

## ÉTUDE BIENS

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En attendant une réforme générale de fond tenant compte des évolutions des mentalités et des aspirations de sécurité de chacun des intervenants, employeurs et salariés, la présente étude propose de revenir sur les principales décisions rendues au cours de l'année 2016 en matière de créations artistiques et techniques.

1172

# L'apport jurisprudentiel de l'année 2016 en matière de créations de salariés



Étude par Alexandra Le Corroncq  
et Maëva Cohuet



Alexandra Le Corroncq est avocat associé, OSMOSE Avocats ; Maëva Cohuet est avocat, OSMOSE Avocats

1 - Depuis des années, les créations salariées sont sources d'insécurité juridique en raison des divergences entre la logique du droit d'auteur et celle du droit du travail.

La protection de l'œuvre suppose une liberté de création et l'expression de la personnalité de l'auteur alors que la relation de travail induit une contrainte relative au lien de subordination. Juridiquement, ces deux notions sont d'articulation délicate.

2 - Par ailleurs, les enjeux économiques diffèrent. Le droit d'auteur a pour finalité la protection de l'œuvre et de son auteur, qu'il ait ou non la qualité de salarié. Cependant, le pragmatisme requiert une nécessaire protection et simplification de l'activité de l'employeur.

De ce point de vue, il peut sembler illogique qu'une entreprise, qui emploie et rémunère un salarié pour l'accomplissement d'une activité créatrice, ne soit pas automatiquement investie du droit d'exploiter le fruit de ce travail.

3 - Le législateur tente de lutter contre cette double contradiction par petites touches législatives à la manière d'un peintre impressionniste. Il n'en demeure pas moins que la pluralité des régimes juridiques applicables, en particulier la dichotomie qui existe entre les créations artistiques et les créations techniques, offre encore un tableau trop abstrait.

Au vu des dernières mesures, il semblerait toutefois que le législateur n'entende pas céder aux sirènes économiques et persévère dans sa volonté de protéger le salarié créateur.

Si le salarié inventeur était, jusqu'à présent, le seul débiteur d'une obligation d'information, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, du 6 août 2015<sup>1</sup> est venue compenser le déséquilibre, en soumettant également l'employeur à l'obligation d'informer le salarié à l'origine d'une invention qu'il souhaite breveter.

De même, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine<sup>2</sup> érige la liberté de la création artistique et sa diffusion en règle de principe. Cependant, elle précise immédiatement que la diffusion « s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et conformément à la première partie du Code de la propriété intellectuelle ». On s'interroge dès lors sur l'intérêt réel de cette proclamation qui répète seulement ce que l'on sait déjà : la protection des créations et de leur diffusion par leurs auteurs est un principe auquel vient se confronter un certain nombre d'exceptions.

4 - En attendant une réforme générale de fond tenant compte des évolutions des mentalités et des aspirations de sécurité de chacun des intervenants, employeurs et salariés, la présente étude propose de revenir sur les principales décisions rendues au cours de l'année 2016 en matière de créations artistiques (1) et techniques (2). Les solutions dégagées par les juges restent, pour certaines, sujettes à discussion.

## 1. Les créations artistiques

5 - Les décisions rendues récemment en matière de créations artistiques abordent essentiellement les problématiques liées à la titularité des droits d'exploitation (A) et à la contrepartie financière en cas de cession (B).

### A. - La titularité des droits

6 - Par principe, le salarié qui crée une œuvre est titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur celle-ci, en application de l'article L. 111-1, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) (1°). Toutefois, l'article L. 113-5 du CPI prévoit que, par dérogation, « l'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » (2°). Le législateur européen a également érigé un régime spécifique pour les dessins et modèles non enre-

gistrés créés par les salariés (3°). Les décisions ci-après évoquées apportent quelques précisions intéressantes sur ces sujets.

### 1° L'œuvre individuelle

7 - L'œuvre appartenant en principe à l'auteur salarié, l'employeur ne peut l'exploiter sans avoir obtenu l'autorisation préalable de ce salarié, sous la forme d'une cession de droits patrimoniaux.

Dans un arrêt du 11 mai 2016<sup>3</sup>, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme ce principe protégeant l'auteur salarié au détriment de son employeur, qui avait réédité un article sans son consentement. Elle rappelle que « l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son œuvre ».

La Cour refuse ainsi que l'employeur puisse se prévaloir de l'acquisition des droits sur l'œuvre, par un accord tacite, découlant de la relation contractuelle ou d'autres éléments factuels.

8 - Elle souligne en outre la nécessité de conclure le contrat de cession « dans les conditions de la loi ». Le doute subsiste quant à l'interprétation de cette notion. Cependant, on pense immédiatement aux mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-3 du CPI<sup>4</sup>.

La question du formalisme de la cession entre un salarié et son employeur fait en effet l'objet de nombreux débats jurisprudentiels. Si les textes exigent la présence de mentions précises à titre de validité de la cession, ils ne requièrent expressément d'écrit que pour trois contrats spécifiques : les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle. Les tribunaux demeurent dès lors hésitants quant à l'exigence de l'écrit pour d'autres relations contractuelles.

9 - La chambre civile de la Cour de cassation a d'abord opté en 2006 pour une position restrictive<sup>5</sup>. Dans cette affaire, la Haute juridiction estime, en effet, que « la cession d'exploitation sur des modèles n'était soumise à aucune exigence de forme » et que les éléments fournis par les parties étaient suffisants pour prouver l'existence d'une cession implicite des droits d'exploitation litigieux par le salarié à son employeur. La Cour applique ainsi strictement le texte duquel on déduit qu'un écrit n'est nécessaire que pour les contrats expressément précités, à l'exclusion des

1 L. n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : JO 7 août 2015, p. 13537 ; V. notamment, JCP E 2015, 1414.

2 L. n° 2016-925, 7 juill. 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine : JO 8 juill. 2016, texte n° 1 ; Comm. com. électr. 2016, comm. 98 ; Comm. com. électr. 2017, comm. 1, Ch. Caron.

