

TGI PARIS 10 DECEMBRE 1985

DOSSIERS BREVETS 1986.IV.4

AFF.S.P.I. c.BOUROUBA

PIBD 1986.391.III.191

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

INVENTION DE SALARIE - CLASSEMENT *

- EXERCICE DE L'ATTRIBUTION **

I - LES FAITS

- 18 Mai 1981 : Contrat de travail entre (le GIE. TECHNISTAN), puis la S.P.I, employeur, et M. BOUROUIBA, ingénieur de l'Institut algérien des hydrocarbures, employé comme agent de méthode affecté à un atelier de flockage.
- 1er Décembre 1982 : Contrat de travail entre la SPI, employeur et M. EL KHALKI, mécanicien, adjoint au précédent.
- : BOUROUIBA, assisté par EL KHALKI, met au point un nouveau procédé d'encollage.
- 14 Avril 1983 : Avec le concours du conseil en brevet de SPI, BOUROUIBA et EL KHALKI déposent à leur nom une demande de brevet.
- 18 Avril 1983 : SPI licencie les deux employés.
- : BOUROUIBA et EL KHALKI . saisissent la CNIS . assignent SPI devant le Conseil des prud'hommes pour licenciement abusif.
- 15 Novembre 1983 : La CNIS établit une proposition de conciliation sur les bases suivantes :
 - . L'invention est une invention hors mission attribuable
 - . L'employeur a exercé le droit d'attribution
 - . L'employeur doit un "juste prix" aux employés avec versement immédiat d'un acompte de 20.000 F à chacun d'eux.
- 19 Décembre 1983 : SPI assigne BOUROUIBA et EL KHALKI en refus de la proposition de conciliation de la CNIS.
- 14 Juin 1984 : Le Conseil des Prud'hommes d'Argenteuil estime que "l'emploi de salarié de Monsieur BOUROUIBA comportait une mission possédant un caractère inventif et de recherches".
- : BOUROUIBA et EL KHALKI forment appel contre le jugement du Conseil des Prud'hommes.
- 10 Décembre 1985 : TGI PARIS : . rejette la demande de SPI
 - . prend à son compte les propositions de la CNIS
 - . ordonne une expertise pour la fixation du juste prix.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME : QUALIFICATION DE L'INVENTION

Après avoir noté que la qualification retenue par le Conseil des Prud'hommes par jugement frappé d'appel ne le lie pas, le Tribunal recherche si l'invention de BOUROUIBA a la qualité d'"invention attribuable" comme effectuée dans le cadre d'une mission inventive :

"-Attendu qu'il ressort des bulletins de salaires des défendeurs que Monsieur EL KHALKI était employé au niveau 3 de la classification des techniciens... qu'il n'est pas contesté que M.EL KHALKI n'a été mis à sa disposition (de M.BOUROUIBA) qu'après qu'il ait informé son employeur de son invention... qu'au terme de la notice précisant les attributions correspondant à ce niveau, M.EL KHALKI devait se borner à exécuter des travaux d'après des instructions précises et détaillées...

-Attendu qu'il ressort des bulletins de salaires des défendeurs que Monsieur BOUROUIBA (était employé) au niveau 4 de la même nomenclature..., son accession au niveau 5 n'apparaissant que sur son bulletin de salaire du 11 Avril 1983, soit postérieurement à la réalisation de l'invention... que M.BOUROUIBA ne pouvait se voir confier des travaux d'étude qu'en application des règles d'une technique connue et que seuls les techniciens appartenant au niveau 5 pouvaient se voir confier des études comportant une part d'innovation.

-Attendu que, dès lors, la CNIS a pu à juste titre estimer que le contrat de travail des intéressés ne comportait pas de mission inventive".

