contenant plusieurs schémas intitulée "exposé du problème" comme en atteste une mention manuscrite paraphée par MARIE et la signature apposée par DABROWITCH en tête de l'un des exemplaires portant la date du 26 Octobre 1984;

Attendu que l'accomplissement par DABROWITCH des travaux répondant au problème posé par ACELEC, la remise par lui d'un rapport à celui-là même qui le lui avait demandé, le détail de la rédaction de la note d'honoraires présentée, son règlement accepté démontrent l'adéquation de la réponse apportée par DABROWITCH au problème posé par ACELEC établissant en même temps la pertinence des allégations de la société demanderesse sur l'existence d'une commande de recherche;

Attendu que la qualité de salariés de haut niveau technique de LEPARQUIER et DABROWITCH, le niveau de leurs fonctions dans l'organigramme de THOMSON-respectivement Directeur technique à la Direction Générale et Ingénieur en Chef à la Division Système de Contrôle dite SDC,- leur accueil du directeur commercial d'ACELEC dans les locaux mêmes de THOMSON CSF, la présentation par DABROWITCH de son rapport sous des références THOMSON de son propre service enfin plus généralement l'acceptation tant par LEPARQUIER que par DABROWITCH d'un contact et d'un travail pour une Société qu'aucun lien juridique ne rattachait à leur employeur ainsi que le principe de la facturation d'une rémunération directe de DABROWITCH démontrent l'absence manifeste de dissimulation de leur comportement vis-à-vis de THOMSON CSF leur employeur des deux interlocuteurs du représentant de la Société ACELEC, Monsieur MARIE;

Attendu que le caractère atypique de pareilles relations est relevé à juste titre par THOMSON dans ses écritures lorsque la Société défenderesse suggérant l'importance de ses structures entend démontrer que l'absence de formalisme de la situation invoquée par ACELEC ruine sa prétention comme invraisemblable;

Mais attendu qu'il suffit de relever que Monsieur BOUISSONYE qui a introduit ACELEC auprès des services de THOMSON-CSF habiles à résoudre le problème technique rencontré par cette société est Président honoraire de THOMSON; que l'existence de relations de travail, de collaboration suivies au sein de la Société THOMSON entre gens d'une même génération sont de nature à expliquer les conditions dans lesquelles ACELEC a pu traiter, comme il apparaît dans l'attestation régulière en la forme de Monsieur BOUISSONYE;

Attendu que compte tenu de la brièveté du délai d'engagement de non divulgation signé par MARIE le 16 Novembre 1984 il ne peut se déduire qu'ACELEC reconnaissait par là les droits de THOMSON CSF sur le brevet concerné par le rapport du 16 Novembre 1984;

Attendu que la thèse de l'ignorance du dépôt du brevet par THOMSON CSF le 30 Novembre 1984 est cohérente avec l'existence d'une commande d'étude complémentaire faite à DABROWITCH, réglée par ACELEC au mois de Janvier 1985 pour un même montant de 12.000 F HT;

Attendu que pour justifier des pourparlers de concession de licence du brevet déposé par THOMSON CSF et qui lui sont reprochés par cette Société comme incompatible avec la qualité de propriétaire revendiquant qu'elle avance aujourd'hui ACELEC invoque des impératifs économiques d'urgence d'exploitation de l'invention; que l'importance économique relative des deux

AUDIENCE DU
12 MAI 1993

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

sociétés en cause conduit à admettre le caractère réaliste et le sérieux de l'explication ainsi avancée;

Attendu en conséquence qu'il convient de déclarer bien fondée ACELEC dans son action en revendication du brevet et de faire droit à ses demandes dans les termes ci-après du dispositif étant observé qu'en l'absence de documents probants sur l'exploitation il n'y a pas lieu d'allouer à ACELEC d'indemnité provisionnelle;

Attendu que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de la présente décision relative au transfert d'un titre de propriété industrielle;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'ACELEC la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer mais que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la Société THOMSON CSF sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que la Société THOMSON CSF qui succombe supportera la totalité des dépens;

PAR CES MOTIFS

Dit bien fondée la Société ACELEC en son action en revendication du brevet N° 84.18.328;

Dit qu'elle est propriétaire de l'invention décrite dans l'étude datée du 16 Novembre 1984;

Dit que la Société THOMSON CSF a déposé la demande de brevet N° 84.18.328 en fraude des droits de la Société ACELEC;

Ordonne la restitution par la Société THOMSON CSF à la Société ACELEC de la demande de brevet N° 84.18.328 du 30 Novembre 1984 libre de toutes charges et la restitution de tous les brevets étrangers correspondant à cette demande de brevet français;

Ordonne une mesure d'expertise aux fins de déterminer le montant des fruits que la Société THOMSON CSF a pu tirer de l'exploitation de sa demande de brevet français et des brevets étrangers correspondants;

Désigne pour procéder à cette mesure,

Monsieur GUILGUET
6, Place Denfert Rochereau
PARIS 75014

Fixe à HUIT MILLE FRANCS (8.000f) la provision sur les frais et honoraires d'expert et dit que la Société THOMSON CSF devra en consigner le montant au Service des Expertises du Greffe de ce Tribunal (Escalier P - 3ème Etage) avant le 1er Juillet 1993 faute de quoi la mesure d'expertise deviendra caduque;

Dit que l'expert déposera son rapport avant le 15 Octobre 1993;

Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité provisionnelle à la Société ACELEC;

Condamne la Société THOMSON CSF à payer à la Société ACELEC la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

DIXIEME

page

MB

MINUTE

AUDIENCE DU
12 MAI 1993

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

Déboute la Société THOMSON CSF de
sa demande de ce chef;


Dit n'y avoir lieu à exécution
provisoire;

Condamne la Société THOMSON CSF
aux entiers dépens qui seront recouverts selon les
dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile;

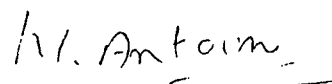
Fait et jugé à PARIS, LE 12 MAI
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE ./.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT



Mme BRINGARD



Mme ANTOINE

PAGE ONZIEME ET DERNIERE