

TGI PARIS 4 NOVEMBRE 1993
STEMER c. BRISTOL-MYERS
B.F. 2 349 589 et 2 365 570
PIBD 1994.560.III.74

DOSSIERS BREVETS 1994.II.4

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE

- ANCIEN REGIME

**

- ACTION EN REVENDICATION - PRESCRIPTION

**

I- LES FAITS

- 1972-1982 : Contrat de travail entre la S.a. des Laboratoires ALLARD (ALLARD) et Monsieur J.STEMER (STEMER), embauché comme Directeur du Laboratoire de Galénique.
- : La société BRISTOL-MYERS Cy. (BRISTOL) prend le contrôle de ALLARD.
- 27 avril 1976 : BRISTOL dépose une demande de brevet anglais sur un "*procédé de préparation de cephadroxil*" désignant comme inventeur, MM. BOUZARD, WEBER et STEMER.
- : BRISTOL dépose sans désignation d'inventeur deux demandes françaises correspondantes : n.2 349 589 et n.2 365 570.
- 13 juillet 1976 : En vue d'un dépôt aux Etats Unis, les inventeurs cèdent à BRISTOL leurs droits au brevet.
- : Large commercialisation des inventions brevetées.
- 1er juillet 1979 : Entrée en application de la loi de 1968 modifiée en 1978.
- : STEMER se prétend seul auteur des inventions qu'il aurait faites hors mission.
- : BRISTOL rejette ses prétentions.
- 3 août 1992 : STEMER assigne BRISTOL en revendication de la co-propiété des brevets portant sur des "*inventions mixtes*" et en revendication de 50 % des résultats de leur exploitation.
- : BRISTOL réplique par voie de
 . fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,
 . défense au fond à raison du caractère d"*inventions de service*" des inventions brevetées.
- 4 novembre 1993 : Le Tribunal de grande instance de Paris rejette la demande de STEMER comme prescrite.

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (Recevabilité de l'action en revendication)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'action (STEMER)

prétend qu'il peut bénéficier du délai prolongé de prescription (3 ans à compter de l'expiration du brevet) à raison de la mauvaise foi du demandeur au jour du dépôt des brevets français.

b) Le défendeur à l'action (BRISTOL)

prétend que STEMER ne peut pas bénéficier du délai prolongé de prescription (3 ans à compter de l'expiration du brevet) à raison de la mauvaise foi du demandeur au jour du dépôt des brevets français.

2°) Enoncé du problème

STEMER peut-il bénéficier du délai prolongé de prescription (3 ans à compter de l'expiration du brevet) à raison de la mauvaise foi du demandeur au jour du dépôt des brevets français ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"S'agissant d'apprécier la bonne foi de la Société Bristol Myers, lors de la demande de brevet, les constatations précédentes suffisent, au Tribunal, pour admettre que cette société disposait de tous les éléments pour attribuer, de bonne foi, l'invention à la collaboration des trois laboratoires;

Rien ne lui permettait de penser que, dépassant sa fonction de galéniste, pour devenir chimiste, Monsieur Stemer avait inventé le cefadroxyl monohydrate, tout seul, sans l'aide des deux autres laboratoires et ce, contrairement à ce que laissaient penser son rapport du 15 mai 1974, son consentement au dépôt de la demande de brevet, renouvelé plusieurs fois et son silence pendant 16 ans, persistant même après son départ en 1982 de l'entreprise;

L'on doit, dès lors, admettre que Monsieur Stemer ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Bristol Myers; cette Société pouvait, de bonne foi, en 1976, penser que l'invention du cefadroxyl monohydrate mise au point par ses trois laboratoires lui revenait de droit...

L'action en revendication, pour les motifs qui précèdent, doit être déclarée prescrite".

2°) Commentaire de la solution

Trois textes se sont succédés de 1968 à 1992 à propos de la prescription des actions en revendication :

- L.1968, art. 2 :

"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.1968 (mod.1978), art.2 :

"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, si la mauvaise foi du propriétaire du titre au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre peut être prouvée, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre".

