

TGI PARIS 10 AVRIL 1992
Brevet 80-05.996
LEROY c. EDF
PIBD 1992.529.III.483

DOSSIERS BREVETS 1992.V.5

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE - LOI APPLICABLE
- INVENTION DE SERVICE

**

*

II - LE DROIT

* Sur l'invention :

"Attendu qu'il ressort de ce document - rapport de 1977 - que LEROY avait élaboré à cette date, compte tenu de la réalisation expérimentale au poste de Barroir, la "structure nouvelle des circuits à basse tension des postes électriques à haute tension" protégée par le brevet n. 80-05996 qu'il a déposé à sa mise à la retraite... Attendu qu'il est établi que l'invention a été conçue par J.LEROY en 1977; que c'est à cette date qu'il faut se placer pour déterminer la situation des parties au regard de l'invention".

* Sur la loi applicable :

"Attendu qu'il est établi que l'invention a été conçue par J.LEROY en 1977; que c'est à cette date qu'il faut se placer pour déterminer la situation des parties au regard de l'invention"; attendu que les dispositions de l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 entrée en vigueur le 1er juillet 1979 sont inapplicables en l'espèce".

Commentaire

Cette décision conforte la jurisprudence antérieure liant l'application de la loi non point à la date du contrat de travail, aux demandes de brevet ou aux procédures postérieures au 1er juillet 1979, date d'entrée en vigueur de la loi de 1978, mais à la date de conception de l'invention.

. En ce sens : CNIS 6 mai 1980, Dossiers Brevets 1980.I.8 et 3 avril 1982, Dossiers Brevets 1981.III.5; TGI Paris 12 juin 1984, PIBD 1985.I.359, Dossiers Brevets 1985.II.3; 4 octobre 1984, PIBD 1985.III.48, Dossiers Brevets 1985.III.5; TGI Strasbourg 2 octobre 1985, Dossiers Brevets 1985.V.3; Paris 4 décembre 1985, Dossiers Brevets 1985.VI.3.

. Contra : Lyon 4 novembre 1981, Dossiers Brevets 1982.I.3.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait retenu, le 25 février 1982 (PIBD 1982.III.295, Dossiers Brevets 1988.III.3) la date de prise du brevet mais sans y attacher l'effet absolu et la Cour de Paris a admis, le 7 juin 1989, que l'invention faite en 1978 et brevetée en 1981 relevait du régime ancien des inventions de salariés (Dossiers Brevets 1989.III.3). Cette solution qui est confirmée par la décision ici observée.

* Sur la qualification de l'invention de salarié :

"L'invention réalisée par J.LEROY doit être considérée comme une invention de service appartenant à l'employeur".

* Sur la conclusion de l'action en revendication :

"EDF ... sera déclaré bien fondé à revendiquer la propriété du titre délivré... le Tribunal... transfère à EDF la propriété du brevet n.80-05996.

* **Sur les procédures en saisie-contrefaçon :**

"Attendu que les nullités alléguées ont trait aux saisies-contrefaçons, moyens de preuve offerts aux parties pour établir au fond le bien-fondé d'une action en contrefaçon... Attendu que le bien-fondé de la demande en revendication de propriété implique le rejet de l'intégralité des demandes de J.LEROY, rendant par là-même sans objet au regard de ses prétentions l'examen des nullités alléguées".

* **Sur la faute de LEROY relative au dépôt :**

"Attendu que EDF ne saurait toutefois valablement reprocher à J.LEROY d'avoir agi de mauvaise foi tant lors du dépôt de la demande de brevet qu'en intervenant auprès de ses sous-traitants; que devant son inaction, J.LEROY qui avait réalisé l'invention a pu se méprendre de bonne foi sur son droit à déposer une demande de brevet puis, muni d'un titre régulièrement délivré, a tenté de faire respecter les droits qui lui était ainsi conférés; attendu qu'EDF qui, au surplus, ne justifie d'aucun préjudice, sera déboutée de sa demande en dommages intérêts".

