

PARIS 11 SEPTEMBRE 1996
SOPELEM c. SOTRAFA
B.F. n. 89-16877
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1996.III.2

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE - INVENTION HORS MISSION NON ATTRIBUABLE ***

I- LES FAITS

- : MM.L.AMLEN, pdg, R.DUFES et H.LEAUTHAUD, employés, de la S.a.INSPECTRONIC (ci-après : INSPECTRONIC) et D.LEGRAND conçoivent un nouveau système optique.
- 28 juillet 1989 : INSPECTRONIC et la S.a.SOMOPTIDE (ci-après : SOMOPTIDE) conviennent de déposer un brevet en commun sur un système optique BIOPTIC.
- 5 octobre 1989 : ANLEM cède le contrôle de INSPECTRONIC à SOPELEM et devient PDG de SOTRAFA.
- 12 décembre 1989 : ANLEM, SOTRAFA, DUFES, LEOTHAUD, salariés de INSPECTRONIC et LEGRAND déposent une demande française de brevet n°89-16.847 sur un système optique..
- 26 décembre 1989 : Les co-brevetés conviennent
 - . d'un règlement de copropriété désignant les personnes physiques comme inventeurs,
 - . d'un transfert de la technologie à la SOTRAFA aux fins de son exploitation.
- 3 avril 1991 : En sa qualité d'employeur des inventeurs, INSPETRONIC assigne les brevetés en revendication.
- 19 avril 1991 : Les co-brevetés déclarent à l'INPI la qualité d'inventeur du seul LEGRAND.
- 13 juin 1993 : Le brevet est déchu pour défaut de paiement des annuités.
- 13 janvier 1994 : La société SOPELEM SOFRETEC (aux droit de INSPECTRONIC qu'elle a absorbée) transforme sa demande en demande de réparation pour abandon fautif de brevet.
- 16 mars 1994 : TGI Paris rejette la demande.
- : SOPELEM-SOFRETEC fait appel.
- 11 septembre 1996 : La Cour de Paris confirme.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en revendication (SOPELEM-SOFRETEC)

prétend que l'invention brevetée a été conçue par un salarié en exécution d'une mission inventive et, à défaut, appartient au domaine d'activités de l'entreprise.

b) Le défendeur en revendication (L.ANLEM, R.DUFES et H.LEAUTHAUD)

prétendent que l'invention brevetée a été conçue par un salarié mais en dehors de toute mission inventive et, à défaut, n'appartient pas au domaine d'activités de l'entreprise.

2°) Enoncé du problème

L'invention brevetée a-t-elle été conçue par un salarié en exécution d'une mission inventive et, à défaut, appartient-elle au domaine d'activités de l'entreprise ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- "Considérant que celui qui revendique la propriété d'un brevet doit prouver qu'il y a eu invention, qu'il en est l'auteur et qu'elle lui a été (soustraite).

Considérant que si le contrat du 28 juillet 1989 exprime l'intention des Sociétés INSPECTRONIC et SOMOPTIDE de déposer conjointement, à titre de brevet, un système optique dénommé BIOPTIC, il ne contient aucune précision sur l'identité de l'inventeur de celui-ci.

Que le Tribunal en a exactement déduit que la qualité revendiquée par la Société SOPELEM SOFRETEC ne pouvait résulter de ce seul accord".

- "Considérant qu'il ne saurait être contesté que la demande de brevet litigieux a été déposée le 12 décembre 1989 alors que Robert DUFES et Hubert LEAUTHAUD étaient encore liés à la Société INSPECTRONIC par un contrat de travail.

Considérant qu'aux termes de l'article L.611-7.1 CPI le droit au titre de propriété industrielle, dans le cas où l'inventeur est un salarié, appartient à l'employeur lorsque l'invention a été faite par le salarié en exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses qualités effectives ou d'études et de recherches explicitement confiées par l'employeur.

Mais considérant que la Société SOPELEM SOFRETEC ne justifie ni même n'allègue que la société aux droits de laquelle elle se trouve avait confié à ses deux salariés une mission conforme à leurs compétences respectives ou des études et recherches précises, dans le domaine de l'invention dont s'agit.

