

PARIS 7 JUIN 1989
Brevet n.74-12227
CAPITANI c. TOTAL CMF

DOSSIERS BREVETS 1989.III.3

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE :	. Compétence de la CNIS	:	NON	**
	. Intervention du co-inventeur	:	OUI	*
	. Effet d'une transaction	:	NON	*
	. Qualification d'une invention (anc.régime)			*
- COPROPRIETE D' INVENTION :	. Régime applicable			**
	. Concession de licence			**
	. Brevet parallèle			**
- ACTION DU "NOUVEAU" COPROPRIETAIRE				**

I - LES FAITS

- 29 octobre 1976 : Contrat de travail entre la SCUMRA et M.CAPITANI embauché comme agent de maîtrise - chef de fabrication.
- 1er janvier 1978 : Promotion de CAPITANI comme "Ingénieur chef de fabrication".
- 1978 : CAPITANI communique un projet de brevet n°1 à SCUMRA en lui indiquant qu'il a réalisé l'invention *"pendant son service et grâce au matériel de la SCUMRA"*.
- : - CAPITANI communique un projet de brevet n°2 à SCUMRA sur une invention complémentaire.
- 1er juillet 1979 : - Entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978 régissant, notamment, les inventions de salariés.
- 5 mars 1981 : La SCUMRA dépose un brevet n.81-04.900 mentionnant comme inventeurs E.CAPITANI et J.TESSIE sur l'invention n°1 visant *"procédé et dispositif d'extraction d'ions..."*.
- 27 août 1981 : La SCUMRA dépose une demande de brevet n.81-16.667 mentionnant comme inventeur E.CAPITANI sur l'invention n°2 visant une *"pompe volumétrique à membrane pour suspensions de particules fragiles"*.
- : La SCUMRA dépose des brevets parallèles à l'étranger.
- 30 juillet 1982 : Transaction entre la SCUMRA et CAPITANI mettant fin, d'un commun accord, aux relations d'emploi.
- 22 août 1982 : CAPITANI réclame une *"juste indemnité"* pour les deux brevets à la SCUMRA qui refuse.
- 6 décembre 1983 : CAPITANI saisit la CNIS, à propos des deux brevets.
- 7 juin 1984 : La CNIS - se déclare compétente sur le brevet 81-16667 et formule la proposition suivante :

"L'invention relative à la pompe est une invention hors mission attribuable pour laquelle la SCUMRA, par le dépôt et l'exploitation pendant quatre ans de l'invention, a exercé son droit d'attribution, fixant le juste prix correspondant à 50.000 F. Ce prix a été payé".

- se déclare incompétente sur le sort du brevet

81-04900

- 14 janvier 1985 : CAPITANI assigne la SCUMRA - en revendication à hauteur de 75 % de la copropriété du seul brevet 81-04900.
- en réparation du préjudice occasionné par un dépôt irrégulier
- : La SCUMRA réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet.
- : J.TESSIE intervient au titre de son droit moral de co-inventeur.
- : SCUMRA cède ses droits à TOTAL-CMF
- 2 mai 1986 : TGI PARIS - déclare recevable l'intervention de J.TESSIE *"en raison de son droit moral d'auteur"*
- déclare irrecevable la demande reconventionnelle en annulation de la SCUMRA (*).
- 21 octobre 1987 : TGI PARIS - fait droit à la demande en revendication de CAPITANI à hauteur de 50 % :
"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..."
- ordonne à TOTAL de communiquer à CAPITANI la liste de tous les brevets parallèles
- décide une expertise *"avec pour mission d'évaluer la part des revenus dus à CAPITANI sur l'exploitation dudit brevet"*.
- : TOTAL fait appel
- 7 juin 1989 : La Cour de PARIS confirme le jugement en réduisant à 40 % la part de copropriété de CAPITANI.

(*) - Pour : Paris 20 décembre 1955, JCP.1956.II.9485, note R.Plaisant; Com.19 novembre 1963, A.1964.12; J.J.BURST, *Brevets et licencié*, Coll CEIPI n.IV, Litec 1970, n.43, p.39

- Contre : JM.MOUSERON, *Traité des Brevets*, t.I : L'obtention des brevets, Coll.CEIPI, n.XXX, Litec 1984, n.1043, p.1006, note 90.

II - LE DROIT

L'arrêt de la Cour de Paris aborde toute une série de questions dont il est intéressant de noter les solutions données.

*** PREMIER PROBLEME (Compétence de la CNIS)**

.. **Sur le brevet 81-04900** : on retiendra l'appréciation favorable portée par la Cour sur la non-compétence de la CNIS :

"La Commission a considéré par ailleurs, en accord sur ce point avec les parties, que l'invention objet du brevet 81-04900 étant antérieure au 1er juillet 1979, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978, ne pouvait être soumise à son arbitrage".

Dans le passé, CNIS et Tribunaux avaient eu à envisager des situations où conception et brevetage de l'invention étaient antérieurs au 1er juillet 1979 pour écarter l'article 68 bis. Un arrêt Francolor rendu par la Cour de cassation, le 25 février 1988 (Dossiers Brevets 1988.III.3) avait pris 8.III.3) avait pris acte sans considérer la date de l'invention de ce que le brevet avait été déposé postérieurement à cette date pour appliquer le régime nouveau.

