

ARENAIRE

INTELLECTUAL PROPERTY

APEB – 21 novembre 2018

Jurisprudence relative aux inventions de
salariés & accords d'entreprise

Pierre MASSOT

La gestion des inventions de salariés

- **Un fleuve en apparence relativement tranquille**
 - Des incertitudes persistantes (indemnités fixées « à la louche », point de départ de la prescription, etc.)
 - Mais des risques en général relativement limités
- **L'improbable « Cygne Noir »***
 - Événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler mais qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle

* Pour reprendre l'expression utilisée par l'essayiste Nassim Nicholas Taleb (Le Cygne Noir, Les belles lettres, 2007)

Il existe pourtant quelques cas exceptionnels*

- **Affaire Shuji Nakamura** (prix Nobel pour l'invention de la Led bleue)
 - **20 milliards de yens** (≈ \$200 millions) (Trib. 1^{ère} instance Tokyo, 30/1/2004, selon lequel l'invention valait ≈ 60 milliards Yen, soit ≈ \$580 millions ; Nichia avait alloué moins de 200\$)
 - **840 millions de yens** (\$ 8,1 millions) après transaction (source NYT, 12/1/2005 ; Courrier international, 10/10/2014)

- **Affaire Raynaud / Hoechst**
 - **4 millions FF** (CA Paris, 29/12/1997 et Cass., 21/11/2000)

- **Affaire Draka / Comtech**
 - **> 1 million €** pour 3 inventeurs (TGI Paris, 10/11/2008)

- Le propos n'est pas tant ici de démontrer que ces cas constituent des « Cygnes Noirs » au sens où l'entend l'essayiste Taleb que de souligner que des cas exceptionnels existent, sachant par ailleurs qu'au départ ces cas sont souvent une bonne nouvelle pour l'entreprise, même s'ils créent par la suite des risques de réclamation à la hauteur du succès rencontré

De la gestion des risques à la mise en place d'une politique d'innovation

- **Sécuriser les risques (le juriste)**
- **Récompenser / Motiver (le RH)**
- **Inciter à innover (et l'entrepreneur)**

PLAN

- I. Jurisprudence récente relative aux inventions de salariés**
- II. Inventions de salariés et accords d'entreprise**

I. Jurisprudence récente relative aux inventions de salariés

- Où en sommes-nous en matière d'inventions de salariés ?

Etat des lieux

2018 : 6 décisions

- 2 arrêts de la Cour de cassation publiés au bulletin
- 2 arrêts de Cour d'appel
- 1 jugement du TGI Paris
- 1 ordonnance du JME, TGI Paris

Sources : www.doctrine.fr / www.legifrance.fr / www.darts-ip.com

Affaire Télécom Design

Des précisions – inattendues – sur le champ d’application de l’article L. 611-7 CPI

Rappel des faits (1/2)

- **2 septembre 2004** : le dirigeant de ICARE Dév. dépose une demande de brevet français (FR 2 847 727) intitulée "dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique"
- **1er août 2005** : ICARE Dév. embauche M. A, qui travaille alors sur un procédé de détection de chute
- **15 novembre 2006** : ce dernier est licencié pour motif économique
- **18 janvier 2008** : M. A dépose une enveloppe Soleau reprenant le travail réalisé selon lui à son domicile depuis son licenciement sur le procédé de détection de chute
- **4 février 2008**: M. A est embauché en qualité d'ingénieur développement par Télécom Design

Rappel des faits (2/2)

- **16 avril 2008** : les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de Icare développement, comprenant ledit brevet, sont cédés à INS, holding de Télécom Design
- **12 janvier 2009** : INS dépose un brevet français intitulé "procédé de détection de chute", désignant M. A comme co-inventeur (FR 09 50127)
- **2 mai 2011** : ce dernier assigne INS et Télécom au motif que ce brevet reprendrait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l'enveloppe Soleau déposée le 18 janvier 2008

CA Paris, 30 juin 2015, 5-1, RG 13/10097

- « *l'invention ayant fait l'objet du brevet FR 09 50127, dont M. A est l'inventeur a été réalisée par lui à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare Développement*, aux droits de laquelle interviennent sur ce point les sociétés INS et Télécom Design, et dans le cadre de la mission qui lui était confiée et **doit donc recevoir la qualification d'invention de mission** »
- La cour évalue la rémunération supplémentaire « *à la somme de 50.000 €* que la SA Télécom Design, actuelle titulaire des droits sur le brevet, sera condamnée à lui payer ».

Cass., com., 31 janvier 2018, pourvoi 16-13262

Cassation pour deux motifs :

- « ***l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant*** »
- « ***à supposer l'invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable*** »

Affaire IBM

***Compétence, interprétation de la convention
Syntec et clauses protectrices des
innovations de l'entreprise***

Rappel des faits

- **1er mai 1999** : Ilog, éditeur de logiciels de gestion racheté par IBM en 2009, engage un ingénieur « recherche et développement télécom
- Pendant son contrat de travail, il participe à la réalisation d'inventions à l'origine de l'industrialisation et de la commercialisation des produits ILOG Rules
- **17 avril 2000** : licenciement pour faute grave
- L'ancien salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

CA Paris, 6-10, 14 septembre 2016

- **Le pôle social de la Cour est compétent** pour connaître de la demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par le salarié
- « *Même si cette invention n'était pas forcément brevetable, l'article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu'une invention ou une innovation émanant d'un salarié et utilisée par l'entreprise peut donner lieu à l'attribution de primes* » ; allocation de **100.000 euros**
- les clauses interdisant au salarié de procéder à des dépôts de créations inventées pendant l'exécution de son contrat / de publier des articles scientifiques / des informations commerciales ou techniques relatives à l'log limitent la liberté d'utilisation du savoir acquis par le salarié et « **sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence** » ; allocation de **60 000 euros**

Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi 16-25.067

IBM forme un pourvoi en invoquant notamment l'article L. 615-17, al. 1, CPI : *« les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire [...] »*

Rejet du pourvoi :

« le salarié sollicitait le bénéfice de la rémunération supplémentaire pour invention en revendiquant l'application de l'article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), ce qui n'impliquait l'examen, ni de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, non plus que d'un droit patrimonial sur un logiciel ou sa documentation »

Cass., soc., 3 mai 2018, pourvoi 16-25067

Mais cassation partielle pour deux autres motifs :

- « *aux termes de l'article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), les inventions non brevetables, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l'entreprise, **pourront** donner lieu à l'attribution de primes ; **qu'il en résulte que lorsque l'invention du salarié n'est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l'entreprise, le versement d'une prime est laissé à la libre appréciation de l'employeur** »*
- « *l'engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société Ilog, **n'étaient pas assimilables à une clause de non concurrence et n'ouvraient pas droit au paiement d'une contrepartie financière** »*

Affaire ORFAGEN

Divergences apparentes sur la compétence ?

Faits et procédure

Un ancien salarié d'ORFAGEN sollicite 200k euros au titre de ses inventions et brevets devant le Conseil de Prud'hommes.

ORFAGEN soulève une exception d'incompétence au motif notamment que :

- Selon L. 611-7.1, alinéa 2, CPI « *Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou au tribunal de grande instance* »
- La convention collective applicable ne détermine pas la méthode de calcul de la rémunération supplémentaire

CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 juin 2018, RG 15/01924

La Cour se déclare incompétente au motif que les dispositions de l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L.611-7 CPI :

« Il en résulte que la question de la rémunération supplémentaire due au salarié auteur d'une invention dans le cadre de sa mission inventive n'est pas traitée par la convention collective de l'industrie pharmaceutique ».

- ***« Dans ces conditions, par application de l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, le litige relatif à la rémunération supplémentaire doit être soumis, à défaut de demande de saisine par l'une des parties de la commission paritaire de conciliation prévue par l'article L.615-21 du code de la propriété intellectuelle, au tribunal de grande instance, et plus précisément au tribunal de grande instance de Paris qui a compétence exclusive en la matière en application de l'article D.211-6 du code de la propriété intellectuelle »***

Conclusion – provisoire – sur la compétence

- **En principe: compétence du TGI (L. 611-7.1, alinéa 2, CPI combiné avec L. 615-17 CPI)**
- **Sauf disposition spécifique dans la convention collective + absence d'examen nécessaire de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet ; dans ce cas, compétence du Conseil de Prud'hommes**

Affaire MACO PHARMA

Précisions sur le point de départ de la prescription

Rappel des faits

- MACO PHARMA a déposé 5 brevets français désignant son salarié, M. G, comme co-inventeur.
- Le dirigeant de la société a proposé en 2012 de payer à M. G une rémunération de 3.333,32 euro, d'après les « *règles de rémunération des inventions de salariés mises en place* ».
- M. G a demandé une rémunération plus importante en 2013.
- MACO PHARMA soutient que les demandes sont prescrites.

TGI Paris, 3-4, 3 novembre 2016, RG 14/18225

« Conformément à l'article 2224 du code civil [...] les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans [....]

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a, quant à elle, ramené à trois ans le délai de prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire ou de ses accessoires, prévu à l'article L.3245-1 du code du travail. Cette prescription spéciale s'applique aux rémunérations supplémentaires dues aux salariés du fait de l'invention de brevets qui revêtent une nature salariale. [...] »

TGI Paris, 3-4, 3 novembre 2016, RG 14/18225

« Ce n'est qu'à partir de l'été 2008 que la société Maco Productions a mis en place un système de rémunération supplémentaire pour les inventions de salariés [...]

Il n'est apporté la preuve de la prise de connaissance de monsieur G de ce système de rémunération qu'à partir du moment où la société MACO PRODUCTIONS lui propose de le lui appliquer, soit à compter du 31 décembre 2012 [..]

L'action en paiement de monsieur G exercée par exploit du 29 juillet 2013 n'est donc pas prescrite »

CA Paris, 5-2, 2 mars 2018, RG 16/23992

« La loi du 14 juin 2013 a instauré un délai de prescription triennale, disposant que 'Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, elle est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne' ;

Monsieur G ayant saisi le Tribunal par assignation en date du 29 juillet 2013, soit six semaines après la promulgation de la nouvelle loi, ses demandes de rémunération supplémentaires au titre de son activité d'inventeur sont donc toutes soumises à une prescription triennale.

Le point de départ de la prescription de trois ans est la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire »

CA Paris, 5-2, 2 mars 2018, RG 16/23992

*Si, à l'occasion de ses dernières fonctions comme responsable développement industriel, sa fiche de poste mentionnait qu'il devait faire un point mensuel avec le directeur industriel sur l'activité, il n'en demeure pas moins qu'il a toujours exercé des **fonctions techniques et industrielles**, de sorte qu'**il ne disposait de par celles-ci ni d'informations comptables et financières, ni même d'informations concernant les opérations réalisées entre les deux sociétés pour l'exploitation des brevets en cause** ; son absence de contestation de son solde de tout compte n'établit pas sa connaissance des éléments utiles au calcul d'une rémunération supplémentaire au titre de son activité inventive. Si par lettre du 31 octobre 2012, la société Maco Pharma lui a proposé de lui payer des rémunérations d'inventeur salarié selon les « règles de rémunération des inventions de salariés mises en place », il y a lieu de constater que le 30 avril 2013, Monsieur G a indiqué par mail qu'il estimait avoir droit à une rémunération plus importante pour sa contribution aux brevets et que le 2 mai 2013, son conseil a délivré aux sociétés Maco Productions et Maco Pharma une sommation de communiquer des pièces relatives à l'exploitation des brevets en cause »*

