

PARIS 7 FEVRIER 1991
Aff.J.PONANT c. U.C.B.
Brevet 82.06856
PIBD 1991.503.III.394

DOSSIERS BREVETS 1991.V.6

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE

- CLASSEMENT
- JUSTE PRIX

*

I - LES FAITS

- 1964 : Huit coopératives sucrières créent l'U.C.B. en vue de vendre le sucre produit par ses membres puis l'orientent vers des activités de recherche.
- 1968 : Contrat de travail entre l'U.C.B. et M.J.PONANT en responsabilité du service technique "*le seul au sein de l'U.C.B. à avoir des études et recherches dans ses attributions*".
- 5 mars 1980 : PONANT dépose une demande de brevet 80-04898 sur un "*procédé d'extraction du jus de betterave*".
- 1981 : PONANT retire sa demande de brevet à la suite d'un accord (?) avec U.C.B. avant toute publication.
- 16 avril 1982 : U.C.B. dépose une demande de brevet n.82-06.586 sur un "*procédé d'extraction du jus de betterave par durcissement calcique des bulbes*" avec mention de J.PONANT comme inventeur du procédé.
- : U.C.B. dépose différentes demandes de brevet étrangères sur la même invention.
- 7 juin 1988 : PONANT saisit la CNIS en vue de
 - classement de l'invention comme "*invention hors mission attribuable*",
 - constatation de l'exercice du droit d'attribution par défaut de brevet
 - fixation du "*juste prix*" auquel il peut prétendre.
- : L'U.C.B. prétend au classement de l'invention comme "*invention de mission*".
- 24 novembre 1988 : La CNIS formule une proposition de conciliation :
 - classement de l'invention comme "*hors mission attribuable*",
 - constat de l'exercice du droit d'attribution par l'U.C.B.,
 - proposition de juste prix.
- 29 décembre 1988 : J.PONANT rejette la proposition de conciliation en saisissant le TGI de Paris.
- 2 Janvier 1989 : L'U.C.B. rejette la proposition de conciliation en saisissant le TGI de Paris.

- 18 octobre 1989 : TGI Paris : - classe l'invention comme "*invention hors mission attribuable*"
 - constate l'exercice du droit d'attribution par U.C.B. sur le brevet français et les brevets étrangers correspondants,
 - fixe le juste prix sur une base plus élevée que celle retenue par la CNIS à savoir "*une redevance forfaitaire de 3,5 F H.T. par tonneljour durant la première année de fonctionnement; cette base étant ajustée le premier mois de chaque année par accord des parties ou à défaut recours au Tribunal*".
- 11 décembre 1989 : U.C.B. fait appel.
- 7 février 1991 : La Cour de Paris infirme le jugement et "*dit que l'invention couverte par le brevet 82-06.586 déposé le 16 avril 1982 ayant pour titre "procédé d'extraction du jus de betterave" appartient à la catégorie des inventions de service attribuables de plein droit à l'employeur*".

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Classement de l'invention)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur (PONANT)

prétend que l'invention est une invention hors mission (parce que conçue en dehors d'une mission inventive) *attribuable* (parce que entrant dans le champ des activités de l'employeur)

b) Le défendeur (U.C.B.)

prétend que l'invention n'est pas une invention hors mission (parce que conçue dans le cadre d'une mission inventive).

2°) Enoncé du problème

Quelle est la qualification de l'invention couverte par le brevet 82-06586 ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Considérant qu'il y a lieu de conclure que l'invention en cause n'a pas été réalisée hors mission et s'est accomplie par obligation fonctionnelle et avec le concours des moyens fournis par l'employeur; qu'au demeurant, on ne saurait trop souligner que s'agissant d'un brevet de 1982 PONANT n'a pas attendu moins de six ans pour contester l'invention de service et émettre les prétentions qui sont actuellement les siennes alors pourtant que chargé à l'UCB de toutes les formalités relatives aux brevets, il avait une connaissance impeccable de la législation et notamment des droits des salariés qu'il avait du reste mise en oeuvre lorsque par courrier du 25 mars 1980 il avait fait à son employeur la déclaration d'une invention revendiquée par lui comme personnelle ayant donné lieu le 5 mars 1980 au dépôt du brevet 8004898;

