

T.G.I. PARIS 11 octobre 1979
Aff. SOBATELEC c/ROLLAND

Brevet n. 74 397 78
PIBD 1979, 248, III, 431

DOSSIERS BREVETS 1979. V. n. 2

GUIDE DE LECTURE

— INVENTION DE SALARIE : INVENTION LIBRE : OUI **

I - LES FAITS

- 1962 : Constitution de la SOBATELEC avec pour objet social «Vente, achat, montage de matériel électro-mécanique pour l'industrie des T.P., bâtiment, mines, services des eaux et assainissement» et pour activité effective la commercialisation du matériel de pompage.
- 1962 : Contrat de travail entre la SOBATELEC et ROLLAND, ingénieur technico-commercial puis directeur commercial, ne comportant ni mission inventive, ni mission de recherche ultérieure.
- : ROLLAND invente un dispositif pour introduire un gaz dans un liquide sans que soit prouvé le concours de l'entreprise.
- 5 décembre 1974 : ROLLAND dépose une demande de brevet français n. 74 39 779 puis plusieurs demandes correspondantes à l'étranger.
- : SOBATELEC apporte son concours industriel et financier à ROLLAND pour la réalisation d'un prototype.
- 1976 : Contrat de licence (?) entre ROLLAND et la SOBATELEC moyennant redevance de 5 % sur le chiffre d'affaire.
- 7 février 1977 : Mise en règlement judiciaire de la SOBATELEC avec nomination de GARNIER comme syndic.
- 7 avril 1978 : SOBATELEC (GARNIER) assigne ROLLAND en revendication des
 - . brevet français pris pour une invention prétendue «de service»
 - . brevets étrangers correspondants tenus pour «accessoires».
- : ROLLAND réplique par voie de . défense au fond,
 - . demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive.
- 11 octobre 1979 : T.G.I. Paris . rejette la demande principale en revendication (de SOBATELEC),
 - . rejette la demande reconventionnelle en réparation (de ROLLAND).

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en revendication (SOBATELEC)

prétend que l'employeur a droit à tout ou partie du brevet déposé par un collaborateur non tenu à recherche par contrat de travail ; lorsque :

- . l'idée inventive est née à l'occasion du contrat de travail,
- . le prototype a été réalisé avec son concours industriel et financier.

b) Le défendeur en revendication (ROLLAND)

prétend que l'employeur n'a pas droit à tout ou partie du brevet déposé par un collaborateur non tenu à recherche par contrat de travail lorsque :

. l'idée inventive est née à l'occasion du contrat de travail,

. le prototype a été réalisé avec son concours industriel et financier.

2/ Enoncé du problème

L'employeur peut-il prétendre à quelque droit sur le brevet pris par l'employé, motif pris de ce que l'invention a été faite à l'occasion du contrat et de ce que le prototype a bénéficié du concours industriel et financier de l'entreprise ?

B - LA SOLUTION1/ Enoncé de la solution

«Le fait que l'idée inventive ait pris naissance dans l'esprit de son salarié à l'occasion de son travail ne saurait lui permettre de revendiquer la propriété ou même la copropriété du brevet, les connaissances théoriques ou pratiques acquises par le salarié au cours de l'exécution de son travail ne constituant pas un concours direct de l'employeur dès lors qu'il n'est pas établi que l'employé ait réalisé son idée pendant ses heures de travail et dans les locaux de l'entreprise avec des moyens fournis volontairement ou non par celle-ci ;

Qu'il importe peu qu'après la demande de brevet et pour permettre l'expérimentation de l'invention, la SOBATELEC ait autorisé Monsieur ROLLAND à réaliser un prototype d'AEROFLOT, lui ait même prêté à cette fin son concours financier»

2/ Commentaire de la solution

Le jugement étudié intéresse, sans doute, moins pour les compléments qu'il apporte à l'ancien régime des inventions de salariés, qu'il applique à juste raison, que pour les éclairages qu'il permet de la loi du 13 juillet 1978, qu'il n'applique pas à juste raison, mais dont la démarche inspire, à juste raison, le juge.

Nous en retiendrons, donc, les enseignements suivants :

. Il appartient à l'employeur revendiquant d'établir la mission inventive (permanente) ou la mission de recherche (occasionnelle) confiée à un employé: «Celui qui revendique la propriété ou la copropriété d'un brevet d'invention doit faire la preuve de ses droits».

. Les contrats de travail conclus avec un ingénieur technico-commercial ou un directeur commercial «ne comportent normalement aucune mission inventive».

. L'expérience professionnelle acquise dans l'entreprise ne constitue pas un «concours» de celle-ci établissant des droits au brevet.

. L'aide apportée après la demande de brevet et, par conséquent, la réalisation de l'invention n'a pas été considérée (et relève du contrat de licence conclu, tacitement (?) sur le brevet).

Le T.G.I. n'examine pas l'appartenance de l'invention au domaine (discuté) des activités de l'entreprise : faut-il tenir compte de l'objet social inscrit dans les statuts (communément très général) mais pour une fois très spécial) ou de l'activité effectivement menée par la société.