La solution observée mérite attention dans la mesure où le brevet avait été déposé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1978. La Cour de Paris traite, ici, avec clarté de l'hypothèse où la conception de l'invention est antérieure et la prise de brevet est postérieure au dépôt du brevet pour constater la non-application du nouveau régime des brevets d'invention dans sa double composante: article 1 ter traitant du droit matériel et article 68 bis traitant du droit contentieux des mêmes inventions de salariés. La solution doit être approuvée tant en ce qu'elle réserve à l'article 1 ter qu'en ce qu'elle réserve à l'article 68 bis la situation des inventions de salariés *"faites"* postérieurement au 1er juillet 1979; on insistera de la sorte sur l'identité des champs d'application de ces deux textes.

.. **Sur le brevet 81-16667** : la Commission s'est déclarée compétente à l'égard de ce brevet contrairement à ce qu'elle avait décidé par rapport au précédent et les parties semblent avoir accepté sa proposition de conciliation puisqu'il n'est plus question de ce brevet dans le contentieux sous étude.

Or, il est dit que l'invention est elle aussi antérieure au 1er juillet 1979, le commentateur s'interroge, alors,... sans bien comprendre ; ou bien l'invention a été faite avant le 1er juillet 1979 et ni l'article 1 ter ni l'article 68 bis ne sont applicables... ou bien les articles 1 ter et 68 bis sont applicables et l'invention a été *"faite"* après le 1er juillet 1979.

*** DEUXIEME PROBLEME (Recevabilité de l'intervention du deuxième inventeur)**

Les demandes de brevet désignaient pour co-auteurs de la première invention M.TESSIE et M.CAPITANI. Le Tribunal avait décidé que la demande d'intervention du premier était recevable *"en raison de son droit moral d'auteur"*; la Cour ne conteste pas cette déclaration de recevabilité.

Nous le relèverons dans la mesure où il est rare de voir mettre en oeuvre le droit moral de l'inventeur prévu par l'article 4 de la loi des brevets, généralement cantonné à la reconnaissance d'un droit au nom. Les juridictions ont admis que le droit moral de l'inventeur permettait à celui-ci d'intervenir dans les conflits relatifs aux conditions de l'invention et, corrélativement, à la titularité des brevets couvrant celle-ci, quelle que soit la qualification au regard du droit des inventions de salariés qui lui soit donnée : invention de mission, hors mission attribuable ou non.

*** TROISIEME PROBLEME (Existence et effet de la transaction)**

La Cour reconnaît l'existence de la transaction intervenue pour mettre fin d'un commun accord aux relations d'emploi de M.CAPITANI et de la SCUMRA. Elle constate, toutefois, que la transaction ne portait pas sur les contentieux éventuels relatifs à la situation des inventions de salariés :

"Considérant qu'il apparaît qu'à aucun moment les parties n'ont entendu régler par cette transaction l'actuel litige sur la revendication de la propriété d'inventions auxquelles le salarié avait pu participer au temps de son emploi à la SCUMRA;

Or considérant, ainsi qu'en dispose l'article 2048 du Code civil que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu;

Considérant que le litige sur la revendication d'invention ne se trouve pas "compris" dans la transaction du 30 juillet 1982 même si les droits des salariés sur des inventions réalisées au cours du contrat de travail étaient avant 1978 réglés par l'application du contrat de travail;

Considérant que M.CAPITANI relève exactement que son action en revendication ne puise pas sa cause que ce soit directement ou indirectement dans le contrat de travail mais dans la violation par la SCUMRA des obligations légales telles qu'elles résultent de la loi du 2 janvier 1968 originaire;

Considérant que le moyen d'irrecevabilité tiré de la transaction doit donc être rejeté".

La solution paraît satisfaisante mais s'alourdit inutilement de références à des obligations légales ou conventionnelles. Qu'elles soient énoncées par la loi ou par les clauses de l'accord, les obligations de l'employeur et de l'employé - en matière d'invention de salariés comme en toutes autres - ont le contrat pour acte juridique générateur. Ce sont bien des obligations d'origine conventionnelle.

*** QUATRIEME PROBLEME (Qualification de l'invention)**

.. La Cour recherche, alors, la **qualification de l'invention** au regard de l'article 1 ter de la loi de 1978 pour ce qui est, tout au moins, de la part qui revient à M.CAPITANI :

"Considérant qu'ainsi que l'avait déjà constaté la CNIS dans sa décision du 7 juin 1984 , il apparaît que la SCUMRA n'a jamais confié à Enzo CAPITANI une mission inventive générale correspondant à ses fonctions effectives ni une mission inventive ponctuelle.

Considérant que les appelants sont donc mal fondés en leur prétention tendant à faire déclarer que M.CAPITANI était investi d'une mission inventive et que l'invention en cause est une invention de service".

On notera les arguments de SCUMRA TOTAL sur "les fonctions exercées par M.CAPITANI, fonctions qui résultaient de l'objet même de la SCUMRA qui avait la charge de perfectionner le procédé PECHINEY qu'elle expérimentait, faite formellement et établie par l'octroi à cet effet d'un crédit des services de recherche" ... comme sur "la place hiérarchique impliquant initiative et autorité occupées par CAPITANI qui avait pour fonction de diriger l'exploitation du procédé". La Cour ne retient pas ces arguments. Analysant les documents internes établissant les fonctions de M.CAPITANI, elle constate qu'il n'avait point de mission inventive.

.-. La Cour considère qu'il s'agit, alors, d'une invention "mixte".

*** CINQUIEME PROBLEME (Régime de l'invention)**

.-. La Cour appliquant les règles relatives aux inventions de salariés antérieures à la réforme de 1978 va, alors, décider le régime de cette invention mixte : l'invention est en copropriété.:

"Considérant que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a dit que l'invention réalisée par CAPITANI pendant son service et grâce au matériel de la SCUMRA doit être considérée comme une invention commune".

