

LYON 25 JUIN 1985  
Aff.KIS c/ BERNHEIM  
Brevet n.84-05596  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1985.IV.3

G U I D E   D E   L E C T U R E

- INVENTION DE COMMANDE \*\*
  
- ACTION EN REVENDICATION-BREVET FRANCAIS \*\*  
BREVETS ETRANGERS \*\*\*

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", 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.
  
- 19 mars 1985 : TGI LYON :. fait droit à la demande de KIS.
  
- : - BERNHEIM fait appel
  - KIS . conclut à la confirmation du jugement
  - . demande le transfert à son profit des brevets étrangers pris par BERNHEIM.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME : REVENDICATION DU BREVET FRANCAIS

La Cour reprend le raisonnement retenu par le Tribunal de Lyon dans son jugement du 19 mars 1985 et le confirme sans ajouter d'information particulièrement intéressante.

### DEUXIEME PROBLEME : DEMANDE DE TRANSFERT DES BREVETS ETRANGERS

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

###### a) Le demandeur au transfert (KIS)

prétend que le principe même retenu par la décision sur l'action en revendication de brevet français lui permet d'obtenir le transfert des brevets étrangers demandés par BERNHEIM.

###### b) Le défendeur au transfert (BERNHEIM)

prétend que le principe même retenu par la décision sur l'action en revendication de brevet français ne lui permet pas d'obtenir le transfert des brevets étrangers demandés par BERNHEIM.

##### 2°) Enoncé du problème

La solution de principe retenue par le tribunal sur l'action en revendication du brevet français justifie-t-elle l'extension de la solution au transfert des brevets étrangers ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

*"Attendu que si les brevets étrangers demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de l'Union sont indépendants des brevets obtenus en France pour la même invention, la société KIS ne demande pas*

*la reconnaissance d'un droit de propriété conformément aux dispositions de l'article IV de la Convention d'Union mais le transfert à son profit des brevets étrangers qui ont pu être demandés ou obtenus par M. BERNHEIM pour l'étalonnage automatique ;*

*Attendu que cette demande qui tend à compléter les effets de la décision concernant la demande de brevets français, est recevable en la forme et que, pour les motifs exposés plus haut, elle est aussi fondée".*

2°) Commentaire de la solution

- La solution est intéressante dans la mesure, tout d'abord, où elle admet la recevabilité en cause d'appel d'une demande de transfert de brevets étrangers alors qu'en premier ressort il n'a été question que du brevet français couvrant l'invention contractuelle.

- Il faut approuver la Cour d'avoir noté que l'action engagée par KIS à l'égard des brevets étrangers n'était plus l'action en revendication de l'article 2, celle-ci ne pouvant être exercée qu'à l'encontre des brevets français, une juridiction française étant incompétente pour décider le changement de titulaire de brevet étranger. En revanche, une juridiction française est parfaitement compétente pour ordonner à un titulaire de brevet les formalités propres à assurer un transfert de brevet. (Rappr.Com.5 janvier 1973,A.1973.245, note JM. MOUSSERON).

- La décision est surtout intéressante par l'extension dont elle est susceptible à propos des brevets étrangers couvrant des inventions de salarié. La loi du 13 juillet 1978 n'a pas traité du problème des brevets étrangers couvrant des inventions de salarié relevant d'un contrat de travail de Droit français. Les commentateurs de la loi ont, toutefois, noté la lacune et, immédiatement, opiné en faveur de la soumission aux règles d'attribution des brevets français, des brevets étrangers susceptibles de prouver une invention de salarié. La CNIS a heureusement conclu en ce sens, (10 février 1981, 3 avril 1981, Dossiers Brevets 1981.III.5, 28 avril 1981 et 11 juin 1981 Dossiers Brevets 1981.VI.4). L'arrêt de la Cour de Lyon confirme, dans la situation voisine des inventions de commande, une interprétation de la plus grande importance pour les inventions de salarié. Elle doit être largement approuvée.

Société Civile Professionnelle  
J. JUNILLON - G. WICKY  
Avoués Associés  
77, rue Pt Ed. Herriot - 69002 LYON  
Tél. (7) 842.12.08

N° 1972 N.M.  
REPUBLIQUE FRANCAISE  
1ère CHAMBRE "A"  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 JUIN 1985

AFFAIRE : BERNHEIM

c/

Société KIS

EXTRAIT DES  
MINUTES DU  
GREFFER DE  
COURT 4° DE  
DE LYON

GROSSE

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE  
JUNILLON - WICKY ASSOCIÉS  
77, rue Pt Ed. Herriot - 69002 LYON  
Tél. (7) 842.12.08

DEPOT BREVET SUITE INVENTION  
COMMANDE - PAIEMENT PRIME

Audience publique de la PREMIERE Chambre  
civile de la Cour d'Appel de LYON du  
25 JUIN 1985.

ENTRE : Monsieur Marc BERNHEIM, ingénieur  
conseil, demeurant 34 rue du Général Mangin  
à GRENoble (38100).

APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande  
Instance de LYON (3ème Chambre) du 19 mars  
1985, suivant déclaration d'appel du 5 avril  
1985.