CA Paris, 5-2, 2 mars 2018, RG 16/23992

*Le tribunal a considéré que le courriel du 31 octobre 2012 constituait le point de départ pour le calcul du délai de prescription ; **or il est évident que Monsieur G n'ayant pas eu connaissance des éléments utiles au calcul de cette rémunération supplémentaire alors qu'il était encore salarié, en raison du caractère purement technique et industriel des activités qui étaient les siennes, il ne pouvait à fortiori en avoir connaissance dans la mesure où il n'avait plus aucune fonction lui permettant d'accéder aux éléments de calcul internes à son ancien employeur**, d'autant que les intimées ne contestent pas l'existence de relations contractuelles entre elles ayant eu pour objet les brevets en cause et ayant dès lors nécessairement eu des incidences financières.*

Pour autant le tribunal l'ayant, à bon droit, accueilli en ses demandes et le déclarant non prescrit, le jugement mérite confirmation. »

CA Paris, 5-2, 2 mars 2018, RG 16/23992

Sur le fond, la Cour confirme également le jugement aux motifs que:

« les brevets en cause ont eu une portée limitée sur le plan technique, industriel et économique quand bien même ils ont permis à l'employeur de réaliser des économies peuvent avoir un intérêt stratégique.

En conséquence, la cour faisant siens les motifs des premiers juges, confirmera la condamnation de la société Maco Pharma, employeur de Monsieur G, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de rémunérations supplémentaires sauf à préciser qu'il sera alloué la somme de 4 000€ au titre de chacune des inventions revendiquées »

Affaire META SYSTEMS

Divergences sur le point de départ du délai de prescription ?

TGI Paris, 3-2, 23 mars 2018, RG 15/00961

« En application de l'article L. 611-7 précité, le droit à la rémunération supplémentaire de Monsieur Y X au titre de l'invention de mission qu'il a réalisée est né **en 1998**, date de la réalisation de l'invention, de telle sorte que l'action en paiement de cette rémunération était soumise à cette date, en raison de sa nature de créance salariale, à la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil [...]

Cependant les parties s'accordent pour considérer qu'au regard des critères fixés par la jurisprudence avant la réforme de 2008 qui soumettant le point de départ de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire à compter du jour où la créance est devenue déterminable c'est à dire à partir du moment où le salarié a disposé des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, **cette prescription n'était pas acquise avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008 de telle sorte que le présent litige engagé en 2015 est donc désormais soumis à l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 [...]**, les parties s'opposant en revanche sur la portée de cette réforme quant au point de départ du délai de prescription. ».

TGI Paris, 3-2, 23 mars 2018, RG 15/00961

Article 2224 du code civil : « *Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit **a connu ou aurait dû connaître** les faits lui permettant de l'exercer* ».

- **Thèse de l'employeur** : la prescription de la demande en rémunération supplémentaire court donc à compter de la date de réalisation de l'invention par le salarié lorsque celui-ci a une mission inventive et que ce point de départ n'est aucunement dépendant du montant de la rémunération supplémentaire qui ne peut être regardé comme un fait au sens de ce texte / le salarié aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits en 1998, année de dépôt du brevet en cause / à tout le moins, il a eu connaissance d'un litige en 2006
- **Thèse du salarié** : l'employeur ne l'a pas informé de l'exploitation de l'invention ; la connaissance du litige en cause ne lui a pas permis de connaître les éléments nécessaires pour déterminer le montant de sa créance

TGI Paris, 3-2, 23 mars 2018, RG 15/00961

« Il ressort de la combinaison de ces deux articles qu'il ne suffit donc pas être titulaire d'un droit à rémunération supplémentaire, lequel naît en application de l'article L. 611-7 susvisé à compter du jour où le salarié réalise une invention dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son employeur, **pour que le délai de prescription de son action en paiement de cette rémunération commence à courir, mais qu'il convient de rechercher concrètement la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement, sans pour autant qu'il soit nécessaire de subordonner ce point de départ à la connaissance de tous les éléments pour déterminer le montant de sa créance**, la possibilité pour le salarié d'exercer son droit à rémunération supplémentaire ne devant pas se confondre avec la connaissance par le salarié du montant de la rémunération qui lui est due ».

TGI Paris, 3-2, 23 mars 2018, RG 15/00961

« En application de l'article L. 611-7 précité, le droit à la rémunération supplémentaire de Monsieur Y X au titre de l'invention de mission qu'il a réalisée est né en 1998, date de la réalisation de l'invention, de telle sorte que l'action en paiement de cette rémunération était soumise à cette date, en raison de sa nature de créance salariale, à la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil [...]

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'année 2006 de telle sorte qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action en paiement de la rémunération complémentaire a expiré le 19 juin 2013 et que l'assignation ayant été délivrée en janvier 2015, l'action en paiement de Monsieur Y X est prescrite ».

TGI Paris, 3-2, 23 mars 2018, RG 15/00961

« Ainsi, à défaut pour l'employeur de justifier avoir mis son salarié en mesure de pouvoir exercer cette action, soit en prévoyant une disposition particulière dans son contrat de travail, soit en mettant en œuvre une procédure interne à l'entreprise aisément accessible au salarié lui permettant d'être informé de manière suffisamment précise sur les délais et conditions de mise en œuvre du bénéfice de ladite rémunération supplémentaire, le cas échéant en renvoyant aux dispositions d'une convention collective, **il convient d'apprécier concrètement au regard des circonstances de l'espèce et notamment des fonctions du salarié au sein de l'entreprise ou de celles qu'il a exercées après son départ en relation ou non avec l'invention dont il se prévaut ou encore de l'accessibilité par ce dernier à des informations nécessaires à l'exercice de son action en paiement, la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces éléments.**».