Si, comme la CNIS et le TGI le retiennent, la description de poste assuré par "la notice précisant les attributions correspondant au niveau de qualification" ne prescrivait aucune mission inventive et si -il faut bien le noter de façon supplémentaire, aucune mission inventive supplémentaire n'a été prescrite aux employés par l'employeur, ni la première ni la seconde ouverture à la catégorie des inventions de mission attribution ne peut être retenue.

Dès lors la qualification de l'invention comme "invention hors mission" doit être retenue et, à l'intérieur de cette seconde grande catégorie, l'appartenance de l'invention au domaine des activités de l'entreprise permet sa désignation comme "invention hors mission attribuable".

DEUXIEME PROBLEME : EXERCICE DU DROIT D'ATTRIBUTION

- Nous devons, tout d'abord, noter que le Tribunal admet que l'exercice du droit d'attribution peut être antérieur à la demande de brevet et, sur ce point, la décision est, sans doute, d'importance bien au delà, peut être, que ce que pensaient les auteurs de cette décision.

- Comme indices d'exercice par l'employeur de son droit d'attribution, la CNIS et le TGI retiennent exclusivement le concours apporté par le conseil en brevet de la société à la rédaction de la demande de brevet.

Sur la qualification de pareilles mesures comme valant exercice par l'employeur de son droit d'attribution des inventions hors mission attribuables, nous sommes beaucoup plus réservés. Dans le passé, sans doute, la CNIS a, à plusieurs reprises, admis que le dépôt de la demande de brevet par l'employeur valait exercice de ce droit d'attribution et nous avons regretté pareille interprétation (v. Dossiers Brevets 1986.IV.3). Reprenant les conclusions de la CNIS en date du 15 Novembre 1983 (Dossiers Brevets 1984.I.12), le Tribunal de PARIS retient comme exercice du droit d'attribution la simple participation du conseil de l'employeur à la rédaction d'un projet de dépôt. Nos regrets valent, a fortiori, pour une démarche valant simple préparation au dépôt d'une demande de brevet.

MINUTE

11550 0300/22 I, D-7151

G 43

E

1095/84
ASS/19.12.83

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRANSFERT DE r
DEMANDE
DE BREVET
EXPERTISE de M³

3° CHAMBRE - 1° SECTION

N° 1 Philippe GUILGUET.

JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 1985

DEMANDERESSE : - La Société STANDARD
PRODUCTS INDUSTRIEL S.P.I., S.A.
dont le siège est à BEZONS (Val-d'Oise)
9, rue Louis Rameau,

représentée par :

Me C. PECHENARD, Avocat - A 407.

DEFENDEURS : - Chakib BOUROUIBA,
nationalité : française,
demeurant à BOBIGNY (Seine-Saint-Denis)
24, rue Hector Berlioz,

- Jamel EL KHALKI,
nationalité : marocaine,
demeurant à HOUILLES (Yvelines)
13, rue de Stalingrad,

représentés par :

Me Jean-Louis ROUSSEAU, Avocat postulant au
Barreau du Val-de-Marne - PC 163,
assisté par :

Me D. PRAQUIN, Avocat plaidant.

PAGE PREMIERE

grosse délivrée le 13-12-85 page
à Pechenard
expédition le
à
copie le 13.12.85

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

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

GREFFIER

Madame BOISDEVOT.

DEBATS à l'audience du 5 novembre 1985, tenue
en Chambre du Conseil,

JUGEMENT prononcé en Chambre du Conseil,
contradictoire,
susceptible d'appel et avant dire droit.

Ingénieur de l'Institut Algérien des Hydrocarbures, M. CHABIB BOUROUIBA a été engagé le 18 mai 1981 en qualité d'agent des méthodes par le Groupement d'Intérêt Economique TECHNISTAN, puis à partir du 19 janvier 1982 par un membre de ce Groupement, la Société STANDARD PRODUCTS INDUSTRIEL (S.P.I.) qui fabrique des entourages de portières de voitures servant à guider les vitres mobiles et à assurer l'étanchéité. Au sein de cette Société, il était affecté à l'atelier de "flockage", opération qui consiste à déposer et à coller sur le profilé en caoutchouc des brins textiles constituant ainsi une sorte de velours.