INTIME INCIDEMMENT

COMPARANT par Me GONTIER, Avoué.

D'UNE PART,

ET : La Société KIS, S.A. au capital de  
16.605.000 Frs, inscrite au R.C.S. de  
GRENoble sous le n° B 065 500 472, dont le  
siège est avenue Marie Reynoard à GRENoble  
(38000).

INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMENT, comparant  
par Mes JUNILLON-WICKY, Avoués associés.

D'AUTRE PART,

La présente affaire préalablement  
conclue par les Avoués des parties et dispensée  
du tour de rôle, l'appelant ayant assigné  
à jour fixe en vertu de l'ordonnance du  
23 avril 1985, de Monsieur le Premier Président  
de la Cour d'Appel de LYON, a été appelé  
à l'audience publique de la 1ère Chambre  
civile de la Cour d'Appel de céans, du

4 juin 1985, où siégeaient Monsieur AUBIN, Président, Monsieur MAILHES et Madame MERMET, Conseillers.

Me LEBEL, Avocat au Barreau de PARIS assisté de Me GONTIER, Avoué et Me VERON, Avocat au Barreau de LYON assisté de Mes JUNILLON-WICKY, Avoués associés ont été entendus en leurs plaidoiries.

Sur quoi, lesdits Magistrats en ont délibéré conformément à la Loi, puis à l'audience publique de ce jour, 25 juin 1985, il a été rendu l'arrêt suivant :

- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -

Le 7 juillet 1983 M. BERNHEIM, ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de GRENoble, remettait à la société KIS une note énumérant les problèmes les plus urgents à résoudre pour l'automatisation des tireuses de négatifs photographiques.

Il les classait ainsi : analyse couleur, analyse densité, visée réflexe, calibrage des filtres sur un gris test, rejet automatique des négatifs non tirables, rapidité.

Le 8 juillet 1983, la société KIS confiait à M. BERNHEIM la mission de mise au point de l'analyse couleur automatique, devant se terminer le 31 décembre 1983 et moyennant un honoraire mensuel de 10.000 Frs ; cette mission, acceptée par M. BERNHEIM le 12 juillet 1983, était successivement prorogée jusqu'au 28 février 1984, puis jusqu'au 30 avril 1984.

Le 28 mars, au cours d'une réunion au siège de la société KIS, M. BERNHEIM remettait à M. LAURENT, conseil en brevets de la société KIS, les données techniques nécessaires à l'élaboration d'un avant-projet de brevet concernant l'étalonnage d'un appareil de tirage de photographies en couleurs ; Messieurs LECERF et THEBAULT, salariés de la société KIS, assistaient à la réunion.

M. LAURENT faisait remplir par M. BERNHEIM, M. LECERF et M. THEBAULT le document destiné à accompagner la requête en délivrance de brevet dans le cas où le demandeur n'est pas l'inventeur ; chacune de ces trois personnes inscrivait son nom et son adresse suivis de la mention "invention de mission" et de sa signature.

Le 30 mars 1983 M. LAURENT informait M. BERNHEIM de la décision de la société KIS de ne pas déposer la demande de brevet.

Le même jour, M. BERNHEIM déposait une demande de brevet d'un procédé pour étalonner un appareil de tirage en couleur.

Le 19 décembre 1984 la société KIS assignait M. BERNHEIM pour entendre dire que l'invention protégée par la demande de brevet déposée par M. BERNHEIM est une invention de commande, qu'elle est sa propriété.

Par jugement en date du 19 mars 1985 le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait droit à cette demande ; il a, d'autre part, sur la demande reconventionnelle de M. BERNHEIM, condamné la société KIS à payer à ce dernier 50.000 Frs à titre de prime contractuelle ; M. BERNHEIM a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il prétend que les recherches qu'il a effectuées en exécution de la mission à lui confiée par la société KIS étaient limitées à l'analyse couleur, qu'elles ne portaient pas sur le dispositif d'étalonnage automatique de la tireuse, que la signature du document du 28 mars 1983, annexé à la demande de brevet, lui a été surprise par dol.

Il demande 50.000 Frs de dommages-intérêts pour procédure abusive et la confirmation de la disposition lui accordant paiement de la prime de 50.000 Frs.

La société KIS conclut à la confirmation sur la demande principale ; elle demande en outre, à être déclarée seule titulaire des brevets étrangers concernant le procédé de l'étalonnage automatique que M. BERNHEIM aurait pu déposer.

Formant appel incident, elle soutient qu'elle ne doit pas la prime de 50.000 Frs, et demande 20.000 Frs pour résistance abusive.

M. BERNHEIM conteste la recevabilité de la demande nouvelle concernant les brevets étrangers ; il prétend, de plus, que cette demande est mal fondée.