- *Que, de même, celui-ci a le droit en vertu des dispositions de l'article L.611.7.2 CPI de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié lorsqu'elle est faite soit dans le cours de l'exécution des fonctions dudit salarié, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.*

. *Que les premiers juges ont en outre à juste titre relevé que la Sté INSPECTRONIC ne comptait pas la conception d'optiques mais seulement leur utilisation dans le domaine de ses activités, un extrait Kbis du registre du commerce daté du 15 décembre 1992 relevant, en effet, qu'avant sa fusion absorption, cette entreprise avait pour objet les études et réalisations électroniques, vidéo-industrielle, analogique, logique, la mécanique de précision, la micro-informatique, les ultrasons et la location de matériel d'exploration télévisuelle.*

. *Qu'il n'est pas davantage établi que la société INSPECTRONIC ait contribué à la réalisation de l'invention par le recours à des techniques ou à des moyens qui lui étaient propres".*

- *"Qu'il en résulte que la Société SOPELEM SOFRETEC qui ne rapporte pas la preuve que la société par elle absorbée ait eu la qualité d'inventeur de la demande de brevet en cause, n'est pas fondée à revendiquer la restitution des fruits et revenus tirés de son exploitation, non plus que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ce titre".*

2°) Commentaire de la solution

Sans avoir connaissance de données de fait de l'affaire, nous constatons une bonne application des textes sur les inventions de salariés et la conclusion tacite qu'il s'agit d'une invention de mission non attribuable, situation rarement constatée par les tribunaux. Les inventeurs pouvaient librement obtenir le brevet et en organiser la copropriété.

On notera le peu d'attention (!!) portée par la Cour à l'activité créatrice du seul D.LEGRAND.

A IR

N° Répertoire Général :

94/010481

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PARIS 3ème chambre 1ère section
N° 93/15118 DU 16 MARS 1994

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 1996

(N° 7 - 12 pages)

PARTIES EN CAUSE

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du 17 FEVRIER 1994
au profit de Daniel LEGRAND

Date de l'ordonnance
de clôture : 25 MARS 1996

- 1°/ SOCIETE SOPELEM SOFRETEC
aux droits de INSPECTRONIC
dont le siège est 6 rue Emile
Deschanel 92600 ASNIERES prise
en la personne de ses
représentants légaux.

CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION

APPELANTE

représentée par la SCP BOMMART
FORSTER Avoué, assistée de
Me GAULTIER Avocat,

- 2°/ SOCIETE SOTRAFA dont le siège
est 35 rue Franklin 92660
ASNIERES prise en la personne
de ses représentants légaux.
- 3°/ Monsieur ANLEN Léon demeurant
6 rue Emile Deschanel 92600
ASNIERES.
- 4°/ Monsieur DUFES Robert
demeurant 64 rue de Nanterre
92600 ASNIERES.

W

13 TD

5°/ Monsieur LEAUTHAUD Hubert demeurant 13 Chemin de
l'Abreuvoir 78590 NOISY LE ROI.

INTIMES

représentés par la SCP GAULTIER KISTNER Avoué,
assistés de Me DUFFOUR de la SCP NEVEU Avocat,

6°/ Monsieur LEGRAND Daniel demeurant 32 Chemin des Pins
03200 VICHY.

INTIME

représenté par la SCP BOLLET BASKAL Avoué,
assisté de Me BOURGEOIS Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors du délibéré

Président : Mme DUVERNIER
Conseillers : Mme MANDEL et Mme MARAIS

GREFFIER : Eliane DOYEN

DEBATS : A l'audience publique du 12 JUIN 1996
l'affaire a été retenue par Madame DUVERNIER Magistrat
chargé du rapport conformément à l'article 786 du nouveau
Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y
étant pas opposés. Il en a été rendu compte à la Cour dans
son délibéré.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle
a signé la minute avec E.DOYEN greffier.

Par acte sous seing privé du 28 juillet 1989, la SA INSPECTRONIC et la Société SOMOPTIDE, représentée par leurs directeurs techniques respectifs Hubert LEAUTHAUD et Daniel LEGRAND, sont convenues de déposer conjointement un brevet relatif à un système optique dénommé BIOPTIC.

Le 5 octobre 1989, Léon ANLEN, Président Directeur Général et principal actionnaire de la Société INSPECTRONIC, a cédé ses parts à la SA SOPELEM et démissionné de ses fonctions tout en demeurant président d'honneur jusqu'au 31 décembre 1989 et conseiller "externe".

