

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / INDUSTRIELLE

La Cour de cassation bouscule les pratiques contractuelles qui désignent le futur déposant d'un brevet portant sur une invention de salarié(s)

Le Code de la propriété intellectuelle pose à l'article L. 611-7 que l'invention faite en exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur et il est devenu d'usage que ce droit au titre de propriété industrielle de l'employeur soit transmissible. Ainsi, de façon très habituelle, les employeurs ont été amenés à conclure des contrats par lesquels ils acceptent que les résultats des travaux de leurs salariés et le droit de déposer un brevet portant sur ces résultats appartiennent à, et soit effectué par, leur cocontractant.



Par Francine Le Péchon-Joubert, associée,

Un arrêt du 31 janvier 2018 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, aborde justement le sort de la propriété des brevets d'invention de mission dans l'hypothèse où l'employeur n'est pas le déposant initial ou a disparu et qu'un tiers s'est porté acquéreur de ces éléments d'actifs incorporels. La solution de principe de la Cour impacte l'ensemble des contrats de R&D.

Un arrêt notable concernant la constitution et la sécurisation des portefeuilles de brevets d'invention

Cette décision est particulièrement riche, car la Cour de cassation tranche plusieurs sujets inédits quoique régulièrement abordés dans le cadre de contrats de prestations intellectuelles et d'acquisition, de transmission ou de valorisation de portefeuille de brevets et d'inventions. Les faits essentiels et leur séquence peuvent être résumés comme suit :

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. L. avait fait droit à la demande de revendication de ce dernier

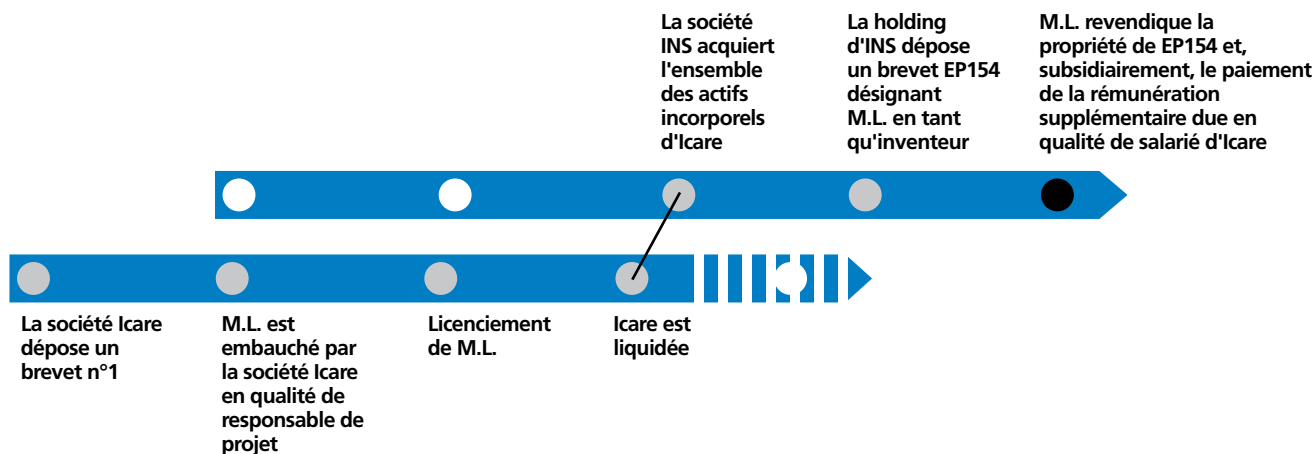
pour des motifs étrangers à ceux examinés par la Cour de cassation. En appel, la revendication de propriété est rejetée et le déposant jugé légitime, mais le titulaire du brevet est condamné à payer à M.L. une rémunération supplémentaire significative (70 000 euros).

Saisie de l'affaire, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et opère une lecture littérale des textes.

En effet, la Cour juge que le mécanisme de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) permettant à un employeur de déposer un brevet au nom de l'entreprise et dérogeant au principe suivant lequel une invention appartient à son inventeur (article L. 611-6 du CPI), ne bénéficie qu'à l'employeur, en l'occurrence la société Icare, et non au cessionnaire des droits, ici INS, qui n'a pas la qualité d'ayant droit de l'employeur.

La Cour de cassation en déduit de façon logique que le droit au titre stipulé à l'article L. 611-7 n'étant pas transférable, à tout le moins pas implicitement, la dette de l'employeur vis-à-vis d'un salarié inventeur ne l'est pas davantage au cessionnaire du titre.

La Cour de cassation casse donc l'arrêt sur ces deux



volets et renvoie les parties devant la cour d'appel autrement composée.

Il faut en retenir les points de droit suivants :

- la Cour lit l'article relatif à la propriété des inventions de salariés comme une exception aux dispositions de l'article L. 611-1 et non comme sa simple mise en œuvre. Elle opère donc une lecture restrictive de ces dispositions ;
 - «Acquérir les 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 appartenant [au cessionnaire]» ;
 - «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.»
- Les enseignements pratiques à tirer de cet arrêt sont nombreux.