- CPI, art. L.611-8

"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".

- L'application du régime de prescription applicable au moment des faits (L.1968, art.2) n'est réclamée par aucune des parties et le Tribunal applique l'article 2 al.2 *in fine* de la loi de 1968 complété en 1978, repris, aujourd'hui, par l'article L.611-8 CPI al.3.

- Le problème alors posé était de savoir si le point de départ du délai de prescription était le jour de la publication de la délivrance (régime de principe en cas de bonne foi, présumée, du breveté) ou le jour de l'expiration du brevet (régime d'exception en cas de mauvaise foi du breveté).

Les arguments invoqués par le demandeur pour pouvoir bénéficier d'un délai prolongé de prescription ne paraissent pas décisifs et ils n'ont, en vérité, pas convaincu le Tribunal qui a donc fait application de la prescription par le délai de trois ans... à compter de la date de publication de la délivrance.

* OBSERVATIONS DIVERSES

• La Loi de 1968 reprenant les dispositions de l'article IV de la Convention d'Union de Paris mentionne :

"L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s'opposer à cette mention".

Le texte n'a pas été modifié par les lois de 1978 ni 1990. Il figure, avec le simple rappel de son application à un inventeur non salarié comme salarié à l'article L.611-9 CPI :

"L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s'opposer cette mention".

Le jugement observe :

• d'une part :

"En ne mentionnant pas les noms des inventeurs sur les demandes françaises de brevets, Bristol Myers a méconnu leur droit moral, consacré en Droit français".

• d'autre part :

"Cette omission, qui, en soi, n'est l'objet d'aucune demande de réparation, n'a aucune portée quant à l'appréciation de la bonne foi de Bristol Myers".

• Le Tribunal a raison de rappeler :

- "L'éventuel abus de biens sociaux, la fraude fiscale qui résulterait du dépôt de la demande de brevet, par la société mère au lieu et place de sa filiale, n'ont aucune incidence sur le droit de propriété du brevet revendiqué par l'un des inventeurs".

• Le Tribunal n'avait pas, enfin, à qualifier la situation de l'invention comme invention de salariés. Il n'a pas complètement ignoré le problème qu'il aborde du point de vue de la bonne foi de l'employeur pour savoir si l'employeur pouvait se méprendre sur la qualité d'**invention de service** de l'invention à laquelle Monsieur STEMER avait participé. On retiendra, avec un enseignement possible pour l'appréciation après la réforme de 1978 des inventions de mission et des inventions hors mission, attribuables, en particulier, les observations faites par le jugement :

*"Il apparaît que le processus de l'invention s'est déroulé en trois étapes.
Si l'observation de Monsieur Stemer a été déterminante, elle n'a été possible qu'à partir de la poudre élaborée par le Laboratoire de Chimie de Synthèse.
L'invention n'a été, ensuite, parfaite qu'après identification du cefadroxyl monhydrate par le Laboratoire de Chimie Analytique.
Par ailleurs, les essais et expérimentations dont fait état Monsieur Stemer et les attestations qu'il verse, ne sont nullement décrits.
En l'absence de précisions contraires, il ne peut s'agir, à l'évidence, que des tests et essais requis par Monsieur Weber, de Monsieur Stemer galéniste".*



MINUTE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1993

N° du Rôle Général

20 196/92

Assignation du

3 AOUT 92

REJET DEMANDES

N° 4

DEMANDEUR

Monsieur Jacques STEMER
demeurant 81 quai d'Orsay
PARIS (7^e)

représenté par :

Me N. MARYAN-GREEN, Avocat - B. 48

DEFENDEUR

SOCIETE BRISTOL-MYERS COMPANY
dont le siège est
345 Park Avenue
NEW YORK (USA)

représentée par :

