

TGI PARIS 21 OCTOBRE 1987
CAPITANI c. SCUMRA
Brevet n.81-04.900

DOSSIERS BREVETS 1988.III.2

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE - ANCIEN REGIME - INVENTION COMMUNE :	*
- REVENDICATION DE COPROPRIETE	**
- SORT DES CONTRATS	**

I - LES FAITS

- 20 octobre 1976 : Contrat de travail entre la SCUMRA, employeur et M.CAPITANI, employé comme agent de maîtrise.
- 1978 (?) : L'organigramme de l'entreprise désigne CAPITANA comme "Chef du service traitement" et indique *"qu'à compter de 1979... il participera à l'élaboration de nouveaux projets"*
- août 1978 : CAPITANI informe la SCUMRA qu'il a réalisé une invention *"pendant son service et grâce au matériel de la SCUMRA"*
- : La SCUMRA dépose plusieurs demandes de brevets français et étrangers sur cette invention
- 1er juillet 1979 : Entrée en vigueur de la loi de 1978 et du nouveau régime des inventions d'employés.
- 1981 : Délivrance du brevet français sous le numéro 81-04.900
- : La SCUMRA conclut différents contrats de cession de licence sur ses brevets
- : **CAPITANI assigne la SCUMRA en revendication de la copropriété des brevets**
- 21 octobre 1987 : **TGI PARIS fait droit à la demande**
 - . reconnaît CAPITANI comme copropriétaire à 50% des brevets "SCUMRA"
 - . ordonne une mesure d'expertise en vue *"d'évaluer la part des revenus dûe à Enzo CAPITANI sur l'exploitation dudit brevet, en France et à l'étranger"*.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en revendication (CAPITANI)

prétend que l'invention d'employé faite en dehors d'une mission inventive, pendant son service et grâce au matériel de l'employeur doit être considérée comme une invention commune est soumise à un régime de copropriété

b) Le défendeur en revendication (SCUMRA)

prétend que l'invention d'employé, même faite en dehors d'une mission inventive, pendant son service et grâce au matériel de l'employeur ne doit pas être considérée comme une invention commune.

2°) Enoncé du problème

Quel est l'état des droits sur un brevet couvrant une invention faite par un employé en dehors d'une mission inventive et pendant son service et grâce aux matériels de l'employeur ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Il convient de dire qu'Enzo CAPITANI a réalisé son invention en dehors de toute obligation contractuelle; que cependant cette invention, réalisée pendant son service et grâce au matériel de la SCUMRA, doit être considérée comme une invention commune..."

Attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, il convient de dire que la part de copropriété d'Enzo CAPITANI dans le brevet 81-04.900 doit être fixée à 50%".

2°) Commentaire de la solution

Le TGI de PARIS fait une application correcte de la jurisprudence antérieure à la réforme de 1978 sur les "inventions mixtes" : la dernière (?).

DEUXIEME PROBLEME : DU SORT DES CONTRATS

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en revendication (CAPITANI)

prétend que les contrats d'exploitation d'un brevet non couvert par l'un des copropriétaires, fut-il ultérieurement et rétroactivement désignés sont annulables.

b) Le défendeur en revendication (SCUMRA)

prétend que les contrats d'exploitation d'un brevet non couvert par l'un des copropriétaires, fut-il ultérieurement et rétroactivement désignés ne sont pas annulables.

2°) Enoncé du problème

Les contrats d'exploitation d'un brevet non couvert par l'un des copropriétaires ultérieurement et rétroactivement désigné est-il annulable ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que Enzo CAPITANI ne peut solliciter la résiliation des contrats de cession ou de licence éventuellement consentis par la SCUMRA, le préjudice subi par lui de ce chef entrant dans la mission qui sera confiée à l'expert".

2°) Commentaire de la solution

- Sauf disposition (bien improbable) du contrat en ce sens, il ne pouvait être question que la SCUMRA soit tenue à la résiliation des contrats d'exploitation convenus avant la déclaration de copropriété.

- En revanche, l'annulation des contrats aurait pu être requise. Elle aurait, sans doute, été refusée en application de la jurisprudence ULRICH c.BIALAS (Com.13 avril 1972, Bull.n.98) maintenant même au défendeur en revendication partielle les redevances perçues de bonne foi (v.JM.MOUSERON, Traité des brevets, t.I : l'obtention des brevets, Coll.CEIP XXX, Litec 1984, n.1049, p.1013, note 125).

- Le recours à la réparation supposera la démonstration de la faute (mauvaise foi ?) de l'employeur.