* **Sur la faute de LEROY à agir en contrefaçon :**

"Attendu que EDF ne prétend pas même avoir subi un préjudice autre que celui engendré par la nécessité pour elle de se défendre en justice en exposant de ce fait des frais non taxables... que J.LEROY a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de son droit à agir en justice; que la demande en dommages intérêts sera rejetée".

MINUTE

(du)

B

PIBD 1992 ; 529 ; III - 483

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 1992

N° du Rôle Général

6 326/91 /

~~11 102/91~~~~11 796/91~~Assignation du

25 FEV. 91

14 MAI 91

DONNE ACTE

N° 2

DEMANDEURMonsieur Jean LEROY
1 rue des Pommiers
95120 ERMONT

représenté par :

Me Robert REACH, Avocat - D. 126

DEFENDEURELECTRICITE DE FRANCE "EDF"
2 rue Louis Murat
PARIS (8^e)

représentée par :

Me LEGRAND, Avocat - R 0090

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président

Madame BLUM, Juge

Madame TARDO DINO, Juge

grosse délivrée le 23/4/92

à Reach
expédition leà
copie le 23/4/92

page première

1P
8

MINUTE

GREFFIER DIVISIONNAIRE

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 6 mars 1992
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

*

* *

Jean LEROY a effectué toute sa
carrière professionnelle à EDF-GDF.

Affecté au Service Technique
Electricité du CENTRE DE DISTRIBUTION ILE DE
FRANCE NORD, il a bénéficié d'une importante
promotion interne.

IL a pris sa retraite le 1er
juillet 1978 alors qu'il exerçait les fonctions
d'ingénieur-chef de la division entretien spé-
cialisé.

Jean LEROY a réalisé diverses
inventions objets de différents brevets déposés
par l'EDF de 1971 à 1978 notamment :

- le brevet n° 74 24493, intitulé
dispositif autonome de protection ampéremétrique
à action temporisée et son certificat d'addition
n° 75 30479,

- le brevet n° 75 35274, intitulé
dispositif autonome de protection ampéremétri-
que homopolaire .

Courant 1977, EDF a mis en oeuvre
une station expérimentale au poste de BARROIR.

Jean LEROY y a travaillé et a
dressé en décembre 1977 un rapport intitulé
"LES PROTECTIONS AUTONOMES" proposant une
"structure ~~naturelle~~ des circuits électriques
de contrôle des postes sources consécutive à la
mise en oeuvre des protections autonomes" .

7 nouvelle

PD

page deuxième

PD

97

AUDIENCE DU
10 AVRIL 92

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

Il a suggéré qu'un autre certificat d'addition au brevet n° 74 24493 soit pris.

Cette demande a été transmise par la voie hiérarchique courant juin 1988.

La Division brevets et propriété industrielle de la Direction des Etudes et Recherches de l'EDF, saisie de la question, a interrogé son conseil en brevets et par lettre du 18 août 1978 a informé LE CENTRE DE DISTRIBUTION ILE DE FRANCE NORD qu'après comparaison des éléments des notes techniques qu'il lui avait adressées avec les brevets déposés, il lui apparaissait inutile d'envisager le dépôt d'un nouveau certificat d'addition, les modifications intervenues constituant, selon elle, des aménagements de techniques usuelles n'impliquant pas d'activité inventive.

Après son départ à la retraite, Jean LEROY a déposé à l'INPI deux demandes de brevets d'invention dont l'une n° 80 05996 du 18 mars 1980 intitulée "STRUCTURE NOUVELLE DES CIRCUITS A BASSE TENSION DES POSTES ELECTRIQUES A HAUTE TENSION".

Jean LEROY a soumis à l'EDF le texte de ces demandes de brevets déposées, avant leur publication.