TGI Paris, 3-2, 23 mars 2018, RG 15/00961

« S'il n'est pas démontré que Monsieur Y X a eu effectivement connaissance des termes précis de la transaction ayant mis fin à ce litige, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Y X en raison de sa qualité d'actionnaire de la société EVE USA, de ses fonctions de directeurs techniques au sein de cette même société, de ses liens avec son président directeur général par ailleurs co-inventeur du brevet US 376, de la nature de l'invention litigieuse qu'il qualifie lui-même d'invention « de rupture » et qui à ses yeux avait donc nécessaire une importance significative, qu'il ne pouvait ignorer, ou en tout état de cause aurait dû avoir conscience, à cette date de l'intérêt économique du brevet US 376 dont il était le co-inventeur puisque celui-ci était suffisamment important pour justifier que son titulaire engage une action en contrefaçon, et ce faisant qu'il disposait des éléments pour évaluer, même sommairement le montant de la créance salariale à laquelle il pouvait prétendre ».

Affaire AP-HP

**De la nature des versements effectués au titre
du juste prix**

Les textes

Article 242-1 Code de la sécurité sociale (dans sa version antérieure au 1^{er} septembre 2018) :

« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ».

La jurisprudence antérieure

- **Cass., Soc., 20 octobre 1994, Bull. n° 289** : les redevances versées par l'employeur au titre du contrat de concession de brevet sont soumises à la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants

Mais CA Versailles, 16 janvier 1996, RG n° 94-23877 : le juste prix versé en contrepartie d'une invention hors mission attribuée à l'employeur revêt le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

CAA Paris, 10e ch., 31 mars 2015, RG 14PA02215

« le ministre des finances et des comptes publics soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, les revenus perçus par M. B... en 2011 au titre des rétrocessions opérées par l'AP-HP ne constituent pas des revenus perçus par l'intéressé en contrepartie ou à l'occasion de son travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais des revenus du patrimoine, dès lors que M. B... dispose sur l'invention protégée par le brevet en cause de droits patrimoniaux qui ont été reconnus explicitement par l'AP-HP dans la mesure où le brevet déposé le 9 mai 1991 par l'AP-HP auprès de l'Institut national de la propriété industrielle mentionne le nom des six co-inventeurs au nombre desquels figure l'intéressé »

CAA Paris, 10e ch., 31 mars 2015, RG 14PA02215

« l'AP-HP doit être regardée comme s'étant fait attribuer, en application du 2 des articles L. 611- 7 et R. 611-12 précités du code de la propriété intellectuelle, la propriété des droits attachés au brevet protégeant l'invention dont M. B... est co-auteur, propriété qu'elle partage exclusivement avec la société Biopresa; qu'ainsi, celui-ci ne détient plus les droits patrimoniaux du brevet en cause ; que, par suite, la somme que M. B... a perçue de l'AP-HP en 2011, laquelle correspond à un pourcentage des redevances perçues par l'AP-HP au titre de l'exploitation dudit brevet, ne saurait être regardée comme des revenus du patrimoine assujettis aux prélèvements sociaux en application des articles L. 136-6 et L. 245-14 dudit code; que demeure sans incidence sur cette appréciation la circonstance que l'invention ayant donné lieu au brevet ne relève pas de l'exécution des tâches relevant du contrat de travail de M. B..., motif pris de ce que ce contrat de travail ne comporte pas de mission inventive qui aurait été confiée à l'intéressé ; qu'il en est de même des circonstances que la somme qui a été versée à M. B... en 2011 au titre de sa rémunération pour le brevet en question l'a été au titre du 2 de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ou que l'intéressé a déclaré ladite somme dans la catégorie des bénéfiques non commerciaux sur le fondement de l'article 92-2 du code général des impôts »

Quel impact des nouveaux textes ?

Article 242-1 Code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 1^{er} septembre 2018) :

« Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 ».

II. Inventions de salariés et accords d'entreprise

1. En matière de rémunération supplémentaire

La possibilité de déterminer la rémunération supplémentaire par accord d'entreprise

L. 611-7 CPI

« Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ».

Mais un faible engouement en pratique !

Rapport de l'INPI, 2016

« Pour déterminer le montant des primes forfaitaires, les entreprises tiennent compte de plusieurs critères qui ont pu être mesurés de manière plus précise qu'en 2008 : 53,4% des entreprises s'inspirent de pratiques comparables dans leur secteur d'activité, **26% des entreprises appliquent les dispositions prévues par la convention collective ou l'accord d'entreprise dont elles dépendent**, 23,3% des entreprises intègrent le paramètre d'intérêt économique de l'invention et 15,1% tiennent compte du degré d'intensité de l'innovation (innovation incrémentale, de rupture) »

- < **26% des entreprises déterminent la rémunération supplémentaire par le biais d'un accord d'entreprise**

Quel intérêt de conclure un accord d'entreprise ?

Les contrats de travail

- **Souvent, ne contiennent pas de stipulations précises sur la méthode de calcul de la rémunération supplémentaire**

Les conventions collectives sont souvent insuffisantes pour déterminer la rémunération supplémentaire

3 constats :

- **Peu de conventions collectives prévoit un système rémunération des inventeurs salariés**
- **Celles qui le prévoient sont souvent trop générales**
- **Ou bien contraires aux dispositions légales**

Exemple 1 : la convention de l'industrie pharmaceutique

CA Toulouse, 29 juin 2018, RG 15/01924

« Les dispositions de l'article 29 de la convention collective [de l'industrie pharmaceutique] subordonnant le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d'un brevet et de l'intérêt exceptionnel que l'invention présente pour l'entreprise, sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990 selon lesquelles le salarié doit désormais bénéficier d'une telle rémunération. Elles doivent dès lors être réputées non écrites dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi »

Exemple 2 : la convention Syntec

« Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l'entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l'invention, qu'il ait accepté ou non d'être nommé dans la demande de brevet. Si, dans un délai de 5 ans, consécutif au dépôt du brevet ou du certificat d'utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l'invention a droit de nouveau à une rémunération supplémentaire pouvant être versée **sous des formes diverses** telles que : • **versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois**, • **pourcentage du salaire**, • **participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d'exploitation**. [...] ».