SCP COURTEAULT-LECOQ, Avocat - P. 183

et assistée de :

Me Philippe COMBEAU, Avocat plaidant

MB

grosse délivrée le 30/11/93
à Maryan-Green
expédition de
à
copie le 30/11/93
2

MINUTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :
Mydie DISSLER, Vice-Président
Odile BLUM, Juge
Marie Bernadette TARDO DING, Juge

GREFFIER

Monique BRINGARD

DEBATS à l'audience du 7 octobre 1993
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

*

* *

Jacques STEMER a exercé la fonction de directeur du Laboratoire de Galénique, au sein de la Société de droit français SA LABORATOIRES ALLARD, du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1982.

Jacques STEMER explique que sa fonction consistait à recevoir des produits actifs, et à les mettre sous forme de médicaments ; que cette fonction ne doit pas être confondue avec celle, en amont, de la chimie de Synthèse, laquelle crée des nouvelles molécules chimiques et des produits actifs, ni avec celle en aval, de la Toxicologie qui étudie les effets des médicaments sur les êtres humains.

La Société BRISTOL MYERS COMPANY a déposé le 27 avril 1976, une demande de brevet au ROYAUME-UNI, ayant pour objet un procédé de préparation de CEPHADROXIL.

MB to

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 4 SUITE

Elle indiquait que les inventeurs étaient Daniel BOUZARD, Abraham WEBER et Jacques STEMER.

Le brevet correspondant a été délivré au ROYAUME UNI sous le n° J 532 682, le 22 novembre 1978.

La Société BRISTOL MYERS a procédé à des dépôts de demandes de brevets, sous priorité de cette première demande, dans divers autres pays dont la France et les USA.

Les deux brevets français correspondants délivrés sont :

- n° 2 349 589 : "Procédé de préparation d'une céphalosporine"

- n° 2 365 570 : "Monohydrate cristallin de cefadroxile et son procédé de préparation et son application comme antibiotique".

L'invention en cause est à l'origine de nombreux antibiotiques à large spectre destinés à combattre des infections de type Gram- positif et négatif.

Elle est largement commercialisée.

Jacques SIEMER, entend à ce jour se faire déclarer le seul inventeur de la forme cristalline monohydrate du cephadroxyl brevetée.

Il prétend en effet être à l'origine de la modification de la structure physico chimique du principe actif issu de la chimie de synthèse.

Alors que, selon lui, il ne lui appartenait que d'effectuer des essais sur les produits actifs pour les conditionner sous une forme pharmaceutique, assimilable, (gelule, sirop...) en cherchant à obtenir un principe actif stable, il a, en réalité, effectué une modification d'un principe actif..

1/6 MB

MINUTE

C'est pourquoi, il soutient avoir réalisé une invention qui ne rentrait pas dans le cadre de sa fonction ; qu'il s'agit d'une invention mixte au sens des principes jurisprudentiels dégagés avant la loi du 13 juillet 1978, qu'il en est copropriétaire avec son employeur.

Pour échapper à la prescription triennale de son action, Jacques STEMER invoque la cession que les trois inventeurs ont consentie, de leurs droits, à la Société BRISTOL MYERS :

Cette cession est nulle d'après Jacques STEMER comme dépourvue de contrepartie en faveur des inventeurs.

Il entend tirer d'une telle cession la preuve de la volonté de la Société BRISTOL MYERS, de soustraire l'invention à ses véritables propriétaires, en violation de ses obligations légales et conventionnelles.

Il estime, aussi, que le choix par BRISTOL MYERS de déposer une demande au ROYAUME UNI, alors qu'en application de l'article 77 du Code Pénal, elle aurait dû effectuer le premier dépôt en France, est un montage juridique révélateur de mauvaise foi.

En conséquence, Jacques STEMER a assigné le 3 août 1992, la Société BRISTOL MYERS devant ce Tribunal en revendication de la copropriété du brevet.