Durant l'été 1981, la Division Brevets et Propriété Industrielle de la Direction des Etudes et Recherches de l'EDF s'est enquis auprès des services concernés de l'intérêt que pouvait présenter pour l'EDF les dispositifs, objets des brevets demandés par Jean LEROY. Elle a par ailleurs interrogé son conseil en brevets sur la portée et la validité des brevets éventuellement délivrés.

Par lettre interne du 6 novembre 1981, elle a avisé la DIRECTION DE LA DISTRIBUTION que "les dispositions de la demande de brevet" n° 80 05996 semblaient à retenir en indiquant "selon la note C.D. ILE DE FRANCE "NORD, l'invention a bien été réalisée avant "le départ à la retraite de Monsieur LEROY et "les propositions que nous faisons à la fin "de notre note du 11 août 1991 paraissent bien "s'imposer pour régler le problème, Monsieur "LEROY ne pouvant valablement s'y opposer "puisque'il s'agit d'une invention réalisée "au moment où il était agent EDF c'est à dire

"cession par Monsieur LEROY de la demande de
"brevet à EDF moyennant le remboursement des
"frais avancés par lui et en engagement de notre
"Etablissement (qui utiliserait gratuitement le
"brevet) de lui verser 50 % des royalties tou-
"chées pour les applications hors EDF" .

Le 10 mars 1982, Jean LEROY
a eu un entretien avec les services de l'EDF
relatif notamment à sa demande de brevet n°
80 05996.

Il lui était indiqué que l'inven-
tion concernée avait été faite avant son dé-
part en retraite et dans l'exercice de ses fonc-
tions ; que par ailleurs la "valeur propriété
industrielle" de la demande de brevet était assez
limitée.

L'EDF lui a proposé d'acquérir
le brevet moyennant le remboursement des frais
avancés pour la préparation et le dépôt de la
demande et le versement de 50 % des redevances
perçus du fait de l'exploitation par des tiers
pour les besoins de la clientèle hors EDF, hors
des filiales EDF ou hors des sociétés d'économie
mixte dans lesquelles EDF a une participation.

Jean LEROY n'a pas donné suite à
cette proposition.

Le brevet n° 80 05996 a été déli-
vré le 7 janvier 1983.

Autorisé par ordonnance rendue le
21 décembre 1990 par le Président du Tribunal
de Grande Instance de NANTERRE à faire pratiquer
une saisie contrefaçon par voie de description,
Jean LEROY a fait dresser le 13 février suivant
par Me HUPPE, huissier de justice à ISSY LES
MOULINEAUX, un procès-verbal "de constat" dans
le poste "MOULINEAUX" d'EDF .

Puis faisant valoir que EDF utili-
sait depuis 1986 des postes sources avec nouveau
palier technique présentant les caractéristiques
revendiquées par son brevet n° 80 05996, Jean
LEROY a assigné, le 25 février 1991, EDF en
priant le Tribunal de :

AUDIENCE DU
10 AVRIL 92

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

"1°/ constater la contrefaçon par EDF
"d'un procédé protégé au bénéfice de Jean
"LEROY au vu notamment du constat effectué
"par Me HUPPE huissier le 13 février 1991,

"2°/ donner acte à Monsieur LEROY de ce
"qu'il est prêt à consentir à EDF une licence
"d'exploitation dans les conditions ci-dessus
"exposées,

"3°/ A défaut et Monsieur LEROY ne pouvant
"disposer de son invention du fait des agisse-
"ments d'EDF, fixer le montant des dommages-
"intérêts à lui verser à la somme de 810 000 F
"par année d'exploitation soit à ce jour à
"4 050 000 F.

"Dire que cette somme portera intérêts au
"taux légal à compter de la date de l'assi-
"gnation.

"Subsidiairement désigner tel expert qu'il
"plaira..."

Jean LEROY a demandé l'exécution
provisoire du jugement et la somme de 50 000
F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.