Que ce dernier brevet ayant été retiré en 1981, PONANT prétend qu'il l'a été en vertu d'un accord passé avec l'UCB qui, à l'en croire, avait pour but de rendre recevable la demande du brevet litigieux, d'objet et de nom identiques mais attribué cette fois à l'employeur; que force est toutefois de le constater, PONANT ne produit aucune pièce de nature à établir l'accord dont il fait état".

2°) *Commentaire de la solution*

Les éléments de fait rappelés par la Cour de Paris sont très convaincants et suggèrent qu'ils n'avaient pas tous été présentés devant la CNIS et que le Tribunal avait trop rapidement aligné sa doctrine sur celle de la Commission.

DEUXIEME PROBLEME (Rémunération supplémentaire)

Après avoir rappelé que "l'appelante - UCB - soutient que la rémunération supplémentaire prévue à l'article 1 du texte précité (loi de 1968, art.1 ter) n'est pas due car la convention collective du travail en sucrerie subordonne le droit à cette rémunération à une exploitation commerciale de l'invention, qui en l'espèce fait défaut, dans les cinq ans suivant la demande de brevet; que l'intimé n'oppose sur ce point aucune réplique; qu'au surplus ses écritures d'appel ne contiennent à titre subsidiaire aucune demande de rémunération supplémentaire pour le cas où la Cour ne lui reconnaîtrait pas la propriété de l'invention".

Après avoir rappelé les obstacles de fond à l'octroi d'une rémunération supplémentaire, le dispositif de l'arrêt se limite à constater que *"PONANT - auteur de l'invention - n'a pas formé de demande de rémunération supplémentaire".*

N° Répertoire Général :

90.1031

S/appel d'un jugement du
TGI de Paris, 3^eCh-1^{er}S,
du 18 octobre 1989.

Contradictoire
ARRÊT AU FOND

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 29 novembre 1990

COUR D'APPEL DE PARIS

4^eme chambre, section B

ARRÊT DU 7 FEVRIER 1991

(N° . 8 pages

PARTIES EN CAUSE

1°. L'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DE
TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE dite UCB
dont le siège social est 43-45, rue de
Naples 75008 PARIS, en la personne de son
gérant y domicilié audit siège,

Appelante au principal,
Intimée incidemment,
Représentée par la SCP d'avoués PARMENTIER
HARDOUIN,
Assistée de Maître Alain LE TARNEC, avocat.

2°. Monsieur PONANT (Jacques)
né le 4 février 1932 à ASNIERES,
nationalité française, cadre salarié,
demeurant 4, avenue Hoche 75008 PARIS,

Intimé au principal,
Appelant incidemment,
Représenté par Maître LECHARNY, avoué,
Assisté de Maître VERON, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur BONNEFONT
(conseiller loi du 7 janvier 1988)
Conseillers : Messieurs GOUGE et AUDOUARD

GREFFIER

Mademoiselle L. MALTERRE

DEBATS

A l'audience publique du 5 décembre 1990

ARRÊT

Contradictoire. Prononcé publiquement par
Monsieur BONNEFONT, président, lequel a signé
la minute avec Mademoiselle MALTERRE, greffier.

Faits et procédure de première instance

Mentionné comme inventeur sur le brevet 8206586 déposé le 16 avril 1982 par l'Union Nationale des Coopératives Agricoles de Transformation de la Betterave (UCB) qui l'emploie depuis 1968, Jacques PONANT, en désaccord avec cette dernière sur le classement de l'invention, obtenait le 24 novembre 1988 de la Commission Nationale des Inventions des Salariés une proposition favorable à ses prétentions.

Le conflit ayant persisté, chaque partie assignait l'autre dans les termes exactement énoncés dans le jugement. Les instances jointes, les adversaires maintenaient leurs positions respectives.

