

TGI PARIS 31 OCTOBRE 1991  
SIPLAST c. ESPINASSE  
Brevet n.2,517.728  
PIBD 1992.516.III.102

DOSSIERS BREVETS 1992.I.3

**GUIDE DE LECTURE**

- INVENTION DE SALARIE	. Classement	*
	. Exercice du droit d'attribution	*
	. Juste prix	**

## I- LES FAITS

- 12 juin 1978 : Contrat de travail entre SIPLAST, employeur, et M.ESPINASSE embauché comme adjoint au directeur technique, la recherche étant dévolue à la direction "*Développement*".
- 16 mars 1981 : ESPINASSE indique à différentes autorités de la société "*l'idée précise*" d'un matériau insonorisant.
- 4 décembre 1981 : STRATI France, filiale de SIPLAST, dépose une demande de brevet sur une "*plaque insonorisante préfabriquée destinée, notamment, à la pose d'un carrelage, son procédé de fabrication et ses applications*" désignant (avec quelques difficultés) M.ESPINASSE parmi les trois inventeurs .
- : ESPINASSE saisit la CNIS en
  - . classement de l'invention comme "*invention hors mission attribuable*"
  - . reconnaissance de l'exercice de l'attribution par SIPLAST
  - . dette de juste prix de SIPLAST.
- 28 juin 1990 : La CNIS rend une proposition de conciliation faisant droit à la demande de ESPINASSE et fixant le juste prix à 100.000 F.
- 20 août 1990 : SIPLAST refuse la proposition et assigne ESPINASSE pour qu'il lui soit donné acte que celui-ci ne bénéficie pas de l'article 1 ter-2 de la loi de 1968.
- : ESPINASSE maintient devant le Tribunal les prétentions formées devant la CNIS.
- 31 octobre 1991 : TGI PARIS fait droit à la demande reconventionnelle de ESPINASSE.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Classement)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au classement comme invention de mission (SIPLAST)

prétend que l'invention a été faite sur mission inventive spéciale de sa hiérarchie.

b) Le défendeur au classement comme invention de mission (ESPINASSE)

prétend que l'invention n'a pas été faite sur mission inventive spéciale de sa hiérarchie.

##### 2°) Enoncé du problème

L'invention a-t-elle été faite (par ESPINASSE) sur mission inventive spéciale de sa hiérarchie ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

*"Attendu que Maurice ESPINASSE n'ayant reçu aucune mission inventive, l'invention objet du brevet français 1 122 749 est, conformément aux dispositions de l'article 1 ter point 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, classée dans la catégorie des inventions, propriété du salarié ouvrant droit d'attribution à l'employeur" ..*

##### 2°) Commentaire de la solution

Le rappel des faits paraît bien écarter tant la mission inventive permanente tenant à la description du poste occupé par ESPINASSE que la mission inventive occasionnelle. L'invention a été faite hors mission et a été "*spontanément*" communiquée par ESPINASSE à sa hiérarchie.

### DEUXIEME PROBLEME (Exercice du droit d'attribution)

*"Attendu que la société SIPLAST en faisant déposer ce brevet par sa filiale a exercé son droit d'attribution".*

La solution, contestée (JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP, n.XXX, Litec 1984, n.523, p.535), est classique dans la jurisprudence tant de la CNIS que des tribunaux.

Nous noterons, ici, que l'auto-attribution de l'invention ne prend pas la forme d'un dépôt de brevet par l'employeur, lui-même, mais par sa filiale.

On peut se demander si, dans cette décision, il n'y a point un argument favorable à la cessibilité du droit d'attribution par une entreprise employeur à l'entreprise auprès de laquelle le salarié inventeur aurait été détaché. Il faut être extrêmement prudent à cet endroit.

### **TROISIEME PROBLEME (Juste prix)**

#### **A - LE PROBLEME**

##### **1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur au juste prix (ESPINASSE)

prétend que le juste prix doit être établi en fonction de la valeur de l'invention au jour de sa fixation et point de l'exercice de l'attribution.

b) Le défendeur au juste prix (SIPLAST)

prétend que le juste prix doit être établi en fonction de la valeur de l'invention non pas au jour de sa fixation mais de l'exercice de l'attribution.

##### **2°) Enoncé du problème**

Le juste prix doit-il être établi en fonction de la valeur de l'invention au jour de sa fixation ?