Autorisé par ordonnance du Président
du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en
date du 14 mars 1991, Jean LEROY a fait procé-
der le 12 avril suivant par ministère de
Me SAINT-MARTIN, huissier de justice à MARINES,
à une saisie contrefaçon par voie de descrip-
tion au poste de haute et moyenne tension de
DUISIEUX à PONTOISE.

Il a assigné EDF aux mêmes fins que
précédemment les 18 et 26 avril 1991.

Le 14 mai 1991, EDF a assigné Jean
LEROY pour entendre juger que l'invention
ayant donné lieu au dépôt du brevet
n° 80 05996 est sa propriété et que le bre-
vet n° 80 05996 lui appartient.

EDF a demandé qu'il lui soit
donné acte que, sur justificatifs, elle offre
à Monsieur LEROY le remboursement des frais
de dépôts, d'examen et d'entretien du brevet.

Elle a sollicité la condamnation de Jean LEROY à lui payer 300 000 F à titre de dommages intérêts au motif que celui-ci avait agi de mauvaise foi tant lors du dépôt de la demande de brevet qu'en intervenant auprès de ses sous-traitants.

Elle a réclamé l'exécution provisoire et la somme de 30 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces diverses instances ont été jointes dans le cadre de l'instruction de l'affaire.

Par conclusions du 24 mai 1991, Jean LEROY a précisé qu'il opposait à EDF les revendications 1 à 8, 10 et 11 du brevet n° 80 05996.

EDF, répondant aux assignations qui lui ont été délivrées, a soulevé la nullité du procès-verbal de constat du 13 février 1991, de l'assignation du 25 février 1991, de la requête aux fins de saisie-contrefaçon du 13 mars 1991, de l'ordonnance du 14 mars 1991, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 avril 1991 et de l'assignation du 18 avril 1991.

Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de Jean LEROY à lui payer, outre 50 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 100 000 F à titre de dommages-intérêts.

Subsidiairement au fond, elle a demandé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de son action en revendication de propriété et le débouté de Jean LEROY, faute par lui de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

Jean LEROY a conclu au rejet des diverses "nullités de procédure" invoquées. Au fond, il s'est opposé à la demande d'EDF et a sollicité l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.

AUDIENCE DU
10 AVRIL 92

3è CHAMBRE
2è SECTION

N° 2 SUITE

EDF a déclaré persister dans son action en revendication de propriété du brevet n° 80 05996 en indiquant que Jean LEROY revendiquait à son profit des droits privatifs sur une technologie antérieure appartenant à EDF.

Elle a conclu au débouté de Jean LEROY en ses demandes. Subsidiairement, EDF a maintenu ses moyens de nullité et a fait valoir que l'installation saisie-décrite étant en tous points conforme à l'installation de BARROIR et à la technologie mise en oeuvre dans ce poste, Jean LEROY devait être débouté de sa demande sur la base de la possession personnelle antérieure d'EDF.

*

* *

SUR LA REVENDICATION DE PROPRIETE DU BREVET

n° 80 05996

Attendu que EDF soutient à l'appui de sa demande, dont l'examen s'impose préalablement à celui de l'action en contrefaçon de brevet introduite par Jean LEROY, que celui-ci, appelé normalement à prendre sa retraite le 1er juillet 1977, a été maintenu en fonction jusqu'au 1er juillet 1978 pour surveiller la mise en oeuvre à titre expérimental de la protection sans alimentation auxiliaire basse tension et de la filerie correspondante du poste de BARROIR ;

Que Jean LEROY a réalisé avec MM. CUNY et TEYSSÉDRE l'invention par lui déposée à titre personnel dans le domaine des activités EDF avec l'utilisation des techniques et des moyens spécifiques à l'entreprise ;

qu'il a en outre été récompensé pour l'ensemble de ses travaux par une augmentation exceptionnelle de son indice hiérarchique avec rétroactivité ;

Attendu que Jean LEROY réplique

15 7

que le brevet "a été pris tout à fait régulièrement ensuite d'une invention réalisée à titre personnel qu'il a proposé à EDF et du fait qu'EDF n'a pas pris ce brevet, ce qui n'est pas contesté " ;