Il prie le Tribunal :

- de le déclarer seul inventeur de la céphalosporine cristallisée monohydratée en tant que produit actif et des médicaments l'incorporant ;

- de dire qu'il s'agit d'une invention mixte, au sens de la loi du 2 janvier 1968, et que le droit aux brevets français et étrangers appartient à Monsieur STEMER en copropriété pour 50 % ;

15 MB

MINUTE

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 4 SUITE

- de constater qu'il y a eu mauvaise foi au moment de l'acquisition des titres et que son action n'est pas prescrite ;

- de dire qu'il a droit à une quote part de 50 % de l'exploitation qui a été faite par BRISTOL MYERS, que cette société lui versera une provision de 25 millions de francs à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, également requise ;

- de dire que les brevets français 2 349 589 et 2 365 570 seront transférés en copropriété à Jacques STEMER avec une condamnation sous astreinte de la Société BRISTOL MYERS qui refuserait de collaborer ; que cette Société devra lui adresser chaque 31 janvier une déclaration de l'exploitation de l'invention.

Il requiert enfin le bénéfice de l'exécution provisoire et une somme de 200 000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société BRISTOL MYERS a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Jacques STEMER, en application de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée :

- l'action en revendication n'est ouverte que si l'invention a été soustraite à son inventeur ou ses ayants cause, ou lorsque le brevet a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

Ce qui n'est nullement le cas en l'espèce le nom de M. STEMER figurant sur la demande de brevet déposée en Grande Bretagne, et ce dernier ayant expressément cédé ses droits.

- l'action est prescrite en raison de la prescription légale triennale à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

1/5 MB

MINUTE

La Société BRISTOL MYERS prétend que la preuve de la mauvaise foi n'est nullement rapportée, que Monsieur STEMER ne peut faire état d'un lien de subordination qui a cessé en 82 pour expliquer son retard à agir.

BRISTOL MYERS dénie ensuite le caractère d'invention mixte à l'invention revendiquée, il s'agit selon elle d'une invention de service appartenant à l'employeur de MM. WEBER, BOUZARD et STEMER .

BRISTOL MYERS affirme que les trois inventeurs l'ont, en effet, réalisée dans l'exercice de leurs fonctions, à raison et à l'occasion de leur travail dans les locaux de l'entreprise avec son matériel et ses moyens.

Enfin, BRISTOL MYERS défend la validité de la cession passée dans le contexte ci-dessus et réfute l'application à l'espèce de l'article 77 du Code Pénal.

BRISTOL MYERS réclame une indemnité de 100 000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jacques STEMER a procédé à quatre dépôts successifs d'écritures les 8 février, 18 février, 11 mars, de conclusions rectificatives puis additionnelles et le 3 mai 1993.

Il persiste à prétendre que l'invention lui a été soustraite ; que son nom ne figurant pas sur le brevet français il y a atteint à son droit moral, que l'acte de cession est nul .

Il relève les circonstances qui, d'après lui, révèlent la mauvaise foi de BRISTOL MYERS :

- le déposant aurait dû être la Société LABORATOIRES ALLARD et non BRISTOL MYERS, s'agissant d'une invention réalisée en France par un inventeur français, lié par un contrat de travail à une Société française,

- Le nom des inventeurs a été omis sur la demande de brevet française.

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 4 SUITE

- s'il s'était agi réellement d'une invention de service, aucun acte de cession n'aurait été nécessaire. En réalité, pour frauder la fiscalité française sur les revenus perçus par la Société ALLARD, la Société BRISTOL MYERS a imaginé un montage juridique constitutif d'abus de biens sociaux et de mauvaise foi.

A ce sujet, et dans ses conclusions rectificatives du 18 février 1993, Jacques STEMER prétend que la demande a été déposée au ROYAUME UNI à son insu, et qu'il a signé la cession de ses droits dans l'ignorance de cette demande.