- MOTIFS ET DECISION -

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que, selon l'article 1 bis de la Loi du 2 janvier 1958, modifiée par la Loi du 15 juillet 1978, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ;

Attendu qu'aux termes du contrat des 8 et 12 juillet 1983 la société KIS a confié à M. BERNHEIM la mission de mise au point, avant le 31 décembre 1983, de l'analyse couleur automatique ; que, le 5 août 1983, M. BERNHEIM a déposé une enveloppe SOLEAU à l'Institut National de la Propriété Industrielle, que le contenu de cette enveloppe est relatif à l'étalonnage automatique de tireuse de photographies en couleur, que M. BERNHEIM remarque, en préliminaire, que cette invention ne correspond pas à un

contrat qui le lie actuellement à la société KIS ; qu'enfin M. BERNHEIM ne revendique pas la propriété des procédés de mise au point de l'analyse couleur automatique ;

Attendu qu'il suit de là qu'il était de la commune intention des parties de transférer l'invention de M. BERNHEIM au bénéfice de la société KIS, laquelle est l'ayant cause de M. BERNHEIM ;

Attendu que les premiers juges ont justement recherché la commune intention des parties quant à l'objet et l'étendue de la recherche confiée par la société KIS à M. BERNHEIM ;

Attendu que, bien qu'ayant réservé ses droits d'inventeur d'un procédé d'étalonnage automatique par le dépôt d'une enveloppe SOLEAU le 5 août 1983, M. BERNHEIM a demandé à la société KIS, et obtenu le 2 septembre 1983, l'avance par ladite société des frais d'établissement d'un projet de revendication de ce procédé ; que ce projet a été établi le 19 septembre 1983 par le bureau CASALONGA ; que la veille, le 18 septembre 1983, il avait remis à la société KIS la copie d'un document contenu dans l'enveloppe SOLEAU, dans laquelle copie il avait supprimé la remarque préliminaire sur la propriété de l'invention ;

Attendu que les premiers juges ont exactement relaté les diverses notes remises par M. BERNHEIM à la société KIS faisant successivement le point des recherches de M. BERNHEIM sur les problèmes d'étalonnage, d'analyse couleur, de densité-contraste, de rejet des négatifs ; que ces notes sont en date du 5 octobre 1983, des 8, 9, 20 octobre 1983, du 12 février 1984 ;

Attendu, enfin, que le 28 mars 1984, en acceptant de s'inscrire comme inventeur "de mission" sur le document annexé à la demande de brevet du procédé d'étalonnage automatique que devait déposer la société KIS, M. BERNHEIM a reconnu que la mise au point de ce procédé était incluse dans sa mission ;

Attendu que M. BERNHEIM soutient que cette reconnaissance a été obtenue par le dol commis par M. LAURENT, mandataire de la société KIS, qui lui a fait croire "à une formalité et non pas à un acte le dépouillant de son brevet" ;

Mais attendu que les premiers juges ont justement dit que les manoeuvres dolosives ne sont pas établies ;

Attendu, dès lors, que si, saisie par M. BERNHEIM d'une proposition portant sur plusieurs problèmes, la société KIS a choisi, le 8 juillet 1983, de limiter le contrat de recherche à l'analyse couleur, ce que M. BERNHEIM a accepté le 12 juillet 1983, les parties ont, ultérieurement d'un commun accord, étendu cette mission à l'étalonnage automatique ;

Attendu que la disposition du jugement déféré sur la demande principale sera confirmée ;

SUR LA DEMANDE NOUVELLE

Attendu que si les brevets étrangers demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de l'Union sont indépendants des brevets obtenus en France pour la même invention, la société KIS ne demande pas la reconnaissance d'un droit de propriété conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention d'Union, mais le transfert à son profit des brevets étrangers qui ont pu être demandés ou obtenus par M. BERNHEIM pour l'étalonnage automatique ;

Attendu que cette demande, qui tend à compléter les effets de la décision concernant la demande de brevet français, est recevable en la forme ; que, pour les motifs exposés plus haut, elle est aussi fondée ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

la demande  
reconventionnelle

Attendu que les premiers juges ont exactement rapporté les conventions des parties et ont, à bon droit, déclaré fondée par des motifs que la Cour s'approprie ;

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ET SUR  
L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que les demandes de dommages-intérêts ne sont pas plus justifiées l'une que l'autre ; que, spécialement, la résistance de M. BERNHEIM n'est pas abusive ;

Attendu que ce n'est pas le cas d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit, en la forme, les appels principal et incident, et la demande nouvelle de la société KIS ;

Confirme les dispositions du jugement déféré sur la demande principale, la demande reconventionnelle, les dommages-intérêts et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ajoutant ;

Déclare la société KIS seule titulaire des brevets étrangers qui auraient pu être déposés par M. BERNHEIM sous priorité du brevet français n° 84 0596 se rapportant au procédé de l'étalonnage automatique des tireuses photographiques ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Autorise Mes JUNILLON et WICKY, Avoués associés à recouvrer directement contre lui ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Ainsi prononcé en audience publique de la PREMIERE Chambre civile de la Cour d'Appel de LYON du 25 Juin 1985 par Monsieur AUBIN, Président.

En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur AUBIN, Président et Madame MONTAGNE, Greffier.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et prie à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à execution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Pour expédition conforme délivrée à Maître JUNILLON-WICKY

Avoués  
avocat.

LE GREFFIER EN CHEF :

