

TGI MARSEILLE 9 JUILLET 1992

DOSSIERS BREVETS 1992.V.6

Brevet n.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE c. RICARD

(Inédit)

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE DIRIGEANT SOCIAL

**

I - LES FAITS

- 1986-1989 : M.Cl.RICARD (RICARD) dépose 13 demandes de brevet.
- 1988 : RICARD crée la société ARA France dont il est dirigeant social.
- 30 décembre 1988 : RICARD et ARA France concluent un contrat de licence sur les brevets moyennant versement d'un cash et de royalties et comportant une clause de minimum d'exploitation garanti sanctionnée par une faculté de résiliation unilatérale ou de déchéance d'exclusivité.
- : Une procédure collective est déclenchée à l'encontre de la société ARA.
- février-mai 1990 : Décision de justice approuvant un plan de cession des actifs de ARA à ENTREPRISE INDUSTRIELLE prévoyant la cession du contrat de licence à ENTREPRISE INDUSTRIELLE.
- Avril 1990 : ARA France cesse de verser des redevances à RICARD.
- 9 avril 1991 : RICARD résilie le contrat.
- 12 juin 1991 : ENTREPRISE INDUSTRIELLE assigne RICARD en revendication des brevets français et transfert à son profit des brevets étrangers correspondants en application de la législation sur les inventions de salariés.
- 9 juillet 1992 : Le Tribunal de grande instance de Marseille rejette les demandes de ENTREPRISE INDUSTRIELLE et prononce la résiliation du contrat de licence aux torts réciproques des parties.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Qualification de la situation de RICARD)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en revendication (ENTREPRISE INDUSTRIELLE)

prétend que RICARD, dirigeant social de ARA France, était lié à cette société par un contrat de travail

b) Le défendeur en revendication (RICARD)

prétend que RICARD, Dirigeant social d'ARA France, n'était pas lié à cette société par un contrat de travail.

2°) Enoncé du problème

RICARD était-il lié à ARA France par un contrat de travail ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que divers indices tels l'accord de retraite complémentaire souscrit pour le compte de RICARD auprès de la MONDIALE, les frais de recherche et de développement pour 50 % de son salaire brut ou encore les termes de l'assignation prudhomale vont dans le sens de la thèse du cumul des fonctions de salarié et de mandataire social..."

Que si les indices précités procèdent pour partie de considérations de prévoyance sociale ou d'ordre fiscal, la doctrine et la jurisprudence tendent également à écarter l'application du régime des inventions de salarié aux mandataires sociaux (Com.18 juin 1979 et 21 juin 1988; Lyon 10 septembre 1987; Paris 22 janvier 1987)..."

Attendu qu'ainsi que le souligne le Professeur LE STANC en conclusion de la consultation versée aux débats, les contrats de licence concédés par M.RICARD l'ont été de gré à gré dans une relation breveté-licencié, et non pas en application éventuelle de l'article 1 ter, à titre d'un aménagement amiable du droit d'attribution".

2°) Commentaire de la solution

Le jugement du Tribunal de Marseille est organisé autour de deux propositions qui doivent être approuvées.

- En l'espèce, aucun contrat de travail ne liait RICARD à ARA France et on ne peut arguer en fonction de cette qualification les différents indices d'ordre social ou fiscal qui n'imposent point cette qualification. En conséquence, l'activité de M.RICARD au sens de la société

ENTREPRISE INDUSTRIELLE tenait à sa qualité de mandataire social et point à celle de partie à un contrat de travail. En conséquence, M.RICARD n'est pas lié par un contrat de travail à la société ARA France et l'article 1 ter de la loi des brevets est inapplicable de ce chef.

- Le problème se posait de savoir si, à défaut d'application directe, la même législation n'était point applicable aux relations des mandataires sociaux et aux relations entre une société et un dirigeant social. Les décisions approuvées par le Tribunal et par la doctrine sont en sens contraire et nous rappellerons sur ce point particulièrement, l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 21 juin 1988 dans une affaire Rycovet (PIBD 1988.444.III.504, Dossiers Brevets 1988.V.5) énonçant, notamment *"que les règles sur les inventions d'employés ne peuvent pas s'appliquer aux relations de dirigeant entre une société et ses dirigeants sociaux pour des raisons d'analogie"*.