Le T.G.I. ayant rejeté la revendication du brevet français, n'examine pas le sort des brevets étrangers prétendus «accessoires».

JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 1979

PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE - 2^e SECTION

DEMANDEUR :

Monsieur Jean-Marie CARNIER
es-qualité de syndic au règlement judiciaire
de la société SOBATELEC
63, boulevard Saint-Germain à PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur ROLLAND
95, rue Pierre Granier
BOULOGNE - 92 -

DEBATS à l'audience du 20 septembre 1979 tenue publiquement

JUGEMENTS prononcé en audience publique contradictoire
susceptible d'appel

Le 5 décembre 1974, Monsieur Jean-louis ROLLAND
alors employé à la Société SOBATELEC en qualité d'Ingénieur
Technico-commercial, dépose à l'Institut National de Propriété
Industrielle, sous le n° 74 39 779 une demande de brevet relative
à un "dispositif pour introduire un gaz dans un liquide."

La Société d'Application Electro-Mécanique à
l'Industrie du Bâtiment et des Travaux Publics, SOBATELEC, So-
ciété anonyme créée le 1^{er} février 1962, et dont l'objet social est
"la vente, l'achat et le montage de matériel électro-mécanique
"destiné à l'industrie de travaux publics et du bâtiment, aux
mines, aux services d'eau et d'assainissement" exerce en fait

l'activité de commercialisation de matériel de pompage. Mise en règlement judiciaire le 7 février 1977 puis en liquidation de biens, elle a pour syndic Me Jean-Marie GARNIER qui, le 7 avril 1978, fait assigner Monsieur ROLLAND au fins de faire constater que la demande de brevet inscrite par celui-ci le 5 décembre 1974 sous le numéro 74 397 78 est en fait une invention de service dont il revendique la propriété pour la société SOBATELEC :

Il fait valoir à l'appui de cette demande que Mr ROLLAND est employé par la SOBATELEC depuis 1962, qu'en sa qualité d'ingénieur il lui a toujours été confié une activité technique de recherche ; qu'avec l'aide d'un autre employé de la Société également chargé de ces recherches il a pendant ses heures de services, avec le matériel et dans les locaux de la SOBATELEC, mis au point l'invention brevetée dont l'idée revient à son employeur qui est en conséquence fondé à la revendiquer.

Par conclusions signifiées le 23 novembre 1978, rappelant qu'il est l'un des fondateurs de la SOBATELEC et que son invention ne rentre pas dans l'objet social de la Société qui ne concerne nullement la recherche scientifique mais uniquement l'implantation et la revente de pompes pour les eaux d'égout, Mr ROLLAND conclut au rejet de toutes les prétentions de SOBATELEC qui n'a pas fait le moindre investissement à l'occasion du brevet et ne lui avait confié aucune mission de recherche. Il forme en outre une demande reconventionnelle en 30 000 F de dommages-intérêts tant du chef de la procédure abusive que de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, demandant l'exécution provisoire du jugement requis ;

Le 21 juin 1979, Mr GARNIER es-qualité conclut au débouté de Mr ROLLAND et forme une demande additionnelle en revendication des brevets étrangers qui font l'accessoire du brevet

français, brevets étrangers qui ne sont pas autrement précisé dans ses écritures.

CECI EXPOSE :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il est constant que la demande de brevet décrivant un dispositif pour l'assainissement des eaux usées a été déposée par Jean-Louis ROLLAND à une époque où il était effectivement employé par la société SOBATELEC :

Que le contrat de travail ^{le} liant à cette société n'a pas été produit aux débats mais qu'il n'est pas contesté qu'il ait la qualité d'Ingénieur Technico-Commercial puis de Directeur Commercial fonctions qui ne comportent normalement aucune mise inventive ;

Que la SOBATELEC qui invoque une mission de recherche confiée tant à lui-même qu'à un autre employé, Monsieur SHWAERDELE n'apporte aucune justification étant relevé qu'aucun élément de preuve ne peut être tiré des fiches de paie de cet employé qui mentionnent des "primes" mais n'en précisent pas l'affectation :

Que cette société ne fournit par ailleurs aucun éléments révélant qu'elle a, ainsi qu'elle le soutient, demandé à ROLLAND la mise au point d'un appareil pour l'opération d'eaux usées plus performant qu'un appareil de même nature commercialisé par elle mais qui ne donnait pas entière satisfaction à sa clientèle.

...