Au cours de ses fonctions, M. BOUROUIBA a imaginé une nouvelle méthode d'encollage qu'il a mise au point avec le concours de M. EL KHALKI, mécanicien embauché à la S.P.I. depuis le 1er décembre 1982 qui lui avait été adjoint pour l'aider dans ses travaux.

Par la suite, le Conseil en brevets de la Société a rédigé une demande de
PAGE DEUXIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
10 DECEMBRE 1985

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 1 SUITE

brevet que Messieurs BOUROUIBA et EL KHALKI ont déposée à leur nom à l'I.N.P.I. le 14 avril 1983.

Licenciés le 18 avril suivant, ils ont saisi la Commission Nationale des Inventions des Salariés en vue de faire reconnaître leurs droits à la propriété de cette invention.

Le 15 novembre 1983, cette Commission a proposé un accord aux termes duquel MM. BOUROUIBA et EL KHALKI devraient recevoir le juste prix de leur invention attribuée à la Société S.P.I. et, par provision, la somme de 20 000 francs chacun qui leur resterait acquise en tout état de cause.

Le 19 décembre 1983, la Société S.P.I. a alors assigné MM. BOUROUIBA et EL KHALKI en demandant :

- de déclarer sans effet la proposition de conciliation susvisée,
- de dire que c'est en fraude de ses droits que M. BOUROUIBA a déposé une demande de brevets établie par son Conseil en brevets,
- de dire que, si elle existe, l'invention est la propriété exclusive de la Société S.P.I., tout en lui donnant acte de ce qu'elle n'a pas manifesté l'intention de s'en voir attribuer la propriété,
- de débouter MM. BOUROUIBA et EL KHALKI de toutes leurs prétentions,
- de les condamner au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- et d'assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

Après que MM. BOUROUIBA et EL KHALKI aient constitué avocat, la Société S.P.I. leur a signifié le 13 novembre 1984 des conclusions dans lesquelles elle fait valoir en outre que M. LOMBARD, expert commis à sa demande par PAGE TROISIEME

ordonnance de référé du 17 janvier 1984, a estimé dans son rapport déposé le 29 mai 1984 que l'invention revendiquée par ses anciens salariés était inutilisable et sans valeur.

Mais, par conclusions du 21 janvier 1985, MM. BOURUIBA et EL KHALKI ont au contraire demandé :

- de confirmer l'avis émis par la Commission des Inventions de Salariés du 15 novembre 1983,
- de condamner en conséquence la Société S.P.I. à payer à chacun d'entre eux la somme de 20 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- de la condamner en outre au paiement de la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- le tout avec exécution provisoire.

Puis, par conclusions du 19 février et du 6 mai 1985, les parties ont maintenu leurs prétentions respectives.

Enfin, par conclusions du 4 octobre 1985, MM. BOURUIBA et EL KHALKI ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre précédent pour faire observer :

- d'une part qu'il est paradoxal que la Société S.P.I. revendique leur invention tout en soutenant qu'elle ne présente aucune utilité,
- d'autre part que cette Société ne saurait invoquer à l'appui de ses prétentions un jugement du Conseil des Prud'hommes d'Argenteuil en date du 14 juin 1984, qui a estimé que "l'emploi de "salarié de M. BOURUIBA comportait une mission possédant un caractère inventif et de "recherches", alors que cette décision a été frappée d'appel.

