T.G.I. PARIS 31 JANVIER 1984
Aff.P.ARMANET c. MORITZ S.A.
BREVET N.74.19418 et N.76.06025
(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1984.I.3

G U I D E D E L E C T U R E

INVENTION DE SALARIE : LOI 1978 - DOMAINE D'APPLICATION *

I - LES FAITS

- 2 Mai 1974 : contrat de travail entre MORITZ S.A, employeur, et P.ARMANET, employé en qualité de Directeur Commercial.

- 5 Juin 1974 : MORITZ dépose une demande française de brevet n.74.19418 avec désignation de ARMANET comme inventeur.

- 3 Mars 1976 : MORITZ dépose une demande de brevet français 76.06025 avec extension aux Etats-Unis et en Espagne, avec désignation de ARMANET comme inventeur.

- 1er Novembre 1980 : ARMANET est licencié pour motifs économiques

- 10 Juillet 1981 : ARMANET assigne MORITZ en revendication du "juste prix" prévu par l'article 1 ter de la loi du 13 Juillet 1978.

- : MORITZ réplique par voie de défense au fond contestant l'application de la loi de 1978.

- 12 Juillet 1983 : T.G.I Versailles se déclare incompétent . et ordonne la transmission du dossier à T.G.I PARIS.

- 31 Janvier 1984 : T.G.I PARIS fait droit à la demande de ARMANET et ordonne une mesure d'expertise.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur (ARMANET)

prétend que la loi de 1978 est applicable aux inventions conçues et brevetées avant le 1er Janvier 1979.

b) Le défendeur (MORITZ)

prétend que la loi de 1978 n'est pas applicable aux inventions conçues et brevetées avant le 1er Janvier 1979.

2°) Enoncé du problème

La loi de 1978 est-elle applicable aux inventions conçues et brevetées avant le 1er Janvier 1979 ?

B) LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que si, selon l'article 71 de la loi du 13 Juillet 1978, les brevets demandés avant le jour de son entrée en vigueur demeurent soumis, pour ce qui concerne la régularité de leur délivrance, aux règles applicables à la date de leur demande, ce même article ajoute aussitôt après que "l'exercice des droits résultatn de ces brevets sera régi par les dispositions de la présente loi à compter de son entrée en vigueur (soit le 1er Juillet 1979), sous réserve des droits acquis qui seront maintenus..."
Attendu que la société MORITZ ne saurait tirer argument de cette réserve pour s'opposer à l'application des nouvelles dispositions de l'article 1 ter susvisé ; qu'en effet, Monsieur ARMANET n'entend pas revenir sur le droit de propriété des brevets par lui reconnu à la Société MORITZ mais fait simplement valoir à juste titre que puisque cette Société a, conformément à l'ancien article 4 de la loi du 2 Janvier 1968, mentionné son nom comme inventeur sur ces brevets, il est fondé à réclamer à partir du 1er Juillet 1979, le juste prix correspondant à l'utilisation de son invention".

2°) Commentaire de la solution

Cette solution nous paraît incorrecte tant pour ce qui est du DOMAINE que du CONTENU de l'article 1 ter introduit dans la loi de 1968 par la réforme du 13 Juillet 1978.

.-. Nous pensons qu'il y a erreur quant au domaine d'application des textes nouveaux en matière d'inventions de salariés.

- Il y a erreur si l'on envisage les seules dispositions transitoires de la loi des brevets. Contrairement à ce qui est indiqué par le jugement, l'article 71 § 2 de la loi des brevets ne réserve pas à la loi en vigueur au jour du dépôt "ce qui concerne la régularité de leur délivrance" ; la loi en vigueur au jour du dépôt demeure le régime de principe applicable à l'ensemble des problèmes juridiques concernant les brevets :

> *"Les brevets demandés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur demande. Cependant, l'exercice des droits résultant de ces brevets sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui seront maintenus".*

Les brevets demeurent, donc, en principe, soumis à la loi en vigueur au jour de leur dépôt et ce n'est qu'exceptionnellement - sans possibilité d'extension, par conséquent - qu'ils seront concernés par les réformes ultérieures.