#### **B - LA SOLUTION**

##### **1°) Enoncé de la solution**

*"Attendu que contrairement aux prétentions de Maurice ESPINASSE l'évaluation du juste prix de l'invention doit être faite au moment de l'exercice du droit d'attribution, c'est-à-dire à la date du dépôt du brevet".*

##### **2°) Commentaire de la solution**

La solution a déjà été admise. Il importe puisqu'elle dissocie le moment où le juste prix sera fixé du moment où la valeur de l'invention devra être appréciée.

La solution n'est point encore complète dans la mesure où, dans certains cas, la décision d'attribution en précède la prise d'effet. Ainsi en est-il lorsque le contrat de travail où le règlement intérieur précise que l'employeur s'attribuera toutes les inventions hors mission attribuables réalisées par les personnels à compter de la date de leur délivrance. Dans ce cas, le jour du dépôt est la date d'exercice du droit d'attribution mais sa prise d'effet est décalée à la délivrance.

*clan*

MINUTE

1ère COPIE GRATUITE

## TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3<sup>e</sup> CHAMBRE 2<sup>e</sup> SECTION

JUGEMENT RENDU LE 31 OCTOBRE 1991

N° du Rôle Général

18 928/90 /

## Assignation du

20 AOUT 90

DEBOUTE  
PAIEMENT

N° 8

## DEMANDEUR

LA SOCIETE SIPLAST  
S.A. dont le siège est  
12 rue Cabanis  
PARIS (14<sup>e</sup>)

représentée par :

Me Th. MOLLET-VIEVILLE, Avocat -  
P. 75

## DEFENDEUR

Monsieur Maurice ESPINASSE  
17 rue du Docteur Netter  
PARIS (12<sup>e</sup>)

représenté par :

SCP DUBARRY, Avocat - P. 86

et assisté de :

Me LE STANC, Avocat plaidant  
au Barreau de MONTPELLIER

page première

SCP DUBARRY  
P 86*10 97*

MINUTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président

Madame BLUM, Juge

Madame TARDO DINO, Juge

GREFFIER DIVISIONNAIRE

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 3 octobre 1991  
tenue en Chambre du Conseil conformément aux  
dispositions de l'article 68 bis-2 de la loi  
du 2 janvier 1968 modifiée.

*jugement prononcé en audience publique  
en matière civile  
susceptible d'appel*

\*

\* \*

La Commission Nationale des Inven-  
tions de Salariés saisie par Maurice ESPINASSE  
d'un litige l'opposant à son ancien employeur  
la Société SIPLAST au sujet du brevet déposé  
par sa filiale la Société STRATI FRANCE le 4  
décembre 1981, a, le 28 juin 1990, proposé aux  
parties l'accord suivant :

"Art. 1er - l'invention dite "plaque ou dalle  
"insonorisante préfabriquée, destinée notamment  
" à la pose d'un carrelage, son procédé de fabri-  
"cation et son application" objet du brevet fran-  
"çais n° 81 22749 est classée dans la catégorie  
"des inventions, propriété du salarié, ouvrant  
"droit d'attribution à l'employeur conformément  
"à l'article 1er ter 2 de la loi du 2 janvier  
"1968 modifiée.

"Art. 2 - la Société SIPLAST a exercé le droit  
"d'attribution.

"Art. 3 - le juste prix correspondant est évalué  
"à la somme forfaitaire globale et définitive de

*D*  
*B*

AUDIENCE DU  
31 OCT. 91

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 8 SUITE

"100 000 F HT, la TVA étant à la charge de  
"la Société SIPLAST. Cette somme sera versée  
"à Monsieur ESPINASSE avant l'expiration d'un  
"délai de trois mois à compter du jour où la  
"présente proposition deviendra accord entre  
"les parties".

La Société SIPLAST n'ayant pas  
donné son accord à cette proposition régu-  
lièrement notifiée a, le 20 août 1990, as-  
signé Maurice ESPINASSE pour qu'il lui<sup>en</sup> soit  
donné acte et que le Tribunal dise que cette  
proposition, en application de l'article 68  
bis-2 de la loi précitée ne vaut pas accord  
entre les parties ;

Que Maurice ESPINASSE ne bénéfi-  
cie pas des dispositions de l'article lter 2  
de cette loi .

