

TGI LYON 19 MARS 1985
Brevet n.84-05596
Aff. KIS c/ BERNHEIM
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1985.II.2

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

- INVENTION DE COMMANDE **
- ACTION EN REVENDICATION **

I - LES FAITS :

- 8 Juillet 1983 : conclusion entre la société KIS, donneur d'ordre, et M. BERNHEIM, ingénieur conseil, entrepreneur, d'un "contrat de commande" portant sur la "mise au point de l'analyse couleur automatique", et allant du 1er Juillet au 31 Décembre 1983 pour une rémunération mensuelle complétée "en cas de fonctionnement satisfaisant au 31 Décembre 1983" par une prime de 50.000 Francs.

- : prorogations du contrat jusqu'au 30 Avril 1984

- 28 Mars 1984 : réunion de travail :
 - . BERNHEIM signe une désignation d'inventeur
 - . KIS préfère le secret au brevet

- 30 Mars 1984 : BERNHEIM dépose une demande de brevet concernant un "procédé pour étalonner un appareil de tirage en couleur" sous le numéro 84-05.596

- 3 Décembre 1984: KIS, demandeur, assigne BERNHEIM, défendeur, en revendication

- : BERNHEIM réplique par voie de : . défense au fond contestant l'inclusion de son invention dans la mission contractuelle
 - . demande de reconventionnellement en paiement de la prime

- 19 Mars 1985 : TGI LYON : . fait droit à la demande principale de KIS
 - . fait droit à la demande reconventionnelle de BERNHEIM.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (revendication du brevet)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en revendication (KIS)

prétend que l'invention brevetée, incluse dans la mission contractuelle, a été déposée par BERNHEIM "en violation d'une obligation conventionnelle".

b) Le défendeur en revendication (BERNHEIM)

prétend que l'invention brevetée, non incluse dans la mission contractuelle, n'a pas été déposée "en violation d'une obligation conventionnelle".

2°) Enoncé du problème

L'invention de BERNHEIM entrerait-elle dans l'objet du contrat de commande.

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution :

"Attendu que, face à la défense proposée par BERNHEIM, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties quant à l'objet et à l'étendue de la recherche confiée par la société KIS à BERNHEIM...

Attendu qu'il peut en être déduit que, pendant plusieurs mois, l'intention commune des parties a été de considérer que la mission confiée à BERNHEIM avait un caractère plus général que les termes peu précis de la lettre du 8 Juillet 1983 pouvaient le laisser supposer de sorte que c'est dans le cadre des relations contractuelles qu'il avait nouées avec la société KIS à partir du 8 Juillet 1983 que BERNHEIM a oeuvré à la mise au point du procédé d'étalonnage automatique...

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en revendication de la société Kis...

Que BERNHEIM ne peut prétendre qu'à un droit moral sur l'invention, à l'exclusion de tout droit patrimonial".

2°) Commentaire de la solution

La décision paraît tout à fait normale et son intérêt tient moins à son originalité qu'à la rareté des décisions rendues en matière d'accords de recherche (sur l'ensemble de la question : Y.REBOUL, les contrats de recherche, Coll.CEIPi XXIII, Litec 1978).

On retiendra, tout particulièrement, l'observation qu'à la différence d'un contrat d'étude, la définition de l'objet d'un contrat de recherche comporte nécessairement une part de "flou" et la société KIS remarquait, à juste raison que, "à l'époque -de la conclusion du contrat- il ne lui était pas possible de définir l'invention faisant l'objet de la commande". Les parties s'accordent davantage sur un objectif que sur la désignation des moyens pour l'atteindre. L'invention consiste ordinairement à trouver une solution au départ ignorée à un problème généralement posé.

On doit, par conséquent, référer à la commune intention des parties au delà de la lettre du texte et considérer que cette intention des parties se précise tout au long de l'exécution du contrat. L'enseignement de cette décision dépasse le cadre du contrat de commande et offre intérêt pour toutes les "créations de contractants", quelles que soient les inventions et quelle que soit la nature du contrat liant les intéressés (droit d'auteur sur logiciel..., invention de salarié...).

