TGI LYON 24 NOVEMBRE 1988
AFF.Soc.DUVERNAY et SARET
c.COFRETEC, COMETAL et M.PEREZ et M.C.LAGRESLE
PIBD 1989.452.III.167

DOSSIERS BREVETS 1989.II.3

GUIDE DE LECTURE

INVENTION DE SALARIE - REVENDICATION **
- ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE **

I - LES FAITS

-	:	Contrat de travail entre S.A.DUVERNAY et Ch.LAGRESLE, embauché comme dessinateur de plans.
-	:	S.A.DUVERNAY conçoit un moule pour la fabrication de poutres en béton.
-	:	Contrat de coopération (?) entre la S.A.DUVERNAY et la SARET.
- 1981	:	La SARET met au point un moule de fabrication de poutres en béton.
- 1983	:	La SA DUVERNAY sous-traite différentes fabrications aux Etablissements VALMY exploités par M.PEREZ, et leur communique différentes informations.
-	:	LAGRESLE et PEREZ créent et dirigent, respectivement, les deux sociétés COMETAL et COFRETEC.
- 16 juillet 1984	:	COMETAL et COFRETEC déposent une demande de brevet n.84-11736, LAGRESLE et PEREZ étant désignés comme inventeurs.
-	:	A raison de défaut de requête d'établissement d'avis documentaire (?), un certificat d'utilité est délivré.
- 13 novembre 1986	:	Les Sociétés SARET et DUVERNAY assignent les sociétés COMETAL et COFRETEC en revendication de brevet.
- 11 mai 1987	:	Les défendeurs demandent reconventionnellement la nullité du brevet pour défaut de nouveauté.
- 24 novembre 1988	:	TGI LYON : . déclare irrecevable la demande reconventionnelle en annulation . fait droit à l'action en revendication du certificat d'utilité . fait droit à l'action en réparation pour concurrence déloyale.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Demande en annulation)

Le Tribunal déclare irrecevable la demande reconventionnelle en annulation formée par les titulaires apparents du brevet revendiqué :

> *"Attendu qu'aujourd'hui les Sociétés SARET et DUVERNAY revendiquent la propriété du certificat d'utilité délivré;*
> *Attendu qu'en première part ne saurait lui être opposée une quelconque nullité de l'invention dont brevet est demandé, fût-ce pour cause d'antériorité;*
> *Qu'en effet la demande porte sur la propriété de l'invention, préalable nécessaire à une quelconque discussion de validité;*
> *Qu'il s'ensuit que les défenderesses ne sauraient en l'espèce, opposer l'antériorité, d'ailleurs non démontrée, du système "Plakabéton".*

Pareille décision est en conformité avec la jurisprudence établie refusant la demande reconventionnelle en annulation du défendeur répliquant à une action en revendication : Bourges 23 janvier 1841, D.P.1845.25; Paris 20 décembre 1955, JCP.1956.III.9485; Com.19 novembre 1963, A.1964.124 - Pr.JJ.Burst, *Breveté et licencié*, Coll.CEIPI IV, Litec 1970, n.43, p.39; Contra JM.Mousseron, Traité des brevets, Coll.CEIPI XXX, Litec 1984, n.1043, p.1006, note 90.

DEUXIEME PROBLEME (Revendication du brevet)

La loi de 1968-1978 énonce, à son article 1 bis :

> *"Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause".*

L'article 2 du même texte dispose, à son tour :

> *"Si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré".*

- Le Tribunal constate que les informations mises au point par les Sociétés .DUVERNAY et SARET ont été "usurpées" par un salarié et un contractant de la S.A.DUVERNAY non autorisés à déposer des brevets : C.LAGRESLE et M.PEREZ.

En conséquence, on se trouve bien en présence d'une *"invention soustraite à l'inventeur... en violation d'une obligation légale ou conventionnelle"* - de non dépôt - découlant tant du contrat de travail que du contrat de sous-traitance.

Les conditions d'introduction de l'action en revendication étaient donc réunies pour DUVERNAY.

- L'article 1 bis précité reconnaît, également, le droit contractuel au brevet à l'ayant-cause de l'inventeur. La Société SARET a, semble-t-il, la double qualité de co-inventeur et d'entreprise liée à l'autre inventeur par un contrat générateur d'une obligation de dépôt en commun. Elle peut participer à la revendication de la copropriété de l'invention.