Le jugement critiqué

Par son jugement du 18 octobre 1989, le tribunal de grande instance de Paris a entre autres dispositions - dit que l'invention dite "procédé d'extraction du jus de betterave" objet du brevet français 8206856 classée dans la catégorie des inventions propriétés du salarié ouvrant droit d'attribution à l'employeur conformément à l'article 1er ter 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée , - donné acte à PONANT de ce que la propriété dudit brevet et des brevets étrangers correspondants est transférée à l'UCB, - dit que l'UCB versera à PONANT pour chaque installation utilisant le procédé breveté une somme forfaitaire et définitive proportionnelle à la capacité réelle de l'installation en prenant pour base 3,5 Frs hors taxe par tonne jour durant sa première année de fonctionnement, cette base étant ajustée le premier mois de chaque année par accord des parties ou à défaut recours au tribunal.

L'appel

Appelante du jugement par déclaration du 11 décembre 1989, l'UCB, qui concluait à son infirmation en soutenant que l'invention appartient de plein droit à la catégorie des inventions dites "de mission", priait la Cour de déclarer prescrite par cinq ans la demande de rémunération formée par PONANT. Subsidiairement, elle prétendait qu'il n'était pas, en l'état, possible de déterminer l'utilité commerciale et industrielle de l'invention. Elle sollicitait la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC.

Intimé, PONANT concluait au rejet de l'appel et incidemment appelant, priait la Cour d'élever à 5 francs hors taxe par tonne jour la somme allouée par le jugement en disant qu'elle sera ajustée en conformité d'une clause d'indexation prévue dans un avenant au contrat de licence exclusive liant l'UCB à la société Maret. Le 28 juin 1990, la Cour rendait un arrêt de réouver-

SG 17 B imp. Greffe C.A. PARIS

Ch ... 4ème B

date 7.2.1991

2ème page

CK

ture des débats renvoyant la cause et les parties à l'audience du 15 novembre 1990, afin que PONANT s'explique plus complètement sur le cheminement intellectuel reliant l'invention aux données recueillies dans le cadre de ses fonctions, sur l'emploi des installations de l'UCB notamment pour l'expérimentation du procédé breveté et sur le rôle qu'aurait pu éventuellement jouer dans la recherche inventive le personnel qu'il avait sous ses ordres.

Le 19 octobre 1990, PONANT a conclu qu'il plaise à la Cour lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures en confirmant le jugement dans son principe et en faisant droit en totalité à son appel incident. Le 14 novembre 1990, l'UCB a conclu en demandant le bénéfice intégral de ses conclusions antérieures.

Dans sa réplique du 23 novembre 1990 PONANT a de nouveau prié la Cour de constater que son contrat de travail ne comportait aucune mission inventive et que son invention n'a pas été faite dans l'exécution d'études et de recherches à lui explicitement confiées par l'UCB, ce que l'UCB a contesté dans d'ultimes conclusions du 28 novembre 1990.

SUR CE LA COUR

qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d'appel,

Considérant que le brevet litigieux concerne un procédé d'extraction du jus de betteraves notamment par diffusion, du type comportant un traitement préalable des betteraves découpées en cossettes par des ions calcium, caractérisé en ce que ledit traitement des cossettes s'effectue avec une solution aqueuse de saccharate de calcium, à une température inférieure à 15°C; qu'il est énoncé dans la description que la technique antérieure consistant à traiter les cossettes avec de la chaux n'avait eu aucun succès parce qu'à la température retenue pour l'action de la chaux, il y a destruction de la chaîne pectique, forte diminution de la rigidité des cossettes, ce qui empêche la percolation du liquide d'extraction et rend difficile le pressage des cossettes épuisées et que l'invention vise à permettre l'extraction sans détruire les liaisons glycosidiques,

Considérant que l'UCB regroupe huit coopératives sucrières; qu'il n'est pas contestable que l'invention protégée par le brevet en cause a les rapports les plus étroits avec les préoccupations de l'industrie sucrière et que, comme l'admet le jugement, l'UCB a dans son objet social, les analyses, études, expérimentations, inventions brevetées ou non; que de plus, PONANT

Ch. 4ème B

date 7.2.1991

3ème page

dirige depuis 1968 le service technique, le seul au sein de l'UCB à avoir les études et recherches dans ses attributions.