1. La première leçon à en tirer est de veiller à ce que les process internes à l'entreprise de l'employeur permettent que le ou les salariés inventeurs reçoivent la rémunération supplémentaire qui leur est due.

Celle-ci doit être payée quel que soit l'intérêt de l'invention ou le nombre de co-inventeurs. Surtout, elle est due, quand bien même l'inventeur est «payé pour inventer». Seuls le niveau de rémunération et les modalités de règlement varient en fonction des termes du contrat de travail négociés avec le salarié et de la politique d'incentive mise en place par l'employeur. Le Code renvoie aussi aux conventions collectives, mais concrètement celles-ci s'avèrent insuffisantes pour qu'une entreprise verse une telle rémunération. Ensuite, ce ou ces paiements s'accompagnent d'un devoir de tenir le salarié informé par écrit de l'existence d'un dépôt et de l'enregistrement du brevet.

Pour l'employeur, cela signifie qu'une rémunération est due quand bien même il n'opérerait pas personnellement de dépôt. Pour le cocontractant, bénéficiaire du droit au titre, cela signifie qu'il doit informer l'employeur d'un tel dépôt et de son enregistrement éventuel.

2. Cette recommandation initiale peut surprendre. La Cour n'a-t-elle pas dans son arrêt opéré une clarification utile et jugé que le salarié ne saurait réclamer sa rémunération supplémentaire qu'à son employeur à la date de l'invention ? Cela paraît sécuriser grandement les opérations d'acquisition de portefeuilles de titres, puisque l'acquéreur de brevets déposés ou enregistrés ne saurait être condamné à payer une dette impayée, contractée par le déposant initial auprès d'un ou plusieurs salarié(s) inventeur(s).

Il faut néanmoins aussi en déduire qu'un salarié désireux d'obtenir une rémunération qu'il n'aura pas perçue n'aura pas d'autre choix que de revendiquer la propriété du brevet

auprès de son titulaire dès lors que celui-ci s'avère ne pas être son employeur. Or, dans une telle configuration, ce titulaire sera démuné face à une telle revendication.

3. En effet, la Cour considère que ce «titulaire non employeur» ne pourra pas invoquer la circonstance que cette invention a été réalisée dans le cadre d'un contrat de travail. En effet, la Cour juge que le tiers n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention dont celui-ci est l'auteur est une invention de mission. Cette solution résonne tout particulièrement avec les dispositions de l'article 1199 du Code civil dans sa nouvelle rédaction :

«Le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter [...]»

Si le déposant mentionné au registre n'était pas l'employeur du salarié inventeur à l'époque de l'invention, le salarié inventeur devrait pouvoir revendiquer avec succès la propriété du brevet protégeant son invention face à un employeur défaillant ou «récalcitrant» et ce surtout dans l'hypothèse d'un employeur défaillant.

4. L'alternative à cette recommandation initiale est la nécessité de réétudier la politique de dépôt des brevets pour respecter la cohérence entre le nom du déposant du brevet et l'employeur.

Ainsi, pour les sociétés faisant partie d'un groupe, il semblerait prudent d'opérer le dépôt au nom de la société employeur et non d'une autre entité, par exemple, une société en charge de l'exploitation du portefeuille PI des sociétés du groupe et ensuite, seulement, de procéder au transfert des droits au profit de la société qui centralise la détention et la gestion des droits de PI au sein du groupe. Une autre piste de réflexion serait de relever que la chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas une vision aussi stricte de la notion d'employeur car, pour cette dernière, les rapports économiques entre des sociétés d'un même groupe ne sont pas indifférents à la qualification d'employeur. L'identification de l'employeur peut donc parfois se révéler complexe dans certaines situations, telles que la mise à disposition ou l'existence d'un groupe de sociétés.

En l'état, cet arrêt remet donc en cause l'efficacité des stipulations figurant dans des contrats de prestations de R&D, laissant au donneur d'ordre le soin de protéger à son seul nom des inventions réalisées dans le cadre de ce contrat par des inventeurs-salariés de son cocontractant. Il est nécessaire de prévoir un dépôt par l'employeur de l'inventeur puis une cession du brevet déposé.

5. Pour les acquéreurs, il faut mesurer les risques et l'opportunité d'acquérir des «actifs» sur lesquels ils peuvent n'avoir aucun droit, et d'adapter les clauses contractuelles de l'acte de cession en conséquence. Il convient dès lors d'être très vigilant dans l'analyse de la chaîne des droits et, à ce titre, de veiller à la nécessaire cohérence des qualités d'employeur et déposant du brevet d'invention d'une part et d'inventeur-salarié d'autre part, rappelée par cet arrêt. ■



Anker Sorensen,
associé,



et Claire Tergeman,
senior counsel,
De Gaulle Fleurance
& Associés