3 Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-26.507 ; JurisData n° 2016-008951 ; Comm. com. électr. 2016, comm. 59.

4 « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

5 Cass. 1<sup>re</sup> civ., 21 nov. 2006, n° 05-19.294 ; JurisData n° 2006-036062 ; JCP E 2015, 1389, § 4.

autres contrats. Elle pousse néanmoins le raisonnement bien plus loin lorsqu'elle accepte qu'à défaut d'exigence de forme la cession puisse être implicite et donc ne pas indiquer clairement les mentions pourtant requises par l'article L. 131-3 du CPI.

Pour certains auteurs, la Cour opérait ainsi une distinction entre, d'une part, l'art pur, nécessitant l'application d'un formalisme strict protégeant les auteurs et, d'autre part, la création industrielle, nécessitant un régime plus souple pour répondre aux enjeux économiques.

L'absence de publication de cette décision au bulletin laissait toutefois présager une solution d'espèce en vue de sanctionner le comportement abusif de l'ancien salarié.

10 - La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu de son côté en 2015 un arrêt plus sévère et protecteur des droits de l'auteur salarié en exigeant l'application stricte du formalisme<sup>6</sup> : « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

En l'espèce, M<sup>me</sup> X a été embauchée par la Cité de la musique en qualité de coordonnatrice de productions audiovisuelles, par un contrat à durée déterminée, renouvelé une fois. Au cours de sa relation contractuelle, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, et faute de possibilité de reclassement, la Cité de la musique a suspendu le paiement de ses salaires. M<sup>me</sup> X a alors saisi le juge d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle a également sollicité le paiement d'une indemnité de rupture et des dommages et intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux d'auteur relatifs à huit résumés sur la musique savante du XX<sup>e</sup> siècle, rédigés par ses soins. La cour d'appel l'a déboutée de ses demandes et notamment de l'indemnisation liée à la violation des droits d'auteur aux motifs que ceux-ci avaient été cédés à l'employeur par avenant au contrat de travail et que cette cession, en ce qu'elle est attachée à l'exécution de son contrat de travail, n'est pas globale. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû examiner la validité de la cession au regard du formalisme imposé par l'article L. 131-3 du CPI.

11 - La cour d'appel de Paris a, elle aussi, été saisie en 2016 de cette question dans un litige qui opposait la société Vente-Privée.com à un salarié embauché en qualité de « *sound designer* » et licencié pour avoir refusé de signer un avenant de cession de droits d'auteur<sup>7</sup>. Le contrat de travail contenait une clause générale faisant état de la mission de création (en particulier d'œuvres musicales) dévolue au salarié. Il prévoyait une cession au profit de l'employeur, tout en précisant que les modalités des

cessions feraient l'objet de conventions distinctes, autrement dit, d'actes réitératifs.

Selon la cour, « la transmission des droits est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Elle prescrit ainsi l'application du formalisme légal et ajoute qu'en l'absence de précision quant à son objet, il convient de considérer que cette cession se limitait à l'objet du contrat de travail : la réalisation d'enregistrements sonores et musicaux pour le site. Toutefois, la cour remarque que l'étendue de la cession prévue dans l'acte réitératif « dépassait de loin l'objet du contrat de travail ». En réalité, la cession de droits d'auteur proposée au sein de cet acte constitue en l'espèce une modification des conditions de travail du salarié. À cet égard, la cour rappelle justement que « le refus du salarié d'accepter une telle modification ne peut, en soi, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ».

12 - À la lumière des récentes jurisprudences, il est donc clair que l'employeur doit être en capacité de prouver qu'il a obtenu la cession de l'œuvre dans le respect des prescriptions de l'article L. 131-3 du CPI.

En pratique, il est possible d'insérer une clause de cession de droits d'auteur au sein des contrats de travail. Toutefois, il semble particulièrement complexe de déterminer, à la date de la signature de ce contrat, les œuvres qu'un salarié pourrait créer sous peine de tomber sous l'interdiction des cessions globales d'œuvres futures. Cette difficulté peut être surmontée par l'ajout d'une mention précisant que les cessions auront lieu au fur et à mesure de la réalisation des créations, et la réitération des cessions par la signature de contrats périodiquement ou pour chaque création, en visant précisément les œuvres cédées. Dans cette hypothèse, les entreprises doivent apporter une attention toute particulière à l'effectivité des réitérations, à défaut desquelles les droits d'auteur seront réputés ne pas avoir été cédés.

Il apparaît aussi essentiel de contrôler régulièrement l'adéquation des contrats de travail des salariés avec l'évolution de leurs missions, les modalités des cessions et, le cas échéant, les réitérations.

Enfin, lorsqu'un employeur se fait céder les droits liés à l'exploitation d'un dessin ou modèle, il convient de ne pas oublier, concomitamment à la cession des droits d'auteur, la cession des droits de propriété industrielle dont le dessin ou modèle pourrait également bénéficier au titre du cumul des protections. Cela permet à l'employeur d'invoquer par la suite, en cas de litige, les deux fondements juridiques. C'est la solution qui a été rappelée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 25 mars 2016<sup>8</sup>. Pour déclarer l'employeur recevable à invoquer la théorie de l'unité de l'art malgré le silence du contrat de cession relatif aux droits d'auteur, le tribunal a tout de même esti-

6 Cass. soc., 7 janv. 2015, n° 13-20.224 ; Comm. com. électr. 2015, comm. 31, Ch. Caron.

7 CA Paris, 10 mars 2016, n° 15/00318 ; JurisData n° 2016-004462.

8 TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 25 mars 2016, RG n° 13/16593, Isabel Marant et a. c/ Mango France et a. : Propr. ind. 2016, comm. 46.

## L'œuvre appartenant en principe à l'auteur salarié, l'employeur ne peut l'exploiter sans avoir obtenu son autorisation préalable sous la forme d'une cession de droits patrimoniaux

mé que la « commune intention des parties était nécessairement de céder l'ensemble des droits afférents aux chaussures » litigieuses. Néanmoins, la discussion aurait été plus rapidement vidée de sa substance, et l'aléa judiciaire écarté, si le contrat l'avait expressément indiqué.

