

TGI PARIS 25 FEVRIER 1986
AFF. THOMBOR ROJAC c. C. OLGIIATTI
BREVET 83.12819

DOSSIERS BREVETS 1986.IV.3

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

- CLASSEMENT : DESIGNATION COMME INVENTEUR **
- ATTRIBUTION: DEMANDE DE BREVET **

I - LES FAITS

- 17 Mars 1980 : Contrat de travail de VRP multiscartes entre la société THOMBOR ROJAC, employeur et C.OLGIATTI, employé comme VRP multiscartes.
- 3 Août 1983 : THOMBOR ROJAC dépose une demande de brevet n.83-12819 sur un dispositif de serrage mentionnant comme inventeurs J.BADART, J.P.THOMAS et C.OLGIATTI.
- 15 Mai 1984 : C.OLGIATTI saisit la CNIS pour faire établir :
. le classement de l'invention brevetée comme invention hors mission attribuable
. l'exercice du droit d'attribution par THOMBOR ROJAC
. la dette "de juste prix" de THOMBOR ROJAC à son endroit.
- 15 Décembre 1984 : La CNIS formule une proposition de conciliation . faisant droit aux demandes de C.OLGIATTI
. fixant à 25 % la part contributive de C.OLGIATTI
. fixant à un montant de 5 % sur le C.A. H.T le "juste prix" global.
- 10 Janvier 1985 : Notification de la proposition à THOMBOR ROJAC.
- 8 Février 1985 : THOMBOR ROJAC assigne C.OLGIATTI en rejet de la proposition de conciliation de la CNIS
- 25 Février 1986 : TGI retient les solutions proposées par la CNIS

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (DESIGNATION ET QUALITE D'INVENTEUR)

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) L'employé (C.OLGIATTI)

prétend que la désignation d'un employé comme inventeur dans le dossier de demande de brevet établi de façon incontestable la participation de l'employé à l'invention.

b) L'employeur (THOMBOR ROJAC)

prétend que la désignation d'un employé comme inventeur dans le dossier de demande de brevet établi de façon contestable la participation de l'employé à l'invention.

2°) Enoncé du problème

La désignation d'un employé comme inventeur dans le dossier de demande de brevet établit-elle de façon incontestable la participation de l'employé à l'invention ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"En demandant de mentionner le nom de C.OLGIATTI sur la demande de brevet, la Société THOMBOR ROJAC a implicitement reconnu sa participation à la mise au point de l'invention... Le principe de la participation de C.OLGIATTI à l'invention ne saurait donc être mise en cause".

2°) Commentaire de la solution

La solution retenue par le Tribunal paraît établir une liaison absolue entre la désignation d'un employé comme inventeur et sa qualité

effective d'inventeur. Nous n'avons pas rencontré jusqu'ici d'affirmation si rigoureuse de cette identité.

Nous n'écartons pas la possibilité de principe d'une contestation par l'employeur de la qualité d'inventeur d'une personne qu'il aurait effectivement désignée comme telle dans la demande de brevet.

La question peut, alors, se poser de savoir si cette qualité est opposable au seul auteur de la demande de brevet ou est opposable de façon beaucoup plus générale, à d'autres participants à l'invention, par exemple. Nous devons noter qu'à l'inverse, le fait qu'un employé ne soit pas mentionné comme inventeur n'écarte pas sa possible participation à l'invention.

DEUXIEME PROBLEME (EXERCICE DU DROIT D'ATTRIBUTION)

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) L'employé (C.OLGIATTI)

prétend que le seul dépôt d'une demande de brevet vaut exercice du droit d'attribution.

b) L'employeur (THOMBOR ROJAC)

prétend que le seul dépôt d'une demande de brevet ne vaut pas exercice du droit d'attribution.

2°) Enoncé du problème

Le seul dépôt d'une demande de brevet vaut-il exercice du droit d'attribution ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"En déposant la demande de brevet concernant le dispositif de serrage, la Société THOMBOR ROJAC a exercé son droit d'attribution".

2°) Commentaire de la solution

La CNIS avait admis, à plusieurs reprises, que le simple fait d'une demande de brevet soit automatiquement considéré comme exercice par l'employeur de son droit d'attribution d'une invention hors mission attribuable (CNIS 21 Janvier 1983, Dossiers Brevets 1984.I.8; 7 Octobre 1983, Dossiers Brevets 1984.I.11; 12 Décembre 1983, Dossiers Brevets 1984.I. 15). Nous l'avons précédemment regretté (Le classement des inventions de salariés, Colloque IRPI, 1984, Litec 1985, p.65,74). Nous ne pouvons que renouveler ce regret.