Elle sollicite enfin sa condamna-  
tion au paiement d'une somme de 5 000 F au  
titre de l'article 700 du Nouveau Code de  
Procédure Civile.

Maurice ESPINASSE faisant valoir  
que son contrat de travail ne comportait au-  
cune mission inventive et qu'il n'a jamais  
été chargé d'une mission inventive occasion-  
nelle soutient que le brevet dont s'agit doit  
être classé invention hors mission attribua-  
ble.

En conséquence de quoi, il demande  
au Tribunal de dire que l'employeur ayant  
exercé le droit d'attribution, le juste prix  
doit être fixé.

Qu'il convient de le fixer en  
forme de redevances au taux de 1,66 % assis  
sur le prix de vente H.T. des produits incor-  
porant l'invention soit la somme de 825 000 F  
H.T. au jour de l'assignation, sauf à parfaire  
au vu des comptes,

et des sommes à parfaire de la manière pré-  
citée pendant toute la durée de l'exploita-  
tion qui sera faite de l'invention sous cou-  
vert du brevet, sommes payables annuellement  
au plus tard le 15 janvier au titre de l'an-  
née civile antérieure écoulée.

NOTE

Il sollicite enfin 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Société SIPLAST après avoir soutenu d'une part que Maurice ESPINASSE était investi d'une mission technique permanente et générale pour donner des idées nouvelles sur les études et matériaux à lancer, d'autre part que le 16 mars 1981, il avait signé une note lui demandant de procéder à l'essai d'une "sous couche phonique SCP" et que cette idée technique reposant sur la composition d'un matériau ne constituait pas une invention technique au sens de l'article 1<sup>er</sup> de la loi sur les brevets, conclut au mal fondé de la demande de Maurice ESPINASSE et à son rejet.

Reconventionnellement elle sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 50 000 F pour actions abusives et 35 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maurice ESPINASSE conteste l'argumentation de la Société SIPLAST.

Il sollicite le rejet de toutes ses prétentions et réitère les siennes.

La Société SIPLAST maintenant que Maurice ESPINASSE n'a eu qu'une idée technique n'ouvrant aucun droit privatif, réitère ses propres demandes.

\*

\* \*

## I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que Maurice ESPINASSE a été engagé par la Société SIPLAST le 12 juin 1978 en qualité d'Adjoint au Directeur Technique (position cadre C/3) au sein du Service Direction Technique;

Attendu que selon une note d'organisation en date "du 9 juin 1975 de la Société page quatrième

1/1  
d

AUDIENCE DU  
31 OCT. 91

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 8 SUITE

"SIPLAST, la position C 3 correspond dans  
"la hiérarchie, aux cadres confirmés, c'est-  
"à-dire aux cadres assurant des fonctions  
"d'encadrement ou de spécialisation techni-  
"que de haut niveau et ayant à prendre pour  
"assumer leur responsabilité, de larges  
"initiatives, tout en ayant à susciter,  
"orienter et contrôler le travail de leurs  
"subordonnés.

" - chef de fabrication  
" - chef service achats  
" - chef service informatique..."

Attendu que tant du contrat de travail que de cette note, il ne résulte qu'une mission inventive avait été confiée à Maurice ESPINASSE ;

Qu'en effet, embauché comme adjoint au directeur technique, Maurice ESPINASSE se trouvait, d'après l'organigramme de SIPLAST au moment de l'invention, dans un service qui n'avait pas en charge la recherche de produits nouveaux, ce rôle étant dévolu à la direction "Développement" ;

Qu'il n'est pas sérieusement contesté que Maurice ESPINASSE avait des fonctions d'assistance technico-commerciale auprès de la force de vente, ce qui impliquait le suivi des produits dans leur application-chantier ;

Que le domaine de SIPLAST au moment où Maurice ESPINASSE était son salarié, était la couverture et l'étanchéité, ce qui explique que le brevet a été déposé au nom de sa filiale STRATI FRANCE spécialisée dans l'insonorisation ;

Attendu que SIPLAST, pour démontrer que Maurice ESPINASSE avait été chargé d'une mission inventive verse au débat, une note du Directeur Technique Claude DUCHESNE sur l'utilisation de la machine TOISITE pour fabriquer un matériau insonorisant, matériau dont la fabrication comprend "un premier traitement donnant le mélange pâteux appelé mortier calcaire par Monsieur ESPINASSE, mais qui est en réalité, un bitume très chargé en filler calcaire" ;