Qu'il est vraisemblable que les insuffisances des turbo-oxydeurs commercialisés par SOBATELEC, fait non contesté, aient été l'occasion des recherches entreprises par Mr ROLLAND qui soutient, sans être démenti par les éléments versés aux débats, en avoir eu seul l'initiative :

Qu'il ne saurait cependant de ce seul fait dénier tout droit sur l'invention à son employeur si celui-ci lui avait fourni les moyens de la réaliser :

Qu'à cet égard, la SOBATELEC soutient que le brevet a été mis au point au cours de ses heures de travail par Mr ROLLAND, avec le matériel et dans les locaux de la société ;

Qu'elle produit toutefois à l'appui de ses affirmations des éléments qui n'apparaissent pas déterminants ;

Qu'en effet les appareils de mesure de puissance dont elle fait état, font l'objet d'une commande du 9 décembre 1975 (facturée par Bail Equipements le 19 avril 1977) postérieure au dépôt de la demande de brevet déposée le 5 décembre 1974 ;

Que si les factures des 27 février 1975 et 7 Octobre 1975 de la société ROBOT POUPEN concernant respectivement des commandes de moteurs passées le 14 janvier 1975 et les 10, 18 et 24 septembre 1975 et 6 octobre 1975 portent en marge des mentions manuscrites concernant la vente d'Aéroflot, nom de l'appareil réalisé conformément au brevet il convient d'observer que ces ventes n'établissent de façon certaine que la commercialisation par la Société SOBATELEC de l'appareil breveté sans qu'il puisse en être induit un droit de propriété de cette société sur l'invention ;

Que bien au contraire il ressort des fiches de paie de Mr ROLLAND dont il n'est pas contesté qu'elles

...

ont été annotées par Monsieur BOUR un des administrateurs de la SOBATELEC qu'au moins à partir d'octobre 1976, il a été versé à Monsieur ROLLAND un pourcentage (5 %) sur le chiffre d'affaire déclaré par SOBATELEC sur la vente des turbines AEROFLOT.

X Président du conseil de surveillance

Que par ailleurs, il paraît surprenant que dans le contrat du 8 mars 1977 par lequel la société SOBATELEC représentée par Mr DENIS BOUR, X Président du Directoire, assisté de Mr GARNIER, consent à la Société Nouvelle SOBATELEC la location gérance de son fonds de commerce, ne figurant pas parmi les éléments du fonds un quelconque droit sur la demande de brevet dont à cette date il est certain que la SOBATELEC connaissait l'existence puisqu'elle commercialisait l'AEROFLOT ;

Qu'il n'est pas sans intérêt de relever également que les annuités du brevet ont été payées tant en France qu'à l'étranger uniquement par Mr ROLLAND et que celui-ci n'avait avant la présente instance jamais vu confier ses droits par la Société SOBATELEC, laquelle n'avait aucune activité dans le traitement et l'assainissement des eaux usées même si cette activité apparaît complémentaire du pompage pour lequel elle fournissait du matériel;

Attendu que celui qui revendique la propriété ou la copropriété d'un brevet d'invention doit faire la preuve de ses droits;

Attendu qu'il ressort en définitive des faits ci-dessus rapportés et des pièces soumises au Tribunal que la Société SOBATELEC n'établit pas avoir eu une part quelconque dans l'initiative des recherches ni dans la fourniture des moyens ayant permis la réalisation de l'invention ;

Qu'en effet, le fait que l'idée inventiv^e ait pris naissance dans l'esprit de son salarié à l'occasion de son travail ne saurait lui permettre de revendiquer la propriété ou même la copropriété du brevet, les connaissances théoriques ou pratiques

...

acquises par le salarié au cours de l'exécution de son travail ne constituant pas un concours direct de l'employeur dès lors qu'il n'est pas établi que l'employé ait réalisé son idée pendant ses heures de travail et dans les locaux de l'entreprise avec des moyens fournis volontairement ou non par celle-ci ;

Qu'il importe peu qu'après la demande de brevet et pour permettre l'expérimentation de l'invention la SOBATELEC ait autorisé Monsieur ROLLAND à réaliser un prototype d'AEROFLOT lui ait même prêté à cette fin son concours financier ;

Attendu que la SOBATELEC n'a aucun droit sur l'invention et qu'il convient de la débouter de sa demande ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que la SOBATELEC a pu de bonne foi se méprendre sur l'existence de ses droits et qu'il s'ensuit que l'instance introduite par le Syndic à la liquidation de ses biens ne peut être considérée comme abusive ;

Qu'en tout état de cause la liquidation de biens de la société demanderesse autorise pas le défendeur à solliciter une indemnisation pécuniaire ;

Qu'il n'apparaît pas par ailleurs inéquitable alors que la société SOBATELEC est en liquidation de biens, de laisser à la charge de défendeur les frais non taxables de sa procédure ;

Qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle doit également être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement ;

Déclare Mr GARNIER en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOBATELEC mal fondé en sa demande de revendication de la propriété de la demande de brevet déposée le 5 décembre 1974 à l'INPI sous le n° 74 39 778 par Monsieur Jean-louis ROLLAND, et de sa demande additionnelle relative aux brevets étrangers accessoires ; l'en déboute

Déclare Monsieur ROLLAND mal fondé en sa demande reconventionnelle, l'en déboute ;

Commande la Société SOBATELEC aux entiers dépens ;

Fait et jugé à PARIS, le ONZE OCTOBRE MIL NEUF CENT

SOIXANTE DIX NEUF.

Le secrétaire - Greffier

LE vice Président -