### 2° L'œuvre collective

13 - L'œuvre collective est définie par l'article L. 113-2, alinéa 3 du CPI comme « l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

À la différence de l'œuvre de collaboration, l'œuvre collective ne résulte pas d'un travail concerté mais d'une fusion des contributions personnelles diverses. L'employeur est titulaire *ab initio* des droits patrimoniaux sur cette œuvre.

La jurisprudence tend à interpréter la notion d'œuvre collective de manière extensive ce qui a vocation à alléger la gestion des droits d'auteur au sein des entreprises.

14 - L'affaire Lalique en est une illustration. Après la rupture de son contrat de travail avec la société Lalique, spécialisée dans la création de pièces en cristal, la directrice artistique estimait être titulaire des droits d'auteur sur certains flacons commercialisés. À l'inverse, la société soutenait que ces flacons constituaient des œuvres collectives sur lesquelles elle bénéficiait des droits d'exploitation. La cour d'appel accueille cet argument en précisant que les droits appartiennent à l'entreprise dans la mesure où celle-ci contrôle et dirige le processus de création d'une pluralité de salariés pour un même objet. La Cour de cassation<sup>9</sup> confirme l'analyse de la cour d'appel qui, selon elle, avait « souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M<sup>me</sup> X, qui ne définissait pas les choix esthétiques de l'entreprise, ni ne jouissait d'une liberté de création, n'établissait pas qu'elle était titulaire des droits d'auteur sur les œuvres réalisées ».

En l'espèce, l'employeur était parvenu à démontrer que les œuvres litigieuses relevaient du régime des œuvres collectives et qu'il en était donc titulaire. Ainsi, l'ancienne salariée, qui n'établissait pas la preuve de ses prétentions contraires, ne pouvait se prévaloir de la qualité d'auteur des œuvres.

15 - Mentionnons également l'épilogue de l'affaire opposant la célèbre société de joaillerie Van Cleef à l'un de ses employés,

licencié pour faute, qui revendiquait la titularité des droits d'auteur sur des dessins de bijoux. On se souviendra que la Cour de cassation<sup>10</sup> a validé l'appréciation de la cour d'appel de Paris<sup>11</sup> selon laquelle, « les dessins n'étaient que des documents préparatoires à la conception des bijoux », retenant ainsi la qualification d'œuvre collective. En l'espèce, les juges avaient estimé que la

conception « procédait d'un travail collectif associant de nombreuses personnes, que les sociétés avaient le pouvoir d'initiative sur la création et en contrôlaient le processus jusqu'au produit finalisé en fournissant à l'équipe des directives et des instructions esthétiques afin d'harmoniser les différentes contributions et que celles-ci se fondaient dans l'ensemble en vue duquel elles étaient conçues, sans qu'il soit possible d'attribuer à chaque intervenant un droit distinct sur les modèles réalisés ».

L'affaire a toutefois été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon concernant les questions de la propriété et de la restitution des dessins litigieux détenus par le salarié, et des dommages et intérêts alloués pour rétention fautive. La cour d'appel de renvoi estime, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016<sup>12</sup>, que « le fait matériel [que l'ancien salarié] ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail et d'une œuvre collective, ne lui confère pas un droit d'auteur et encore moins un droit de propriété sur le support du dessin qu'il doit nécessairement remettre à son employeur pour la création collective du bijou pour lequel il a été demandé ». Le salarié est condamné à restituer à son ancien employeur l'ensemble des dessins et supports matériels.

Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation<sup>13</sup> s'est prononcée le 23 mars 2016 sur le volet pénal de l'affaire, et plus particulièrement sur la soustraction des supports matériels sur lesquels étaient représentés les dessins. Elle confirme l'arrêt de relaxe des chefs de vol et abus de confiance de l'ancien dessinateur salarié aux motifs qu'il aurait « pu se croire propriétaire des dessins qu'il avait lui-même signés et qu'il n'est pas établi qu'il ait utilisé [les autres dessins qu'il n'avait pas lui-même créés] à des fins différentes de celles pour lesquelles ils lui avaient été remis ». Dès lors, la Cour se place sur le terrain du bien immaté-

10 Cass. 1<sup>re</sup> civ., 19 déc. 2013, n° 12-26.409, *Berthelot c/ Sté Van Cleef & Arpels* : *JurisData* n° 2012-021861 ; *Comm. com. électr.* 2014, *comm.* 14, note Ch. Caron ; *Propr. intell.* 2014, p. 262 ; obs. A. Lucas ; *JCl. Propriété littéraire et artistique*, synthèse 20.

11 CA Paris, pôle 5, 2<sup>e</sup> ch., 14 sept. 2012, n° 10/01568 : *JurisData* n° 2012-021861.

12 CA Lyon, 15 sept. 2016, n° RG 14/07504.

13 Cass. crim., 23 mars 2016, n° 14-88.357 : *JurisData* n° 2016-005369 ; *JCl. Propriété littéraire et artistique*, synthèse 30.

9 Cass. soc., 22 sep. 2015, n° 13-18.803 : *JCl. Propriété littéraire et artistique*, synthèse 20 ; *Propr. ind.* 2016, *comm.* 7.

riel, les œuvres, dont il aurait légitimement pu se croire titulaire ou qu'il n'aurait pas exploitées. La décision aurait pu être différente si la Cour avait poursuivi son raisonnement sur le chemin du bien matériel, physiquement retenu par le créateur.

### 3° L'œuvre consistant en un dessin et modèle communautaire non enregistré

16 - L'article 11 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit qu'une forme est protégée en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a été divulguée au public pour la première fois au sein de l'Union européenne. Ce droit s'acquiert donc sans formalité de dépôt, par la première divulgation du dessin ou modèle, dont la date devra être prouvée.