*

* *

PAGE QUATRIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
10 DECEMBRE 1985

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 1 SUITE

1 - Attendu que dans son avis du 15 novembre 1983, la Commission Nationale des Inventions de Salariés a estimé que la demande de brevet litigieux concerne une invention appartenant aux salariés en application de l'article 1^{er} 2^o de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 ;

Attendu que la Société S.P.I. conteste cet avis en invoquant les dispositions du paragraphe précédent du même article, aux termes desquelles les inventions faites par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartiennent à l'employeur ;

Attendu qu'elle fait valoir à cet effet que le Conseil des Prud'hommes d'Argenteuil a déjà relevé dans un jugement du 14 juin 1984 que la mission confiée à M. BOURQUIBA présentait un caractère inventif et de recherche ;

Mais attendu que ce motif ne saurait être pris en considération dans la mesure où le même jugement constate que le Conseil des Prud'hommes est incompétent pour attribuer la propriété de l'invention litigieuse à l'une ou l'autre des parties ; que par ailleurs, dans une audience précédente du 14 mars 1984, la même juridiction, saisie par M. EL KHALKI d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, a estimé devoir surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la présente procédure relative au classement de l'invention ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'attendre la décision de la Cour de Versailles saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 14 juin 1984 précité ;

Attendu qu'il ressort des bulletins de salaires des défendeurs que M. EL KHALKI ~~était~~ employé au niveau 3 de la classification des techniciens et M. BOURQUIBA au niveau 4 de la même nomenclature ;

Attendu qu'aux termes de la notice précisant les attributions correspondant à ces niveaux, M. EL KHALKI devait se borner à
PAGE CINQUIEME

page

exécuter des travaux d'après des instructions précises et détaillées, que M. BOUROUIBA ne pouvait se voir confier des travaux d'étude qu'en application des règles d'une technique connue et que seuls les techniciens appartenant au niveau 5 pouvaient se voir confier des études comportant une part d'innovation ;

Attendu que dès lors la Commission Nationale des Inventions de Salariés a pu à juste titre estimer que le contrat de travail des intéressés ne comportait pas de mission inventive ;

Attendu en effet que si M. BOUROUIBA était chargé de contrôler la qualité du flockage et plus spécialement d'examiner le positionnement des profilés le plus favorable pendant leur passage à la chaîne afin d'obtenir le meilleur flockage possible, il était néanmoins maintenu au niveau 4 ci-dessus examiné, son accession au niveau 5 n'apparaissant que sur son bulletin de salaire du 11 avril 1983, soit postérieurement à la réalisation de l'invention ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que M. EL KHALKI n'a été mis à sa disposition qu'après qu'il ait informé son employeur de son invention ;

Attendu enfin qu'il ressort du texte du brevet litigieux que la mise au point d'un patin revêtu d'une matière textile poreuse pour disposer la colle sur les profilés ne rentrait nullement dans les attributions initiales de MM. BOUROUIBA et EL KHALKI ;

Attendu que dès lors, la Société S.P.I. ne saurait se prévaloir en l'espèce des dispositions de l'article 1 ter 1° de la loi du 2 janvier 1968 modifiée pour s'attribuer la propriété de l'invention et que sa critique du classement proposé par la Commission Nationale des Inventions de Salariés n'est pas fondée ;
PAGE SIXIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
10 DECEMBRE 1985

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 1 SUITE

2 - Attendu toutefois que l'invention litigieuse ayant été réalisée par MM. BOUROUIBA et EL KHALKI au cours de l'exécution de leurs fonctions et dans le cadre des activités de l'entreprise, la Société S.P.I. est fondée, en application de l'article 1 ter 2^o de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, à s'en voir attribuer la propriété ;

Attendu que cette Société ne saurait contester en avoir eu l'intention, alors qu'elle a fait rédiger le brevet correspondant à son nom par un ingénieur conseil et qu'elle demande actuellement dans son exploit introductif d'instance de dire qu'elle doit en avoir la propriété exclusive ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de transférer à la Société S.P.I. la demande de brevet n^o 83.06 126 déposée par MM. BOUROUIBA et EL KHALKI le 14 avril 1983, étant observé que ceux-ci n'ont émis aucune objection à ce transfert proposé par la Commission ;