Les dispositions sur les inventions de salariés n'étaient donc pas applicables à la relation entre ARA France et RICARD de ce second chef.

DEUXIEME PROBLEME (Absence de mission inventive)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en revendication (ENTREPRISE INDUSTRIELLE)

prétend qu'une mission inventive avait été imposée à RICARD par son employeur ARA.

b) Le défendeur en revendication (RICARD)

prétend que nulle mission invention n'avait été imposée par son employeur ARA.

2°) Enoncé du problème

A les supposer relations de travail, une mission inventive participait-elle aux relations de RICARD et de ARA FRANCE ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"L'Entreprise Industrielle n'est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d'une activité inventive dans le cadre d'un contrat de travail ou consécutive à une mission inventive et de recherche dans les conditions spécifiées à l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 modifiée".

2°) Commentaire de la solution

A supposer même qu'il y ait eu contrat de travail il n'y avait point la mission inventive prévue par ce contrat faute de démonstration par l'employeur.

On notera, en particulier, que la simple prétention qu'un contrat de travail existait entre la société et son dirigeant social n'inclut pas une mission inventive de celle-ci à celui-là.

Enrôlement n° 6824/91

grosse.....

e.....

à M^e.....

e.....

à M^e.....

Expédition :

le.....

à M^e.....

le.....

à M^e.....

PREMIERE CHAMBRE

Jugement n° 4 du 9 JUIL 1992

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame VEYRE
VICE-PRESIDENT
Madame ROBIN
1^{er} Juge
Monsieur JOURDAN
VICE-PRESIDENT

Greffier : M.G. AMSELLEM

Débats : A l'audience publique du 27 MAI 1992

Devant les mêmes magistrats

A l'issue de laquelle la date du délibéré a
été fixée au 8 JUILLET 1992 prorogée au 9 juillet 1992

ENTREPRISE INDUSTRIELLE C/ RICARD
Me ROSENFELD
Me BOLLET

A l'audience publique du 9 juillet 1992

Par Monsieur JOURDAN, VICE-PRESIDENT

Assisté de M.G. AMSELLEM, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort.

NOMS DES PARTIES

- La Société " ENTREPRISE INDUSTRIELLE SA " au capital de 130.800.000Fr, inscrite au RC PARIS sous n° B 552 058 554, dont le siège social est à 75008 PARIS, 29, rue de Rome, agissant poursuites et diligences de son Président-Directeur Général, domicilié en qualité audit siège ;

DEMANDERESSE

Ayant Maître ROSENFELD, Avocat postulant à MARSEILLE
Maître LEGRAND, Avocat plaident à PARIS

CONTRE

- Monsieur Claude RICARD, demeurant 52, cours Gambetta 13100 AIX EN PROVENCE ;

DEFENDEUR

Ayant la SCP BOLLET, Avocat postulant et plaident

Par exploit introductif d'instance en date du 12 JUIN 1991, la société anonyme l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE assignait en revendication de brevets français et étrangers Mr Claude RICARD ;

La société demanderesse " repreneur" des sociétés ARA et ARA FRANCE en redressement judiciaire, revendiquait en effet la propriété et la jouissance en FRANCE et à l'étranger de tous les brevets nécessaires selon elle à la poursuite de l'activité de l'entreprise, brevets réalisés selon la demanderesse avec les moyens techniques et humains de la société ARA ;

S'appuyant notamment sur les arrêts rendus par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE au 1er semestre 1990, sur la concession de licence du 30 Décembre 1988 et sur les dispositions législatives régissant les inventions de salariés, la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demandait au Tribunal de dire :

- que les 13 brevets litigieux enregistrés de 1986 à 1989 faisaient partie de l'activité et du fonds exploité par la société ARA et repris par la société requérante au titre du redressement judiciaire ;

- qu'en l'absence de convention collective, d'accord d'entreprise ou de stipulations contraires du contrat de travail, aucune rémunération supplémentaire n'est due à Mr Claude RICARD ;

