

TGI PARIS 27 MARS 1996
ELF ATOCHEM c. Mme C.REGNAULT-ROGER
B.F. 93-07.237
PIBD 1996.614.III.367

DOSSIERS BREVETS 1997.II.4

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE

- REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

- BLOCAGE DE PROCEDURE

LES FAITS

- 16 décembre 1992 : Catherine REGNAULT-ROGER (ci-après : C.REGNAULT-ROGER) et Aimé MENASSA, salariés de la société ELF ATOCHEM, déposent une demande de brevet n°92.15161 sur des « compositions insecticides à base d'undecylenate de méthyle ».
- : C.REGNAULT-ROGER et A.MENASSA cèdent la demande à ATOCHEM pour 500 F.
- 10 décembre 1993 : La société ELF ATOCHEM (ci-après : ATOCHEM) dépose une demande PCT.
- : Sur instruction de ATOCHEM, C.REGNAULT-ROGER et Henri-Jean CAUPIN réalisent une invention complémentaire.
- 14 juin 1994 : Sur cette invention ATOCHEM dépose une demande de brevet français n°94.07.237 dont le titre mentionne en qualité d'inventeurs Catherine REGNAULT-ROGER et Henri-Jean CAUPIN.
- : Employeur et employée entrent en conflit sur le montant de la rémunération supplémentaire dûe par le premier à la seconde.
- : Sous priorité de la demande française, ATOCHEM dépose des demandes de brevets dans plusieurs Etats dont certains (Canada, Brésil, Inde, Norvège...) exigent la confirmation par l'inventeur de la cession de ses droits.
- 5 mai 1995 : C.REGNAULT-ROGER refuse de signer les documents requis tant qu'il n'y a pas eu accord sur la rémunération supplémentaire.
- 3 novembre 1995 : ATOCHEM adresse une sommation interpellative à C.REGNAULT-ROGER qui reste sans effet.
- 14 février 1996 : ELF ATOCHEM assigne C.REGNAULT-ROGER afin que soit ordonnée sous astreinte la signature par ses soins des actes de cession.
- : C.REGNAULT-ROGER conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'elle est disposée à signer les documents dès qu'un accord sera intervenu sur les modalités de sa rémunération supplémentaire pour invention dont le principe n'est pas contesté, demande, à titre reconventionnel, 50.000 F de dommages-intérêts.
- 27 mars 1996 : TGI Paris déboute ATOCHEM.

LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à la signature sous astreinte (ATOCHEM)

prétend que la situation sous étude justifie l'exécution forcée sous astreinte.

b) Le défendeur à la signature sous astreinte (C.REGNAULT-ROGER)

prétend que la situation sous étude ne justifie pas l'exécution forcée sous astreinte.

2°) Enoncé du problème

La situation sous étude justifie-t-elle l'exécution forcée sous astreinte ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

«Attendu, dès lors, que le refus de Catherine REGNAULT-ROGER de signer les actes de cession ne revêt pas un caractère abusif, justifiant l'obligation de faire, sous astreinte, qui est sollicitée;

Attendu, en outre, que les courriers émanant des offices de brevets étrangers démontrent que dans certains pays comme le Canada, le Brésil, l'Inde et la Norvège, il n'existe pas de délai de forclusion pour le dépôt des actes de cession des inventeurs; qu'aux Etats Unis, l'Office des Brevets n'exige pas le dépôt d'un tel acte; qu'au Mexique, le délai peut faire l'objet de prorogations;

Attendu, en tout état de cause, que le non-respect d'une obligation de faire se résoud en dommages et intérêts, conformément à l'article 1142 du Code civil ();*

Attendu que la Société ELF ATOCHEM sera donc déclarée mal fondée en son action".

2°) Commentaire de la solution

- L'évocation de l'article 1142 C.civ. comme établissant la dette de dommages-intérêts en alternative de toute obligation de faire est excessive (JM.Mousseron, M.L.Izorche et P.Mousseron, *Technique contractuelle*, 2ème éd. à paraître éd. Fr.Lefebvre 1998). Pareille lecture viderait de tout sens les règles sur l'exécution forcée des contrats.