DEUXIEME PROBLEME : INTERPRETATION DU CONTRAT

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en exécution du contrat (BERNHEIM)

prétend que la prime prévue pour la fin de contrat était due, en cas d'achèvement de l'invention au 31 Décembre 1983 ou au 30 Avril 1984.

b) Le défendeur en exécution du contrat (KIS) prétend que la prime n'était dûe qu'en cas d'achèvement de l'invention au le 31 Décembre 1983.

2°) Enoncé du problème

La prorogation du contrat modifiait-elle son contenu ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que la société KIS ayant accepté de prolonger la durée de la mission (celle-ci s'étant révélée trop courte) a implicitement mais nécessairement accepté de repousser la date à laquelle, pour percevoir, la prime, BERNHEIM devrait justifier du fonctionnement satisfaisant de sa mission".

2°) Commentaire de la solution

La prorogation d'un contrat modifie, seulement, la durée de celui-ci (I.PETEL, Les durées du contrat, Th.dr.Montpellier 1984). Il faut, donc, admettre que c'est la totalité du dispositif contractuel qui se trouve prolongé d'une durée plus longue.

De ce point de vue et sauf contre indication expresse du contrat ou des accords de prorogation, dès lors que l'entreprise avait été achevée de manière satisfaisante -et le débat en revendication paraissait établir ce résultat-, la prime contractuelle devait être versée. On peut simplement estimer que KIS pouvait arguer de l'exception d'inexécution provisoire pour suspendre le versement de cette somme et que, en conséquence, nuls dommages-intérêt moratoires ne devaient s'ajouter à la charge du client; il n'en est d'ailleurs absolument pas question dans le dispositif du jugement et ce silence doit, donc, être approuvé.

TROISIEME CHAMBRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du 19 MARS 1985

Demandeur STE KIS A, représentée
par Mr CRASNIANSKI

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant
publiquement et en premier ressort, a rendu en son
audience de la troisième chambre du dix neuf
Mars mil neuf cent quatre vingt cinq
le jugement contradictoire suivant,
après que la cause eut été débattue en audience publique
devant :

Défendeur Mr BERNHEIM

M adame MARTIN, Vice-Président ;

M on sieur BLIN, Vice-Président ;

et M on sieur CHAUVET, Vice-Président ;

Assistés de M^{me} BRECHE
secrétaire-greffier, et qu'il en eut été délibéré par les
magistrats ayant assisté aux débats,

Dans l'affaire opposant, sur assignation du
19 Décembre 1984

1°) La Société KIS SA dont le siège
est avenue Marie Reynaud à GRENOBLE,
représentée par Mr CRASNIANSKI, son
PDG,

Demanderesse plaidant
par la SCP LANY, VERON, RIBEYRE

2°) Monsieur Marc BERNHEIM demeurant
34, rue du Général Mangin à GRENOBLE
38100,

Défendeur représenté
par Me PERROD
plaidant par la SCP COURTOIS, BOULOY,
LEBEL avocat à Paris

FAITS et PRETENTIONS DES PARTIES

La Société KIS qui a notamment
pour activité la fabrication et la com-
mercialisation de machines de services
automatiques a décidé d'étendre son
activité au domaine des tireuses auto-
matiques de négatifs photographiques.

PIECES DELIVREES (Loi n° 77-1468 du 30-12-77, art. 2)	
Expédition	
à M°	le
à M°	le
à M°	le
Grosse	
à M°	le
à M°	le
à M°	le

Pour mettre au point un procédé industriel satisfaisant de l'analyse couleur automatique, la sté KIS a sollicité au mois de Juillet 1983 la collaboration de Marc BERNHEIM, ingénieur-conseil.