TROISIEME PROBLEME (Concurrence déloyale)

Le Tribunal reconnaît la responsabilité civile de l'ancien employé et de l'ancien sous-traitant :

> *"Attendu par ailleurs que LAGRESLE qui fut préposé de DUVERNAY S.A. et PEREZ qui fut sous-traitant de la même société ont en agissant ainsi été concurrents déloyaux de leur ancien cocontractant.*
> *Qu'en effet en tentant de se voir reconnaître le bénéfice d'exclusivité que leur eût procuré le brevet d'une invention qui n'était point leur, ils tentaient du même coup de priver SARET et DUVERNAY du droit d'exploiter une méthode de fabrication dont elles avaient la maîtrise;*
> *Qu'ils devront de ce chef in solidum avec les sociétés par eux dirigées les indemniser par l'allocation à chacune de 20.000 F de dommages-intérêts".*

- On retiendra que LAGRESLE - ex-employé - et PEREZ - ex-sous-traitant - sont traités de même manière dans la mesure où le dépôt de brevet est postérieur à l'expiration des relations de travail. LAGRESLE est, donc, considéré comme un concurrent déloyal et non pas comme un salarié ayant manqué à des obligations nées du contrat d'emploi.

- On comprend moins comment la condamnation de ces concurrents déloyaux est prononcée en même temps que celle des sociétés, dans la mesure où les actes déloyaux paraissent bien être le fait des dirigeants et non pas des personnes morales qu'ils animent.

R.G. N° 11616/86

PIBD 1989-452-III-167

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
LAMY, VÉRON, RIBEYRE & ASSOCIÉS
40, RUE PDT ÉD HERRIOT - B.P 1214 - 69202 LYON CEDEX 01
TÉL 78.28 10.80 TELEX 900 935 F - FAX 78.39 26 73

B

TROISIEME CHAMBRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du 24/11/1988

Demandeur SA DUVERNAY
SA SARET
Me RIPERT

Défendeur SARL COFRETEC
SARL STE ETS PEREZ-COMETAL
M. PEREZ Michel
M. LAGRESLE

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

M onsieur SEITZ, VIce-Président ;

M onsieur PEGEON, juge ;

et M onsieur GALLAND, juge ;

Assistés de M me DAFFAUD secrétaire-greffier, et qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats.

Dans l'affaire opposant, sur assignation du 30/10/86 13/11/86

1°) La Sté DUVERNAY SA dont le siège social est 13, rue de l'Avenir à GENAS 69740, représentée par son PDG en exercice domicilié es-qualités audit siège,

2°) La Société SARET SA dont le siège social est Route de Carpentras 84130 LE PONTET, représentée par ses dirigeants légaux en exercice,

3°) Maître RIPERT agissant en sa qualité de syndic au réglement judiciaire de la sté SARET demeurant 22, rue Armand de Pommaartin à AVIGNON,

Demanderesses plaidant
par la SCP LAMY, VERON, RIBEYRE

4°) La Société COFRETEC SARL dont le siège est 32, rue Joseph Faure 69700 GIVORS, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

Demanderesse représentée
par Me PREVOT
plaidant par Me GRUNENWALD de Colmar

5°) La Sté des Ets PEREZ faisant commerce sous le nom de COMETAL SARL dont le siège est 25, rue du Beaujolais 69800 ST PRIEST, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

6°) Monsieur Michel PEREZ demeurant chem de Montpiollier à CHASSELAY (69),

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 .....

le

7°) **Monsieur Christian LAGRESLE**. demeurant 1 Bld des Muguets à ST PRIEST 69,

Défendeurs plaidant
par **Me SERTELON**

Le 13/11/86 par acte de Me SHANING huissier à COLMAR, et les 30/10/86 et 31/10/86 par actes de la SCP DURIEUX, DODET, CHAPUIS huissier de justice associés à Lyon, valant procès verbal de recherches infructueuses en ce qui concerne la SARL COFRETEC, les Stés Anonymes DUVERNAY et SARET, celle-ci assité par Me RIPET alors son syndic au règlement judiciaire, ont fait citer :

1°) la Société COFRETEC SARL,
2°) La Société PEREZ-COMETAL SARL,
3°) Michel PEREZ,
4°) Christian LAGRESLE.

devant le Tribunal de Grande instance de Lyon pour ouïr :

- Dire et juger que l'invention protégée par la demande de brevet déposée par les stés COMETAL et COFRETEC sous le n° 84 11736 est la copropriété indivise des stés SARET et DUVERNAY,

- En conséquence, déclarer les stés SARET et DUVERNAY seules titulaires des droits afférents à la demande de brevet déposée sous le n° 84 11736,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Registre National des Brevets,

- Dire et juger en outre que les stés COMETAL et COFRETEC, MM PEREZ et LAGRESLE ont commis des actes de concurrence déloyale en diffusant des prospectus publicitaires portant mention de réalisations "brevetées" pour commercialiser les moules de préfabrication créés par les stés DUVERNAY et SARET,

- Les condamner en conséquence in solidum à payer à chacune des stés demanderesses la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts,