Considérant néanmoins que la décision déférée indique ne pouvoir déduire des dispositions statutaires que l'UCB a d'une manière générale mission d'effectuer des études et des travaux de recherches, qu'elle n'a pas à en prendre l'initiative, qu'elle ne dispose pas d'un laboratoire bien équipé, qu'elle se doit seulement d'assister techniquement les usines qui entreprennent les essais,

Considérant d'autre part que le jugement s'appuie sur les termes du contrat du 4 février 1971 et d'un avenant du 13 mars 1986 pour affirmer que PONANT n'avait pas à sa charge des fonctions de recherches.

Considérant que l'ensemble des constatations ci-dessus a conduit les premiers juges à estimer que l'invention a "une certaine relation" avec l'emploi mais qu'elle a été réalisée hors mission inventive.

Considérant cependant qu'il ressort des indications fournies par les procès-verbaux des assemblées générales de l'UCB et des réunions de son Bureau que si elle s'est constituée en 1964 pour vendre le sucre produit par ses membres, elle s'était orientée dès le début des années 1970 vers des activités de recherches concernant aussi bien le sucre que les sous-produits et tournées en outre vers un abaissement des coûts de production et en particulier les économies d'énergie dont la nécessité a pris une importance considérable avec les "chocs pétroliers".

que des études et essais ont ainsi été effectuée notamment sur le traitement des masses cuites, la régénération des résines de décalcification, la cristallisation automatique, l'analyse des jus sucrés, le surpressage des pulpes; que si le besoin d'innovation se manifestait bien évidemment dans l'expérience des usines adhérentes, l'UCB s'efforçait d'y répondre par une action de coordination, de centralisation des données et par une assistance technique recouvrant des formes variées (micro-analyse, bactériologie, polarographie etc ...) en vue de laquelle elle avait créé son propre laboratoire ,

Considérant qu'ayant la responsabilité du service technique, PONANT ne pouvait qu'être étroitement impliqué dans toutes les démarches de nature à conduire à des inventions; que du reste les procès-verbaux prérapelés comme les correspondances mises aux débats ne laissent aucun doute sur la part déterminante qu'il y prenait; qu'on se bornera ici à rappeler ses voyages d'études en Suède, Angleterre, Italie en 1971, ses actions pour les économies

Ch . 4ème B .

date 7.2.1991

4ème

page

d'énergie, son détachement à la Commission betteravière et les bilans qu'à la suite d'expérimentations pratiquées soit au laboratoire soit dans les usines des coopératives-membres il était amené à dresser pour tirer la synthèse de leurs enseignements et envisager le cas échéant la prise de brevets, étant rappelé notamment qu'il a travaillé en raison de ses fonctions sur les vinasses de distillerie, l'osmose inverse à la vinasse pré-épurée, la conductivité électrique des jus sucrés, le dosage des colorants par spectrophotométrie en ultra-violet la viscosité des produits concentrés etc ... ; qu'à ces considérations générales, il importe d'ajouter celles plus particulièrement relatives au lien manifeste entre les diligences accomplies par PONANT et l'invention couverte par le brevet litigieux; qu'à cet égard il s'impose de noter que l'action sur les pulpes est au coeur de cette dernière et que les innovations proposées s'inscrivent dans la ligne des essais et expérimentations conduits dans le cadre des orientations définies par l'UCB et mises en oeuvre par PONANT au moins à partir de 1977; qu'il faut sur ce point relever :

