

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3 décembre 1998, Mèmeric THIBIERGE a assigné devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE la société ARJO WIGGINS pour entendre :

- Dire et juger que l'invention de M.THIBIERGE brevetée sous le n° 2 670 811 pour la France, sous le n° 92 11413 pour le brevet international et sous le n° 54 3245 pour le brevet européen constitue une invention "hors mission attribuable", conformément aux dispositions de l'article L 611.7.2 du code de la propriété intellectuelle,
- Dire et juger que la société ARJO WIGGINS ayant exercé son droit d'attribution sur cette invention, M.THIBIERGE a droit au juste prix de la rémunération correspondante,

En conséquence,

- fixer le juste prix à dire d'expert depuis la date du dépôt du brevet jusqu'à nos jours ainsi que l'évolution du bénéfice à venir et ce par un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les ventes de papiers conformes à l'invention.

Par jugement en date du 15 juin 1999, le tribunal de grande insrtance de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction.

Dans ses dernières conclusions M.THIBIERGE soutient que :

- son apport dans la réalisation objet des brevets sus-visés a été décisif alors qu'il était chef de groupe Marketing Papiers Création au sein de la division Papiers Fins de la société ARJO WIGGINS puisque c'est lui qui a eu l'idée de recouvrir d'une couche pigmentée une feuille imprimable marquée et qui a proposé l'utilisation du procédé consistant à se servir d'une lame d'air pour disperser la couche de couleur sur le papier marqué,
- l'exploitation commerciale de ce produit a remporté un vif succès,
- son contrat de travail ne lui confiant aucune mission inventive, laquelle ne peut se déduire de ses fonctions, l'invention par lui réalisée relève des dispositions de l'article L 611-7.2 du code de la propriété intellectuelle applicable aux inventions "hors mission" et doit donner lieu à une rémunération du "juste prix" en contrepartie de l'attribution de cette invention à son employeur,
- la prescription quinquennale opposée par la société ARJO WIGGINS n'est pas applicable s'agissant de la rémunération d'une invention hors mission,

-au surplus l'action du demandeur n'est pas prescrite dès lors que M.THIBIERGE n'a pas eu connaissance de l'exploitation commerciale de son invention avant 1994.

M.THIBIERGE qui maintient sa demande d'expertise sollicite à titre de provision la condamnation de la société ARJO WIGGINS à lui verser la somme de 1.500.000 F. Subsidiairement, il demande l'extension de la mission de l'expert à la fixation de la rémunération supplémentaire du fait de la réalisation de l'invention et en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour s'opposer à ces demandes la société ARJO WIGGINS SA ainsi que la société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS qui intervient volontairement à la procédure à la

suite de l'apport partiel d'actifs en date du 30 novembre 2000 qui lui a transféré la propriété du brevet litigieux, soutiennent que :

-la rémunération supplémentaire à laquelle peut donner lieu le paiement du juste prix est considérée comme un complément de salaire dont le paiement est soumis à la prescription quinquennale d'ordre public,

-M.THIBIERGE connaissait depuis juin 1992 l'exploitation commerciale de l'invention litigieuse,

-il entrerait directement dans ses fonctions d'être à la recherche de nouveaux produits et s'il a été à l'origine de cette idée il n'était pas dans ses compétences d'en assurer le développement technique, développement qui a été réalisé par les services "études et développement" de la société sous la conduite de deux ingénieurs de recherche M.GOGUELIN et M.BARTHEZ lesquels, figurent comme co-inventeurs du brevet litigieux,

-ainsi l'invention dont M.THIBIERGE n'est que le co-auteur pour le concept marketing concrétisé par les services "recherche" de la société, relève bien de l'invention de mission qui a été rémunérée à sa juste valeur par l'octroi d'une prime exceptionnelle de 25.000 F en décembre 1990 et d'une augmentation de salaire de près de 20%.

Subsidiairement et à supposer l'invention hors mission établie, la société en défense soutient que l'évaluation de son juste prix devrait s'effectuer à la date de la revendication d'attribution en fonction des perspectives d'exploitation et non à posteriori au regard de l'exploitation réelle de l'invention, la demande de provision de 1.500.000 F étant exorbitante et ne reposant sur aucune pièce.

La société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS sollicite donc outre le débouté des demandes de M.THIBIERGE sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION

Il convient au vu de l'acte d'apport partiel d'actifs conclu le 24 octobre 2000 entre la société ARJO WIGGINS SA et les PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER ainsi que de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2000 aux termes de laquelle la dénomination sociale des PAPETERIES CANSON est devenue ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS, de donner acte à la société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS de son intervention volontaire aux lieux et places de la société ARJO WIGGINS SA.

I - SUR LA QUALIFICATION DE L'INVENTION :

En application des dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle :

"1° Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail

comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprises et les contrats individuels de travail...

2° Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois lorsqu'une invention est faite par un salarié, "soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions", soit dans le domaine des activités de l'entreprise...l'employeur a le droit... de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix..."

Il résulte des dispositions sus-visées que les inventions des salariés obéissent à deux régimes distincts suivant qu'elles sont ou non réalisées dans le cadre d'un contrat de travail comportant une mission inventive, laquelle doit correspondre à des fonctions effectives.

Dans le cadre des inventions "de mission", le salarié a droit à une rémunération supplémentaire déterminée le plus souvent par les conventions applicables.

Dans le cadre des inventions "hors mission" qui sont réalisées par le salarié à l'occasion de son contrat de travail mais sans que ce dernier comporte une mission inventive, l'employeur peut se faire attribuer l'invention à condition d'en verser le juste prix lequel doit être calculé "tant en fonction des apports initiaux de l'employeur et du salarié que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention."

En l'espèce, M.THIBIERGE a été embauché en qualité de chef de produits au sein de la société ARJOMARI le 28 mars 1988.

A la date du dépôt du brevet litigieux en décembre 1990, il exerçait les fonctions de Chef de Groupe Marketing dans le département Papiers Fins.

Selon la définition de son poste, il avait pour responsabilités de :

- développer et mettre en oeuvre les plans marketing,
- recommander des objectifs et des stratégies marketing notamment en termes de développement de produits anciens et nouveau.

S'il lui appartenait comme à tout directeur marketing dans le cadre de cette définition de fonction de faire preuve de créativité dans les initiatives et les innovations, la faisabilité et donc l'étude des procédés de nature à permettre la réalisation de produits nouveaux répondant aux attentes du marché relevaient normalement du département "Etudes et Développement" et n'entrait pas dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M.THIBIERGE.

Dès lors, il appartient au tribunal d'apprécier au vu de la contribution effective de M.THIBIERGE à l'invention en cause si celle-ci entrerait directement dans sa mission en qualité de Directeur Marketing.

Selon le brevet litigieux, l'invention concerne le procédé de fabrication d'une feuille imprimable marquée comportant une couche pigmentée et offrant les mêmes avantages que le papier couché.

Il existait jusqu'alors des papiers couchés, grainé postérieurement par gaufrage, mais le concept de réaliser d'abord le papier grainé traditionnellement puis de le coucher ultérieurement, se heurtait à l'idée que la couche pigmentée allait obstruer les creux du papier et en effacer le marquage.

Comme le reconnaît M.THIBIERGE, cette invention a nécessité outre la définition des caractéristiques du produit recherché, des essais de mise au point conduits par deux ingénieurs de la société ARJO WIGGINS, M.BARTHEZ et M.GOGUELIN, bio-chimistes, co-inventeurs du brevet.

Il résulte notamment de l'historique de l'invention dressé par M.THIBIERGE le 18 avril 1997, que la part attribuable à ce dernier dans la naissance de l'invention objet du brevet litigieux relève en réalité de sa mission telle que définie dans sa définition de poste puisqu'elle a consisté au regard des besoins du marché et des produits existants à suggérer par la réalisation d'un papier grainé traditionnellement puis couché, de concilier à la fois l'originalité du papier grainé et la bonne imprimabilité du produit couché.

M.THIBIERGE indique en effet que malgré son scepticisme initial, le service Etude et Développement auquel a été confiée la faisabilité du projet a mené celle-ci à son terme sans d'ailleurs que M.THIBIERGE soit associé au procédé de sa réalisation, procédé dont il indique lui-même que le service Etude et Développement en est l'inventeur.

Dès lors que M.THIBIERGE n'est à l'origine que de l'idée technique et marketing de l'invention mais aucunement de sa faisabilité technique, sa part dans l'invention doit être limitée à une invention de mission telle que définie à l'alinéa 1 de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle et qui donne lieu à une rémunération supplémentaire déterminée par la convention collective applicable.

II - SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE M.THIBIERGE :

La rémunération supplémentaire relative à l'invention de mission doit être considérée comme un complément de salaire et est dès lors soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil.

En l'espèce la rémunération supplémentaire du salarié relative à son invention est prévue à l'article 43 de la convention collective applicable qui dispose :

"Si dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une

gratification en rapport avec la valeur de l'invention et ceci même dans le cas où le cadre est en retraite ou n'est plus au service de l'employeur."

Compte tenu de ces conditions spécifiques d'attribution et notamment de celles relatives à l'exploitation commerciale du brevet et également de son mode d'évaluation, le point de départ de cette prescription se situe au jour de la connaissance par le salarié de l'exploitation commerciale dans tous ses aspects économiques de l'invention.

En l'espèce, la société ARJO WIGGINS ne peut arguer de la connaissance par M.THIBIERGE qui a assigné le 3 décembre 1998 d'une exploitation du brevet litigieux antérieure au 3 décembre 1993.