- que le jugement, une fois définitif, sera inscrit sur le Registre national des brevets ;

- que les brevets étrangers correspondants sont également la propriété de L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, Mr Claude RICARD devant être condamné à justifier à l'inscription sur les Registres Nationaux des brevets étrangers correspondants, sous astreinte définitive de 10.000frs ;

Il était réclamé subsidiairement :

- l'attribution à L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE de la propriété des mêmes brevets ;

- l'exonération de tout juste prix au profit de Mr RICARD, en raison des sommes d'ores et déjà perçues par ce dernier dans le cadre de son contrat de licence ;

- la désignation d'un expert aux fins de fixer, le cas échéant, ce juste prix au vu des sommes d'ores et déjà reçues par Mr RICARD et de la dépendance éventuelle des brevets déposés par Mr RICARD par rapport à ceux dont la société ARA FRANCE était propriétaire et dont la propriété a été attribuée à L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ;

Il était demandé en outre de faire défense à Mr RICARD de procéder à la cession en tout ou en partie des brevets étrangers correspondants aux brevets français en cause et ce sous astreinte de 100.000Fr par manquement constaté, cela avec exécution provisoire ;

L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demandait enfin 200.000Fr de dommages-intérêts et 50.000Fr au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

De son côté, le défendeur réclamait 500.000Fr de dommages-intérêts pour procédure maligne et dolosive et 20.000Fr en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les moyens développés par les parties antérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 février 1992 et reprises à l'audience seront examinés lors de l'exposé des motifs de la décision ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les moyens d'irrecevabilité pour autorité de chose jugée s'avèrent inopérants faute d'identité de cause, d'objet et de parties, l'action de maître MARIANI ayant été rejetée tant sur le fondement de la confusion des patrimoines que sur celui de l'article 182 flier, 4 et 6 de la loi du 25 JANVIER 1985 ;

Attendu qu'entre autres éléments corporels et incorporels compris dans la cession des sociétés ARA et ARA FRANCE, la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE se voyait attribuer le contrat de licence exclusive d'exploitation de brevets passé le 30 DECEMBRE 1988 entre Mr Claude RICARD et la Société ARA FRANCE ;

Attendu que ce contrat de licence exclusive d'exploitation prévoyait notamment :

- l'obligation pour le breveté et la société licenciée de se communiquer mutuellement tous les perfectionnements et extensions découverts en cours de contrat, y compris en cas de dépôt de brevets de perfectionnements et extensions ;

- l'octroi à Mr RICARD, PDG de la société ARA et président du Conseil d'administration de la société ARA FRANCE, de la somme de 120.000Fr pour chacun des onze brevets et 5% de royalties sur le chiffre d'affaires ;

Mais attendu qu'il était également prévu :

- que si la société ARA FRANCE ne parvenait pas, en exploitant les licences à dégager un chiffre d'affaire de 10.000.000Fr au cours d'une année, le breveté aurait la faculté, soit de résilier unilatéralement le contrat, soit de supprimer l'exclusivité ;

- qu'à l'issue d'une période probatoire de trois ans destinée à permettre de tester le marché, la société ARA FRANCE avait la possibilité de demander au breveté de transformer la licence exclusive en une cession, sur la base d'un prix défini par expert ; que loin d'invoquer cette clause, l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, tantôt se prévaut du contrat de concession de licence pour estimer qu'aucun juste prix n'est dû, en raison des sommes déjà perçues par Mr RICARD, tantôt invoque le statut de salarié de Mr RICARD à l'appui d'une action en revendication excédant les brevets inclus dans le contrat de concession de licence, tantôt en fin l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE se retranche sur l'absence de convention collective, d'accord d'entreprise ou de stipulations contraires du contrat de travail pour dénier toute rémunération supplémentaire à Mr RICARD ;

Attendu que ce dernier a manifesté par courrier du 9 AVRIL 1991, soit trois mois et demie après l'acte notarié de cession (18/12/1990), son intention de résilier à titre conservatoire le contrat de licence, sauf en cas de versement avant le 31 MAI 1991 de 600.000Fr de royalties ;