- une lettre de mars 1977 adressée par l'UCB à la sucrerie de Lillers et concernant les recherches sur les pulpes
- une lettre du 15 avril 1977 par laquelle l'UCB demandait au Ministre de l'Agriculture une aide financière pour des recherches tendant à de très importantes économies d'énergie lors du séchage des pulpes,
- un procès-verbal du 15 mars 1978 indiquant que les travaux sur la viscosité des produits concentrés permettent l'élaboration d'une loi mathématique l'exprimant en fonction de paramètres de fabrication,
- des procès-verbaux de 1979, l'un rapportant que les essais conduits à Arcis sur Aube en ce qui concerne le surpressage des pulpes n'ont pas été concluants, l'autre notant que le bilan présenté sur ce sujet par PONANT autorise des espoirs,
- l'indication, lors d'une réunion de Bureau du 7 janvier 1982 que "l'étude des problèmes liés au surpressage et à la concentration des vinasses sera poursuivie activement, ces deux questions se reliant de très près aux économies d'énergie",

Considérant au surplus qu'après la demande de brevet, un courrier du 3 février 1983 destiné au C.I.P.S. rappelait : "au cours des cinq dernières années, l'UCB s'est préoccupée de rechercher des techniques permettant d'obtenir à la sortie des presses des pulpes à teneur élevée en matière sèche" et après avoir fait état des essais d'Arcis sur Aube et de Lillers en soulignant qu'ils avaient fait préférer à des pressions élevées la transformation physique des cossettes avant diffusion, il ajoutait : "une demande de brevet a été déposée le 16 avril 1982 et l'avis documentaire a montré la solidité de ce brevet ... le développement de cette

Ch 4ème B.....

date 7.2.1991

N
5ème

page

recherche doit porter sur la durée d'une campagne sucrière"

Considérant que le texte même du brevet litigieux confirme la filiation entre les divers travaux relatifs aux pulpes effectués sous l'impulsion de l'UCB et l'invention dont PONANT est l'auteur, la description se prévalant d'une amélioration des conditions de pressage des pulpes épuisées procurant une teneur en matières sèches plus élevée que dans l'art antérieur et par conséquent des économies d'énergie très importantes,

Considérant donc que le brevet en cause est l'aboutissement d'actions très précisément voulues par l'UCB aux fins d'innovation et dont le chef de son service technique avait la responsabilité, le poste hiérarchiquement élevé et les compétences reconnues de PONANT (major de l'ENSIA) dispensant bien évidemment son employeur de lui assigner expressément dans un contrat de travail une mission inventive dont son comportement avait dès le début de l'emploi manifesté qu'il l'avait parfaitement intégrée dans ses fonctions et qu'il assumait à la satisfaction de tous et d'abord de lui-même dans la mesure où son autorité dans ce domaine n'était ni contestée ni sujette à partage; que cette situation permettait à PONANT de regrouper et de synthétiser les enseignements procurés par les expérimentations dans les sucreries et au laboratoire de l'UCB et le plaçait plus que quiconque en position de parvenir à l'invention; qu'on ne saurait dès lors s'étonner que l'activité inventive dont résulte le brevet litigieux lui soit attribuée plutôt qu'à tel ou tel ingénieur de l'une des usines membres.

Considérant qu'il y a lieu de conclure que l'invention en cause n'a pas été réalisée hors mission et s'est accomplie par obligation fonctionnelle et avec le concours des moyens fournis par l'employeur; qu'au demeurant, on ne saurait trop souligner que s'agissant d'un brevet de 1982 PONANT n'a pas attendu moins de six ans pour contester l'invention de service et émettre les prétentions qui sont actuellement les siennes alors pourtant que chargé à l'UCB de toutes les formalités relatives aux brevets, il avait une connaissance impeccable de la législation et notamment des droits des salariés qu'il avait du reste mise en oeuvre lorsque par courrier du 25 mars 1980 il avait fait à son employeur la déclaration d'une invention revendiquée par lui comme personnelle ayant donné lieu le 5 mars 1980 au dépôt du brevet 8004898;

que ce dernier brevet ayant été retiré en 1981, PONANT prétend qu'il l'a été en vertu d'un accord passé avec l'UCB qui, à l'en croire, avait pour but de rendre recevable la demande du brevet litigieux, d'objet et de nom identiques mais attribué cette fois à l'employeur; que force est toutefois de le constater,