Si le refus de l'employée bloquait définitivement certaines procédures de délivrance, son refus de signer les pièces pourrait être à l'origine d'un préjudice considérable excédant les possibilités financières du débiteur de l'obligation de faire. Le risque inverse de voir l'insolvabilité d'ATOCHEM et de son impossibilité de solder la dette de rémunération supplémentaire paraissent, en revanche, assez faibles.

* C.civ. : art.1142 : *"Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur".*

MINUTE

13

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 1996

N° du Rôle Général

96/4750 /

Assignation du :

15 FEVRIER 1996

DEBOUTE

N° 4

DEMANDEUR

- La Société ELF ATOCHEM
SA dont le siège est La Défense 10, 4/8
Cours Michelet à PUTEAUX (92800).

Représentée par :

Maître TOURAILLE, Avocat postulant,
B.354.
assisté de
Maître COMBEAU, Avocat plaidant, D.109.

DEFENDEUR

- Madame Catherine REGNAULT-ROGER
domiciliée 29 rue Castet de l'Array
64000 PAU.

Représentée par :

Maître HAYAUX du TILLY
(POPINEAU FREMY HAYAUX du TILLY)
Avocat, R.242.

1 grosse délivrée le 19.4.96
à TOURAILLE
expédition le
à
2 copies le 19 4 96

PAGE PREMIERE

M3

M9M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré

Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président, (Rédacteur)
Janette CUEFF, Juge,
Christian PAUL-LOUBIERE, Juge,

GREFFIER

Monique BRINGARD.

DEBATS :

A l'audience du 28 FEVRIER 1996
tenue publiquement.

JUGEMENT :

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

X X

X

La Société ELF ATOCHEM est
propriétaire de la demande de brevet déposée le
14 Juin 1994, enregistrée sous le numéro 94.07237,
ayant pour titre "Compositions insecticides à base
d'undecylenate de méthyle". Ce titre mentionne
en qualité d'inventeurs : Catherine REGNAULT-ROGER
et Henri-Jean CAUPIN.

La Société ELF ATOCHEM a déposé
dans plusieurs Etats des demandes de brevets, sous
priorité de la demande française. La législation de
certains de ces Etats nécessite la confirmation par

PAGE DEUXIEME

M3

M9 M

MINUTE

AUDIENCE DU
27 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

l'inventeur de la cession de ses droits relatifs à ladite invention au titulaire de la demande de brevet.

Par lettre du 5 Mai 1995, la Société ELF ATOCHEM a demandé à Catherine REGNAULT-ROGER de signer les documents requis. Celle-ci s'y étant refusé, elle lui a fait délivrer le 3 Novembre 1995 une sommation interpellative qui est restée sans effet.

Estimant que le refus de Catherine REGNAULT-ROGER de signer ces documents, met en péril les demandes de brevets déposées à l'étranger, la Société ELF ATOCHEM après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 14 Février 1996, l'a par acte du 15 Février suivant, assignée afin que soit ordonné sous astreinte à Catherine REGNAULT-ROGER de signer les actes de cession destinés à permettre la délivrance des brevets.

Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Catherine REGNAULT-ROGER conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'elle est disposée à signer les documents requis dès qu'un accord sera intervenu sur les modalités de sa rémunération d'inventeur dont le principe n'est pas contesté. Elle demande, à titre reconventionnel, l'allocation d'une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X

X

X

MB

HGM

Attendu que Catherine REGNAULT-ROGER et Aimé MENASSA ont déposé le 16 Décembre 1992, une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 92. 15161, ayant pour objet des compositions insecticides à base de polyphénol mettant en oeuvre l'utilisation d'un mélange de terpènes et de polyphénols ; que moyennant cession de cette demande pour un prix de 500 F, la Société ELF ATOCHEM a accepté de prendre en charge la protection internationale de ce titre pour lequel une demande PCT a été déposée le 10 Décembre 1993 ; que le 17 Mai 1995, la Société ELF ATOCHEM a annoncé à Catherine REGNAULT-ROGER son intention d'abandonner le programme d'extension de ce brevet ; qu'entretiens, en Avril 1994, la Société ELF ATOCHEM a souhaité déposer une demande de brevet complémentaire, revendiquant les propriétés insecticides des composés terpènes - polyphénols en relation avec l'acide undécylénique (C 11) et a fait appel à Catherine REGNAULT-ROGER ; que celle-ci et Henri-Jean CAUPIN, salarié d'ELF ATOCHEM, ont mis au point une invention qui a fait l'objet d'une demande de brevet par la Société ELF ATOCHEM, le 14 Juin 1994, mentionnant le nom des deux inventeurs ;