En effet dans son courrier en date du 9 juin 1992, la direction des relations humaines de la société ARJO WIGGINS indiquait à M.THIBIERGE que l'invention n'était pas exploitée et qu'elle ne manquerait pas de mettre en oeuvre les dispositions de la convention collective applicable si le brevet venait à être commercialisé. Or ce n'est que le 27 juin 1996 que la société ARJO WIGGINS reconnaissait une exploitation du brevet par le versement d'une rétribution de 10.000 F.

Elle ne peut donc soutenir que la commande d'essais du 19 juin 1992 constitue bien l'exploitation commerciale du brevet, d'autant que la note relative à cette commande précise que le client informé de la phase de mise au point a bénéficié de ce fait d'un prix avantageux.

Il résulte enfin des pièces versées aux débats et notamment des articles de la presse spécialisée de juin 1994, que la société ARJO WIGGINS qui a déposé la marque "sensation" afférente au produit breveté en août 1993, n'en a véritablement commencé l'exploitation que courant 1994.

En effet les deux factures de juin et d'août 1993 qui concernent des commandes à destination de l'étranger sont insuffisantes pour établir une exploitation sérieuse de l'invention, exploitation qui n'était pas connue de M.THIBIERGE lequel avait quitté la société ARJO WIGGINS courant 1992.

En conséquence, en assignant dans le délai de cinq ans à compter de l'exploitation commerciale de l'invention qu'il souhaite voir rémunérée, M.THIBIERGE est recevable en sa demande de rétribution complémentaire.

III - SUR L'EVALUATION DE LA "REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE" DUE A M.THIBIERGE :

Le contrat de travail de M.THIBIERGE ne prévoyant pas les conditions d'une telle rémunération, il convient de se reporter à l'article 43 de la convention collective applicable qui dispose : "Si dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention et ceci même dans le cas où le cadre est en retraite ou n'est plus au service de l'employeur."

La société ARGO WIGGINS ne peut arguer du versement d'une prime de 25.000 F et d'une augmentation de salaire de près de 20% intervenue en juillet 1990, soit antérieurement à la mise au point du produit breveté, pour estimer avoir rempli les obligations prévues à l'article 43 de la convention collective applicable en l'espèce à l'égard de M.THIBIERGE, dès lors qu'elle indiquait elle-même dans un courrier de 1992, qu'en l'absence en 1990 de toute commercialisation de l'invention, elle ne pouvait en apprécier la valeur et donc rétribuer M.THIBIERGE sur la base d'une exploitation commerciale alors inconnue.

En outre il ne résulte ni de la loi ni de la convention collective applicable que la rémunération supplémentaire doit être fixée en fonction du salaire de l'inventeur.

En revanche, la valeur de l'invention telle que prévue à la convention collective, doit s'apprécier au moment de son attribution à l'employeur en tenant compte des perspectives normalement espérées à cette date ainsi que de la part prise par l'inventeur concerné dans la conception de l'invention.

Il résulte d'un compte rendu de réunion tenue le 17 septembre 1991 que les prévisions de vente s'élevaient en quantité entre 1500 et 2000 tonnes pour 1993 pour un prix de 16 F par kilo.

Compte tenu de la part prise par M.THIBIERGE qui s'il a eu l'idée d'un papier d'abord grainé avant d'être couché, n'a pas participé à la conception et à la mise en place du procédé permettant d'obtenir le produit souhaité, compte tenu de la valeur de l'invention telle qu'elle apparaît fin 1993 et au vu de son intérêt commercial certain, étant rappelé qu'il s'agit d'une invention de mission qui fait l'objet d'une gratification du salarié laquelle ne se confond pas avec le juste prix réclamé, d'instruction.

il convient de fixer à la somme de 15.245 euros la rémunération supplémentaire due par la société ARJO WIGGINS à M.THIBIERGE sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction.

En raison de la nature du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et il convient de l'ordonner.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.THIBIERGE les frais irrépétibles de la procédure et la société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS sera condamnée à lui verser la somme de 4.573 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,
Statuant publiquement,
Par jugement contradictoire et en premier ressort,

-Dit que l'invention dont M.THIBIERGE est coauteur, brevetée sous le n° 2 670 811 pour la France, sous le n° 92 11413 pour le brevet international et sous le n° 54 3245 pour le brevet européen, constitue une invention de mission en application des dispositions de l'article L 611-7.1 du code de la propriété intellectuelle,

-Condamne la société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS aux droits de la société ARJO WIGGINS SA à payer à M.THIBIERGE à titre de rémunération supplémentaire la somme de 15.245 euros,

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-Condamne la société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS à payer à M.THIBIERGE la somme de 4.573 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Condamne la société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître Darius S et ce pour les dépens dont il a fait l'avance et pour lesquels il n'a pas reçu de provision.