Ce régime a fait l'objet d'une récente décision qui mérite d'être citée, tant le contentieux publié est rare en la matière. Devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Ba & sh, qui prétendait détenir un droit d'auteur et un droit relatif à un modèle communautaire non enregistré sur un manteau dénommé « Ikie », a reproché aux sociétés Ma Fee Sas et Cunnigam Srl (Italie) de commercialiser un manteau constituant une contrefaçon<sup>14</sup>.

Les juges se prononcent, en particulier, sur la question de la présomption de titularité au bénéfice de la société demanderesse. Au regard du droit d'auteur, et dans le prolongement d'une jurisprudence constante, le tribunal confirme qu'en l'absence de revendication de l'auteur, la personne morale qui commercialise l'œuvre de manière non équivoque sous son nom est présumée titulaire des droits d'auteur, à l'égard du tiers présumé contrefacteur.

Concernant les dessins et modèles communautaires, la présomption de titularité est clairement établie par les textes<sup>15</sup>.

En méconnaissance de la règle applicable, la société défenderesse prétendait que la société Ba & sh n'avait pas qualité à agir en ce qu'elle ne démontrait pas que ledit manteau avait été créé par un salarié et que les droits afférents lui avaient été valablement cédés. La société Ba & sh répliquait alors que la création du modèle par l'un de ses salariés suffit à démontrer la recevabilité à agir, cette dernière produisant de surcroît aux débats une attestation de son salarié confirmant la création et la cession des droits ainsi que des fiches de paie. Le tribunal reçoit l'argumentaire de la demanderesse, applique la présomption de titularité aux dessins et modèles communautaires non enregistrés et conclut qu'« en l'absence de

disposition nationale contraire, la société Ba & sh est titulaire des droits sur le dessin et dispose ainsi de la qualité pour agir ».

Le tribunal fait au passage remarquer à la société défenderesse qu'elle aurait peut-être dû soulever une autre fin de non-recevoir que celle liée au défaut de qualité à agir : en l'espèce, le délai de protection de trois ans à compter de la date de divulgation au public du modèle était dépassé et la prescription eut été utilement invocable...

## B. - La contrepartie financière

17 - Classiquement, le salaire habituel perçu par le salarié est versé en contrepartie du travail effectué et ne couvre pas l'exploitation de sa création par l'entreprise. L'entreprise doit alors prévoir une rémunération distincte pour la cession de droits.

Conformément aux règles générales du droit d'auteur, la rémunération de l'auteur salarié doit être proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre par l'employeur à qui il l'a cédée. Par exception, et dans le cadre des règles de l'article L. 131-4 du CPI, l'auteur peut percevoir une rémunération forfaitaire.

Dans ce dernier cas, se pose la question de la validité de l'incorporation de la rémunération dans le salaire (1°). Il est en outre primordial d'identifier le régime social auquel est soumise cette rémunération (2°).

### 1° L'incorporation de la rémunération de la cession dans le salaire

18 - Dès 2009, la cour d'appel de Paris avait insisté sur l'importance du formalisme de la cession de droits d'auteur dans un contrat de travail au motif qu'il pouvait prévoir « une rémunération forfaitaire laquelle n'opère aucune distinction entre la rémunération de la prestation de travail proprement dite et la contrepartie de la cession continue de droits d'auteur au cours de l'exécution du contrat de travail »<sup>16</sup>. De cette manière, elle paraît admettre la possibilité d'inclure la contrepartie financière de la cession des droits d'auteur dans le salaire.

19 - Dans l'arrêt Vente-Privée.com précité<sup>17</sup>, la cour d'appel de Paris suit la même orientation en approuvant implicitement la possibilité d'inclure la rémunération d'une cession de droits d'auteur au sein du salaire. Elle observe en effet que « le contrat de travail ne précisait pas les modalités financières de la cession des droits, plus précisément si le salaire englobait, ou non, la contrepartie de cette cession »<sup>18</sup>. Il est toutefois regrettable que la cour ne propose pas une solution claire et explicite.

14 TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 1<sup>er</sup> sect., 29 sept. 2016, n° 14/18124 : *Prop. ind.* 2017, comm. 13 ; *PIBD* 2016, n° 1061, III, p. 932.

15 *Cons. UE, règl. (CE) n° 6/2002, 12 déc. 2001, sur les dessins ou modèles communautaires*, art. 14-3 : *JOCE* n° L 3, 5 janv. 2002, p. 1 ; *Europe* 2002, comm. 116 : « Lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable ».

16 CA Paris, 22<sup>e</sup> ch., sect. B, 9 juin 2009, n° 07/02330 : *JurisData* n° 2009-007998.

17 § 11.

18 CA Paris, pôle 6, ch. 5, 10 mars 2016, n° 15/00318 : *JurisData* n° 2016-004462.

## À la différence de l'œuvre de collaboration, l'œuvre collective ne résulte pas d'un travail concerté mais d'une fusion des contributions personnelles diverses

À cet égard, il semble donc plus prudent de distinguer la rémunération forfaitaire relative à la cession des droits d'auteur du salaire habituel, malgré l'interprétation extensive pouvant découler de la décision de 2009.

### 2° Le régime social applicable aux redevances

20 - La jurisprudence, cette fois bien établie, considère que lorsqu'il existe un lien de subordination entre l'auteur et l'exploitant, la rémunération de la cession des droits d'auteur doit intégrer l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

La Cour de cassation est venue confirmer cette solution dans un litige opposant la société d'enseignement à distance Cefodis aux organismes de l'URSSAF et de l'AGESSA<sup>19</sup>. Au cas particulier, la Haute juridiction estime que l'activité de rédaction de cours et d'exercices par des professeurs, selon les directives de la société qui les utilise comme support pour son activité pédagogique, n'est pas distincte de leur activité d'enseignement à distance. Ainsi, les redevances liées à la cession des droits d'exploitation de ces cours et exercices doivent intégrer l'assiette des cotisations sociales.

21 - Elle réitère ce raisonnement en 2016 dans un litige intervenant suite à une injonction adressée par l'URSSAF à la société L'information dentaire afin de procéder à l'affiliation du rédacteur en chef de sa revue au régime général de la sécurité sociale et ainsi d'intégrer ses rémunérations dans l'assiette de cotisations<sup>20</sup>.