Le 12 décembre 1989, une demande de brevet relatif à un "système optique d'observation multidirectionnelle autorisant la sélection d'une direction" a été déposé sous le n° 89.16.847 à l'Institut National de la Propriété Industrielle, par :

- la SA SOTRAFA (dont Léon ANLEN était le P.D.G.)
- Léon ANLEN
- Robert DUFES (directeur adjoint de la Sté INSPECTRONIC)
- Hubert LEAUTHAUD (directeur technique)
- Daniel LEGRAND.

le 26 décembre 1989, est intervenu entre ces déposants un règlement de co-propriété de brevet aux termes duquel Léon ANLEN, Robert DUFES, Hubert LEAUTHAUD et Daniel LEGRAND, dénommés les inventeurs, ont transféré à la Société SOTRAFA la technologie de l'invention aux fins d'exploitation.

L'article 5 de la convention précisait que les parts de co-propriété étaient réparties entre les contractants à raison de :

- 50 % pour la Société SOTRAFA
- 15 % pour Léon ANLEN
- 15 % pour Daniel LEGRAND
- 10 % pour Hubert LEAUTHAUD
- 10 % pour Robert DUFES.

Ce dernier a été licencié le 19 janvier 1990 par la Société INSPECTRONIC.

Hubert LEAUTHAUD a démissionné de ses fonctions au sein de celle-ci, le 6 février 1990, pour créer sa propre entreprise, la Société L.H. Conseil OPTRONIC.

La Société INSPECTRONIC ayant appris à la lecture du périodique "ELECTRONIC ACTUALITES" du 9 novembre 1990, que les projets industriels de recherche et de développement de cette nouvelle société portaient notamment sur l'étude de "deux caméras de télévision pour permettre l'exploration des tubes jusqu'à 17mm de diamètre reprenant l'idée BIOPTIC brevetée", a revendiqué, le 3 avril 1991, en sa qualité d'employeur, la propriété du brevet et sommé les déposants de celui-ci de le lui restituer.

Le 19 avril 1991, lesdits déposants ont adressé à l'Institut National de la Propriété Industrielle une déclaration désignant Daniel LEGRAND en qualité d'inventeur.

Alléguant que le brevet n° 89.16847 portait sur une technologie détenue par la Société INSPECTRONIC et que, seul, le concert frauduleux des anciens dirigeants de celle-ci leur avait permis de le déposer à leur propre compte, la SA SOPELEM SOFRETEC (venant aux droits de la Société INSPECTRONIC à la suite d'une fusion absorption du 23 novembre 1992) a, les 16, 20, 22 et 23 avril 1993, assigné la Société SOTRAFA, Léon ANLEN, Hubert LEAUTHAUD, Robert DUFES et Daniel LEGRAND devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- se voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande de revendication dudit brevet,

- voir ordonner la restitution de ce titre et la cession de son exploitation, directe ou indirecte, sous astreinte définitive de 10.000 frs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- voir ordonner l'inscription de la revendication au Registre National des Brevets dans les 15 jours de la signification de la décision,

- voir condamner solidairement l'ensemble des déposants au paiement d'une indemnité provisionnelle de 500.000 frs et nommer un expert avec mission de déterminer les fruits et revenus tirés de l'exploitation du brevet afin d'en assurer la restitution à la demanderesse,

- voir condamner solidairement l'ensemble des déposants au versement d'une somme de 100.000 frs par application de l'article 1382 du Code Civil.

La Société SOPELEM SOFRETEC a, en outre, sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 40.000 frs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Le brevet litigieux étant tombé dans le domaine public le 13 juin 1993 pour défaut de paiement d'une annuité, la Société SOPELEM SOFRETEC a le 13 janvier 1994 modifié ses prétentions et, invoquant la faute grave résultant de l'abandon volontaire du titre, poursuivi la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de cinq millions de francs sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

La Société SOTRAFA, Léon ANLEN, Hubert LEAUTHAUD, Robert DUFES ainsi que Daniel LEGRAND ont conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 16 mars 1994, le Tribunal, retenant que la Société SOPELEM-SOFRETEC ne rapportait pas la preuve que la Société INSPECTRONIC était l'inventeur du brevet, l'a déboutée de sa demande et condamnée à verser à la Société SOTRAFA, à Léon ANLEN, Hubert LEAUTHAUD et Robert DUFES la somme de 2.500 frs TTC chacun pour leurs frais non taxables.

La Société SOPELEM SOFRETEC a interjeté appel de cette décision le 12 avril 1994.