Le problème est, alors, de savoir si les dispositions propres aux inventions de salariés concernent ou non "l'exercice des droits résultant de ces brevets". Il nous semble difficile d'admettre qu'un texte prévoyant "le droit au titre de propriété industrielle" concerne "l'exercice des droits résultant de ces brevets". Il est difficile de tenir le droit au brevet comme concernant les prérogatives qui en découlent. Si, de manière générale, le problème de savoir qui fut le premier de l'oeuf ou de la poule est posé , en cette situation particulière, il semble probable que l'oeuf a précédé la poule.

- Le jugement doit surtout être envisagé au regard des commentaires qui en font un texte de droit social. Rappelons la formule essentielle de ROUBIER :

> *"C'est bien sans doute le droit des brevets qui peut déterminer la nature et le type des droits à accorder aux parties mais la question de savoir à qui seront attribués ces différents droits, comment s'opèrera la répartition des avantages et des produits de l'invention entre les parties est bien une question qui doit être résolue, d'abord, par l'étude des relations de travail établies entre elles " (Le Droit de la Propriété Industrielle, éd.Sirey, t2, 1954, n.164, p. 183).*

A notre tour, nous avons remarqué :

> *"Dans le débat apparemment scolastique mais aux conséquences pratiques essentielles, sur l'appartenance de la question - des inventions de salariés - au Droit des brevets ou a celui du travail, nous opinons, avec la plupart des commentateurs qui l'ont abordé, pour le second rattachement ..." (J.M. MOUSSERON, J. SCHMIDT et P.VIGAND, Traité des Brevets t.1 L'obtention des brevets, Coll. CEIPI XXX, LITEC 1984, n. 484, p. 495).*

Cette opinion est partagée par le Pr. J.FOYER :

> *"... les principes de la solution appartiennent certainement au droit du travail" (Les inventions de salarié : Droit de travail ou Droit de propriété industrielle, C.B.I. Information 1981, n.20,p.3).*

L'opinion est également retenue par le Pr. P.D. OLLIER lorsqu'il observe la possibilité de modifier le minimum légal par les dispositions... du contrat de travail :

> *"C'est l'application du droit commun de travail : les dispositions légales constituent au profit du salarié un statut légal minimum auquel les parties peuvent seulement ajouter" (V.o.Inventions de salariés, rep.soc.Dalloz 1981, n.17).*

La situation des inventions de salarié se trouve donc définie par le jeu de différentes obligations produites par le contrat de travail unissant l'employé à l'employeur. C'est donc en fonction des obligations existant au jour où l'invention a été conçue que la situation des inventions de salarié se trouve déterminée. S'il est commun que les règles du droit du travail soient immédiatement applicables au contrat en cours, il est exclu que ces règles s'appliquent aux périodes antérieures à leur entrée en vigueur. Il ne saurait, par conséquent, être question d'admettre que la loi de 1978 sur les brevets modifie les relations de travail ayant uni un employeur et un employé plusieurs années avant l'entrée en vigueur de ce texte :

> *"Etant entendu, tout d'abord, que la date à considérer est celle de la conception de l'invention et point du dépôt du brevet, il s'agira exclusivement des inventions conçues après le 1er Juillet 1979. Nous pensons que c'est au jour de la réalisation de l'invention que prennent effet les obligations du contrat de travail relatives à cette invention - obligations de communication, de confidentialité ou de non couverture par brevet - et il ne saurait à notre avis, être question de modifier ces obligations postérieurement à leur prise d'effet. Notre sentiment par conséquent est que la loi est applicable non seulement à toutes mais également aux seules inventions réalisées après le 1er Juillet 1979". (Traité cité, n. 495, p. 509).*

Nous notons que la Commission nationale des inventions de salarié s'est heureusement prononcée en ce sens :

" *CNIS 6 Mai 1980, Dossiers Brevets, 1981.I.8*
CNIS 3 Avril 1981, Dossiers Brevets, 1981.III.5

Nous relevons en sens contraire la malheureuse décision MODRIN rendue par la Cour de LYON le 4 Novembre 1981, Dossiers Brevets, 1982.I.3.