Il a été convenu entre les parties que la mission commencée le 1er Juillet 1983 s'achèverait le 31 Décembre 1983 et que BERNHEIM serait rémunéré par l'allocation d'un honoraire mensuel de 10.000 F, outre une prime de 50.000 F dans l'hypothèse où le fonctionnement serait satisfaisant au 31 Décembre 1983.

La mission de BERNHEIM qui n'avait pas achevé ses travaux le 31 Décembre 1983 a été prolongée à deux reprises jusqu'au 30 Avril 1984.

Le 28 Mars 1984, s'est tenue une réunion ayant pour objet de déterminer dans quelle mesure pouvait être envisagé le dépôt d'un brevet. Au cours de cette réunion, BERNHEIM a signé une désignation d'inventeur. Il a été finalement décidé par la sté KIS de renoncer au dépôt dudit brevet.

Deux jours après, le 30 Mars 1984, BERNHEIM a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande de brevet concernant un "procédé pour étalonner un appareil de tirage en couleur" sous le n° 84 05596.

La sté KIS a demandé à BERNHEIM de retirer cette demande en faisant valoir que celle-ci était afférente à l'invention qu'elle lui avait commandée.

Devant le refus de BERNHEIM, la sté KIS autorisée par une ordonnance du 3 Décembre 1984 a fait assigner BERNHEIM devant ce tribunal à l'audience du Mardi 29 Janvier 1985 aux fins de voir :

- dire et juger que l'invention protégée par la demande de brevet déposée par BERNHEIM est une invention de commande, propriété de la sté KIS,
- déclarer la sté KIS seule titulaire des droits afférents à ladite demande de brevet,
- ordonner la publication du jugement au Registre National des Brevets,

- condamner BERNHEIM à lui verser la somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 10.000 F en vertu de l'art. 700 du NCPC.

A l'appui de sa demande, la sté KIS fait valoir que la demande de brevet litigieuse vise le procédé d'étalonnage de l'appareil constituant la première phase du système d'analyse couleur automatique dont elle avait confié la mise au point à BERNHEIM, qu'il s'agit donc d'une invention de commande et que le brevet lui appartient.

BERNHEIM conclut au rejet de la demande présentée. Il soutient que l'analyse couleur comporte une série d'opérations mais que l'étalonnage automatique, objet de la demande de brevet, est distinct de l'ensemble de ces opérations. Il demande en conséquence, estimant avoir mené à bien la mission qui lui avait été confiée, que la sté KIS lui paie la prime de 50.000 F convenue entre les parties.

Subsidiairement, au cas où le tribunal estimerait contre toute attente que ses travaux réalisés en amont de l'analyse couleur devaient être inclus dans cette mission, il fait valoir que la sté KIS pourrait seulement prétendre à une licence non exclusive moyennant une redevance à déterminer par voie d'expertise, mais qu'il conserve la propriété de la demande.

BERNHEIM conclut enfin au rejet des demandes de dommages intérêts dirigées contre lui et sollicite la somme de 50.000 Frs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 30.000 F en vertu de l'art. 700 du NCPC.

La sté KIS réplique que les demandes reconventionnelles de BERNHEIM ne sont pas fondées. Elle fait valoir que le brevet litigieux étant sa propriété pleine et exclusive, elle doit être déclarée titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux afférents à ce brevet. Elle ajoute que BERNHEIM ne saurait prétendre au paiement de la prime de 50.000 F aux motifs que celui-ci n'avait pas achevé sa mission au 31 Décembre 1983 comme il lui avait été demandé et que cette prime était destinée à récompenser la rapidité de la mise au point du procédé industriel qui n'a pas été obtenu.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande principale :

Attendu que par lettre du 8 Juillet 1983, faisant suite à divers entretiens, la sté KIS a déclaré confié à BERNHEIM "la mission de mise au point de l'analyse couleur automatique" ; qu'il a été prévu que la mission débiterait le 1er Juillet 1983 et se terminerai le 31 Décembre 1983, qu'elle ferait l'objet d'une note d'honoraires mensuelle de 10.000 F, étant ajouté que si le fonctionnement était satisfaisant au plus tard le 31 Décembre 1983, BERNHEIM percevra une prime 50.000 F ;