L'appréciation des juges selon laquelle le rédacteur en chef de la société ne disposait pas d'activité créative indépendante est validée. Il est précisé que l'absence de cession de droits d'auteur, l'attribution d'une rémunération sous forme de forfait et le caractère régulier et subordonné de l'activité induisent la qualification de travailleur salarié, à l'exclusion de la qualification d'auteur. En conséquence, « les rémunérations entraînent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ». *A contrario*, il faut comprendre que l'assujettissement au régime social spécifique des artistes-auteurs (AGESSA) suppose une activité créative indépendante. Cette décision est critiquable et met en lumière l'affrontement de deux logiques : d'un côté, celle du droit de la propriété intellectuelle selon lequel un salarié peut endosser la qualité d'auteur et, de l'autre côté, celle du droit social qui n'entend reconnaître la qualité d'auteur qu'en l'absence de lien de subordination.

### 2. Les créations techniques

22 - L'article L. 611-7 du CPI consacre une classification tripartite des inventions réalisées par les salariés dont il découle l'application de régimes juridiques différents, tant au niveau

de la propriété des droits (A) qu'au niveau de la contrepartie financière en résultant (B).

#### A. - La titularité des droits

23 - Lorsque le salarié est à l'origine d'une invention, il est tenu d'en informer son employeur (1°) et de qualifier l'œuvre (2°) afin d'identifier le titulaire des droits.

#### 1° Les obligations d'information

##### a. - Obligation d'information à la charge du salarié

24 - Pour permettre à l'employeur d'avoir connaissance de l'invention réalisée par son salarié, de la qualifier et donc de la classer parmi les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables ou autres, l'article L. 611-7, alinéa 3 du CPI prévoit que « le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ».

À compter de la réception de la déclaration, l'employeur dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son accord au classement proposé par le salarié (CPI, art. R. 611-6 al. 1<sup>er</sup>).

25 - Par un arrêt du 2 octobre 2015, la cour d'appel de Nancy s'est prononcée sur le point de savoir si une erreur de déclaration d'invention de salarié pouvait justifier un licenciement pour faute grave lorsque le salarié aurait dû faire relever l'invention d'une rubrique impliquant que celle-ci appartenait à l'employeur, même si une telle mention lui était financièrement moins favorable<sup>21</sup>.

En l'espèce, Monsieur N a été engagé par la société Faurecia, spécialisée dans la conception et la fabrication de sièges automobiles, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable prototypes. Informée par l'INPI du dépôt d'une invention par son

21 La cour d'appel de Nancy avait déjà eu l'occasion, en 2013, de juger que « si le salarié a manqué à son obligation de déclaration, cette omission ne saurait être qualifiée de manque de loyauté ni caractériser une intention de nuire justifiant un licenciement pour faute, dès lors que l'invention doit être reconnue comme lui appartenant » (CA Nancy, ch. soc., 25 janv. 2013, n° 12/00145 : *JurisData* n° 2013-003714). La formule n'exclutait toutefois pas la possibilité que la cour d'appel eut statué en sens inverse si l'invention en cause avait été attribuée, *in fine*, à l'employeur.

19 Cass. 2<sup>e</sup> civ., 22 janv. 2015, n° 13-28.412.

20 Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 mars 2016, n° 15-12.308, inédit.

salarié, la société Faurecia a procédé à une enquête interne qui l'a conduite à contester le classement retenu par son salarié sur le formulaire de l'INPI, en l'occurrence la rubrique F « invention hors mission attribuable », et a considéré que le dépôt de l'invention à son bénéficiaire personnel constituait une faute grave justifiant son licenciement. Elle reprochait à son salarié, d'une part, d'avoir manqué à son obligation d'information en ne suivant pas la procédure interne qui supposait l'utilisation d'un formulaire prévu à cet effet et l'avertissement de la direction des brevets de l'entreprise et, d'autre part, d'avoir fait preuve de déloyauté dans la rédaction de la déclaration qui était inadaptée.

La cour rejette l'argumentaire de l'employeur. Elle relève, tout d'abord, que le salarié n'a pas manqué à l'obligation d'information de l'employeur en matière de dépôt puisqu'il résulte de la combinaison des articles L. 611-7 et R. 611-1 à R. 611-10 du CPI que « le salarié auteur d'une invention doit fournir à son employeur les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues à l'article L. 611-7, la déclaration pouvant résulter de la transmission par l'INPI à l'employeur du second exemplaire du pli adressé par le salarié à cet organisme de la déclaration d'invention ». La cour estime, ensuite, qu'aucune déloyauté ne peut être reprochée au salarié. Car, s'il aurait effectivement dû déclarer son procédé au titre des inventions de mission et la faire relever d'une rubrique octroyant la titularité à l'employeur, bien qu'une telle mention lui était financièrement moins favorable, « une simple erreur ne constitue pas une faute qui puisse être assimilée à de la mauvaise foi ou de la déloyauté, la procédure de déclaration des inventions régie par le Code de la propriété intellectuelle permettant à l'employeur de la contester en cas de désaccord à la suite notamment de l'avis donné par l'INPI de la déclaration faite par le salarié. L'employeur conserve même la priorité puisqu'en cas de désaccord sur le classement de la prime, c'est le choix de l'employeur qui prime sauf au salarié à faire judiciairement trancher le différend »<sup>22</sup>.

Les juges concluent en soulignant que « la complexité du droit des brevets pouvait conduire le salarié à se méprendre sur la distinction entre invention de mission ouvrant droit à un complément de rémunération et invention en dehors de ce cadre et ouvrant droit à un juste prix ». Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

### b. - Nouvelle obligation d'information à la charge de l'employeur

<sup>26</sup> - Le salarié n'est pas le seul à supporter une obligation d'information.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi dite Macron<sup>23</sup>, le 8 août 2015, l'article L. 611-7, alinéa 1<sup>er</sup> du CPI dispose que « l'em-

ployeur doit informer chaque inventeur salarié du dépôt de la demande d'un titre de propriété industrielle et, le cas échéant, de la délivrance de ce titre » portant sur l'invention réalisée dans la mission de travail.