.-. La Cour apprécie de façon souveraine que la participation de M.CAPITANI à la conception de l'invention s'élève à 40 % et que, en conséquence,

"L'ensemble de ces éléments conduit à réformer la décision du Tribunal qui a fixé à 50 % la part de copropriété revenant à Enzo CAPITANI et à la fixer à 40 %".

.-. Apparaît alors un conflit de loi dans le temps portant sur la désignation de la loi applicable à la copropriété visant sur l'invention commune de CAPITANI et de la SCUMRA :

"Considérant que l'article 42 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction de 1978 dispose...

Considérant qu'il convient de faire application de ce texte s'agissant de l'exploitation d'un brevet pris en 1981, donc sous le régime de la loi de 1978, étant observé que la loi ne distingue pas selon que la propriété ait été reconnue amiablement ou imposée par décision de justice".

Dans la mesure où le dépôt est postérieur au 1er juillet 1979, le nouveau régime légal de la copropriété des brevets s'imposait. La situation aurait été plus délicate si le dépôt précédé cette date et si s'était posée la question de savoir si les dispositions légales nouvelles en matière de copropriété étaient applicables aux copropriétés en cours à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

*** SIXIEME PROBLEME (Application de l'article 42 de la loi des brevets) :**

"L'article 42 de la loi des brevets réformée en 1978, applicable en l'espèce, dispose que chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le Tribunal de grande instance".

La Cour applique ce texte (pour la première fois ?) :

"- Le C.A. réalisé par la SCUMRA avec les produits obtenus du fait de la mise en oeuvre du procédé breveté s'élève environ à 120 millions de Francs en valeur non actualisée.

- Il convient de retenir qu'un pourcentage de 10 % de ce C.A. peut être considéré comme directement lié au perfectionnement faisant l'objet de l'invention protégée, soit 12 millions de Francs.

- Que l'expert propose en se référant à l'article 42 de la loi sur la base d'un taux de redevances de 3 % approprié pour le propriétaire non-exploitant une rémunération de la quote-part de 50 % de M.CAPITANI - $3 \% \times 50 \% = 1,5 \%$ - qui s'élèverait en valeur actualisée à la date du jugement à 274.423 Francs somme dont il convient de déduire l'indemnité déjà perçue de la CNIS pour le brevet de la pompe, dès lors qu'il n'est pas possible de distinguer entre les plus-values imputables à chacune des deux inventions; qu'il conclut en définitive que la somme à verser à l'intimé est de 220.000 Francs.

- Considérant que compte tenu de la modification apportée par le présent arrêt sur le pourcentage de la quote-part de copropriété reconnue à M.CAPITANI il sera alloué une somme de 200.000 F au jour de l'arrêt, somme qui comprend la provision de 50.000 F précédemment allouée".

*** SEPTIEME PROBLEME (Situation des brevets étrangers parallèles)**

Pour décider de la titularité des brevets étrangers ou, tout moins, ordonner aux administrations étrangères de procéder à un transfert, les articles français sont incompétents. Elle ne saurait pour autant ignorer la situation des brevets étrangers parallèles dont le sort est bien commandé par le contrat de travail régissant les relations de l'employé inventeur et de l'employeur. A ce titre il est compréhensible que pour calculer le montant de l'indemnisation la Cour "consolide" les C.A. et pour le futur décide :

"Considérant qu'il convient de préciser que- E.CAPITANI - a le bénéfice des brevets pris à l'étranger, étant entendu qu'il est redevable à la SCUMRA de la quote-part des frais de dépôt et de maintien des droits y afférant".

La reconnaissance à l'employé inventeur du "bénéfice des brevets pris à l'étranger", est particulièrement souple. Il faut entendre - et l'obligation faite à CAPITANI de supporter "sa quote part des frais de dépôt et de maintien des droits y afférant" y contribue que la copropriété des brevets parallèles devra être organisée et qu'à tout le moins, une participation de CAPITANI au bénéfice de l'exploitation de ces brevets étrangers parallèles devra être assurée.

Egr

Jmm

N° Répertoire Général : 87-020529

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 9 mai 1989

-Sur appel d'un jug. du T.G.I. de
Paris (3ème Chambre, 2ème Section)
en date du 21 octobre 1987-

-Au fond-

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU SEPT JUIN 1989

(N° , 13 pages

PARTIES EN CAUSE

1°) La Société TOTAL COMPAGNIE MINIERE
FRANCE,
avant son siège 5 rue Michel Ange,
75016 PARIS,

2°) Monsieur Jean TESSIE,
demeurant Impasse dans le Coin
91730 CHAMARANDE,

APPELANTS,
représentés par la Société Civile Pro-
fessionnelle d'avoués BONNART et FORSTER,
assistés de Me MATHÉLY, avocat,

3°) Monsieur Enzo CAPITANI,
demeurant Lotissement Rev
boulevard Général de Gaulle
34410 SERIGNAN,

INTIME,
représenté par Me MOREAU, avoué,
assisté de Me ARMENGAUD, avocat,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats et du délibéré:

Président: Madame ROSNEL, Conseiller dési-
gné pour présider cette chambre par
ordonnance de Madame le Premier
Président,

Conseillers: Messieurs POUILLAIN et GUERIN.