Attendu que BERNHEIM a contresigné cette lettre le 12 Juillet 1983 ;

Attendu que préalablement à l'envoi de cette lettre à BERNHEIM par la sté KIS, BERNHEIM avait établi une étude manuscrite datée du 7 Juillet 1983 qu'il verse aux débats et où il énumérait les "problèmes qui se posent et qui sont les plus urgente à automatiser du point de vue du client KIS", le premier de ces problèmes étant l'analyse couleur décrite en page 3 comme "le premier besoin du client afin de diminuer la compétence technique du tireur-filtreur" ;

Attendu que BERNHEIM a entamé ses travaux de recherche et qu'il a établi à cette occasion divers documents et notes techniques tous adressés à la sté KIS ou à son PDG :

- le 18 Septembre 1983, une note technique intitulée "étalonnage automatique de tireuse : couleur", débutant par cette phrase : "le dispositif inventé concerne l'étalonnage des machines à tirer les photos en couleur", et indiquant en page 2 : "le dispositif que je propose permet, avec la durée d'une seule étape de tirage, d'atteindre une grande précision d'étalonnage par un automatisme intégral et une détermination automatique du jeu de filtres optimal pour chaque type de négatif et chaque type de papier utilisé...." ;

- le 5 Octobre 1983, une note (comportant de nombreuses corrections) intitulée par BERNHEIM : "projet de revendication" d'un "procédé pour étalonner un appareil de tirage en couleur" ;

- le 20 Novembre 1983, une lettre de synthèse du "projet automatisation tireuse" auquel il travaillait, la phase I étant intitulée : "Etalonnage des filtres de couleur et du potentiomètre de densité en fonction des caractéristiques du papier d'épreuve" ;

- le 12 Février 1984, une note technique de mise au point débutant par cette phrase : "le dispositif inventé concerne le réglage ou étalonnage des machines à tirer les photos en couleur" ;

Attendu que le 28 Mars 1984 s'est tenue à Echivollles une réunion à laquelle assistaient BERNHEIM, LECERF et THEBAULT salariés de la sté KIS, Michel LAURENT conseil en brevet d'invention mandaté par la sté KIS ;

Qu'à cette réunion, BERNHEIM a accepté de même que LECERF et THEBAULT, de signer une désignation d'inventeur en précisant qu'il s'agissait d'une invention de mission, ladite invention étant explicitée par un projet de brevet mis en forme dès le lendemain, sur les indications techniques de BERNHEIM, par le cabinet LAURENT avec le titre : "Procédé et dispositif d'étalonnage d'un appareil de tirage de photographie en couleurs" ;

Attendu que la réunion s'est terminée après que la sté KIS ait, pour des raisons de protection de l'invention, pris la décision de ne pas déposer la demande de brevet dont il venait d'être débattu ;

Attendu que dès le 30 Mars 1984, soit le surlendemain, BERNHEIM a pris l'initiative de déposer pour son compte une demande intitulée : "Procédé pour étalonner un appareil de tirage en couleur" ;

Attendu que face à la défense proposée par BERNHEIM, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties quant à l'objet et à l'étendue de la recherche confiée par la sté KIS à BERNHEIM ;

Attendu que la lettre du 8 Juillet 1983, point de départ des relations contractuelles, est peu précise, par nécessité indique la sté KIS car à l'époque il ne lui était pas possible de définir l'invention faisant l'objet de la commande ; que toutefois BERNHEIM était au courant des préoccupations de la sté KIS dont l'objectif final était la mise au point d'une machine automatique dotée d'un système d'analyse automatique (cf courriers des 17 Novembre 1983 et 2 Janvier 1984 adressés par la sté KIS à BERNHEIM) ;