.-. Nous tenons, également, la solution retenue par le jugement comme incorrecte du point de vue du CONTENU de la règle. La dette de juste prix dont l'employeur se trouve débiteur et l'employé créancier est un effet du mécanisme de l'attribution et suppose, par conséquent, que ce mécanisme se soit produit. Or, il est bien certain, que cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi de 1978, l'employeur ne pouvait savoir qu'en déposant une demande de brevet sur une invention qui ne relevait pas des obligations de service de l'employé, il exerçait un droit d'attribution dont nul n'avait jamais prononcé, même, le nom et à fortiori ne connaissait le mécanisme.

o

o o

Nous approuvons en revanche, que pour la recherche du "juste prix" dû par l'employeur, le Tribunal décide de tenir compte de l'exploitation de tous les brevets français et étrangers et non point des seuls premiers.

14 216.83
ASS/10.7.81

EXPERTISE

N° 3

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE - 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1984

DEMANDEUR : - Pierre ARMANET,
nationalité : française,
demeurant à LOUVECIENNES (Yvelines)
4 allée des Sept Peupliers,

représenté par :

Me Jacques VALLUIS, Avocat - B 378.

DEFENDERESSE : - La Société MORITZ, S.A.
dont le siège est à CHATOU (Yvelines)
7, avenue des Pommerots, en la personne
de son P.D.G., Philippe Raymond LAPPARTIENT

représentée par :

Me Cyrille FLEISCHMAN, Avocat - E 219.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame HANNOUN, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Monsieur GUERIN, Juge.

GREFFIER

Madame BOISDEVOT.

DEBATS à l'audience du 3 janvier 1984, tenue publiquement,

JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel, avant dire droit.

La Société MORITZ, ayant son siège social à CHATOU, dans le département des Yvelines, a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle d'une part le 5 juin 1974 sous le numéro 74.19 418 un brevet intitulé "Mobile d'agitation pour cuves de forme sphérique, hémisphérique et elliptique", d'autre part le 3 mars 1976 sous le numéro 76.06 025 un brevet intitulé "Malaxeur à cuve de révolution". Ce second brevet a également été déposé aux Etats-Unis le 1er mars 1977, sous le numéro 773 184 et en Espagne le 3 mars 1977 sous le numéro 456 505.

Désigné sous ces divers documents comme étant l'auteur des inventions, M. Pierre ARMANET a, par exploit du 10 juillet 1981, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles la Société MORITZ, où il avait occupé les fonctions de directeur commercial du 2 mai 1974 au 1er novembre 1980, en demandant de fixer le juste prix qui lui est dû par cette Société, en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978,

AUDIENCE DU
31 JANVIER 1984

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 3 SUITE

du fait de l'exploitation des inventions dont il est l'auteur, ou subsidiairement d'ordonner une expertise permettant d'en déterminer le montant.

Le 17 novembre 1981, la Société MORITZ a conclu au débouté de cette demande, en faisant valoir que les inventions revendiquées rentraient dans le cadre des fonctions de M. ARMANET qui n'a formulé la présente demande qu'à la suite de son licenciement pour motifs économiques, que, par ailleurs, elles sont demeurées sans intérêt pour la Société MORITZ qui ne les a pas utilisées en pratique, qu'enfin, en tout état de cause, les formalités prescrites par la loi du 13 juillet 1978 n'ont pas été respectées. Reconventionnellement, elle a demandé que M. ARMANET soit condamné à lui payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Soutenant quela Société MORITZ exploite les brevets correspondant à son invention en en retirant des profits très substantiels et faisant observer que le recours à la commission de conciliation instituée par la loi du 13 juillet 1978 n'est que facultatif, M. ARMANET a, par conclusions du 5 janvier 1982, maintenu ses prétentions.

Enfin, la Société MORITZ ayant réitéré ses conclusions de débouté le 12 mai 1982 en estimant que la loi du 13 juillet 1978 était inapplicable en l'espèce puis que les brevets litigieux ont été déposés sous l'empire de la loi du 2 janvier 1968, M. ARMANET a répliqué le 17 juin 1982 que l'article 71 de cette loi lui permet néanmoins de se prévaloir des dispositions invoquées.

Après avoir, par un premier jugement du 13 avril 1983, invité les parties à présenter leurs observations sur l'exception d'incompétence par lui soulevée au vu des dispositions de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et de l'article R.312.2 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Versailles, par jugement du 12 juillet 1983, s'est

PAGE TROISIEME

déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a ordonné la transmission du dossier au Tribunal de céans.