- Faire défense aux stés COMETAL et COFRETEC, à MM PEREZ et LAGRESLE de récidiver, en diffusant des prospectus publicitaires portant mention de réalisations "brevetées" pour commercialiser les moules de préfabrication créés par les stés DUVERNAY et SARET, sous astreinte de 10.000F par infraction constatée après la signification du jugement à intervenir qui sera assorti de ce chef de l'exécution provisoire, étant précisé que chaque diffusion d'un prospectus réaliserait une infraction distincte,

- Ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux laissés au choix des sociétés demanderesses au frais des stés COMETAL et COFRETEC et de MM Michel PEREZ et Christian LAGRESLE in solidum entre eux à concurrence de 25.000 F H.T par insertion,

- Condamner in solidum la Sté COMETAL, la sté COFRETEC, M. Michel PEREZ et M. Christian LAGRESLE, à payer à chacune des stés demanderesses la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Le 11/5/87, PEREZ, la SARL COMETAL et LAGRESLE, se sont opposés à la demande arguant du défaut de nouveauté des revendications contenues dans la demande de brevet du 16/7/84 relative à un moule de fabrication de poutre béton, en l'état de l'antériorité de toutes pièces constitué par le système exploité par la sté PLAKABETON de MEYZIEU ; d'où il suïvait que l'invention n'est que prétendue et par tant non brevetable.

Ils font valoir au surplus que les moules mis en oeuvre par la SARL COMETAL diffèrent largement de ceux fabriqués par la sté DUVERNAY.

Ils concluent au rejet pur et simple de la demande et à l'allocation de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile outre dépens.

Le 25/6/87 la sté COFRETEC prenait des écritures pour exposer que si PEREZ fut autrefois son gérant il ne l'est aujourd'hui plus.

Elle fait valoir que si demande de brevet été faite à son nom elle n'a jamais exploité et n'entend pas pour l'avenir revendiquer le moindre droit sur ledit brevet, laissant à la sté COMETAL et aux Stés SARET et DUVERNAY le soin de faire trancher le problème de sa validité.

Elle maintient que si acte d'utilisation il y a eu il n'est pas de son fait mais de COMETAL.

Subsidiairement elle sollicite garantie de PEREZ, LAGRESLE, la SARL COMETAL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Les Stés demanderesses prenaient des écritures en réponse le 30/11/87 pour soutenir :

- que le moyen tiré du défaut de nouveauté est erroné en fait et inopérant en droit puisque leur action ne porte point tant sur la validité du certificat d'utilité que sur celle de sa revendication puisque délivré en fraude de ses droits.
  Etant au surplus entendu que l'antériorité alléguée (Plakabéton) n'est faute de date certaine pas établie,

- que les différences entre leur moule et ceux fabriqués par la SARL COMETAL ne sont que de détail, leur action étant fondée non point tant sur l'identité des plans respectifs mais bien sur la coincidence des revendications du certificat d'utilité avec les plans de la SA DUVERNAY.

Quant aux moyens soulevés par les stés COFRETEC elles soutiennent que sa renonciation actuelle ne fait pas disparaître le caractère déloyale de sa concurrence passée.

COFRETEC SARL répliquent le 1/2/88 que la preuve de son défaut de concurrence représente celle impossible du fait négatif et qu'il était à la charge des demanderesses d'apporter celle d'un fait positif.

Elle sollicitait de plus fort rejet de la demande, et condamnation de demanderesses à lui payer 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre dépens.

En l'état de ces moyens l'ordonnance de clôture intervenait le 21/03/88 et la cause appelée à l'audience du 30/6/88 était plaidée et mise en délibéré pour être la présente décision rendue ce jour.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que la SA SARET est redevenue in bonis,

I - Sur l'action en revendication du certificat de propriété

Attendu que l'Institut National de la Propriété Industrielle a délivré le 16 Juillet 1984 aux Stés COFRETEC et COMETAL un certificat d'utilité n° 84 11736 relatif à un "moule pour la fabrication de poutres en béton, PEREZ et LAGRESLE étant désignés inventeurs;

Attendu que la Sté SARET d'étude et de recherches dans les techniques du bâtiment a étudié divers systèmes de préfabrication concédés à des entreprises du bâtiment sous la franchise "PPB", et a passé des accords avec la SA DUVERNAY fabricant de tels systèmes en contrepartie de la recommandation de SARET auprès de ses licenciés; qu'entre autres systèmes celle-ci a mis au point un moule de fabrication de poutre de béton sur mesures et sur chantier, et cela en 1981, LAGRESLE étant préposé dessinateur des plans à la SA DUVERNAY ;

Qu'en 1983 cette société a du sous traiter compte tenu de son plan de charge aux Ets VALMY exploités par PEREZ, qu'il en fut de même quelques trois semaines plus tard ;