GREFFIER:

Monsieur LACORTE,

DEBATS:

A l'audience publique du 10 mai 1989,

ARRET: Contradictoire-

prononcé publiquement par Madame ROSNEL,
Président, qui a signé la minute avec
Monsieur LACORTE, Greffier.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé le 15 décembre 1987 par la Société TOTAL COMPAGNIE MINIERE FRANCE (ci-après TOTAL) et Monsieur Jean TESSIE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre 2ème Section) du 21 octobre 1987 dans le litige relatif ~~à la revendication~~ ~~à la propriété d'un brevet n° 81 04900~~ à la revendication par Monsieur Enzo CAPITANI de la propriété d'un brevet n° 81 04900 déposé par son ex-employeur la Société Centrale de l'Uranium et des Minerais et Métaux Radioactifs (SCUMRA) aux droits de laquelle se trouve TOTAL, litige dans lequel est intervenu Jean Tessié désigné au brevet comme co-inventeur, ensemble sur l'évocation sollicitée par l'intimé et sur les demandes incidentes des parties.

FAITS ET PROCEDURE:

A- Engagé le 29 octobre 1976 à compter du 1er octobre 1976 par la SCUMRA en qualité de chef de fabrication (catégorie Agent de maîtrise) et affecté à son exploitation d'un gisement d'uranium à Saint-Pierre dans le Cantal, Enzo CAPITANI a été promu le 1er janvier 1978 Ingénieur Chef de fabrication et a quitté cette société en juillet 1982.

L'exploitation de ce gisement était conduite en application d'un procédé dit R.I.P. couvert par un brevet PECHINEY 74. 12227 consistant essentiellement à utiliser des résines échangeuses d'ions ayant pour fonction de fixer l'uranium extrait du minerai, l'installation utilisée se présentant sous la forme d'une colonne de traitement d'une hauteur d'une dizaine de mètres à plateaux superposés.

Ce procédé présentant certains inconvénients notamment du fait que le processus n'y est pas totalement continu et que le colmatage par suite de la présence des plateaux dans la colonne ne peut être complètement évité, Monsieur CAPITANI s'est livré à une étude sur les moyens permettant d'y remédier et, en 1978, il proposait à la SCUMRA la modification des colonnes de fixation, changeant- exposait-il- l'essentiel du principe du fonctionnement et de la construction de ces colonnes.

L'invention consiste à supprimer les plateaux internes de la colonne en assurant la fluidisation des grains de résine dans le liquide chargé et en provoquant les mouvements nécessaires à l'échange des ions au moyen de pulsations cycliques au sein du mélange liquide-grains dans toute la hauteur de la colonne grâce à un circuit annexe d'air comprimé. Le résultat est un classement des

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

2è pag

grains par densité avec un meilleur rendement et la possibilité de traiter avec une meilleure efficacité des minerais dont la teneur est moins élevée, ceci sans risque de colmatage, les grains les plus denses donc les plus chargés en uranium pouvant être recueillis en pied de colonne de façon continue ou non au moyen d'une pompe spéciale.

Pour cette pompe volumétrique à membrane, comme pour l'invention relative au procédé et au dispositif ci-avant sommairement rappelés, Enzo CAPITANI a rédigé deux projets de brevets remis à son employeur.

C'est dans ces conditions que deux demandes de brevets (suivies de délivrance des brevets) ont été déposées par la SCUMRA: 1°) le 5 mars 1981 sous le numéro 81.04900 et le titre "Procédé et dispositif d'extraction d'ions d'un liquide clair ou contenant des matières en suspension par mise en contact avec un échangeur", mentionnant comme inventeurs Enzo CAPITANI et Jean TESSIE;

2°) le 27 août 1981 sous le numéro 81.16667 et le titre "Pompe volumétrique à membrane pour suspensions de particules fragiles", mentionnant comme inventeur Enzo CAPITANI seul.

Les brevets avaient été déposés alors que Monsieur CAPITANI avait été envoyé au Brésil par la SCUMRA qui l'avait mis à la disposition de la Société PUK pour participer à la mise en route d'une usine.

Monsieur CAPITANI n'ayant pas accepté, après un séjour de 10 mois, de retourner au Brésil, il a été mis fin d'un commun accord aux relations de travail par une transaction du 30 juillet 1982.

Par lettre du 22 août 1982 invoquant les dispositions de la loi du 1er juillet 1979 sur les inventions de salariés, il demandait à la SCUMRA l'attribution d'une "juste indemnité" pour les 2 brevets compte tenu, disait-il: "de l'apport de mes seules connaissances, des décisions que j'ai prises pour faire ce travail, de la surcharge de travail pour mener à bien toutes les études" rappelant qu'à son poste de responsable de la fabrication "il lui incombait seulement de réaliser le programme de production au moyen du matériel existant dans l'usine".

Un règlement amiable n'étant pas intervenu sur ce problème, Enzo CAPITANI saisissait le 6 décembre 1983 la commission Nationale des Inventions de Salariés qui, par décision du 7 juin 1984, a formulé la proposition suivante: l'invention relative à la pompe est une invention hors mission attribuable pour laquelle la SCUMRA, par le dépôt et l'exploitation pendant 4 ans de l'invention, a exercé son droit d'attribution, fixant le juste prix correspondant à 50.000 F. Ce prix a été payé.

La commission a considéré par ailleurs, en accord sur ce point avec les parties, que l'invention objet du brevet 81.04900 étant antérieure au 1er juillet 1979, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978, ne

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

3a pag

pouvait être soumise à son arbitrage.

B- Le litige sur ce brevet a en conséquence été porté devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par assignation du 14 janvier 1985 sur laquelle ENZO CAPITANI revendiquait contre la SCUMRA une quote part de 75% sur la copropriété du brevet 81-04900 et une expertise.

Jean Tessié intervenait à l'instance et sur l'irrecevabilité de cette intervention opposée par le demandeur, il faisait valoir qu'en sa qualité de co-inventeur il y avait intérêt.