3 - Attendu en revanche que ce transfert de propriété oblige la Société S.P.I. à payer à MM. BOUROUIBA et EL KHALKI le juste prix de leur invention conformément aux dispositions de l'article 1 ter 2^o de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments d'appréciation nécessaires, il convient de recourir à une mesure d'expertise pour en déterminer le montant, étant observé que cette mission ne rentrait pas dans le cadre des opérations confiées à M. LOMBARD ;

Attendu qu'il y a lieu de relever en outre que la Société S.P.I. a estimé que l'invention litigieuse présentait une valeur suffisamment importante pour demander à son ingénieur conseil de préparer le dépôt d'un brevet et pour verser à ses deux auteurs malgré leur licenciement une prime de 7 500 francs à M. EL KHALKI et de 10 000 francs à M. BOUROUIBA ;
PAGE SEPTIEME

8306126

Procédé et dispositif

d'encollage par contact
en continu

cib: B05D

B05C

F16S

Attendu que dès lors c'est à juste titre que la Commission Nationale des Inventions de Salariés a considéré, après examen du brevet déposé, qu'une somme complémentaire de 20 000 francs était due à chacun d'eux à titre de provision et qu'il convient de condamner la Société S.P.I. à en effectuer le versement avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1985, date à partir de laquelle cette demande de paiement a été présentée ;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. BOURQUIBA et EL KHALKI les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance et qu'il y a lieu de condamner la Société S.P.I. à payer à chacun d'entre eux la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en revanche que cette Société ayant été déclarée mal fondée en sa contestation de la proposition de la Commission, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le même fondement ;

Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire ;

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

LE TRIBUNAL,

Statuant en Chambre du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 68b is de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 ;

Déclare mal fondées les contestations émises par la Société STANDARD PRODUCTS INDUSTRIEL (S.P.I.) l'encontre de la proposition de conciliation présentée le 15 novembre 1983 par la Commission Nationale des Inventions de Salariés ;
PAGE HUITIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
10 DECEMBRE 1985

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 1 SUITE

Constata que l' invention réalisée par MM. BOUROUIBA et EL KHALKI dans le cadre de leurs fonctions à la Société S.P.I. appartient à la catégorie des inventions personnelles aux salariés, conformément aux dispositions de l'article 1 ter 2° de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 18 juillet 1978 ;

Déclare la Société S.P.I. recevable à s'en voir attribuer la propriété contre paiement de son juste prix ;

Ordonne en conséquence le transfert au nom de cette Société de la demande de brevet n° 83.06 126 déposée le 14 avril 1983 par MM. BOUROUIBA et EL KHALKI ;

Dit que cette décision, devenue définitive, sera inscrite au registre national des brevets ;

Avant dire droit sur le montant du juste prix dû par la Société S.P.I. :

Commet M. Philippe GUILGUET, 14, avenue de Breteuil à Paris (7è) avec mission de fournir au Tribunal tous éléments permettant de fixer le juste prix devant être versé par la Société S.P.I. à M. BOUROUIBA et à M. EL KHALKI en tenant compte des apports respectifs des uns et des autres, ainsi que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ;

Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 1986 ;

Fixe à la somme de SIX MILLE francs (6 000) le nom de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise qui devra être consignée au Secrétariat-Greffe (escalier P, 3ème étage) par M. BOUROUIBA avant le 1er mars 1986 ;

Condamne d'ores et déjà la

PAGE NEUVIEME

page

Société S.P.I. à payer à M. BOUROUBA et à M. EL KHALKI la somme de VINGT MILLE francs (20 000) à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1985 et celle de TROIS MILLE francs (3 000) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute la Société S.P.I. de sa demande présentée sur le même fondement ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la Société S.P.I. aux dépens, qui pourront être recouverts directement par Maître ROUSSEAU, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le
10 décembre 1985.

LE GREFFIER



P. BOISDEVOT
PAGE DIXIEME & DERNIERE.

LE PRESIDENT



J.C.I. GUERIN