Attendu que courant Février 1985, les demanderesses furent informées d'une demande de brevet d'invention déposée auprès de l'INPI par deux sociétés COMETAL et COFRETEC, PEREZ et LAGRESLE étant désignés comme inventeurs d'un moule de préfabrication ;

Attendu qu'aujourd'hui les stés SARET et DUVERNAY revendiquent la propriété du certificat d'utilité délivré ;

Attendu qu'en première part ne saurait lui être opposée une quelconque nullité de l'invention dont brevet est demandé, fût ce pour cause d'antériorité ;

Qu'en effet la demande porte sur la propriété de l'invention, préalable nécessaire à une quelconque discussion de validité;

Qu'il s'en suit que les défenderesses ne sauraient en l'espèce, opposer l'antériorité, d'ailleurs non démontrée, du système "Plakabéton" ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire pour que la demande prospèreque soit apportée la preuve d'une identité parfaite entre les fabrications COMETAL et DUVERNAY, mais simplement celle d'une adéquation entre les revendications du certificat d'utilité dont la propriété est entreprise, et les plans de fabrication antérieurs de DUVERNAY ;

Attendu à cet égard, que l'identité est parfaite la SA DUVERNAY étant fabricant d'un moule pour fabrication de poutres en béton, avec poches de coulée réglables tant en largeur qu'en longueur, constitué par un chassis comportant en extrémité deux rails parallèles transversaux, équipés de chariots supportant les profilés constituant la partie supérieure des joues, et en partie basse d'autres rails tranversaux équipés de chariots supportant le fond des moules, les joues réglées à convenance pouvant être bloquées ;

Que la description liminaire décrit encore plus précisément les moyens des plans DUVERNAY, qui mis en oeuvre aboutissent à un même résultat industriel ;

Qu'il s'en suit que les SA SARET et DUVERNAY sont en droit de revendiquer la propriété du certificat délivré ;

II - Sur la concurrence déloyale

Attendu par ailleurs que LAGRESLE qui fut préposé de DUVERNAY SA et PEREZ qui fut sous traitant de la même société ont eu agissant ainsi été concurrents déloyaux de leur ancien cocontractant ;

Qu'en effet en tentant de se voir reconnaître le bénéfice d'exclusivité que leur eût procuré le brevet d'une invention qui n'étaient point leur, ils tentaient du même coup de priver SARET et DUVERNAY du droit d'exploiter une méthode de fabrication dont elles avaient la maîtrise ;

Qu'ils devront de ce chef in solidum avec les stés par eux dirigées les indemniser par l'allocation à chacune de 20.000F de dommages. intérêts ;

Qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des demanderesses ceux des frais de leur action non inclus dans les dépens pour 5.000 F chacune ;

Attendu que la conséquence de succès de la revendication est l'interdiction faite aux défendeurs de se prétendre brevetés;

Que la publication de la présente sera faite à l'INPI, et dans trois journaux aux choix des demanderesses, sans que chaque insertion puisse dépasser 6.000 F ;

Attendu que la sté COFRETEC prétend à sa mise hors de cause, motif tiré de ce que PEREZ n'est plus son gérant et encore qu'elle offre de ne jamais exploiter le système pour lequel elle a sollicité, avec COMETAL, brevet ;

Que toutefois elle se trouve de ce seul fait engagé; l'action trouvant sa cause non point dans l'exploitation de l'invention prétendue que dans la tentative de breveter en fraude ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;

- Dit que certificat d'utilité n° 84 11736 délivré le 16/7/84 _____ par l'Institut National de la propriété Industrielle est la copropriété des Stés SARET et DUVERNAY, seules titulaires des droits y afférents ;

- Ordonne la publication de la présente décision au Registre National, après qu'elle soit passée en force de chose jugée ;

- Dit que PEREZ LAGRESLE, les stés COMETAL et COFRETEC ont agissant en fraude des droits des demanderesses, été déloyaux concurrents ;

- Les condamne in solidum à leur payer 20.000 F à chacune de domamges. intérêts et 5.000 F à chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

- Fait défense à PEREZ LAGRESLE COMETAL et COFRATEC d'exciper à l'avenir d'une réalisation brevetée pour commercialiser de semblables moules à peine d'une astreinte de 5.000 F par infraction constatée ;

- Ordonne la publication de la présente dans 3 journaux aux choix des demanderesses et aux frais des défendeurs in solidum, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 6.000F ;

- Condamne PEREZ LAGRESLE et les stés COMETAL et COFRETEC in solidum aux dépens qui seront distraits au profit de Me VERON, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit ;

Prononcé à ladite audience par **Monsieur SEITZ, Vice-Président**
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.

approuvé
mots rayés nuls

Le Greffier

Le Président

le