Attendu qu'il résulte du contenu des notes techniques ci-dessus rappelées que dès le début de ses travaux, BERNHEIM a axé ses recherches non seulement sur le système d'analyse-couleur stricto-sensu mais encore sur le procédé d'étalonnage automatique ;

Que BERNHEIM au cours du second semestre 1983 a rendu compte régulièrement à la sté KIS de l'ensemble de ses travaux, sans élever la moindre protestation ni réserve quant aux limites de sa mission ;

Que bien sûr, tous les travaux menés par BERNHEIM l'ont été avec les moyens techniques et l'assistance de personnel mis à sa disposition par la sté KIS ; qu'en outre, lors de la réunion du 28 Mars 1984, BERNHEIM a expressément reconnu que, l'invention dont le dépôt était envisagé et dont il connaissait la teneur serait la propriété de la sté KIS ;

Attendu que les documents contractuels ne permettent pas de déterminer si passant commande le 8 Juillet 1983, la sté KIS, pu dès cette date concevoir que les recherches qu'elle confiait à BERNHEIM sous la rubrique générale système d'analyse couleur pouvaient englober un procédé d'étalonnage automatique (étant observé que si techniquement, les deux opérations d'étalonnage et d'analyse couleur sont distinctes, elles sont néanmoins complémentaires notamment dans la conception de la mise au point d'une machine automatique destinée au tirage des photos en couleur) ; qu'en tout cas, il est certain au vu des documents versés aux débats que BERNHEIM a sans délai révélé à la sté KIS la possibilité de procéder à un étalonnage automatique et qu'il a aussitôt travaillé à la définition d'un tel procédé dans

7 a
r.a

+

des conditions telles qu'elles permettent de considérer (aucune manifestation de volonté contraire de sa part n'est établie) qu'il s'agissait pour lui d'un projet d'étude unique, résultant de la commande de la sté KIS ;

Attendu qu'il peut en être déduit que pendant plusieurs mois, l'intention commune des parties a été de considérer que la mission confiée à BERNHEIM avait un caractère plus général que les termes peu précis de la lettre du 8 Juillet 1983 pouvaient le laisser supposer de sorte que c'est dans le cadre des relations contractuelles qu'il avait nouées avec la sté KIS à partir du 8 Juillet 1983 que BERNHEIM a oeuvré à la mise au point du procédé d'étalonnage automatique ;

Attendu qu'à l'encontre des prétentions à revendication de la sté KIS, BERNHEIM ne peut apporter aucun élément déterminant ; qu'en particulier, les manoeuvres dolosives qu'il allègue avait été déployées au cours de la réunion du 28 Mars 1984 pour expliquer sa signature sur la désignation d'inventeur ne sont pas établies ; qu'en outre, la lettre du 17 Novembre 1983 par laquelle la sté KIS se déclarait d'accord pour lui verser une royalty par machine une fois le système d'analyse automatique monté est trop imprécise pour qu'il en soit tiré des conséquences juridiques, notamment quant à l'éventuelle existence d'un accord des parties sur la propriété de l'invention en cours d'élaboration ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en revendication de la sté KIS et de dire que celle-ci doit être seule titulaire de l'ensemble des droits afférents à la demande du brevet n°84 05596; que par suite, BERNHEIM est mal fondé en sa demande tendant à voir dire que ladite demande lui appartient en propre mais qu'il devra consentir à la sté KIS une licence non exclusive ; que la sté KIS étant reconnue propriétaire, BERNHEIM ne peut prétendre qu'à un droit moral sur l'invention, à l'exclusion de tout droit patrimonial ;

Attendu sur la demande de dommages intérêts que la sté KIS fait valoir que BERNHEIM a déposé son brevet dans le seul souci de lui nuire ;