Par le jugement déféré du 21 octobre 1987 qui se réfère à un précédent jugement du 2 mai 1986 déclarant recevable l'intervention de Jean Tessié et irrecevable la demande de la SCUMRA tendant à faire prononcer la nullité du brevet revendiqué, le Tribunal a :

- donné acte à TOTAL de son invention aux lieu et place de la SCUMRA qui lui a cédé ses droits sur le brevet litigieux,
- 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 ladite demande et que sa part est de 50%,
- commissé en qualité d'expert Monsieur GUILGUET, 14 avenue de Breteuil PARIS (7ème) avec pour mission d'évaluer la part des revenus dus à Enzo CAPITANI sur l'exploitation dudit brevet,
- condamné la Société TOTAL MINIERE FRANCE venant aux droits de la SCUMRA à payer à Enzo CAPITANI une indemnité provisionnelle de 50.000 F et une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné TOTAL 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 jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 F par jour de retard pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
- condamné TOTAL à faire procéder auprès de l'INPI au transfert au nom d'Enzo CAPITANI de la copropriété dudit brevet dans le délai et sous la même astreinte qu'au paragraphe précédent,
- condamné TOTAL à lui remettre tous les dossiers et documents concernant lesdits brevets dans les mêmes conditions que ci-dessus,
- ordonné la publication du dispositif du jugement par extraits ou in extenso dans trois journaux ou revues du choix d'Enzo CAPITANI et aux frais de la Société TOTAL le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 40.000 F,
- ordonné l'exécution provisoire pour la mesure d'expertise seulement,
- rejeté toutes autres demandes des parties,-
- dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l'INPI sur réquisition du greffier pour être

l'objet de. /.

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

4ème pag

transcrit au registre national des brevets,
-laissé à la charge de Monsieur Tessié les frais de son intervention et condamné au surplus des dépens la Société TOTAL.

C- TOTAL et Jean Tessié, appelants par déclaration du 15 décembre 1987, concluent à l'infirmité et demandent à la Cour de:
-dire Jean Tessié recevable à intervenir dans l'instance en raison de son droit moral d'auteur,
-dire Enzo CAPITANI irrecevable en sa demande en raison de l'acte transactionnel qu'il a souscrit le 30 juillet 1982,
-dire en tout cas qu'il était investi d'une mission inventive et est, par conséquent, mal fondé à revendiquer une part de copropriété dans le brevet 81.04900,
-subsidiairement de dire qu'il ne pourrait prétendre qu'à une part de copropriété égale à 10% et dans ce cas le juger mal fondé en sa demande en application de l'article 42 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée applicable en l'espèce et le débouter de toutes ses demandes;

Dans leurs écritures ultérieures ils s'opposent à la demande d'évocation formée par Monsieur CAPITANI et, concluant au rejet de sa demande de dommages-intérêts, ils forment contre lui une demande en paiement de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;

D- Enzo CAPITANI demande la confirmation intégrale du jugement, l'évocation sur l'évaluation de son préjudice dont il sollicite la réparation par une indemnité de 6 millions de francs. Il forme également une demande de 50.000 F pour ses frais non taxables de procédure.

DISCUSSION:

I- Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la transaction du 30 juillet 1982:

A- Considérant que, pour la première fois devant la Cour, TOTAL et Jean TESSIE opposent l'irrecevabilité de la demande d'Enzo CAPITANI au motif que lorsqu'il a quitté son emploi au sein de la SCUMRA, il a signé avec son employeur une transaction aux termes de laquelle il s'est désisté de toute instance comme de toute action concernant directement ou indirectement le contrat de travail qui le liait à SCUMRA;

Que les appelants exposent que l'invention couverte par le brevet litigieux a été réalisée sous le régime antérieur à la loi de 1978, régime dans lequel les droits du salarié sur de telles inventions, étaient déterminés par l'application du contrat de travail;

Qu'ils soutiennent que, par conséquent, en se désistant des actions concernant directement ou indirectement son contrat de travail il s'est désisté implicitement mais nécessairement de toute action ayant pour objet la revendication d'un brevet pris pour couvrir une invention à la

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

5è pag.

réalisation de laquelle il aurait participé pendant son emploi et qu'il est irrecevable en sa demande;

B- Mais considérant que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté comme mal fondé;

Considérant qu'il suffit à cet égard de se reporter à l'exposé des motifs de la transaction qui a pour objet de régler le différend existant entre les parties sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, Enzo CAPITANI proposant d'assimiler les conséquences de cette rupture à celles d'un licenciement lui ouvrant le droit à des indemnités de licenciement et de congés payés ainsi qu'à des reliquats et dommages-intérêts en contrepartie de la perte éventuelle d'allocations de chômage tandis que la SCUMRA estimait quant à elle que l'assimilation devait être faite aux conséquences d'une démission et ne devoir qu'une indemnité de reliquat et de congés payés non pris;

Que ceci ayant été rappelé, la transaction précise que "dans un souci de conciliation il a été arrêté et convenu ce qui suit :

- 1- Monsieur Enzo CAPITANI et la SCUMRA décident la résiliation d'un commun accord à compter du 1er août 1982 du contrat de travail liant Monsieur Enzo CAPITANI à la SCUMRA,
- 2- La Scumra règlera à la signature des présentes à Monsieur Enzo CAPITANI la somme de F 255.500 (deux cent cinquante cinq mille francs), toutes causes confondues y compris l'équivalent de l'indemnité de licenciement pour un montant de F 231.850, 62 (deux cent trente et un mille huit cent cinquante francs et soixante deux centimes)
- 3- Moyennant ce règlement, Monsieur Enzo CAPITANI se déclare rempli de ses droits à la suite et comme conséquence de la résiliation de son contrat de travail,
- 4- Les soussignés confèrent expressément au présent règlement le caractère d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil...";

cinq cents./.