- Jacques STEMER réplique à la Société BRISTOL MYERS sur l'application effective de l'article 77 du Code Pénal à l'espèce, raison pour laquelle a été omis le nom des ressortissants français sur la demande de brevet française.

- ni Monsieur WEBER ni Monsieur BOUZARD ne travaillaient pour la Société LABORATOIRES ALLARD.

Jacques STEMER a repris ensuite son analyse de l'invention revendiquée, comme invention mixte.

Il a relaté à l'appui la genèse et les circonstances qui l'ont entourée.

Jacques STEMER ayant eu connaissance d'une décision de la Cour d'Appel Fédérale pour les affaires de brevets aux USA, du 8 décembre 1989 a ajouté une récrimination à l'encontre de BRISTOL MYERS.

Il lui reproche d'avoir recouru à un faux témoignage pour faire reconnaître Monsieur BOUZARD comme l'auteur de l'invention revendiquée, niant ainsi son droit moral.

Ce faux témoignage lui a permis d'encaisser 25 millions de dollars.

K MB

MINUTE

Faisant état d'autres dommages-intérêts que BRISTOL MYERS a obtenus aux USA, pour des actes de contrefaçon, Jacques STEMER tout en maintenant sa demande d'expertise, réclame dans le dernier état de ses écritures, une indemnité provisionnelle de 50 millions de F et la moitié de ce que BRISTOL MYERS a perçu des Sociétés BIOCRAFT ZENITH KALIPHARMA et MOLECULOW soit la moitié de 221 100 000 F.

La Société BRISTOL MYERS s'est déclarée dans l'impossibilité de communiquer les documents que Jacques STEMER la sommait de communiquer; la plupart de ces documents remontant à une vingtaine d'années n'ont pas été conservés.

Elle s'est expliquée sur le caractère de l'invention objet des brevets 2 349 589 et 2 365 570 et des brevets étrangers correspondants, soulignant le caractère subsidiaire de ses développements en raison de l'irrecevabilité de la demande, qu'elle continue à soulever à titre principal.

Elle a confirmé l'existence des trois laboratoires : de chimie de synthèse, de galénique, et de recherche analytique.

BRISTOL MYERS a soutenu que l'invention en cause était le fruit d'un travail d'équipe ; qu'un lot de poudre de trihydrate cristallisée, préparé par le laboratoire de chimie de synthèse de Monsieur BOUZARD, susceptible de devenir un médicament, a été remis à Monsieur STEMER, avec mission pour lui, d'effectuer des essais et travaux de formulation galénique ; que, de façon très classique il a préparé des suspensions dans lesquelles il a observé un accroissement de cristaux sans les identifier ; que ce faisant il n'a fait que ce qu'il avait à faire ; que par la suite le 15 mai 1974, deux flacons d'une suspension de trihydrate ont été remis à Monsieur BOUZARD afin d'essais complémentaires.

Pour le surplus, BRISTOL MYERS a expliqué qu'elle détenait l'intégralité du capital des Laboratoires ALLARD et de la

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 4 SUITE

Société NOGENTAISE DE PRODUITS CHIMIQUES dont Messieurs WEBER et BOUZARD étaient les salariés ; qu'elle était en droit de déposer les demandes de brevet à son nom.

BRISTOL MYERS a fait ensuite valoir que le nom des inventeurs n'avait pas été indiqué dans la demande de brevet française car, à cette époque, la loi ne l'exigeait nullement ; que le brevet a été déposé, pour la première fois, au ROYAUME UNI, parce qu'il était possible, dans ce pays, de déposer une description provisoire, sans revendications, à compléter dans l'année et que les trois inventeurs avaient donné leur consentement à ce dépôt ; que l'acte de cession a été réalisé postérieurement au dépôt de la demande anglaise, parce que cette cession était nécessaire pour déposer la demande dans d'autres pays tels que les USA, où le brevet doit être demandé au nom des inventeurs personnes physiques.

elle a affirmé

MB / D

La Société défenderesse a contesté ensuite l'absence de contrepartie à la cession, consentie, en réalité, contre le salaire des inventeurs ; que cette cession s'est déroulée régulièrement, au Consulat Britannique et a été confirmée à maintes reprises sur les documents déposés dans d'autres pays.