Cette obligation, qui existait déjà dans certaines conventions collectives<sup>24</sup>, a été consacrée par le législateur pour favoriser la transparence dans les relations entre les inventeurs salariés et leurs employeurs et, par suite, limiter les contentieux susceptibles de naître au sujet de la rémunération supplémentaire.

Parti d'une bonne intention, l'essai n'est toutefois pas transformé puisque la rédaction adoptée fait naître plus d'interrogations, tant sur les titres de propriété industrielle concernés (les brevets français/étrangers, demandes d'extension, les certificats d'utilité, les CCP...) que sur les sanctions applicables en cas de non-respect, qu'elle ne propose de cadre sécurisant.

Or, c'est pourtant un « souhait de clarification » qui a été exprimé par les répondants à l'enquête menée par l'Observatoire de la propriété intellectuelle sur la rémunération des inventions de salariés, publiée en octobre 2016<sup>25</sup>. Ces derniers déplorent que cette nouvelle disposition manque de précision et regrettent surtout qu'elle n'ait pas été l'occasion d'une refonte plus générale du dispositif dans un souci de simplification.

Il est cependant probable que cette nouvelle obligation soit utilisée par les praticiens sur le terrain de la prescription car il est tentant de faire courir à ces dates d'information le point de départ de la prescription extinctive, désormais triennale<sup>26</sup>, de créance de rémunération supplémentaire que la jurisprudence retarde classiquement au moment où le salarié a eu connaissance des éléments nécessaires au calcul de la rémunération qu'il réclame.

Il n'est pas certain que le législateur ait envisagé que l'objectif de limitation des litiges fut atteint par un tel usage de cette disposition. L'employeur sera donc bien avisé de se conformer consciencieusement à sa nouvelle obligation d'information.

## 2° La qualification

<sup>27</sup> - L'inventeur affecte à l'invention qu'il crée une des trois qualifications prévues par la loi, afin que lui soit appliqué le régime légal adéquat.

Lorsque l'invention est réalisée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail comportant une mission inventive ou dans l'exécution d'études et de recherches qui lui ont été confiées, elle

<sup>22</sup> CA Nancy, ch. soc., 2 oct. 2015, n° 14/01428 : JurisData n° 2015-023288.

<sup>23</sup> L. n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, préc.

<sup>24</sup> V. notamment, TGI Paris, 8 oct. 2015, n° 13/13715, JurisData n° 2015-030475 : à propos de la convention collective nationale des industries chimiques applicable dans un litige opposant un salarié inventeur à la société L'Oréal.

<sup>25</sup> D. Doyen et E. Fortune, *La rémunération des inventions de salariés - Pratiques en vigueur en France, Les analyses de l'Observatoire de la propriété intellectuelle*, oct. 2016.

<sup>26</sup> L. n° 2013-504, 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : JO 16 juin 2013, p. 9958 ; JCP E 2013, act. 490.

## Le droit de la propriété intellectuelle accorde au salarié la qualité d'auteur mais le droit social n'entend la reconnaître qu'en l'absence de lien de subordination

est qualifiée d'invention de mission. L'employeur est titulaire des droits sur celle-ci.

Dans le cas où l'invention découle de l'exécution par le salarié de ses fonctions, dans le domaine d'activité de l'entreprise ou par l'utilisation de techniques, moyens ou données spécifiques à l'entreprise, elle est qualifiée

d'invention hors mission attribuable et l'employeur a le droit d'obtenir la cession des droits attachés au brevet qui la protège.

Enfin, si l'invention ne correspond à aucune des deux hypothèses précitées, elle est qualifiée d'invention hors mission non attribuable et les droits afférents appartiennent à l'inventeur.

Lorsque le salarié et l'employeur ne sont pas d'accord sur la classification de l'invention, les tribunaux interviennent pour rechercher la qualification adéquate au regard des critères fixés par la loi et aux circonstances de l'espèce. À titre d'illustrations, deux affaires peuvent être citées : l'une retient la qualification d'invention de mission tandis que l'autre consacre la notion d'invention hors mission attribuable.

28 - Dans la première espèce, Monsieur A, ingénieur en télécommunications, a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec un établissement avant de s'inscrire en thèse de doctorat. Durant son contrat de travail, il a procédé à une première déclaration d'invention puis à une seconde, laquelle est intervenue 19 jours après la fin de sa relation de travail. Ces deux déclarations ont été suivies de deux brevets déposés par son ancien employeur. Monsieur A a assigné l'établissement aux fins de revendication de la pleine propriété des inventions au motif qu'elles n'ont pas été réalisées dans le cadre de son contrat de travail mais dans le cadre de sa thèse de doctorat et qu'il n'était investi aux termes de son contrat d'aucune mission inventive. Monsieur A prétend que sa fonction de « chargé d'études » n'impliquait par définition aucune mission en ce sens et que la référence au « contrat de recherche Safecast » dans le contrat de travail ne l'impliquait pas non plus. L'établissement soutenait au contraire que les inventions en cause sont bien des inventions de mission pour lesquelles Monsieur A a perçu l'intégralité des rémunérations supplémentaires qui lui revenaient.

Dans son jugement du 4 décembre 2015<sup>27</sup>, le tribunal de grande instance de Paris relève que les brevets dont le demandeur revendique la propriété sont issus de deux déclarations d'invention qu'il a signées et que, « s'il n'était plus salarié à la date de la déclaration faite pour la seconde invention, le délai de 19 jours qui sépare la fin de son contrat et le jour de la déclaration rend toutefois illusoire la considération selon laquelle il aurait pu concevoir cette invention hors la période au cours de laquelle

il était sous contrat de travail ». Le tribunal poursuit en précisant que si, pendant une même période, le demandeur a été inscrit en thèse de doctorat tout en étant lié par un contrat de travail, « cette circonstance, à elle seule équivoque, ne suffit pas à considérer que les inventions ont été liées uniquement aux

travaux conduits à l'occasion de sa thèse » même si les sujets étaient proches. Enfin, les juges s'attachent à la lettre du contrat de travail, dont il ressort que Monsieur A avait bien une mission d'études dans le cadre d'un projet plus vaste de recherche et que « le seul qualificatif de "chargé d'études" n'est pas de nature à cantonner le périmètre effectif de ces travaux à de simples tâches d'exécution lorsque d'autres éléments attestent du contraire », en particulier des courriers émanant de ce dernier et des attestations de collègues de travail. Il s'ensuit que les inventions litigieuses sont donc des inventions de mission de telle sorte que la propriété des brevets revient à l'employeur.