Que in fine figure la phrase sur le désistement de toute instance et de toute action dans les termes ci-avant rappelés et qu'il convient de replacer dans son contexte;

Considérant qu'il apparaît qu'à aucun moment les parties n'ont entendu régler par cette transaction l'actuel litige sur la revendication de la propriété d'inventions auxquelles le salarié avait pu participer au temps de son emploi à la SCUMRA;

Or considérant, ainsi qu'en dispose l'article 2048 du Code Civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu";

Considérant que le litige sur la revendication d'invention ne se trouve pas "compris" dans la transaction du 30 juillet 1982 même si les droits des salariés sur

que./.
4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

6è page

dés inventions réalisées au cours du contrat de travail étaient avant 1978 réglés par l'application du contrat de travail;

Considérant que Monsieur CAPITANI relève exactement que son action en revendication ne puise pas sa cause que ce soit directement ou indirectement dans le contrat de travail, mais dans la violation par la SCUMRA des obligations légales telles qu'elles résultent de la loi du 2 janvier 1968 originaire;

Considérant que le moyen d'irrecevabilité tiré de la transaction doit donc être rejeté; qu'il n'est du reste pas sans intérêt de relever que ce moyen a été opposé par des conclusions du 17 février 1989 alors que dès le 22 août 1982 Enzo CAPITANI a présenté sa demande amiable en revendication de la propriété des deux inventions couvertes par les demandes de brevets déposées par la SCUMRA; qu'il s'en est suivi les procédures devant la Commission Nationale des Inventions de Salariés, puis le Tribunal sans que soit jamais invoquée une transaction dont l'ex-employeur était conscient qu'elle ne visait pas même implicitement ce différend;

II- Sur le fond:

Considérant qu'il convient à titre préliminaire d'observer qu'il a été statué sur la recevabilité de l'intervention de Monsieur TESSIE par le jugement du 2 mai 1986 contre lequel il n'a pas été formé d'appel; qu'il n'y a donc pas lieu ainsi que le demandent les appelants de statuer sur la recevabilité de cette intervention mais seulement sur le bien fondé de celle-ci, au demeurant seul examiné dans les écritures de l'intimé;

1°) Sur la qualification de l'invention:

A- Considérant que les appelants concluent au mal fondé de la demande en revendication de Enzo CAPITANI en faisant tout d'abord valoir que l'invention couverte par le brevet litigieux doit être considérée comme une invention de service et par conséquent appartenir à l'employeur;

Qu'ils soutiennent que la mission inventive peut s'inférer des fonctions exercées par Monsieur CAPITANI, fonctions qui résultaient de l'objet même de la SCUMRA qui avait la charge de perfectionner le procédé PECHINEY qu'elle expérimentait, fait formellement établi par l'octroi à cet effet d'un crédit des services de recherche;

Qu'ils soulignent la place hiérarchique impliquant initiative et autorité occupée par CAPITANI qui avait pour fonction de diriger l'exploitation du procédé et invoquent des notes de service des 3 mai, 11 juillet 1978 et du 5 juin 1979 d'où résulterait formellement une mission inventive;

Qu'ils en concluent que si CAPITANI a eu l'initiative de l'idée, il a agi sur instructions;

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

7è page

B- Mais considérant que l'invention de service est, selon la jurisprudence antérieure à la loi de 1978 (dont l'article 1^{er} reprend la définition), l'invention réalisée par un salarié investi d'une mission inventive;

Considérant qu'une telle mission ne résulte nullement du contrat de travail d'Enzo CAPITANI recruté comme agent de maîtrise chargé de suivre la "fabrication" de l'usine de Saint Pierre et non de se livrer à des recherches ou à des études;

Que si la SCUMRA a pu recevoir des crédits à fin de recherches, il convient de noter que l'organigramme de l'usine de Saint Pierre fait apparaître qu'en 1978

Monsieur CAPITANI ne fait pas partie du "service recherche" mais dirige le "service Traitement" en sa qualité d'ingénieur Chef de Fabrication; qu'à la page 3 du rapport annuel de 1978 mis aux débats un "Nota bene" indique: à compter de 1979 une nouvelle orientation qui permettra à E. CAPITANI d'être plus disponible afin 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";

Que ceci démontre qu'en 1978, année de l'invention Enzo CAPITANI n'avait pas pour fonction de participer à l'élaboration des projets;

Considérant que c'est du reste par une interprétation abusive des notes de services invoquées par les appelants que ceux-ci veulent y trouver la preuve d'une mission inventive alors qu'elles ont pour objet l'amélioration des rendements du matériel d'exploitation utilisé ou l'abaissement du prix de revient;

Qu'enfin il n'est pas sans intérêt de relever que la note du 14 janvier 1984 (postérieure de 6 ans à l'invention revendiquée) définit les caractéristiques de la fonction d'ingénieur chef de fabrication comme étant responsable du fonctionnement et des résultats de l'ensemble des exploitations savoir: de la réalisation des objectifs de production en quantité et qualité dans le cadre d'un budget donné, de la sécurité du personnel et du maintien en état de marche des exploitations; qu'il n'y a là aucune mission inventive;

Considérant qu'ainsi que l'avait déjà constaté la Commission Nationale des Inventions de Salariés dans sa décision du 7 juin 1984, il apparaît que la SCUMRA n'a jamais confié à Enzo CAPITANI une mission inventive générale correspondant à ses fonctions effectives ni une mission inventive ponctuelle;