Enfin, BRISTOL MYERS a répondu sur le grief tiré de ce que devant la Cour d'Appel Fédérale elle aurait, par faux témoignage, fait juger que le seul inventeur était Monsieur BOUZARD.

DISCUSSION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

En droit, en application de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1968, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle rédaction, la revendication de la propriété de la demande ou du titre de propriété industrielle délivré n'est recevable que dans deux cas :

/ D MB

MINUTE

- soit pour une invention soustraite à l'inventeur,

- soit lorsque le titre a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

Les circonstances de l'espèce excluent la soustraction.

EN effet les trois inventeurs, dont Monsieur STEMER, ont expressément consenti à ce dépôt par la Société BRISTOL MYERS dans une "déclaration of assent" qui, d'après les pièces communiquées par Jacques STEMER sous le n° 37, a été annexée à la demande de brevet du 27 avril 1976.

En tout état de cause ce consentement n'a pas été isolé.

Le 13 juillet suivant, Monsieur STEMER signait une cession de ses droits, suivie de nombreux autres actes où le consentement des inventeurs était officiellement, voire solennellement constaté afin de permettre les dépôts dans les autres pays étrangers.

Un tel consentement, à répétition est exclusif de soustraction.

Monsieur STEMER n'est pas fondé à écrire, dans ce contexte, 17 ans après, qu'il ignorait ce qu'il signait.

La question demeure de savoir si les dépôts des demandes de brevets, par la Société BRISTOL MYERS ont été faites en violation d'une obligation légale, aucune obligation conventionnelle n'étant, en effet, invoquée .

L'existence d'une obligation légale de l'employeur dépend de la qualification de l'invention :

- s'il s'agit d'une invention de service, elle appartient de droit à l'employeur ;

- s'il s'agit d'une invention commune ou mixte comme le prétend le demandeur, elle appartient en copropriété à l'employeur et aux inventeurs, ou, à l'inventeur, Monsieur

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N^o 4 SUITE

STEMER revendiquant la qualité d'inventeur unique.

Mais ce débat touche, en réalité, le fond de l'affaire, puisque de la qualification retenue, dépendra le bien ou mal fondé de la revendication.

Il convient dès lors de rechercher si cette action en revendication est prescrite comme le soutient la Société demanderesse.

SUR LA PRESCRIPTION

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

Toutefois si la mauvaise foi du propriétaire du titre au moment de la délivrance peut être prouvée, le délai ne court qu'à compter de l'expiration du titre.

Jacques STEMER entend établir la mauvaise foi de BRISTOL MYERS par les circonstances suivantes :

- la cession du 13 juillet 1976 dont il critique la régularité,

- le dépôt de la demande par la Société BRISTOL MYERS et non par la Société de droit français LABORATOIRES ALLARD.

- le premier dépôt effectué au ROYAUME UNI et non en France.

L'éventuel abus de biens sociaux, ou la fraude fiscale qui résulteraient du dépôt de la demande de brevet, par la Société mère aux lieu et place de sa filiale, n'ont aucune incidence sur le droit de propriété du brevet revendiqué par l'un des inventeurs.

15 MB

MINUTE

Par ailleurs les droits de BRISTOL MYERS dans les Sociétés LABORATOIRES ALLARD et NOGENTAISE DE PRODUITS CHIMIQUES, employeurs des trois inventeurs ne sont pas remis en cause.

Dès lors BRISTOL MYERS pouvait demander en son nom les brevets.

L'article 77 du Code Pénal est également étranger aux débats et les explications avancées par BRISTOL MYERS quant au dépôt, effectué en premier au ROYAUME UNI pour obtenir rapidement une protection provisoire sont corroborées par la demande provisoire jointe au certificat de coutume mis aux débats par Monsieur STEMER lui-même.