- « Les différentes alternatives envisagées par la Convention Syntec permettent de prendre en considération les facteurs pertinents propres à chaque cas d'espèce » (CA Paris, Pôle 5 - chambre 2, 16 décembre 2011, n° 10/21242)

Les conséquences de l'absence de stipulation conventionnelle : imprévisibilité et aléa judiciaire

TGI Paris, 3-1, 10/11/2008, RG 07/06280, aff. Draka Comtech

« A défaut d'avoir défini des critères négociés avec les syndicats au sein de l'entreprise dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, la société DRAKA COMTEQ ne peut reprocher aux salariés défendeurs d'avoir utilisé, pour chiffrer leurs demandes, les critères applicables tels que définis par l'article R 611-14-1 II du Code de la propriété intellectuelle, critères qui constituent une méthode de calcul transposable à la situation des salariés d'une entreprise privée et sont des éléments objectifs pour évaluer les sommes dues à chacun. »

En conséquence, le tribunal retient cette méthode de calcul et fait droit aux demandes de X, Y et Z à hauteur de 450.000 euros pour X, 310.000 euros pour Y et 280.000 euros pour Z »

TGI Paris, 3-2, 26/5/2015, RG 13/08458, aff. Pierre FABRE

« Il n'existe en l'espèce aucun accord d'entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l'inventeur [...] »

*En réalité, à défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, **ni par un accord d'entreprise, les juges doivent par une appréciation souveraine en fonction des éléments de chaque cause, évaluer la rémunération supplémentaire au vu des éléments qui leur sont produits, en tenant compte du cadre général de la recherche, de l'intérêt économique de l'invention, de la contribution personnelle de l'inventeur et des difficultés de mise au point** »*

Cf. déjà en ce sens CA Paris, 26 juin 2013, RG 12/01683

TGI Paris, 3-4, 3/11/2016, RG 14/18225, aff. MACO PHARMA

« Ce n'est qu'à partir de l'été 2008 que la société Maco Productions a mis en place un système de rémunération supplémentaire pour les inventions de salariés [...] Il n'est apporté la preuve de la prise de connaissance de monsieur G de ce système de rémunération qu'à partir du moment où la société MACO PRODUCTIONS lui propose de le lui appliquer, soit à compter du 31 décembre 2012 [..]

A défaut de système de rémunérations supplémentaires dues aux inventions de salariés prévu par les conventions collectives ou le contrat de travail aux dates de dépôt des brevets français, monsieur G n'était donc pas en mesure d'en demander le paiement.[...]

L'action en paiement de monsieur G exercée par exploit du 29 juillet 2013 n'est donc pas prescrite »

Exemple de l'affaire AVS

AVS reprochait à la cour d'appel de Paris (CA Paris, 23 mars 2005), d'avoir notamment pris en compte, pour évaluer la rémunération supplémentaire, le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'engin dont l'invention avait modifié le fonctionnement, et ce sans rechercher s'il y avait eu un impact sur les ventes.

La Cour de cassation rejette le moyen au motif que:

« dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits que la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu d'éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention a fixé comme elle a fait le montant de la rémunération supplémentaire » (Cass., Com., 18 décembre 2007)

Sécurité et portée des accords d'entreprise

Cass. com., 22 févr. 2005, Bull. IV, n° 29

« Attendu que l'arrêt constate que le contrat de travail du 16 février 1987 énonce en son article 3 que « M. S déclare avoir pris connaissance, d'une part de l'accord d'entreprise de l'Institut Pasteur du 22 juin 1978, ses avenants et annexes (...) d'autre part du règlement intérieur de l'Institut Pasteur et s'engage à en respecter les dispositions » ; qu'il relève que la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre M. S en sa qualité d'inventeur salarié ne résulte pas d'une stipulation individuelle de son contrat de travail qui lui serait personnelle mais exclusivement des stipulations de l'accord d'entreprise auquel l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie en l'absence de stipulation spécifique du contrat de travail ; **qu'il retient que l'avenant critiqué dont la faculté était expressément rappelé à l'article 3 de l'accord d'entreprise tel que notifié à M. S, s'applique à la date fixée par le nouvel accord, lequel a valeur normative, s'imposant à tous et régit les situations en cours** ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que M. S ne pouvait opposer un quelconque avantage individuellement acquis sur les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire non incluses dans son contrat de travail, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé »

TGI Paris, 20/06/2013, Ets Soufflet

« la société EJS ne peut lui opposer la prescription en sa demande de rémunération supplémentaire fondée sur ce brevet, d'une part car elle a signé l'accord d'entreprise le 25 juin 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 et d'autre part car elle a accepté sans aucune opposition de ce chef de l'indemniser pour des brevets bien antérieurs ou de la même date [...]

*Il a été jugé plus haut que **l'accord d'entreprise signé le 25 juin 2010 est applicable** à monsieur A pour la prescription et il l'est également pour ce qui est des rémunérations supplémentaires proposées aux salariés inventeurs ».*

TGI Paris, 20 juin 2013

« Cet accord prévoit comme suit les différentes rémunération supplémentaire dues:

500 euros bruts pour le dépôt

1.500 euros bruts pour la délivrance Europe

1 000 euros pour chaque invention non exploitée

une somme supplémentaire en cas de commercialisation [...]