Après avoir à nouveau constitué avocat conformément aux dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, les parties n'ont pas échangé de nouvelles conclusions avant l'audience de plaidoiries où leurs conseils ont développé oralement les divers moyens exposés dans leurs précédentes écritures.

•

• •

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que la Société MORITZ demande essentiellement de déclarer irrecevable l'action engagée par M. ARMANET, en faisant valoir tout d'abord qu'il ne précise pas sur quel fondement juridique elle repose ;

Mais attendu qu'en demandant au Tribunal, en application de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, de fixer le "juste prix" de la redevance qui lui est due en raison de l'utilisation par la Société MORITZ de l'invention par lui réalisée, M. ARMANET fait par là même clairement référence aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978,

Attendu que la Société défenderesse objecte en second lieu que M. ARMANET ne peut se prévaloir de ces dispositions, puisque les brevets litigieux ont été déposés sous l'empire de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que si, selon l'article 71 de la loi du 13 juillet 1978, les brevets demandés avant le jour de son entrée en vigueur demeurent soumis, pour ce qui concerne la régularité

AUDIENCE DU
31 JANVIER 1984

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 3 SUITE

de leur délivrance, aux règles applicables à la date de leur demande, ce même article ajoute aussitôt après que "l'exercice des droits résultant de ces brevets sera régi par les dispositions de la présente loi à compter de son entrée en vigueur (soit le 1er juillet 1979), sous réserve des droits acquis qui seront maintenus" ;

Attendu que la Société MORITZ ne saurait tirer argument de cette réserve pour s'opposer à l'application des nouvelles dispositions de l'article 1 ter susvisé ; qu'en effet, M. ARMANET n'entend pas revenir sur le droit de propriété des brevets par lui reconnu à la Société MORITZ, mais fait simplement valoir à juste titre que puisque cette Société a, conformément à l'ancien article 4 de la loi du 2 janvier 1968, mentionné son nom comme inventeur sur ces brevets, il est fondé à réclamer à partir du 1er juillet 1979 le juste prix correspondant à l'utilisation de son invention ;

Attendu enfin que la Société MORITZ conteste encore la recevabilité de la demande présentée par M. ARMANET, en faisant valoir qu'il n'a pas respecté le processus prescrit par l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978, notamment en ne saisissant pas la commission de conciliation habilitée à fixer le juste prix réclamé ;

Mais attendu qu'il ressort clairement des dispositions de l'article 1 ter précité que le recours à cette Commission n'est que facultatif pour le salarié qui peut à son choix saisir directement le Tribunal de Grande Instance ;

Attendu par ailleurs que la Société MORITZ ne saurait reprocher à M. ARMANET de ne pas lui avoir adressé de déclaration au sujet de son invention conformément aux prescriptions du paragraphe 3 de l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 complétées par celles du décret du 4 septembre 1979, puisque ces dispositions ne s'appliquent manifestement qu'aux inventions encore non déposées ;

Attendu que les divers moyens soulevés par la défenderesse étant ainsi écartés, M. ARMANET doit être déclaré recevable en son action ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE

Attendu que la Société MORITZ conteste également le bien fondé de la réclamation présentée par M. ARMANET en soutenant quel'invention par lui revendiquée rentrait dans le cadre de ses fonctions et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune convention particulière lui donnant droit à une ré - munération supplémentaire, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 1 ter susvisé ;

Mais attendu que M. ARMANET réplique à juste titre qu'il avait été engagé en qualité de directeur commercial, ainsi que cela ressort des termes mêmes de sa lettre d'embauche du 25 avril 1974 et qu'il n'a été investi d'aucune "mission inventive d'études et de recherches" ; qu'au surplus le premier brevet ayant été déposé dès le 5 juin 1974, M. ARMANET est fondé à soutenir qu'il a été le fruit de recherches personnelles, même si, ainsi que cela ressort de deux procès-verbaux de réunions en datedes 3 septembre et 10 décembre 1974 produits par la défenderesse, il a été chargé dans le cadre de son travail d'en assurer la mise en application ;