TROISIEME PROBLEME (JUSTE PRIX)

Reprenant la solution retenue par la proposition de conciliation de la CNIS, le Tribunal de Grande Instance de PARIS énonce une technique de détermination du "juste prix" dans l'espèce qui lui est soumise :

.-. S'agissant du passé, il indique les éléments de sa formule :

- détermination du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de l'invention brevetée..... 5.500.000

- détermination du taux usuel de redevances de licence dans le secteur..... 5 % du chiffre d'affaires

- détermination de la part contributive de l'employé demandeur 25 %

Le Tribunal fait, ensuite, application de sa formule :

5.500.000 Francs x 1,25 %

Le Tribunal prévoit, ensuite, les délais de règlement.

.-. Pour le futur, le Tribunal prévoit l'application de la même formule :

"Pour l'exploitation de l'invention à compter du 1er Janvier 1985, la société THOMBOR ROJAC devra payer à C.OLGIATTI une somme représentant 1,25 du C.A.H.T. réalisé sur le matériel, objet du brevet n.83.12819".

Cette décision est extrêmement importante car il s'agit de la première décision de justice fixant, à notre connaissance le "juste prix" d'une invention attribuable. Jusqu'à présent, par ailleurs, les décisions publiées de la CNIS n'avaient point mis de pareils calculs à la disposition des spécialistes.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE

JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 1986

DEMANDEUR

Société THOMBOR ROJAC

DEFENDEUR

Monsieur Carlo OLGIATI

AUDIENCE DU
25 FEVRIER 1986

3è CHAMBRE

Carlo OLGATI a été engagé le 17 Mars 1980 comme salarié, en qualité de V.R.P. multicartes au sein de la Société THOMBOR ROJAC.

Le 3 Août 1983, la Société THOMBOR ROJAC a déposé à l'I.N.P.I. une demande de brevet enregistrée sous le N° 83.12.819 relative à un dispositif de serrage. Cette demande mentionnait les noms de Jacques BADART, de Carlo OLGATI et de Jean-Paul THOMAS en qualité d'inventeurs.

Par lettre du 15 Mai 1984, Carlo OLGATI a saisi la Commission Nationale des Inventions de salariés en vue de l'établissement d'un contrat entre la Société THOMBOR ROJAC et lui même, en exposant que le Président de la Société THOMBOR ROJAC, Jean-Paul THOMAS, lui avait promis un pourcentage de 2% sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'exploitation du matériel, objet du brevet.

Le 15 Décembre 1984, la Commission Nationale des Inventions de Salariés a formulé une proposition de conciliation estimant à 25% la part contributive de Carlo OLGATI dans l'invention et à la somme de 68.750 Frs "le juste prix" que la Société THOMBOR ROJAC devra verser à Carlo OLGATI pour la période comprise entre le 3 Août 1983 et le 31 Décembre 1984.

Cette proposition a été notifiée à la Société THOMBOR ROJAC le 10 Janvier 1985.

Entendant refuser cette proposition, la Société THOMBOR ROJAC a, par acte du 8 Février 1985, assigné Carlo OLGATI en demandant :

- De dire que Carlo OLGATI ne peut prétendre à quelque droit que ce soit sur l'invention concernant un dispositif de serrage,

- De dire qu'il ne peut en conséquence prétendre au versement de quelque somme que ce soit par la Société THOMBOR ROJAC au titre de cette invention,

- En conséquence, de débouter Carlo OLGATI de toutes ses demandes.

Par conclusions signifiées le 24 Avril 1985, Carlo OLGATI répondait :

- Qu'il est inventeur salarié au sens de l'article 1er ter 2ème de la loi du 2 Janvier 1968 et qu'il doit obtenir un juste prix de son invention,

- Que sa rémunération doit être fixée à 2% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur les matériels objets du brevet N° 83.12.819.

- Que le chiffre d'affaires de la Société THOMBOR ROJAC pour la période d'août 1983 à Décembre 1984 s'étant élevé à la somme de 5.500.000 Frs H.T., la Société THOMBOR ROJAC lui est redevable de la somme de 110.000 Frs avec intérêts de droit à compter de la date où la Commission Nationale des Inventions de Salariés a été saisie, subsidiairement à compter de la décision de la Commission, et plus subsidiairement à compter de la signification des présentes conclusions,

- Enfin qu'à compter du 1er Janvier 1985, la Société THOMBOR ROJAC devra lui payer 2% du chiffre d'affaires H.T. réalisé sur le matériel objet du brevet.

Par ailleurs, il demandait la somme de 7.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 06 Septembre 1985, la Société THOMBOR ROJAC, soutenant que Carlo OLGIIATI n'avait produit aucun document à l'appui de ses prétentions demandait de lui faire injonction de communiquer ces documents sous astreinte.