Monsieur A a été débouté de son action en revendication. Estimant toutefois que celui-ci a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, le tribunal a rejeté la demande de l'ancien employeur pour procédure abusive.

29 - Dans la seconde espèce, Monsieur S a été salarié entre 1980 et 2012 de la société Linde, spécialisée dans le domaine des gaz industriels et médicaux, avant de faire l'objet d'un licenciement économique. Il y a mis au point des inventions qui ont donné lieu à plusieurs demandes de brevets nationaux et étrangers. Prétendant que ces deux inventions devaient être qualifiées d'inventions hors mission attribuables et qu'elles devaient donner lieu au paiement d'un juste prix à son profit, Monsieur S a assigné son ancien employeur. Ce dernier a répliqué que les inventions litigieuses étaient des inventions de mission qui n'impliquaient aucunement le versement d'un juste prix.

Cependant, la société Linde ne parvient pas à rapporter la preuve d'une mission inventive, ponctuelle ou permanente, à la charge de Monsieur S et les juges vont *in fine* retenir la qualification d'inventions hors mission attribuables et corollairement la créance d'un juste prix au bénéfice de l'ex-salarié.

Aux termes de son jugement du 25 mars 2016<sup>28</sup>, le tribunal de grande instance de Paris indique, en effet, qu'« aucun élément tiré de son contrat de travail ou de ses bulletins de paie, ne permet de confirmer que les inventions dont Monsieur S est à l'origine ont été réalisées en exécution de son contrat de travail et de ses avenants successifs qui ne comportaient aucune mission d'invention, laquelle au demeurant ne résulte pas de ses

27 TGI Paris, 4 déc. 2015, RG 2013/11700 : PIBD 2016, 1046, III, 233.

28 TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 2<sup>e</sup> sect., 25 mars 2016, RG n° 14/02647 : PIBD 2016, 1051, III, 453.

fonctions effectives au sein de la société qui étaient celles d'un directeur commercial ».

De même, le fait qu'il ait pu bénéficier du soutien des moyens matériels et humains de son employeur constitue un élément permettant de caractériser une invention hors mission et « la circonstance qu'il a tenu informé son employeur de son invention ne suffit pas à considérer qu'il était ainsi chargé d'une étude ou d'une recherche, à défaut pour son employeur de produire tout document permettant d'attester qu'une telle mission lui aurait été explicitement confiée ».

À cet égard, le tribunal souligne que les informations échangées entre les parties avaient essentiellement pour but de développer les inventions mais non de les concevoir et ce d'autant que « ce n'est manifestement qu'après avoir été informé de l'intérêt économique et commercial des informations en cause que l'employeur a décidé d'y affecter des moyens de développement nécessaires et donc bien après que ces inventions avaient été conçues et qu'il s'en soit attribué la propriété ».

Dans ces conditions, les inventions doivent être qualifiées d'inventions hors mission attribuables nécessitant le versement d'un juste prix à la charge de la société qui en sollicite l'attribution.

## B. - La contrepartie financière

30 - La qualification de l'invention est primordiale afin de déterminer la nature de la rémunération qu'il sera nécessaire d'attribuer au salarié inventeur (1<sup>o</sup>). Pour s'opposer au règlement de cette rémunération, l'employeur invoque souvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié voire celle de l'autorité de la chose jugée (2<sup>o</sup>).

### 1<sup>o</sup> La détermination

31 - Les inventions de mission emportent le paiement obligatoire d'une rémunération supplémentaire en faveur du salarié inventeur. Si le principe est acquis, les modalités de calcul ne sont pas uniformes et demeurent sources de contentieux.

Le jugement rendu le 19 novembre 2015<sup>29</sup> par le tribunal de grande instance de Paris en est un bon exemple.

La société SKF conçoit et commercialise des roulements mécaniques pour les équipementiers automobiles. Monsieur W a été engagé par la société SKF en qualité de « Technicien Développement » pour créer des kits prototypes. Considérant qu'il n'avait pas reçu la juste contribution financière due par son employeur du fait des inventions brevetées auxquelles il a participé en tant qu'inventeur salarié, Monsieur W a fait citer la société SKF devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de primes complémentaires relatives à la délivrance de la demande initiale, à la délivrance par l'OEB, au maintien après délivrance et à l'extension de la demande. Son employeur

estimait au contraire qu'il n'était pas tenu au paiement de ces primes dès lors qu'elles n'étaient pas prévues par le système de rémunération supplémentaire mis en place par la société SKF, lequel consiste en un premier paiement forfaitaire lié à la brevetabilité de l'invention et en un second paiement forfaitaire lié au maintien en vigueur du brevet après sept ans pour les inventions présentant un intérêt stratégique et commercial.

Pour déterminer si Monsieur W est fondé en sa demande de paiement complémentaire, les juges rappellent qu'« il appartient à l'employeur de fixer les règles de rémunération de ses salariés inventeurs et celles-ci doivent recevoir application dès lors qu'elles ne sont contraires ni à l'article L. 611-7 du CPI, ni aux dispositions contraires à cet article de la convention collective [en l'occurrence, la convention des ingénieurs et cadres de la Métallurgie] et non contraires aux principes généraux définis par la jurisprudence pour l'application de l'article L. 611-7 du CPI. »

Monsieur W tentait de faire valoir que les règles fixées par la société SKF lui étaient inopposables. Cependant, « pour s'appliquer, les règles définies n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été approuvées par un accord d'entreprise, ni individuellement par le salarié concerné. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier que les règles aient été portées à la connaissance de Monsieur W, étant néanmoins observé que ce dernier les a vraisemblablement connues puisqu'il en a bénéficié depuis plus de 15 ans ». Le demandeur objectait également que ces règles étaient contraires aux critères jurisprudentiels définis pour fixer la rémunération due. Toutefois, les juges estiment que « contrairement à ses affirmations, les modalités de la société SKF ne sont pas contraires aux critères jurisprudentiels qui énoncent qu'il doit être tenu compte pour les modalités de la rémunération supplémentaire due au salarié pour une invention de mission 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 ».