Mais attendu que les écrits versés aux débats sont insuffisants à refléter dans le détail l'évolution des relations des parties ; que le tribunal ne trouve pas dans ces documents les éléments suffisants pour caractériser une intention de nuire du défendeur ou encore un refus abusif de se soumettre à un règlement amiable du litige, BERNHEIM ayant pu sans commettre de faute résister aux demandes dont il a été l'objet pour soumettre le différend à un tribunal ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la sté KIS les frais non répétables qu'elle a dû exposer ; que la demande présentée au titre de l'art. 700 du NCPC doit être rejetée ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que la lettre du 8 Juillet 1983 avait prévu au titre de la rémunération de BERNHEIM, outre un honoraire mensuel de 10.000 Frs, une prime de 50.000 Frs "si le fonctionnement était jugé satisfaisant au 31 Décembre 1983" ;

Attendu que d'un commun accord, les deux parties ont décidé de prolonger la durée de la mission confiée à BERNHEIM ; que par lettre du 2 Janvier 1984, la sté KIS écrivait à BERNHEIM : "... nous vous confirmons que nous prolongeons la mission qui vous a été confiée de mise au point analyse couleur et comptons que la présentation du prototype industriel soit faite pour le 28 Février 1984 : Nous prendrons une décision sur le futur de notre collaboration à cette date" ; que par lettre du 2 Mars 1984, la mission de BERNHEIM était encore prolongée de deux mois soit jusqu'au 30 Avril 1984, avec un montant d'honoraires mensuel porté à 12.000 F pour les mois de Mars et Avril ;

Attendu qu'aucune des deux lettres de prolongation n'a fait état du sort de la prime de 50.000 F prévue le 8 Juillet 1983 ;

Attendu que le versement de cette prime était simplement lié à l'achèvement de la mission confiée dans des conditions satisfaisantes ;

Attendu que la sté KIS ayant accepté de prolonger la durée de la mission (celle-ci s'étant révélée trop courte) a implicitement mais nécessairement accepté de repousser la date à laquelle, pour percevoir la prime, BERNHEIM devrait justifier du fonctionnement satisfaisant de sa mission ;

Attendu qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la sté KIS ne saurait poser comme exigence au versement de ladite prime, une fabrication industrielle en série comme elle le fait dans sa lettre du 19 Juillet 1984, cette exigence excédant les termes de la convention ;

Attendu que c'est dans une parfaite entente qu'au mois de Janvier, les parties ont prolongé leurs relations ; qu'aucun grief n'a été fait à BERNHEIM sur la qualité de son travail ; que les pièces du dossier, permettent de retenir que BERNHEIM a remis son rapport final /qu'un prototype incorporant le système était prêt au début du mois d'Avril 1984, les bonnes relations des parties n'ayant été stoppées que par l'initiative de dépôt de brevet prise par BERNHEIM le 30 Mars 1984 ;

Attendu qu'en conséquence, en application des clauses de la convention, la sté KIS doit être condamnée à payer à BERNHEIM la somme de 50.000 Frs à titre de prime ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure diligentée par la sté KIS n'est pas davantage démontré que celui de la résistance opposée par BERNHEIM ; que la demande de dommages-intérêts présentée par BERNHEIM doit être rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de BERNHEIM les frais non répétables que celui-ci a exposés ;

Attendu que les dépens seront supportés par BERNHEIM qui succombe sur la demande principale ;

/ le 28 Mars 1984 et
r.a

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que l'invention protégée par la demande de brevet déposée par BERNHEIM sous le n° 84 05596 est une invention de commande, propriété de la sté KIS ;

Déclare la sté KIS seule titulaire des droits afférents à ladite demande de brevet ;

Ordonne la publication du présent jugement à la requête de la sté KIS sur le Registre National des Brevets ;

Condamne la sté KIS à payer à BERNHEIM la somme de 50.000 Frs à titre de prime contractuelle ;

Rejette comme non justifiées les demandes en paiement de dommages intérêts et de sommes au titre de l'art. 700 du NCPC présentées par les deux parties

Condamne BERNHEIM aux dépens distraits au profit de la SCP LAMY, VERON, RIBEYRE.

Prononcé à ladite audience par Mme MARTIN, Vice-Président ;

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.

approuvé
mots rayés nuls