Qu'il indique avoir décidé de prendre un brevet parce que des études et des constructions de postes appliquant sa technique étaient envisagées au SENEGAL et qu'il désirait que son invention soit protégée ;

Attendu que Jean LEROY a été employé par EDF jusqu'au 1er juillet 1978 en qualité d'ingénieur-chef de division entretien spécialisé ;

Qu'il ne conteste pas que dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à la mise en oeuvre du poste expérimental de BARROIR ;

Attendu que sa mission l'a conduit à rédiger un rapport en décembre 1977 ;

Attendu qu'il ressort de ce document à l'en tête ELECTRICITE DE FRANCE - CENTRE DE DISTRIBUTION ILE DE FRANCE NORD intitulé LES PROTECTIONS AUTONOMES que Jean LEROY avait élaboré à cette date, compte tenu de la réalisation expérimentale au poste de BARROIR, la "structure nouvelle des circuits à basse tension des postes électriques à haute tension" protégée par le brevet n° 80 05996 qu'il a déposé postérieurement à sa mise à la retraite ;

Qu'en effet dans ce rapport, Jean LEROY constatait les bons résultats fournis par la mise en service de protections autonomes associés à des circuits de contrôle fonctionnant à très basse tension par l'intermédiaire de câbles téléphoniques ; qu'il proposait notamment : la généralisation et la décentralisation des protections ampérométriques autonomes, l'adoption de très basses tensions 12 et 48 V continu, la constitution d'un module interchangeable pour toutes les fonctions ampérométriques, une filerie à structure radiale réalisée en câbles téléphoniques depuis un répartiteur central, la suppression des tranches armoires de regroupement et accessoires, la suppression des schémas de filerie remplacés par des répertoires de fonction associés aux schémas fonctionnels.

AUDIENCE DU
10 MAI 1992

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

Que plus généralement il décrivait les caractéristiques de l'invention brevetée ;

Attendu qu'il est établi que l'invention a été conçue par Jean LEROY en 1977 ;

Que c'est à cette date qu'il faut se placer pour déterminer la situation des parties au regard de l'invention ;

Attendu que les dispositions de l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1979 sont inapplicables en l'espèce ;

Attendu que Jean LEROY prouve par une pièce relative à la carrière professionnelle de son père, lui-même ancien employé d'EDF, que la promotion exceptionnelle de fin de carrière dont il a bénéficié n'est pas liée à la reconnaissance par EDF du mérite de ses inventions ;

Que cependant il n'indique pas dans ses écritures en quoi l'invention qu'il a réalisée lui serait personnelle : qu'elle a été conçue alors qu'il était salarié, avec les moyens fournis par son employeur et dans le cadre de l'activité de celui-ci ;

Attendu que bien plus il apparaît que Jean LEROY ingénieur-chef de division entretien, a été chargé d'une réalisation expérimentale ; qu'il en a dressé le bilan dans le rapport de décembre 1977 à l'en tête de son employeur ; qu'il a communiqué ce rapport par la voie hiérarchique sans jamais se prévaloir, contrairement à une pratique révélée par une correspondance du 4 décembre 1972, du caractère personnel de l'invention réalisée au vu de l'expérimentation qui lui avait confiée ; qu'il a suggéré la prise par EDF d'un certificat d'addition au brevet n° 74 24493 dont elle était titulaire ;

*été

10

Attendu que le rachat de la demande de brevet déposée par Jean LEROY proposé par EDF en 1982 n'a pas d'incidence sur ces faits et ce d'autant que le prix offert était particulièrement faible ;

10

8

Attendu que l'invention réalisée par Jean LEROY doit être considérée comme une invention de service appartenant à l'employeur;

Attendu que EDF, à laquelle aucune fin de non-recevoir est opposée, sera déclarée bien fondée à revendiquer la propriété du titre délivré ;