Attendu qu'une telle manifestation unilatérale de volonté, concomitante du point de départ de la cessation de versement des royalties à Mr RICARD, permet de faire remonter au mois d'avril 1990 la rupture des relations contractuelles entre les parties dès lors que, de son côté, l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE s'est abstenue à compter de cette date d'effectuer les versements prévus à l'article 4 du contrat de licence exclusive, bien que la levée d'option n'ait été notifiée que le 31 JANVIER 1992 à la requête de la demanderesse ;

Attendu qu'au vu des divers éléments versés aux débats, il y a lieu de prononcer aux torts réciproques la résiliation dudit contrat ;

Attendu que divers indices tels l'accord de retraite complémentaire souscrit pour le compte de Mr RICARD auprès de la MONDIALE, les frais de recherche et de développement pour 50% de son salaire brut ou encore les termes de l'assignation prudhommale vont dans le sens de la thèse du cumul des fonctions de salarié et de mandataire social ;

+ précises
Mais attendu que l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE n'est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d'une activité inventive dans le cadre d'un contrat de travail ou consécutive à une mission inventive et de recherche dans les conditions spécifiées à l'article I ter de la loi du 13 Juillet 1978 modifiée ; que si les indices précèdent pour partie de considérations de prévoyance sociale ou d'ordre fiscal, la doctrine et la jurisprudence tendent également à écarter l'application du régime des inventions de salarié aux mandataires sociaux (Com 18/06/1979 et 21/06/1988 ; LYON 10/09/1987 ; PARIS 22/01/1987) ;

Attendu qu'en tout état de cause, les règles du droit français amènent à distinguer trois catégories d'inventions :

- inventions de mission relevant du seul employeur, l'employé pouvant par l'effet des conventions collectives ou des contrats individuels d'emploi prétendre à une rémunération supplémentaire;

- inventions hors mission attribuables appartenant à l'employé sauf exercice par l'employeur d'un mécanisme d'attribution qui le rend titulaire de droits réels ou de licence sur tout ou partie de l'invention qu'il souhaite, le transfert étant alors assorti d'une dette de juste prix ;

- inventions hors mission non attribuables appartenant à l'employé inventeur sans qu'une situation privilégiée soit reconnue à l'employeur à l'égard des brevets que son collaborateur pourrait déposer librement et à ses frais ;

Attendu qu'ainsi que le souligne le professeur LE STANC en conclusion de la consultation versée aux débats, les contrats de licence concédés par Mr RICARD l'ont été de gré à gré dans une relation breveté-licencié, et non pas en application éventuelle de l'article 1 ter, à titre d'un aménagement amiable du droit d'attribution ;

Attendu que, de surcroît, il n'apparaît pas que Mr RICARD ait été investi, avant d'être licencié pour faute grave, d'une activité inventive dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de " responsable du développement " repris avec les actifs et une cinquantaine de salariés ;

Attendu que le défendeur n'est pas fondé dans sa demande reconventionnelle de 500.000Fr de dommages-intérêts pour procédure abusive et maligne dont l'allégation par le demandeur n'est nullement étayée en l'état ; qu'au vu notamment des décisions de justice intervenues jusqu'à présent dans cette affaire, l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et n'a nullement abusé de son droit d'ester en justice pour voir trancher le présent litige ;

Attendu qu'il n'existe cependant aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déboute l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE de tous ses chefs de demandes ;

Prononce la résiliation aux torts réciproques des deux parties du contrat de licence exclusive du 30 Décembre 1988, par suite de la rupture des relations contractuelles consécutives d'une part à la manifestation unilatérale de volonté de Mr Claude RICARD datée du 9 AVRIL 1991, d'autre part à la cessation concomitante de versement des royalties dues à Mr RICARD ;

Déboute Mr Claude RICARD de sa demande reconventionnelle de dommages - intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;

Condamne la société l' ENTREPRISE INDUSTRIELLE aux dépens distraits au profit de la SCP BOLLET et associés ;

AINSI JUCE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE A MARSEILLE

LE 19 JUIL. 1992

LE GREFFIER

LE PRESIDENT *Empiti*

R *vic-président*