Attendu par ailleurs qu'il expose dans une note par lui versée aux débats qu'il avait précédemment travaillé de 1946 à 1969 dans l'ancienne Société René et Jean MORITZ ayant déposé son bilan en 1971 et qu'il a en conséquence spontanément fait apport de son invention à la nouvelle Société MORITZ reconstituée en 1974 dont il ne conteste nullement le droit de propriété sur les brevets litigieux rentrant dans le domaine de son activité ;

Attendu que touten reconnaissant que M. ARMANET est bien l'inventeur des brevets par elle déposés pendant qu'il était à son service, la Société MORITZ ne justifie d'aucune rétribution correspondant directement à l'apport ainsi effectué par son salarié ; que dès lors celui-ci doit être déclaré fondé à demander le "juste prix" qui lui est dû à partir du 1er juillet 1979 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifié par celle du 13 juillet 1978 ;

AUDIENCE DU
31 JANVIER 1984

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 3 SUITE

Attendu que la Société MORITZ fait valoir enfin qu'elle n'a retiré aucun profit des brevets litigieux qui n'ont pas été exploités à l'exception de trois appareils qui n'ont pas donné satisfaction ;

Attendu que pour sa part M. ARMANET verse aux débats une "liste de références turbo-sphères" (nom donné à l'appareil couvert par ses brevets) de laquelle il ressort que, grâce à son invention, la Société MORITZ aurait réalisé de 1974 à 1980 un chiffre d'affaires global de 13 576 000 francs ;

Attendu que, se fondant sur un chiffre d'affaires moyen de 250 000 francs par mois, il sollicitait dans une lettre adressée à son ancien employeur le 9 décembre 1980 un pourcentage de 5 % sur ce montant, soit 12 500 francs par mois ou une redevance de 5 % sur le prix de vente des appareils ; qu'en reproduisant cette lettre dans son assignation, il réitère cette demande dans le cadre de la présente instance ;

Mais attendu qu'il y a lieu de relever que sa lettre d'embauche prévoyait déjà à son profit une participation au chiffre d'affaires de l'entreprise, étant observé toutefois qu'elle est présentée comme le complément de sa rémunération en qualité de directeur commercial et non comme la contrepartie des brevets par lui apportés ;

Attendu par ailleurs que les seuls documents produits par le demandeur ne sauraient suffire à permettre au Tribunal d'apprécier l'importance exacte de cet apport ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'instruction en vue de recueillir tous les éléments permettant de déterminer son juste prix ;

Attendu que cette expertise étant sollicitée par M. ARMANET, c'est à lui qu'il appartient, et non à la défenderesse, comme il le demandait dans son assignation, d'en avancer les frais ;

Attendu que la demande formée à son encontre ayant été déclarée fondée, il convient de débouter la Société MORITZ de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure

PAGE SEPTIEME

abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradictoire,

Déclare M. Pierre ARMANET recevable et bien fondé en son action ;

Commet M. Philippe GUILGUET 14 avenue de Breteuil à Paris 7ème, en qualité d'expert, avec mission de recueillir tous éléments permettant au Tribunal de fixer la rétribution due à M. ARMANET à partir du 1er juillet 1979 du fait de l'utilisation par la Société MORITZ des brevets français 74. 19418 et 76. 06 025, ainsi que des brevets correspondants déposés aux Etats-Unis et en Espagne, sur lesquels son nom figure expressément comme inventeur, en recherchant notamment l'utilisation industrielle et commerciale qui en a été faite par la défenderesse, l'importance des apports personnels de M. ARMANET, ainsi que les gratifications qu'il aurait pu déjà percevoir à leur sujet ;

Dit que l'expert sera mis en oeuvre et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 267 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe (contrôle des expertises) dans les six mois du jour où il aurai été saisi de sa mission ;

Fixe à DIX MILLE francs (10 000) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné au Secrétariat-Greffe (escalier P, dernier étage), par M. ARMANET, avant le 15 mars 1983 ;

AUDIENCE DU
31 JANVIER 1984

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 3 SUITE

Déboute la Société MORITZ de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à PARIS, le 31 janvier 1984.

LE GREFFIER

P.BOISDEVOT

LE PRESIDENT

V. HANNOUN

PAGE NEUVIEME & DERNIERE.