La valeur de ce brevet pionnier a été admise par la société EJS qui a accepté de payer à M. A la somme de 2 millions d'euros pour le détenir dans son portefeuille de brevet et qui a communiqué sur le développement économique qu'elle espérait du fait de cette invention.

En conséquence, l'accord d'entreprise n'ayant pas précisé quelle rémunération supplémentaire accorder pour un brevet pionnier qui n'a pas directement été exploité mais a permis le dépôt de brevets suivants qui eux sont exploités, il y a lieu de fixer à 50.000 euros la somme devant revenir à monsieur A au titre de la rémunération supplémentaire due pour ce brevet FR 775 ».

Les contraintes de l'accord d'entreprise

- Les contraintes liées à la propriété intellectuelle :
 - l'accord ne peut pas être moins favorable que le dispositif légal
 - l'accord doit être suffisamment précis
- Les contraintes liées au droit social

Sur la possible rétroactivité et ses conséquences

TGI Paris, 3-1, 3 juin 2013, RG 11/18262

« Il convient de constater que M. A a formé sa réclamation en rémunération supplémentaire dès le 30 juin 2007 pour les brevets déposés par la société EJS pour lesquels son nom est mentionné comme co-inventeur, que la société EJS a conclu un accord d'entreprise relatif à la rémunération supplémentaire en date du 25 juin 2010 **avec effet rétroactif au 1er janvier 1998**, que a quitté la société le 20 mars 2010.

Contrairement à ce que soutient, **cet accord qui prévoit une clause de rétroactivité qui est manifestement favorable aux salariés puisqu'elle exclut tout débat sur la prescription des demandes pour les brevets déposés à compter du 1er janvier 1998, lui est donc applicable pour le brevet FR 775 qui a été déposé le 25 janvier 1999 au nom du GIE AGRO INDUSTRIE.**

En conséquence, la société EJS ne peut lui opposer la prescription en sa demande de rémunération supplémentaire fondée sur ce brevet, d'une part car elle a signé l'accord d'entreprise le 25 juin 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 et d'autre part car elle a accepté sans aucune opposition de ce chef de l'indemniser pour des brevets bien antérieurs ou de la même date »

Une charte d'entreprise ne constitue pas un accord d'entreprise

Affaire SKF France

« Considérant que la société SKF FRANCE a justifié en cours de première instance avoir mis en place, notamment à compter du 1er janvier 1997 puis du 1er avril 2008, un système forfaitaire de rémunération des inventions de ses salariés ; que celui-ci prévoit deux primes, la première liée à la brevetabilité de l'invention, la seconde au maintien en vigueur du brevet pendant une période supérieure à 7 ans ; que leur montant est basé sur celui des redevances versées à l'office des brevets, avec des coefficients notamment liés au nombre d'inventeurs ; que c'est en vertu de ce système forfaitaire que les rémunérations supplémentaires de M. A ont été calculées puis lui ont été versées ;

*Considérant cependant que **ce mode de rémunération, fixé unilatéralement par l'employeur, n'est pas prévu par la convention collective de la métallurgie ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un accord d'entreprise au sein de la société SKF FRANCE ; que n'ayant pas été soumis à l'accord exprès et écrit de M. A, il n'a pas été intégré à son contrat de travail.***

*Qu'en définitive, compte tenu du désaccord des parties, **le montant de la rémunération due à M. A sera fixé judiciairement**, le jugement étant réformé de ce chef »*

Affaire Maco Pharma

CA Paris, 5-2, 2 mars 2018, RG 16/23992 :

*« En toute hypothèse le contrat de travail de M. G, signé le 24 août 2004 et l'avenant en date du 29 octobre 2004, pas plus que la convention collective applicable, ne comportent de disposition spécifique sur la rémunération en cas d'invention de mission, **de sorte que le système de rémunération supplémentaire mis en place à partir de l'été 2008, pour les inventions de salariés et qui distingue entre les inventions portant sur 'une innovation' de celles portant sur une amélioration d'un produit déjà existant sur le marché ne lui est pas applicable** ».*

Quand une politique devient un accord...

TGI Paris, 3-1, 14 avril 2016, RG 14/17322, affaire 3M :

« Cependant, la société 3M FRANCE a mis en place une politique de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés dite politique 3M 1997 qui a été portée à la connaissance de monsieur A.

Ce dernier ne critique pas cet accord d'entreprise qui prévoit un paiement forfaitaire de 10.000 euros à la délivrance du brevet (somme divisée en fonction du nombre d'inventeurs) et donc sans lien avec l'exploitation du brevet puis le versement d'une deuxième somme en cas d'exploitation du brevet pendant la période de 10 ans qui suit le dépôt calculée en fonction du salaire.

L'accord prévoit en effet un second versement à l'inventeur salarié en cas d'exploitation commerciale de l'invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet protégeant l'invention concernée, dans les conditions suivantes :

. le montant du complément est évalué selon un barème de cotation reposant sur les 4 critères dégagés par la jurisprudence :

- le contexte général de la recherche,
- le degré de difficulté de la perfection de l'invention,
- la contribution personnelle de l'inventeur et, le degré d'intérêt industriel et commercial. le second versement doit être proratisé en fonction du nombre de co inventeurs déclarés et est effectué sous forme d'un versement unique et définitif,

. le montant du second versement, calculé sur la base d'un mois de salaire brut, est compris entre 0,4 mois et un maximum de 3 mois de salaire brut.

Cet accord sera donc appliqué au calcul des rémunération [...] ».

Quand une politique devient un accord...

TGI Paris, 3-1, 14 avril 2016, RG 14/17322, affaire 3M :

« Cependant, la société 3M FRANCE a mis en place une politique de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés dite politique 3M 1997 qui a été portée à la connaissance de monsieur A.