Puis, le 30 Octobre 1985, la Société THOMBOR ROJAC concluait au rejet des demandes formées par Carlo OLGIIATI, en faisant valoir que son seul mérite a été de lui présenter M. BADART et que c'est pour cette unique raison qu'il figure parmi les co-inventeurs.

1. Attendu qu'après avoir entendu Carlo OLGIIATI et le représentant de la Société THOMBOR ROJAC, la Commission Nationale des Inventions de Salariés a, le 15 Décembre 1984, proposé qu'un accord intervienne entre les parties, dans les termes suivants :

ARTICLE 1 :

L'invention objet de la demande de brevet N° 83.12.819 relative à un dispositif de serrage est classée invention hors mission attribuable en application de l'article 1er ter point 2 de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée,

ARTICLE 2 :

En déposant la demande de brevet, la Société THOMBOR ROJAC a exercé son droit d'attribution ;

ARTICLE 3 :

La Société doit à M. OLGIIATI le juste prix correspondant à sa part contributive dans la réalisation de l'invention ;

ARTICLE 4 :

La part contributive de M. OLGIIATI est fixée à 25% ;

ARTICLE 5 :

La Société THOMBOR ROJAC s'engage à verser à M. OLGATI à titre de juste prix pour la période comprise entre le 3 Août 1983 et le 31 Décembre 1984, la somme de 68.750 Frs selon les modalités suivantes :

- 25.000 Frs dans un délai d'un mois à compter du jour où la présente proposition deviendra accord entre les parties,
- Le solde, soit 43.750 Frs avant le 31 Décembre 1985 ;

ARTICLE 6 :

Pour l'exploitation faite de l'invention à partir du 1er Janvier 1985, les parties s'engagent à défaut d'accord entre elles, à saisir à nouveau la Commission Nationale des Inventions de Salariés ;

Attendu que réitérant la thèse qu'elle avait soutenue devant la Commission, la Société THOMBOR ROJAC fait valoir que CARLO OLGATI a été engagé en qualité de V.R.P. n'a pas participé aux recherches, et que sa contribution à l'invention est donc nulle ; qu'elle entend donc contester la proposition de la Commission Nationale des Inventions de Salariés ;

Attendu qu'il convient de déclarer recevable l'action introduite par la Société THOMBOR ROJAC, la proposition de conciliation de la Commission lui ayant été notifiée le 10 Janvier 1985 ;

Attendu que Carlo OLGATI réplique que Jean-Paul THOMAS, Président de la Société THOMBOR ROJAC lui a promis le versement d'un pourcentage de 2% sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'exploitation du matériel, objet de l'invention ;

2. Attendu que le nom de Carlo OLGATI figure sur la demande de brevet N° 83.12.819 en qualité de co-inventeur ; que, dans une lettre adressée le 17 Novembre 1982 à la Société THOMBOR ROJAC, le Cabinet HARLE & PHELIP, conseils en brevets indique :

"Vous nous avez précisé le nom et l'adresse des trois inventeurs, MM. BADART, OLGATI et THOMAS".

Attendu qu'en demandant de mentionner le nom de Carlo OLGATI sur la demande de brevet, la Société THOMBOR ROJAC a implicitement reconnu sa participation à la mise au point de l'invention ; que lors de la réunion du 28 Novembre 1984 de la Commission Nationale des Inventions de Salariés, Jean-Paul THOMAS représentant de la Société THOMBOR ROJAC a estimé que Carlo OLGATI méritait "l'attribution d'une somme qui représente quelque chose" ;

Attendu que le principe de la participation de Carlo OLGATI à l'invention ne saurait donc être mise en cause ;

3. Attendu qu'aux termes de l'article 1er ter, 2ème de la loi du 2 Janvier 1968, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié, moyennant le versement à ce dernier d'un juste prix ;

Attendu que le contrat de travail de Carlo OLGATI ne comporte pas une mission inventive ; qu'il exerce une fonction de V.R.P. , salarié, et s'occupe de la promotion à l'étranger des produits de la Société THOMBOR ROJAC ; que son salaire mensuel s'élève à la somme de 5.0000 Francs, outre une indemnité forfaitaire de 1.500 Francs pour frais ;

Attendu qu'en déposant la demande de brevet concernant le dispositif de serrage, la Société THOMBOR ROJAC a exercé son droit d'attribution ;

Attendu qu'il convient donc, avant de déterminer le juste prix qu'elle doit en contrepartie de l'attribution de ce brevet, de rechercher la part contributive de Carlo OLGATI dans l'invention brevetée ;

Attendu que la Commission Nationale des Inventions de Salariés a fixé cette part à 25% ;