Invoquant d'une part sa qualité de copropriétaire du brevet litigieux, confirmée par sa cocontractante, la Société SOMOPTIDE en vertu de la convention du 28 juillet 1989, d'autre part le détournement frauduleux puis l'abandon volontaire de ce titre par les intimés, elle sollicite outre la réformation du jugement, la condamnation :

- solidaire de la Société SOTRAFA, de Léon ANLEN, Robert DUFES et Hubert LEAUTHAUD, au paiement de la somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice allégué, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

- de Daniel LEGRAND, à lui verser la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts en vertu du texte susvisé,

- solidaire de la Société SOTRAFA, de Léon ANLEN, Robert DUFES, Hubert LEAUTHAUD et Daniel LEGRAND, à s'acquitter d'une somme de 40.000 frs conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SOTRAFA, Léon ANLEN, Hubert LEAUTHAUD et Robert DUFES concluent à la confirmation de la décision déférée et poursuivent l'attribution à chacun d'eux de la somme de 10.000 frs en sus de celle allouée en première instance, pour leurs frais non taxables.

Daniel LEGRAND, outre la confirmation du jugement, réclame paiement de la somme de 20.000 frs en réparation d'une procédure qualifiée d'abusives.

SUR CE,

Sur la demande principale

Considérant que le droit au brevet appartient à l'inventeur, premier déposant.

Que, cependant, toute personne qui se prétend lésée par un tel dépôt peut revendiquer la propriété du titre en se fondant soit, sur la soustraction de l'invention, objet du brevet soit, sur le fait que la demande litigieuse a été effectuée en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

Considérant que la Société SOPELEM SOFRETEC expose que les Sociétés INSPECTRONIC et SOMOPTIDE ont conclu un accord, le 28 juillet 1989, "pour développer la technologie et acquérir des droits de brevet sur la caméra D 35 C".

Qu'elle allègue que "jouant sur la cession des participations et le changement de majorité et de direction de la société INSPECTRONIC, MM. ANLEN (actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration), LEAUTHAUD (actionnaire et directeur technique) et DUFES (actionnaire et directeur commercial), principaux responsables de l'entreprise, ont occulté et détourné la technologie afin de s'appropriier à titre personnel et indûment tant le savoir-faire que les techniques inventives".

Considérant que les intimés répliquent que recherchant des "optiques innovantes plus performantes", la Société INSPECTRONIC a rencontré, courant 1989, Daniel LEGRAND, employé de la Société SOMOPTIDE, lequel s'est engagé dans une étude qui allait donner lieu au dépôt de la demande de brevet litigieuse et, préalablement, à l'établissement de la convention du 28 juillet 1989.

Qu'ils soutiennent que la Société SOPELEM SOFRETEC, lorsqu'elle prit le contrôle de la Société INSPECTRONIC, fut avisée des données techniques du projet mais le jugea irréalisable.

Qu'ils ajoutent que, dans ces conditions, Léon ANLEN reprit seul l'initiative dudit projet, remboursa au demeurant, par l'intermédiaire de la Société SOTRAFA, à la Société INSPECTRONIC un acompte de 100.000 frs versé par elle à la Société SOMOPTIDE et finança simultanément une étude dont le coût de 80.000 frs fut réglé directement à Daniel LEGRAND, inventeur, ainsi que la réalisation des prototypes, moyennant le versement à la Société SOMOPTIDE d'une somme de 430.000 frs.

Considérant que celui qui revendique la propriété d'un brevet doit prouver qu'il y a eu invention, qu'il en est l'auteur et qu'elle lui a été.

Considérant que si le contrat du 28 juillet 1989 exprime l'intention des Sociétés INSPECTRONIC et SOMOPTIDE de déposer conjointement, à titre de brevet, un système optique dénommé BIOPTIC, il ne contient aucune précision sur l'identité de l'inventeur de celui-ci.

Que le Tribunal en a exactement déduit que la qualité revendiquée par la Société SOPELEM SOFRETEC ne pouvait résulter de ce seul accord.

Considérant qu'aux termes de l'article L.611.7.1. du Code de la Propriété Intellectuelle le droit au titre de propriété industrielle, dans le cas où l'inventeur est un salarié, appartient à l'employeur lorsque l'invention a été faite par le salarié en exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses qualités effectives ou d'études et de recherches explicitement confiées par l'employeur.