Ch4ème B

date 7.2.1991

6ème

page

PONANT ne produit aucune pièce de nature à établir l'accord dont il fait état que de surcroît, la lecture du brevet de 1980 amène à observer que s'il décrit, comme le brevet 8206586, un procédé d'extraction du jus de betteraves, il attribue à l'invention deux avantages :

1° à la sortie du pressage, on obtient outre un jus sucré, un résidu solide, ou drèche, qui contenant 50% de matières solides est parfaitement utilisable comme combustible,

2° l'extraction étant réalisée à froid, elle permet une économie de calories importante,

que dans le brevet litigieux, il n'est pas question de la récupération d'une drèche et de l'avantage qu'on pourrait en tirer, que le rappel de la technique est très différent dans les deux brevets en question, que de plus le brevet de 1980 caractérisait le procédé de traitement des cossettes par un échange ionique qui apparemment n'a plus une telle importance dans le brevet de 1982 puisqu'il n'est pas mentionné dans les revendications, la description se bornant en outre à faire état d'un échange des ions potassium avec les ions calcium alors que dans le brevet de 1980 on cite le baryum, le magnésium et l'aluminium mais non le potassium,

que si les demandeurs de brevets recourent parfois à des habiletés de langage pour dissimuler la conformité à l'art antérieur de leur prétendue invention, il n'apparaît pas qu'en l'espèce et malgré l'identité des titres il y ait identité d'objets, observation faite qu'à l'évidence le brevet de 1980 répondait lui aussi aux nécessités de l'industrie sucrière et que l'invention décrite par lui découlait d'une étroite collaboration entre le service technique animé par PONANT et les usines, spécialement celle d'Arcis sur Aube; que s'agissant du brevet litigieux, il faut encore noter qu'après le dépôt de 1982, les travaux se sont poursuivis en vue d'additions qu'annonçait du reste sous la signature de PONANT un courrier de l'UCB au Cabinet Lavoix en date du 13 janvier 1984;

Considérant que par infirmation du jugement déféré, l'intimé sera débouté de sa prétention à faire classer l'invention dans la catégorie de celles appartenant au salarié avec droit d'attribution à l'employeur dans les termes de l'article 1er ter 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, de même que de sa demande d'un "juste prix";

Considérant que l'invention étant de plein droit la propriété de l'employeur compte tenu de la mission inventive correspondant aux fonctions effectives de PONANT, l'appelant soutient que la rémunération supplémentaire prévue à l'article 1er

ter du texte précité n'est pas due car la Convention Collective du Travail en Sucrierie subordonne le droit à cette rémunération à une exploitation commerciale de l'invention, qui en l'espèce fait défaut, dans les cinq ans suivant la demande du brevet ; que l'intimé n'oppose sur ce point aucune réplique; qu'au surplus ses écritures d'appel ne contiennent à titre subsidiaire aucune demande de rémunération supplémentaire pour le cas où la Cour ne lui reconnaîtrait pas la propriété de l'invention;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'UCB les frais non compris dans les dépens exposés dans la procédure; que PONANT sera condamné à lui payer le montant justifié indiqué au dispositif;

PAR CES MOTIFS

disant l'Union Nationale des Coopératives Agricoles de Transformation de la Betterave bien fondée en son appel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que l'invention couverte par le brevet 8206586 déposé le 16 avril 1982 et ayant pour titre "procédé d'extraction du jus de betterave" appartient à la catégorie des inventions de service attribuables de plein droit à l'employeur,

Constate que PONANT, auteur de l'invention, n'a pas formé de demande de rémunération supplémentaire,

Condamne PONANT à payer à l'appelante au titre de l'article 700 du NCPC la somme de vingt mille francs,

Dit que PONANT supportera les dépens de première instance et d'appel. Admet pour ceux d'appel la SCP d'avoués PARMENTIER HARDOUIN au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT



Approuvé

mot rayé nul et

renvoi./.



Ch 4ème B

date 7.2.1991

Huitième et

dernière page