En ce qui concerne la cession du 13 juillet 1976, Jacques STEMER entend en tirer un double moyen :

- la cession est nulle pour absence de contrepartie en faveur des inventeurs.

- son existence suffit à établir les droits bafoués de J. STEMER.

En réalité, pour être révélatrice de mauvaise foi cette cession doit être intervenue alors que BRISTOL MYERS savait que l'invention ne lui revenait pas de droit.

Toutefois, il importe de replacer la cession critiquée dans son contexte.

Elle concerne trois inventeurs salariés du LABORATOIRE ALLARD ou de sa maison mère BRISTOL MYERS.

Elle a pour objet leurs droits sur une invention : Process for the preparation of cephadroxyl et les brevets correspondants.

Cette invention, d'après l'ensemble des attestations WEBER, BOUZARD, corroborées sur ce point par celle de Jean-Michel CLEMENT, et non contredites par celle de Monsieur BOUILHAC, est née à partir d'un lot de poudre de trihydrate, cristallisée, remise à Monsieur STEMER, par Monsieur BOUZARD sur instructions de Monsieur WEBER.

10 MB

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N^o 4 SUITE

Il n'est pas contesté que Monsieur WEBER coordonnait les travaux des trois laboratoires : de chimie de synthèse, de galénique, et de chimie analytique.

Monsieur WEBER indique avoir donné Mission à Monsieur STEMER de développer un procédé de synthèse permettant de fabriquer du cephadroxyl ce que Monsieur STEMER ne dément nullement déclarant de son côté avoir été chargé de rechercher un produit actif stable et définitif.

Monsieur STEMER déclare qu'en présence du cephadroxyl trihydrate remis par le LABORATOIRE DE CHIMIE DE SYNTHÈSE, il s'est heurté à la non-stabilité de ce produit ; qu'il a procédé à des tests, qu'ainsi il a laissé une suspension aqueuse du produit amorphe trihydrate dans une étude, à une certaine température pendant un certain temps.

C'est alors qu'il a observé dans les suspensions préparées un accroissement de cristaux.

C'est ce que Monsieur BEILLON, responsable du laboratoire de chimie analytique, traduit ainsi : M. STEMER a "fait passer le cafadroxyl de la forme trihydrate à la forme cristalline monohydrate".

Une fois ces cristaux isolés, Monsieur STEMER a transmis ses résultats, flacons et formules, le 15 mai 1974 à Monsieur BOUZARD.

Quoique Monsieur STEMER le conteste il est constant que c'est à la suite d'essais complémentaires, poursuivis par Monsieur BEILLON du Laboratoire de Chimie Analytique, que les cristaux grossis ont été identifiés comme du cefadroxyl monohydrate :

En effet, le rapport du 15 mai 1974 posait la question de la modification des cristaux.

≠ présente
MB 10

10 MB

MINUTE

Les attestations que Monsieur STEMER lui-même produit font état de l'identification ultérieure des cristaux.

Il apparaît que le processus de l'invention s'est déroulé en trois étapes .

Si l'observation de Monsieur STEMER a été déterminante, elle n'a été possible qu'à partir de la poudre élaborée par le Laboratoire de Chimie de Synthèse.

L'invention n'a été, ensuite, parfaite qu'après identification du cefadroxyl monohydrate par le Laboratoire de Chimie Analytique.

Par ailleurs, les essais et expérimentations dont fait état Monsieur STEMER et les attestations qu'il verse, ne sont nullement décrites.

En l'absence de précisions contraires il ne peut s'agir, à l'évidence, que des tests et essais requis par Monsieur WEBER, de Monsieur STEMER galéniste.

Monsieur STEMER lui-même lorsqu'il explique comment il est parvenu à l'invention ne décrit que des préparations de suspensions, à partir desquelles il a observé la modification de la forme cristalline.