Ce dernier ne critique pas cet accord d'entreprise qui prévoit un paiement forfaitaire de 10.000 euros à la délivrance du brevet (somme divisée en fonction du nombre d'inventeurs) et donc sans lien avec l'exploitation du brevet puis le versement d'une deuxième somme en cas d'exploitation du brevet pendant la période de 10 ans qui suit le dépôt calculée en fonction du salaire.

L'accord prévoit en effet un second versement à l'inventeur salarié en cas d'exploitation commerciale de l'invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet protégeant l'invention concernée, dans les conditions suivantes :

. le montant du complément est évalué selon un barème de cotation reposant sur les 4 critères dégagés par la jurisprudence :

- le contexte général de la recherche,
- le degré de difficulté de la perfection de l'invention,
- la contribution personnelle de l'inventeur et, le degré d'intérêt industriel et commercial. Le second versement doit être proratisé en fonction du nombre de co inventeurs déclarés et est effectué sous forme d'un versement unique et définitif. Le montant du second versement, calculé sur la base d'un mois de salaire brut, est compris entre 0,4 mois et un maximum de 3 mois de salaire brut ».

Quand une politique devient un accord...

TGI Paris, 3-1, 14 avril 2016, RG 14/17322, affaire 3M :

« Cet accord sera donc appliqué au calcul des rémunérations supplémentaires dues à Monsieur A. au titre des brevets en litige, et ce d'autant que ce dernier n'a contesté dans ses conclusions au fond n° 1 signifiées le 13 janvier 2016, ni le décompte ni le montant d'ores et déjà perçu de la société 3M France au titre de la rémunération forfaitaire initiale prévue par la politique 3M 1997 ».

Quand une politique devient un accord...

CA Paris, 5-1, 12 décembre 2017, RG 16/10812, affaire 3M :

« Considérant qu'en cause d'appel comme en première instance M. X demande à la cour de dire que le cadre légal applicable à sa rémunération de salarié est l'article 17 de l'avenant n° 3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques ; que cependant, alors qu'il ne motive pas cette demande et qu'il ne critique pas le raisonnement du tribunal, la cour confirmera pour ses justes motifs le jugement en ce qu'il a dit que la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la Sas 3M FRANCE, était applicable à la rémunération supplémentaire due à M. X ».

Les accords d'entreprise en pratique

- **Les clauses de rappel pédagogique** (types d'inventions / règles définissant la propriété des inventions / obligations du salarié, etc.)
- **Les clauses déterminant la méthode de calcul de la rémunération supplémentaire**
 - Méthode de calcul en fonction du CA
 - Système de primes forfaitaires dont le montant varie en fonction d'un certain nombre de coefficients
- **Les clauses liées au droit social**

Exemple 1 : l'accord de l'Institut Pasteur

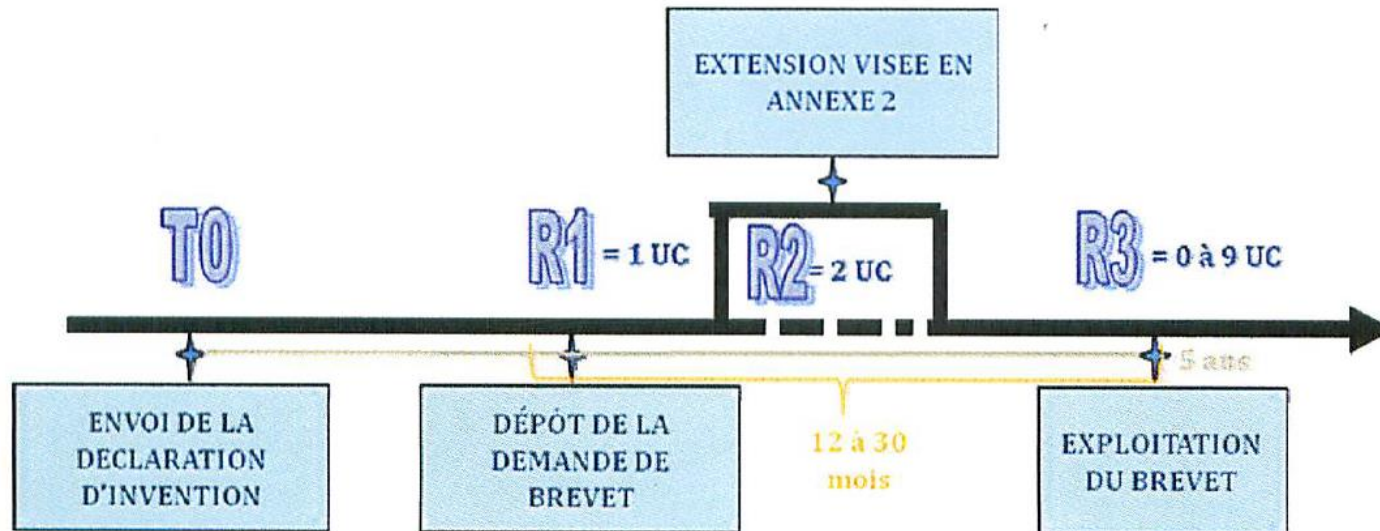
Le montant de la rémunération supplémentaire alloué à l'ensemble des salariés bénéficiaires, par invention brevetée, correspondra à :

- **50 % de la part des redevances nettes annuelles dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros**
- **25% de la part des redevances nettes annuelles dont le montant est supérieur à 200 000 euros.**