Que, de même, celui-ci a le droit en vertu des dispositions de l'article L.611.7.2. du Code de la Propriété Intellectuelle de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié lorsqu'elle est faite soit dans le cours de l'exécution des fonctions dudit salarié, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.

Considérant qu'il ne saurait être contesté que la demande de brevet litigieux a été déposée le 12 décembre 1989 alors que Robert DUFES et Hubert LEAUTHAUD étaient encore liés à la Société INSPECTRONIC par un contrat de travail.

Mais considérant que la Société SOPELEM SOFRETEC ne justifie ni même n'allègue que la société aux droits de laquelle elle se trouve avait confié à ses deux salariés une mission conforme à leurs compétences respectives ou des études et recherches précises, dans le domaine de l'invention dont s'agit.

Que les premiers juges ont en outre à juste titre relevé que la Sté INSPECTRONIC ne comptait pas la conception d'optiques mais seulement leur utilisation dans le domaine de ses activités, un extrait Kbis du registre du commerce daté du 15 décembre 1992 relevant en effet, qu'avant sa fusion absorption, cette entreprise avait pour objet les études et réalisations électroniques, vidéo-industrielle, analogique, logique, la mécanique de précision, la micro-informatique, les ultrasons et la location de matériel d'exploration télévisuelle.

Qu'il n'est pas davantage établi que la Société INSPECTRONIC ait contribué à la réalisation de l'invention par le recours à des techniques ou à des moyens qui lui étaient propres.

Qu'en revanche elle ignorait si peu la réalité des droits des intimés sur la demande de brevet qu'elle s'adressa, le 4 avril 1990, à la Société SOTRAFA, en ces termes :

"...Nous avons le plaisir de vous confirmer notre intention de vous notifier la commande relative à la BIOPTIC...

....En ce qui concerne la propriété industrielle, les inquiétudes de vos partenaires paraissent quelque peu surprenantes, compte tenu de la culture de notre domaine, d'une part, et de celle de notre entreprise, de l'autre.

....Il n'est ni dans les habitudes ni dans les intentions de SOPELEM de copier ou de contourner des brevets. Nous vous rappelons qu'au contraire, notre demande a été exactement à l'opposé. Nous vous avons, en effet, indiqué à plusieurs reprises que SOPELEM pourrait être intéressée à fabriquer des BIOPTICS dans le cadre d'un accord avec vous et, bien évidemment, moyennant une redevance. Le taux de cette redevance reste à négocier en tenant compte de l'originalité et de la nouveauté du concept optique et du fait que les études de développement auront été payées à SOTRAFA. SOPELEM attend toujours une proposition de votre part sur ce point et cela devrait rassurer vos partenaires..."

Que le Tribunal en a pertinemment déduit que la Société INSPECTRONIC avait connaissance de l'existence du prototype BIOPTIC mis au point par la Société SOTRAFA et qu'elle envisageait même une collaboration commerciale relative à celui-ci.

Qu'il en résulte que la Société SOPELEM SOFRETEC qui ne rapporte pas la preuve que la société par elle absorbée ait eu la qualité d'inventeur de la demande de brevet en cause, n'est pas fondée à revendiquer la restitution des fruits et revenus tirés de son exploitation, non plus que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ce titre.

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que Daniel LEGRAND qui ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire de la procédure, doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les frais non taxables

Considérant que la demande de la Société SOPELEM SOFRETEC qui succombe, sera rejetée.

Qu'il est en revanche équitable d'allouer tant à la Société SOTRAFA qu'à Léon ANLEN, Hubert LEAUTHAUD et Robert DUFES une somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 frs) pour les frais non compris dans les dépens exposés par chacun d'eux en cause d'appel.

Sur les dépens d'appel

Considérant que la Société SOPELEM SOFRETEC sera condamnée auxdits dépens étant précisé d'une part, que ceux exposés par Daniel LEGRAND seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle par la SCP BOLLET BASKAL et d'autre part, que la SCP GAULTIER KISTNER, avoué des autres intimés, n'a pas sollicité au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Daniel LEGRAND de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la Société SOPELEM SOFRETEC à payer par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile une somme de **CINQ MILLE FRANCS** (5.000 frs) à la Société SOTRAFA, à Léon ANLEN, à Hubert LEAUTHAUD et à Robert DUFES,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Société SOPELEM SOFRETEC aux dépens d'appel lesquels seront recouverts en ce qui concerne Daniel LEGRAND par la SCP BOLLET BASKAL, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

He M... ..

M