Attendu qu'à l'appui de son action, la Société ELF ATOCHEM fait valoir :

- d'une part, que la loi ne confère aucun droit de propriété sur l'invention à celui dont le nom est mentionné en qualité d'inventeur sur la demande de brevet,
- d'autre part, qu'elle est investie du droit de priorité réglementé par l'article 4 de la Convention d'Union de PARIS de 1883 ;

Attendu que le droit de priorité n'est pas attaché à la qualité d'inventeur mais naît au profit de celui qui a fait le dépôt régulier d'une première demande de protection dans un pays de l'Union ;

MINUTE

AUDIENCE DU
27 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

Qu'il est établi que la demande de brevet numéro 94/07237 a été régulièrement déposée par la Société ELF ATOCHEM ;

Qu'il n'est pas contesté que la législation de certains Etats prévoit que l'inventeur confirme la cession de l'invention au titulaire de la demande de brevet ;

Attendu que sans remettre en cause le droit de propriété de la Société ELF ATOCHEM sur le titre, Catherine REGNAULT-ROGER estime qu'une rémunération lui est due en qualité d'inventeur ;

Attendu, en effet, qu'il résulte des documents produits au dossier, notamment des correspondances échangées les 7 et 9 Juin 1994, soit quelques jours avant le dépôt, entre Catherine REGNAULT-ROGER et Henri-Jean CAUPIN, et du projet de protocole établi le 23 Février 1996 par la Société ELF ATOCHEM, que le principe d'un droit à rémunération de Catherine REGNAULT-ROGER en qualité de co-inventeur du brevet numéro 94/07237 a été admis par la demanderesse, sans que les parties soient parvenues à un accord sur ses modalités ;

Que le Tribunal n'est pas saisi du litige relatif à la fixation de cette rémunération ;

Que Catherine REGNAULT-ROGER demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est disposée à signer les documents requis dès qu'un accord sera intervenu sur les modalités de sa rémunération d'inventeur ;

Attendu, dès lors, que le refus de Catherine REGNAULT-ROGER de signer les actes de cession ne revêt pas un caractère abusif, justifiant l'obligation de faire, sous astreinte, qui est sollicitée ;

MS

M9M

Attendu, en outre, que les courriers émanant des offices de brevets étrangers démontrent que dans certains pays comme le CANADA, le BRESIL, l'INDE et la NORVEGE, il n'existe pas de délai de forclusion pour le dépôt des actes de cession des inventeurs ; qu'aux ETATS-UNIS, l'Office des Brevets n'exige pas le dépôt d'un tel acte ; qu'au MEXIQUE, le délai peut faire l'objet de prorogations ;

Attendu, en tout état de cause, que le non-respect d'une obligation de faire se résoud en dommages et intérêts, conformément à l'article 1142 du Code Civil ;

Attendu que la Société ELF ATOCHEM sera donc déclarée mal fondée en son action ;

X

Attendu que Catherine REGNAULT-ROGER, qui ne démontre pas que la Société ELF ATOCHEM a abusé de son droit d'agir en justice, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu, en revanche, que l'équité commande d'allouer à Catherine REGNAULT-ROGER la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare la Société ELF ATOCHEM mal fondée en son action, la déboute de l'ensemble de ses demandes.

PAGE SIXIEME

MS

MGM

MINUTE

AUDIENCE DU
27 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 4

Donne acte à Catherine REGNAULT -
ROGER de ce qu'elle est disposée à signer les do-
cuments requis dès qu'un accord sera intervenu
sur les modalités de sa rémunération d'inventeur.

Rejette la demande de dommages -
intérêts formée par Catherine REGNAULT-ROGER.

Condamne la Société ELF ATOCHEM
à payer à Catherine REGNAULT-ROGER la somme de
DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société ELF ATOCHEM
aux dépens avec droit de recouvrement direct au
profit de Maître Emmanuel HAYAUX du TILLY, confor-
mément à l'article 699 du Nouveau Code de Procé-
dure Civile.

Fait et jugé à PARIS, LE 27 MARS
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE./.

LE GREFFIER

Monique BRINGARD

LE PRESIDENT

Mg Hayaux

PAGE SEPTIEME ET DERNIERE