Qu'il lui sera donné l'acte qu'elle a requis ;

Attendu que EDF ne saurait toutefois valablement reprocher à Jean LEROY d'avoir agi de mauvaise foi tant lors du dépôt de la demande de brevet qu'en intervenant auprès de ses sous traitants ;

Que devant son inaction, Jean LEROY qui avait réalisé l'invention a pu se méprendre de bonne foi sur son droit à déposer une demande de brevet puis, muni d'un titre régulièrement délivré, à tenter de faire respecter les droits qui lui étaient ainsi conférés ;

Attendu qu'EDF qui, au surplus ne justifie d'aucun préjudice, sera déboutée de sa demande en dommages intérêts ;

SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON

Attendu que Jean LEROY a assigné EDF en contrefaçon du brevet n° 80 05996 par actes en date des 25 février, 18 avril et 26 avril 1991 ;

Attendu que EDF invoque la nullité des assignations des 25 février et 18 avril 1991 au motif que ces actes ne comportaient aucune constitution régulière d'avocat mais la simple mention d'un numéro de vestiaire ;

Attendu que l'irrégularité invoquée affecte la forme des actes et le fond ;

Qu'elle n'a pas empêché EDF de constituer rapidement avocat et n'a causé aucun grief ;

AUDIENCE DU
10 AVRIL 92

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

Qu'en tout état de cause cette nullité a été couverte par régularisation ultérieure ;

Que l'exception de nullité sera rejetée ;

Attendu que pour le surplus les Nullités alléguées ont trait aux saisies-contrefaçons, moyens de preuve offerts aux parties pour établir au fond le bien fondé d'une action en contrefaçon ;

Attendu que le bien fondé de la demande en revendication de propriété implique le rejet de l'intégralité des demandes de Jean LEROY, rendant par là même sans objet au regard de ces prétentions l'examen des nullités alléguées ;

Attendu que EDF soutient reconventionnellement que Jean LEROY a agi avec une grande légèreté en faisant procéder à deux saisies nulles et en lançant à son encontre des procédures également nulles. Qu'elle demande à ce titre la condamnation de Jean LEROY à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts ;

Mais attendu que EDF ne prétend pas même avoir ~~pas~~ subi un préjudice autre que celui engendré par la nécessité pour elle de se défendre en justice en exposant de ce fait des frais non taxables ;

Que l'exception de nullité des assignations a été rejetée ;

Que Jean LEROY a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de son droit à agir en justice ;

Que la demande en dommages intérêts sera rejetée ;

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE
CIVILE

Attendu que l'équité commande d'allouer à EDF la somme de 10 000 F pour la participation aux frais non taxables qu'elle

a exposés pour ce procès ;

Que Jean LEROY, succombant et condamné aux dépens, verra sa demande à ce titre rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit que l'invention ayant donné lieu au dépôt par Jean LEROY du brevet n° 80 05996 appartient à EDF.

Transfère à EDF la propriété du brevet n° 80 05996.

Dit que le présent jugement, passé en force de chose jugée sera inscrit sur réquisition du greffier au Registre National des brevets.

Donne à EDF acte de ce qu'elle offre, sur justificatifs, à Jean LEROY le remboursement des frais de dépôt d'examen et d'entretien dudit brevet n° 80 05996.

Déboute EDF du surplus de sa demande.

Rejette les exceptions de nullité des assignations des 25 février et 18 avril 1991.

Déboute Jean LEROY de l'intégralité de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne Jean LEROY à payer à EDF la somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne en outre aux dépens et reconnaît à Me LEGRAND, avocat, le droit

AUDIENCE DU
10 AVRIL 92

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 2 SUITE

prévu par l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile.

FAIT ET JUGÉ A PARIS, le
10 AVRIL 1992 - 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

mfes.

[Signature]

Approuvé : mot rayé nul
renvoi en marge

[Signature]