Exemple: Si lors d'une année N, le montant de la redevance nette annuelle est de 280k euros, le montant de la rémunération supplémentaire est de

$$(50\%*200\ 000) + (25\%*80\ 000) = 120\ 000\ \text{euros}$$

Exemple 2 : l'accord EDF



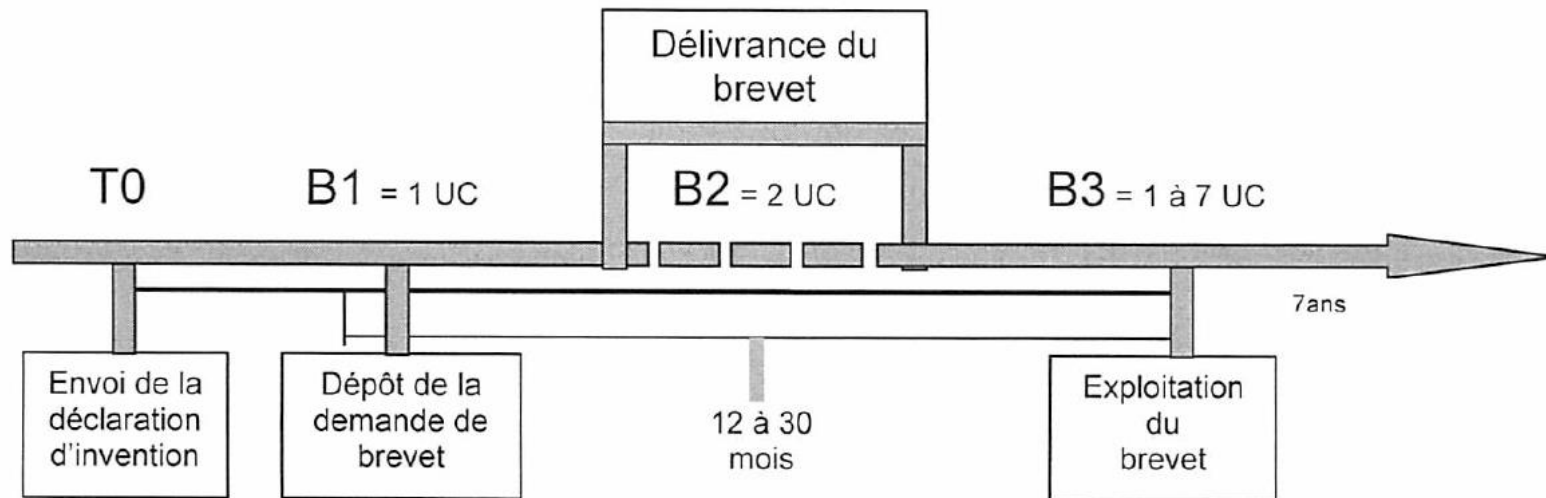
$R1 = 1 \text{ UC}$

$R2 = 2 \text{ UC}$

$R3 = [\text{nombre de points} * \text{UC}] / \text{nombre de points} = C1 + C2 + C3$ avec C compris entre 0 et 3

UC = 1150 (au 1^{er} janvier 2013)

Exemple 3 : l'accord RTE



B1 = 1 UC

B2 = 2 UC

B3 = 1 à 7 UC (en fonction de 3 critères)

UC = 1200 (au 1^{er} janvier 2015)

Exemple 4 : la charte Air Liquide (2000)

$$R_s = (C_1 + C_2) * C_3 * C_4 * n * S_m$$

C1: cadre général de la recherche (0,1 à 0,5)

C2: difficulté de mise au point (0,1 à 0,5)

C3: contribution personnelle (0,1 à 1)/nbre inventeurs

C4: intérêt économique de l'invention (entre 0 et 1)

N : coefficient exceptionnel

S_m: salaire moyen brut annuel dans l'entreprise

Source : Colloque de l'IRPI, 2000

Exemple 4 : la charte Air Liquide (2016)

$$R_s = (C1 + C2 + C3) * C4 * C5 * S_m * E$$

C1: cadre général de la recherche

C2: difficulté de mise au point

C3: portée du brevet

C4: intérêt économique

C5: autres critères

Avec $C1 + C2 + C3 + C4 + C5 = 1$

E : coefficient exceptionnel

S_m : salaire moyen brut annuel dans l'entreprise (50 000 euros)

Source : Blog de Jean-Paul Martin, post du 2 novembre 2016

La pluralité d'inventeur

Pour prendre en compte la pluralité d'inventeurs, les accords et chartes appliquent différentes méthodes de calcul :

- Définition d'une rémunération supplémentaire pour l'invention, puis allocation au prorata à chacun des inventeurs en fonction de leur part contributive
- Intégration d'un coefficient dans la formule initiale pour prendre en compte la contribution personnelle de l'inventeur
- Définition d'une rémunération supplémentaire en cas de co-inventeurs (EDF : R_s pour chacun des inventeurs = $2 * (5/6 * R) / \text{nbre inventeurs}$),
- Etc.

Conclusion sur les accords d'entreprise en matière d'inventions de mission

- **Le point de vue du juriste PI**
- **Le point de vue du DRH**
- **Le point de vue du dirigeant**

2. Juste prix et accord d'entreprise ?

Rapport de l'INPI, octobre 2016

*« L'invention hors mission attribuable : si l'employeur exerce son droit d'attribution, il doit verser en contrepartie un juste prix au salarié inventeur. **Les conditions permettant d'en établir le montant sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail** »*

Les textes

L. 611-7 CPI

*« Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, **à défaut d'accord entre les parties**, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention »*

CA Paris, 26 mars 2004, RG 2002/07440

« Sur la fixation du juste prix

Considérant qu'il n'y a point lieu d'appliquer l'accord d'entreprise relatif aux inventions de mission ;

Qu'en conséquence les demandes de la société BOSCH visant à ce qu'il lui soit courant de l'année 2004 et d'autre part 457,35 euros au cours de l'année suivant la délivrance de la demande de brevet 9806067 doivent être rejetées ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'une mesure d'expertise a été ordonnée ainsi que sur la demande de provision »

Quelle solution en pratique ?

- **Les notes de service**
- **et chartes d'entreprise**

Merci pour votre attention !