B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 1987

N° du Rôle Général

18 765/86

Assignation du

14 JANV.85

UNE EXPERTISE
MONSIEUR GUILGUET

N° 2

R.P. 56 557

DEMANDEUR

Monsieur Enzo CAPITANI
demeurant lotissement Rey
Boulevard Général de Gaulle
34410 SERIGNAN

représenté par :

SCP COURTEAULT-RIBADEAU-DUMAS,
Avocat - E. 1065

et assisté de :

Me Philippe COMBEAU, Avocat plaidant

DEFENDEURS

LA SOCIETE CENTRALE DE L'URANIUM
ET DES MINERAIS ET METAUX RADIOAC-
TIFS (SCUMRA)
dont le siège est "Ile de France)
4 Place de la Pyramide, Défense 9 -
92800 PUTEAUXLA SOCIETE TOTAL COMPAGNIE MINIERE
FRANCE venant aux droits de SCUMRA
dont le siège social est 5, rue
Michel Ange, PARIS (16^e)

grosse délivrée le 2. 11.87

A Courteault
expédition 1^{re}

page première

copie le 2. 11.87

MINUTE

Intervenant volontaire :

Monsieur Jean tessie
demeurant Impasse dans le Coin
91730 CHAMARANDE

représentés par :

Me F. GREFFE, Avocat - E. 617

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président
Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge

GREFFIER

Madame BOISDEVOT

DEBATS à l'audience du 23 septembre 1987
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

*

* *

Par jugement du 2 mai 1986 auquel
il est expressément référé pour l'exposé des faits et
de la procédure, le Tribunal de céans a révoqué l'or-
donnance de clôture du 7 mars 1956 et a déclaré rece-
vable l'intervention de Monsieur TEISSIE; il a éga-
lement déclaré, par cette même décision, irrecevab-
le la demande de la SCUMRA tendant à obtenir la nullité
du brevet 81 04 900 "revendiqué ab initio" par Enzo
CAPITANI, tandis que les conclusions et communications
de pièces du même jour ainsi que les écritures et com-
munications postérieures ont été déclarées recevables.

MINUTE

AUDIENCE DU
21 OCT. 1987

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

Enfin, il a enjoint à Enzo CAPITANI de conclure en réplique et de communiquer toutes pièces sous bordereau avant le 15 Juin 1986.

Enzo CAPITANI réfute la thèse de la SCUMRA et celle de Monsieur TESSIE, basées sur le fait d'une part que l'usine de SAINT-PIERRE était une usine pilote chargée de la première application industrielle du procédé d'une "Résine pulpe RIP" objet d'un brevet de PUK, d'autre part, qu'il était cadre responsable de l'ensemble de l'usine et que Monsieur TEISSIE serait l'instigateur de l'invention litigieuse.

Il soutient que la part qu'il a prise dans l'invention ayant donné lieu au brevet 81 04 900 est prépondérante et qu'elle justifie largement sa demande de fixation à 75 % de la valeur de sa quote-part de copropriété.

En conséquence de quoi, il sollicite le rejet des prétentions de la SCUMRA et de Monsieur TEISSIE et réitère les siennes.

La Société TOTAL COMPAGNIE MINIERE FRANCE déclare qu'elle vient aux droits de la Société SCUMRA et réitère ses précédentes demandes ainsi que Monsieur TEISSIE .

*

* *

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que les parties reconnaissent que l'invention en cause est antérieure au 1^{er} juillet 1979 et qu'elle relève de la loi du 1^{er} janvier 1968 ;

Attendu que suivant lettre du 29 octobre 1976, Enzo CAPITANI a été engagé par la SCUMRA et affecté à l'USINE SAINT-PIERRE à compter du 1^{er} octobre 1976 en qualité d'agent de maîtrise, au salaire mensuel brut de 6 570,82 F ;

17

MINUTE

Attendu que cette lettre ne contient aucune mission inventive ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet de désigner par la suite, qu'une mission inventive générale ou ponctuelle a été confiée à Enzo CAPITANI ;

Que l'organigramme de l'usine contenu au rapport annuel de 1975 le désigne comme chef du service Traitement ;

Attendu, certes, que ce document, en page 3, précise qu'à compter de 1979, Enzo CAPITANI serait déchargé des services satellites du traitement "afin d'être plus disponible et de se pencher sur les diverses phases du traitement" et d'amener des améliorations à notre processus et enfin de pouvoir participer à l'élaboration "de nouveaux projets" ;

Mais attendu que la SCUMRA et Monsieur TEISSIE ne peuvent se fonder sur ce document pour prétendre qu'Enzo CAPITANI avait reçu une mission inventive et que son invention est une invention de service ;

Attendu, en effet, que les parties ont reconnu que l'invention litigieuse avait été réalisée avant le 1er juillet 1979 ; qu'il n'est pas contesté qu'en août 1978, Enzo CAPITANI a informé la SCUMRA que son étude était terminée ;

Que dès lors la disposition le concernant figurant au rapport 1978 est postérieure à l'invention en cause et démontre bien que jusqu'en 1979, Enzo CAPITANI n'avait aucune mission inventive à l'usine SAINT-PIERRE dont la destination exacte n'a aucune incidence sur les attributions d'Enzo CAPITANI ;

Que , dès lors, il convient de dire qu'Enzo CAPITANI a réalisé son invention en dehors de toute obligation contractuelle ;