Attendu que dans une lettre adressée conjointement par J. BADART et Carlo OLGATI à Jean-Paul THOMAS, Président de la Société THOMBOR ROJAC, J. BADART reconnaît à Carlo OLGATI la qualité de co-inventeur du dispositif de serrage breveté ;

Attendu toutefois, qu'il résulte des travaux de la Commission Nationale des Inventions de Salariés que M. BADART a joué un rôle prépondérant dans la réalisation de l'invention ; qu'ainsi Jean-Paul THOMAS a déclaré le 05 Novembre 1984 : "l'invention est l'oeuvre de M. BADART" tout en affirmant que lui-même " y a contribué quelque peu" ; que cette affirmation est corroborée par la qualification professionnelle de M. BADART, qui a été engagé par la Société THOMBOR ROJAC en qualité d'ingénieur pour un salaire de 13 à 14.000 Frs par mois ; que devant la Commission, Carlo OLGATI a évalué à 25% sa participation dans l'invention ;

Attendu en conséquence qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer comme l'a fait la Commission Nationale des Inventions de Salariés à 25% la part contributive de Carlo OLGATI dans l'invention ;

Attendu que pour déterminer le juste prix, Carlo OLGIIATI invoque l'accord verbal survenu entre la Société THOMBOR ROJAC, M. BADART et lui-même ; qu'il fait valoir que la Société THOMBOR ROJAC n'a pas contesté les termes de deux lettres recommandées qu'il lui a adressées le 14 Novembre 1983 et le 14 Novembre 1984 dans lesquelles il rappelait le pourcentage de 2% qu'elle s'était engagée à lui verser ;

Mais attendu qu'en l'absence d'écrit et à défaut de commencement d'exécution de ce prétendu accord verbal par la Société THOMBOR ROJAC, le silence de celle-ci ne vaut pas acceptation des conditions proposées par Carlo OLGIIATI et Jacques BARDART ;

Attendu que la Commission Nationale des Inventions de Salariés a estimé que les redevances généralement accordées dans le domaine des inventions de mécanique automobile sont de l'ordre de 4 à 5 % du chiffre d'affaires ;

Attendu que la Société THOMBOR ROJAC ne produit aux débats aucun document (accord collectif ou contrat antérieur conclu avec un inventeur) faisant apparaître un usage différent dans cette branche d'activité ; qu'il convient, à défaut d'autre élément d'appréciation de retenir la proposition de la Commission Nationale des Inventions de Salariés en ce qui concerne les redevances, soit un taux de 5 % ;

Attendu qu'en égard à la part contributive de Carlo OLGIIATI à l'invention, la redevance qu'il percevra sur le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation du brevet, sera égale à 1,25 % ;

Attendu que, pour la période comprise entre le 3 Août 1983 et le 31 Décembre 1984, la Société THOMBOR ROJAC a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 5.500.000 Francs sur les dispositifs de serrage ; que le juste prix qu'elle devra régler à Carlo OLGIIATI pour cette période s'élève donc à 68.750 Francs (5.500.000 X 1,25 %) ;

Attendu que pour l'exploitation de l'invention à compter du 1er Janvier 1985, la Société THOMBOR ROJAC devra payer à Carlo OLGIIATI une somme représentant 1,25% du chiffre d'affaires H.T. réalisé sur le matériel, objet du brevet N° 83.12.819 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Carlo OLGIIATI la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager dans le cadre de cette instance, qu'il convient donc de condamner la Société THOMBOR ROJAC à lui payer la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît justifiée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement,

Déclare recevable, mais mal fondée, l'action
introduite par la Société THOMBOR ROJAC ;

Déboute la Société THOMBOR ROJAC de toutes ses
demandes ;

Dit que Carlo OLGATI est co-inventeur du brevet
déposé à l'I.N.P.I. sous le N° 83.12.819 ayant pour titre "dispo-
sitif de serrage" et que sa part contributive à l'invention doit
être fixée à 25% ;

Condamne la Société THOMBOR ROJAC à payer à Carlo
OLGIATI la somme de SOIXANTE HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE Francs
(68.750 Frs) à titre de juste prix, représentant les redevances
pour la période comprise entre le 3 Août 1983 et le 31 Décembre 1984.

Dit que la Société THOMBOR ROJAC devra régler à
Carlo OLGATI une somme représentant 1,25% du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé sur le matériel objet du brevet N° 83.12.819 à
compter du 1er Janvier 1985 ;

Condamne la Société THOMBOR ROJAC à payer à Carlo
OLGIATI la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Frs) sur le fondement
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution du présent jugement ;

Condamne la Société THOMBOR ROJAC aux dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, LE 25 FEVRIER 1986/
3è CHAMBRE-