Considérant que les appelants sont donc mal fondés en leur prétention tendant à faire déclarer que Monsieur CAPITANI était investi d'une mission inventive et que l'invention en cause est une invention de service;

Considérant que le jugement mérite confirmation en

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

8è page

ce qu'il a dit que l'invention réalisée par CAPITANI pendant son service et grâce au matériel de la SCUMRA doit être considérée comme une invention commune;

2°) Sur les rôles respectifs des parties dans l'invention:

Considérant que le brevet déposé par la SCUMRA indique comme inventeurs Enzo CAPITANI et Jean TESSIE;

Que ce dernier a reconnu que l'invention, pour la partie de sa participation, était une invention de service;

Que toutefois, conservant sa qualité d'inventeur, il estime que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son intervention alors que son droit moral lui permettait de le faire;

Considérant que les appelants soutiennent qu'il résulte des éléments du dossier que la SCUMRA a une part prédominante dans la réalisation de l'invention et que la part revenant aux deux salariés doit être également partagée entre eux-ci de telle sorte qu'il apparait clairement que la part de co-propriété de Monsieur CAPITANI ne devrait pas excéder 10%";

Mais considérant que l'intervention de Jean TESSIE, déclarée recevable par le Tribunal dans son jugement du 2 mai 1986, a en fait été rejetée comme mal fondée par le jugement déféré au motif qu'elle n'était "pas sérieuse", les premiers juges relevant qu'en dépit d'une opposition d'intérêts, TESSIE et son employeur avaient le même conseil, fait démontrant "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" ajoutant "qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier n'établit que Monsieur TESSIE qui avait utilisé à titre expérimental le procédé RIP avant sa mise en oeuvre préconisée par lui à l'usine de Saint Pierre n'a pas eu l'idée du procédé et du dispositif objet de l'invention dont les appelants ne peuvent contester qu'elle vienne de Monsieur CAPITANI; qu'il n'a pris aucune part à l'élaboration de l'invention; qu'il a seulement fait quelques suggestions relatives à son expérimentation et sa réalisation ainsi qu'il ressort d'une note du 27 novembre 1978 alors que l'essentiel de l'étude avait été réalisé dès août 1978 par Monsieur CAPITANI seul dont les notes et croquis sont produits aux débats; que par ailleurs c'est celui-ci qui a rédigé l'avant-projet de brevet; que dans le brevet délivré il est symptomatique que son nom précède celui de Jean TESSIE;

Qu'ainsi il est établi que la participation de Jean TESSIE est des plus faibles et se distingue difficilement de celle revenant à la SCUMRA qui a fourni les moyens d'expérimentation et de mise en oeuvre de l'invention;

Considérant que la mise à la disposition de Monsieur CAPITANI de ce matériel était essentielle pour la réalisation de l'invention qui consiste en un perfectionnement

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

9è page

d'une technique déjà divulguée par le brevet PUK utilisé dans l'usine de Saint Pierre;

Qu'ainsi que l'observe l'expert (au chapitre III pages III.1 et III.2 du rapport) la méthode objet du brevet a permis notamment une augmentation sensible des capacités de traitement de la solution uranifère en procurant une amélioration du rendement de fixation et d'extraction du métal; qu'il ajoute qu'il ne saurait en revanche être perdu de vue "que le procédé reste pour l'essentiel un procédé classique d'extraction par résines échangeuses d'ions en lui-même parfaitement connu dans la technique depuis de nombreuses années- y compris d'ailleurs dans son application au traitement de minerais uranifères";

Qu'il est acquis par les éléments du dossier que par ailleurs "les hypothèses et suggestions de Monsieur CAPITANI ont été appréciées et vérifiées par sa hiérarchie technique qui, pour partie au moins, est intervenue dans la définition finale des paramètres mis en oeuvre, ceci sans doute avec le concours de Monsieur CAPITANI lui-même, mais en procédant à des contrôles, vérifications, essais... qui ont impliqué l'ensemble des autres personnels concernés de l'entreprise", l'expert observant avec raison que les fonctions de chef de fabrication d'Enzo CAPITANI si elles n'étaient pas de nature-ainsi que l'a jugé le Tribunal- à lui conférer une mission inventive, impliquaient au contraire qu'il avait à réaliser la mise en oeuvre pratique de l'invention une fois celle-ci définie dans ses caractéristiques essentielles;

Considérant que l'ensemble de ces éléments conduit à réformer la décision du Tribunal qui a fixé à 50% la part de copropriété revenant à Enzo CAPITANI et à la fixer à 40%;

3°) Sur le régime applicable à la copropriété:

Considérant que les appelants soutenant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 42 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction originale et déniant en conséquence à Monsieur CAPITANI le droit à une participation quelconque sur le résultat de l'exploitation faite librement par son ancien employeur, l'intimé conteste l'application de ce texte qui, selon lui, présuppose que la situation de copropriété n'est pas l'objet de contestation dès l'invention faite;

Qu'Enzo CAPITANI estime qu'en s'appropriant frauduleusement l'invention, la SCUMRA l'a mis dans l'impossibilité totale d'exploiter lui-même l'invention alors qu'elle avait à son seul profit déposé des titres de propriété industrielle pour s'en réserver l'exploitation;

Mais considérant que l'article 42 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction de 1978 dispose que "la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes:

a) chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

10è page

autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le Tribunal de Grande Instance.";

Considérant qu'il convient de faire application de ce texte s'agissant de l'exploitation d'un brevet pris en 1981, donc sous le régime de la loi de 1978, étant observé que la loi ne distingue pas selon que la copropriété ait été reconnue amiablement ou imposée par décision de justice;

4°) Sur le montant de l'indemnisation:

Considérant que l'expert commis a déposé son rapport en date du 15 septembre 1988;

Que Monsieur CAPITANI par conclusions signifiées le 17 février 1989 demande à la Cour d'évoquer et de faire droit à sa demande de 6 millions de francs pour indemnisation de son préjudice;

Considérant que l'intimé dont la première réclamation amiable remonte au 22 août 1982, puis qui a saisi le 6 décembre 1983 la Commission Nationale des Inventions de Salariés et le 14 janvier 1985 le Tribunal de Grande Instance, fait valoir qu'agé de 63 ans et père de 7 enfants, il attend depuis plusieurs années le versement des sommes dues et qui ont un caractère alimentaire;

Considérant qu'il apparait de bonne justice de donner une solution définitive à ce litige étant observé que les appelants, qui ont à deux reprises conclu au rejet de la demande d'évocation, ont été en mesure de s'expliquer utilement sur le rapport de l'expert dont ils ont suivi avec diligence les opérations et dont ils ne contestent pas les conclusions;

Considérant que sur la base de documents comptables indiscutables l'expert conclut:

-que le procédé faisant l'objet du brevet 81.04900 a été mis en oeuvre sur le site de Saint Pierre de la SCUMRA entre septembre 1979 et fin mars 1983, date à laquelle les colonnes d'échange ont été déconnectées pour revenir à un procédé classique,

-que le chiffre d'affaires réalisé par la SCUMRA avec les produits obtenus du fait de la mise en oeuvre du procédé breveté au cours de cette période s'élève environ à 120 millions de francs en valeur non actualisée,

-qu'il convient de retenir qu'un pourcentage de 10% de ce chiffre d'affaires peut être considéré comme directement lié au perfectionnement faisant l'objet de l'invention protégée, soit 12 millions de francs;

Que l'expert propose en se référant à l'article 42 de la loi et sur la base d'un taux de redevance de 3% approprié pour le propriétaire non exploitant une rémunération de la quote part de 50% de Monsieur CAPITANI qui s'élèverait en valeur actualisée à la date du jugement à 274.423 F, somme il convient de déduire l'indemnité

L
dont./.

4ème
Chambre A

date
11 juin 1989

11è page

déjà perçue de la Commission Nationale des Inventions de Salariés pour le brevet de la pompe, dès lors qu'il n'est pas possible de distinguer entre les plus values imputables à chacune des deux inventions; qu'il conclut en définitive que la somme à verser à l'intimé est de 220.000 F;

Considérant que les bases de calcul de l'expert apparaissent sérieuses; qu'il relève qu'aucune antériorité n'a été retenue dans le rapport de recherche lors de l'établissement de l'avis documentaire et que le brevet a donné lieu à une importante extension à l'étranger de la protection en particulier par le brevet européen, par des brevets aux U.S.A., en Australie, Irlande, Canada, Danemark, Cameroun;

Considérant qu'en outre il est à noter que si devant la Commission Nationale Des Inventions de Salariés la SCUMRA a estimé que le brevet de la pompe ne l'intéressait pas, elle a déclaré vouloir conserver la propriété du brevet 81.04900 ainsi que celle des brevets étrangers correspondants, reconnaissant la valeur de l'invention dont un article publié dans la revue "l'Industrie Minérale" sous la signature de "M. ANGEL et J. TESSIE, SCUMRA" en novembre 1982 souligne les bons résultats obtenus et le fait que le procédé n'est pas limité à l'extraction de l'uranium et peut trouver application pour "l'extraction d'autres substances utiles telles que cuivre et zinc de lixiviation, or par fixation sur charbons actifs ou l'élimination de polluants contenus dans des effluents industriels";

Considérant que compte tenu de la modification apportée par le présent arrêt sur le pourcentage de la quote-part de copropriété reconnu à Monsieur CAPITANI, il lui sera alloué une somme de 200.000 F au jour de l'arrêt, somme qui comprend la provision de 50.000 F précédemment allouée;

Considérant qu'il convient de préciser qu'il a le bénéfice des brevets pris à l'étranger, étant entendu qu'il est redevable à la SCUMRA de sa quote-part des frais de dépôt et de maintien des droits y afférant;

Sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile:

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser supporter par Enzo CAPITANI l'intégralité des frais non taxables de procédure par lui exposés pour la défense de ses droits; qu'il convient en conséquence de lui allouer une somme complémentaire de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges:

Déboute la Société TOTAL COMPAGNIE MINIERE FRANCE et Monsieur Jean Tessié de leur appel;-----

Dit recevable, comme n'étant pas comprise dans la transaction du 30 juillet 1982, la demande de Monsieur Enzo CAPITANI;-----

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance

4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

12è page

de Paris (3ème Chambre, 2ème Section) du 21 octobre 1987
sauf en ce qu'il a fixé à 50% la part revenant à Monsieur
Enzo CAPITANI dans la copropriété du brevet n° 81.04900;

Réformant de ce chef et statuant à nouveau:-----

Fixe cette part à 40%;-----

Evoquant et ajoutant au jugement:-----

Condamne la Société TOTAL COMPAGNIE MINIERE FRANCE à
payer à Monsieur Enzo CAPITANI:-----

1°) une somme de 200.000 F y compris la provision de
50.000 F précédemment allouée;-----

2°) une somme complémentaire de 15.000 F au titre de
l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;-----

Condamne la Société TOTAL COMPAGNIE MINIERE FRANCE et
Jean Tessié aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés
directement contre eux par Me MOREAU, avoué, pour ceux
dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Approuvé la nature
de:



4ème
Chambre A

date
7 juin 1989

13è page
et dernière