Que, cependant, cette invention, réalisée pendant son service et grâce au matériel de la SCUMRA doit être considérée comme une invention commune ;

AUDIENCE DU
21 OCT. 1987

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

Attendu que l'intervention de Monsieur TEISSIE au côté de la SCUMRA dont il est toujours le salarié n'est pas sérieuse et sera rejetée ; qu'en effet, Monsieur TEISSIE qui a des intérêts opposés à ceux de cette société dès lors qu'il lui réclame une part de copropriété d'un brevet dont elle est titulaire, n'hésite pas à prendre le même conseil que son employeur ;

Que ceci démontre bien que tous deux se sont mis d'accord pour diminuer au maximum la quote-part revenant à Enzo CAPITANI au cas où sa demande serait déclarée fondée ;

Qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier n'établit que Monsieur TEISSIE a pris part à la réalisation de l'intervention litigieuse ;

Attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, il convient de dire que la part de copropriété d'Enzo CAPITANI dans le brevet 81 04 900 doit être fixé à 50 % ;

Qu'il convient de condamner la SCUMRA sous astreinte comme il sera précisé au dispositif de ce jugement :

1) à faire connaître à Enzo CAPITANI la liste de tous les brevets et demandes de brevets étrangers correspondant au brevet en cause ;

2) à procéder à la signification du présent jugement devenu définitif à l'INPI

Qu'il convient de faire droit à la mesure de publication sollicitée comme il sera indiqué au dispositif ;

Attendu que Enzo CAPITANI ne peut solliciter la résiliation des contrats de cession ou de licence éventuellement consentis par la SCUMRA, le préjudice subi par lui de ce chef entrant dans la mission qui sera confiée à l'expert ;

MINUTE

Que d'ores et déjà, il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir sur son préjudice ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour l'expertise, cette mesure étant compatible avec la nature de l'affaire ;

Attendu que Enzo CAPITANI pour faire valoir ses droits, a dû effectuer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ;

Qu'il convient de condamner la SCUMRA à lui payer la somme de 10 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que la demande d'Enzo CAPITANI ayant abouti à la condamnation de la SCUMRA, cette demande n'est pas fondée et sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Donne acte à la Société TOTAL COMPAGNIE MINIERE FRANCE de son intervention aux lieux et place de la SCUMRA.

Dit que la demande de brevet français n° 81 04 900 a été faite par la Société SCUMRA pour une invention réalisée par Enzo CAPITANI.

Dit qu'Enzo CAPITANI est copropriétaire, ab initio, de l'invention ayant fait la dite demande et que sa part est de 50 %.

Commet en qualité d'expert, Monsieur GUILGUEY, 14 avenue de Breteuil PARIS (7è) avec pour mission d'évaluer la part des revenus dus à Enzo CAPITANI sur l'exploitation dudit brevet

1 D

AUDIENCE DU
21 OCT. 1987

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

Dit que l'expert 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-Greffé (contrôle des expertises) avant le 1^{er} ~~janvier~~ ^{novembre} 1988.

Fixe à 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) à valoir sur les frais d'expertise, le montant de la provision qui devra être consignée au secrétariat-greffé (escalier P-3^e étage) par Enzo CAPITANI *avant le 1^{er} novembre 1988*; 17

Condamne la Société TOTAL MINIERE FRANCE venant aux droits de la SCUMRA à payer à Enzo CAPITANI une indemnité provisionnelle de 50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS).

Condamne la Société TOTAL MINIERE FRANCE à communiquer à Enzo CAPITANI la liste et la situation de tous les brevets et demandes de brevets étrangers correspondant au brevet 81 04 900 dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ~~de~~ ^{le} délai sous astreinte de 500 F (CINQ CENTS FRANCS) par jour de retard pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit.

Condamne la Société TOTAL MINIERE FRANCE à faire procéder auprès de l'INPI au transfert au nom d'Enzo CAPITANI de la copropriété dudit brevet dans le même délai et sous la même astreinte qu'au paragraphe précédent.

Condamne la Société TOTAL MINIERE FRANCE à lui remettre tous les dossiers et documents concernant lesdits brevets dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Ordonne la publication du présent jugement par extraits ou in extenso, dans *les journaux* ^{disponibles} ou revues du choix d'Enzo CAPITANI et aux frais de la Société TOTAL MINIERE, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 40 000 F (QUARANTE MILLE FRANCS). 17

Ordonne l'exécution provisoire pour la mesure d'expertise seulement.

MINUTE

Condamne la SOCIETE TOTAL MINIERE FRANCE à payer à Enzo CAPITANI la somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l'INPI sur réquisition du greffier pour être transmis au Registre National des Brevets.

Laisse à la charge de Monsieur TEISSIE les frais de son intervention et condamne au surplus des dépens la Société TOTAL MINIERE FRANCE.

Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du 28 janvier 1988 à 13 h 30 pour vérification de la consignation.

Accorde à la SCP COURTEAULT-RIBADEAU DUMAS, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGE A PARIS, LE
21 OCTOBRE 1987 - 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