ΑΑ ΑΝΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΕΙΡΗΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΕΙΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Or cette observation est manifestement à la portée de tout galéniste.

MB

Il suffit pour en être convaincu, de se référer à l'ouvrage de ANCHUTZ de H. A. LEHR. EN effet il y est précisé que, dans les suspensions, il peut exister des modifications de cristaux avec changement de formes cristallines.

A cet endroit, s'agissant d'apprécier la bonne foi de la Société BRISTOL MYERS, lors de la demande de brevet, les constatations précédentes suffisent, au Tribunal, pour admettre que cette Société disposait de tous les éléments pour attribuer, de bonne foi, l'inven-

MB

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 4 SUITE

tion à la collaboration des trois laboratoires.

Rien ne lui permettait de penser que, dépassant sa fonction de galéniste, pour devenir chimiste, Monsieur STEMER avait inventé le cefadroxyl monohydrate, tout seul, sans l'aide des deux autres laboratoires et, ce contrairement à ce que laissaient penser son rapport du 15 mai 1974, son consentement au dépôt de la demande de brevet, renouvelé plusieurs fois et son silence pendant 16 ans, persistant même après son départ en 1982 de l'entreprise.

L'on doit dès lors admettre que Monsieur STEMER ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de BRISTOL MYERS ; cette Société pouvait, de bonne foi, en 1976, penser que l'invention du cefadroxyl monohydrate mise au point par ses trois laboratoires lui revenait de droit.

Il est vrai qu'en ne mentionnant pas le nom des inventeurs sur les demandes françaises de brevets, BRISTOL MYERS a méconnu leur droit moral, consacré en droit français.

Mais cette omission, qui, en soi, n'est l'objet d'aucune demande de réparation, n'a aucune portée quant à l'appréciation de la bonne foi de BRISTOL MYERS. Celle-ci n'a jamais nié la qualité d'inventeurs à MM. BOUZARD, WEBER et STEMER dont elle mentionnait régulièrement le nom sur les autres brevets.

L'action en revendication, pour les motifs qui précèdent doit être déclarée prescrite.

Pour le surplus, les développements consécutifs à l'arrêt de la Cour d'Appel Fédérale, en raison de l'attribution qui serait faite de l'invention à Monsieur BOUZARD ne présentent aucune pertinence.

1/5 MB

MINUTE

Comme l'a observé BRISTOL MYERS la citation de Monsieur BOUZARD comme inventeur du cefadroxyl monohydrate est purement de style, pour faciliter les exposés.

Elle ne retire en rien la qualité d'inventeurs aux deux autres, la question qui se posait devant la juridiction américaine ne portant d'ailleurs pas sur ce point mais sur les droits de BRISTOL MYERS aux prises avec des contrefacteurs de son brevet.

Enfin il sera observé que les critiques articulées à l'encontre de la cession du 13 Juillet 1976 sont désormais sans fondement, cette cession portant sur des droits que Monsieur STEMER ne peut plus prétendre se voir attribuer, en raison de la prescription.

En toute équité Jacques STEMER versera à la Société BRISTOL MYERS une indemnité de 20 000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare prescrite l'action en revendication des brevets français concernant le cefadroxyl monohydraté n° 2 349 589 et 2 365 570 .

En conséquence,

Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur Jacques STEMER.

Le condamne à la somme de 20 000 F (VINGT MILLE FRANCS) du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux entiers dépens avec pour la SCP COURTEAULT, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

15 MB

REGISTRE

AUDIENCE DU
4 NOV. 1993

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N^o 4 SUITE

FAIT ET JUGE A PARIS, le 4 NOVEMBRE
1993 - 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

M^o Dominique BAINGARI

[Signature]

Approuvé : *3 lignes rayées nulles*
1 ligne de 15 mots ajoutée
- mot rayé nul
2 renvoi en marge

MB *[Signature]*