Mais attendu que les comptes rendus des réunions Etudes et Développement ne portent aucune trace de la recherche d'un nouveau matériau insonorisant ;

Que Monsieur DENEULLE qui était chef de vente chez STRATIFRANCE, filiale de SIPLAST déclare dans son attestation ne pas avoir eu connaissance avant son départ de l'existence d'une étude visant à créer un matériau insonorisant à partir de la machine TOISITE de SIPLAST ;

Attendu, dès lors, qu'il n'est pas démontré par SIPLAST que Maurice ESPINASSE avait reçu une mission inventive permanente ou même occasionnelle dans le domaine de l'insonorisation ;

Que par contre, Maurice ESPINASSE justifie qu'il a formulé spontanément l'idée précise du produit le 16 mars 1981 à divers destinataires ;

Que ce produit n'a pas été accueilli avec enthousiasme par MM. GERBY Directeur de STRATIFRANCE et DUCHESNE ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que courant juin 1981, Monsieur HUE s'est intéressé au produit et qu'il a été fabriqué ;

Que les essais semblant prometteurs, Monsieur GERBY a déposé sur ce produit une demande de brevet en décembre 1981 se désignant comme seul inventeur ;

Que toutefois, Monsieur HUE qui avait antérieurement déposé sur ce produit une enveloppe SOLEAU le fit savoir et obtiendra de Monsieur GERBY de désigner comme co-inventeurs lui-même et Maurice ESPINASSE ;

Attendu que Maurice ESPINASSE n'ayant reçu aucune mission inventive, l'invention objet du brevet français 8 122 749 est, conformément aux dispositions de l'article 1 ter point 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ; classée dans la catégorie des inventions, propriété du salarié ouvrant droit d'attribution à l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que SIPLAST doit être déboutée de toutes ses prétentions ;

MINUTE

G 43

AUDIENCE DU  
31 OCT. 91

3è CHAMBRE  
2è SECTION

N° 8 SUITE

Attendu que la Société SIPLAST  
en faisant déposer ce brevet par sa filiale  
a exercé son droit d'attribution ;

Que, dès lors le juste prix de  
l'invention est due à Maurice ESPINASSE ;

Attendu que contrairement aux  
prétentions de Maurice ESPINASSE l'évalua-  
tion du juste prix de l'invention doit être  
faite au moment de l'exercice du droit d'at-  
tribution c'est-à-dire à la date du dépôt  
du brevet ;

Attendu qu'il convient d'évaluer  
le juste prix revenant à Maurice ESPINASSE  
co-inventeur du brevet en cause à 100 000 F  
H.T. au vu des éléments du dossier ;

Attendu que l'exécution provisoire  
compatible avec la nature de l'affaire sera  
ordonnée à concurrence de 50 000 F H.T. ;

Attendu que Maurice ESPINASSE  
a dû, pour faire respecter ses droits, ef-  
fectuer des frais non taxables qu'il serait  
inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il convient de lui allouer une  
somme de 10 000 F en application de l'arti-  
cle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

*Il sur la décision de la cour d'appel de Paris : attention sur cette décision n'est pas/peut être en  
ce qui concerne le motif ;*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradic-  
toire,

Déboute la Société SIPLAST de  
toutes ses demandes.

Dit que l'invention objet du  
brevet 8 122 749 doit être qualifiée d'in-  
vention hors mission attribuable.

Constata que la Société SIPLAST  
a exercé le droit d'attribution.

Fixe le juste prix à revenir à  
Maurice ESPINASSE à 100 000 F (CENT MILLE  
FRANCS) H.T. .

13  
97

TE

En conséquence,

Condamne la Société SIPLAST à payer à Maurice ESPINASSE ladite somme T.V.A. en sus.

Ordonne l'exécution provisoire à concurrence de 50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS).

Condamne SIPLAST à payer à Maurice ESPINASSE une somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Rejette toutes autres demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus.

Condamne SIPLAST aux dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 31  
OCTOBRE 1991 - 3<sup>e</sup> CHAMBRE - 2<sup>e</sup> SECTION.  
LE GREFFIER LE PRESIDENT

*R. J. J.*

*12*

Approuvé : mot rayé nul  
renvoi en marge

*N*

page huitième et dernière