32 - La décision surprend néanmoins lorsque les juges concluent que le fait de prévoir le versement d'une prime lors de la 7<sup>e</sup> année de maintien du brevet intègre suffisamment le critère posé par la jurisprudence de l'« intérêt économique de l'invention » : « Rien n'impose que le montant de la prime soit fonction des résultats financiers tirés de la commercialisation du brevet ».

La formule déroge en effet à la pratique jurisprudentielle selon laquelle l'exploitation effective des brevets concernés et, par suite, les résultats financiers découlant de la commercialisation des produits les incorporant, constituent des facteurs de modulation de la rémunération supplémentaire. Elle s'écarte du régime applicable aux fonctionnaires et à la fonction publique. Cette interprétation s'éloigne en outre du courant d'évaluation fondé sur la méthode de l'analogie de la licence, adoptée en Allemagne et souvent citée comme référence.

29 TGI Paris, 19 nov. 2015, RG n° 13/07908 : *JurisData* 2015-030474.

## L'invention de mission, dont l'employeur est titulaire des droits, est réalisée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail comportant une mission inventive

Le président de l'association des inventeurs salariés, Jean-Florent Campion, indiquait dans un article du journal *Le Monde* intitulé « Pour favoriser l'innovation, il faut récompenser les inventeurs salariés »<sup>30</sup>, paru le 31 mai 2016 que : « Depuis 1957 en Allemagne (...), les inventeurs (...) reçoivent une rémunération supplémentaire en relation avec le succès commercial de leur invention. Cette reconnaissance a pour effet de stimuler fortement la créativité, donc le succès commercial des entreprises ».

À titre de comparaison, l'application en Allemagne d'un calcul basé sur la redevance corrigée par un coefficient conduit à fixer, pour un taux de redevance de 3,5 % par exemple, la rémunération de l'inventeur entre 0,5 % et 0,9 % du chiffre d'affaires. En France, la diversité des systèmes de rémunération mis en œuvre par les entreprises aboutit, lorsque des primes liées à l'exploitation sont versées, à un montant médian des maxima de 15 000 euros par inventeur salarié...<sup>31</sup>

33 - Le versement du juste prix en contrepartie de l'attribution de la propriété d'une invention hors mission attribuable donne lui aussi lieu à discussion.

Dans l'affaire *Linde* précitée<sup>32</sup>, si les juges ont pris soin de rappeler que « l'évaluation du juste prix doit être effectuée en se fondant, d'une part, sur les perspectives de développement de l'invention – en prenant en compte le fait que celles-ci n'ont pas été déterminées au moment de la levée d'option par l'employeur mais plusieurs années après – et, d'autre part, sur la participation de l'entreprise à travers la fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de ces inventions et à son implication pour en évaluer le potentiel industriel et commercial », il en résulte toujours une certaine imprévision quant au montant alloué.

En l'espèce, le juste prix a été fixé par les juges de première instance à la somme de 150 000 euros pour deux inventions.

Il est dès lors fort compréhensible que les praticiens appellent de leurs vœux, peut-être pour 2017, des propositions de modifications de la loi « visant à élargir la notion d'invention de mission et à reconsidérer ou à supprimer la notion d'invention hors mission attribuable à l'employeur »<sup>33</sup> dans une perspective de sécurité juridique. La réduction du nombre de catégories d'inventions engendrerait sans doute une réduction du nombre de contentieux relatifs à leur classification et ses conséquences pécuniaires.

30 <http://www.inventionsalarie.com/>

31 D. Doyen et E. Fortune, *La rémunération des inventions de salariés – Pratiques en vigueur en France*, préc.

32 TGI Paris, 23 mars 2016, RG n° 2014/02647 : PIBD 2016, 1051, III, 453.

33 D. Doyen et E. Fortune, *La rémunération des inventions de salariés – Pratiques en vigueur en France*, préc.

### 2° La prescription et l'autorité de la chose jugée

34 - Il est tentant, pour l'employeur de soulever la fin de non-recevoir de l'action tirée de la prescription pour contester la demande en paiement formulée

par son salarié. Pour autant, encore faut-il déterminer exactement la durée de l'action et son point de départ.

Un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 18 décembre 2015<sup>34</sup>, rappelle la distinction qui doit désormais être faite entre le délai de prescription de cinq ans de droit commun des actions personnelles ou mobilières, dont relèvent les actions en paiement du juste prix, régies par l'article L. 110-4 du Code de commerce (dans le contexte d'une relation mixte entre un employeur commerçant et un salarié non commerçant) et le délai de prescription de trois ans des actions en paiement de créances salariales, dont relèvent les actions en paiement de la rémunération supplémentaire, régies par l'article L. 3245-1 du Code du travail.

Le tribunal en déduit que « le point de départ du délai de prescription doit, concernant une action en paiement du juste prix, être fixé au jour où le salarié est informé de la décision de son employeur de s'attribuer la propriété des droits attachés au brevet ».

Il croit, par ailleurs, devoir ajouter que l'exploitation commerciale du brevet caractérise, quant à elle, le point de départ des actions en paiement de la rémunération supplémentaire due au salarié dans le cadre d'une invention de mission.

Cependant, cette dernière affirmation est doublement contestable à notre sens : d'une part, le fait générateur de la créance n'est pas l'exploitation de l'invention mais son caractère brevetable de sorte que la rémunération supplémentaire est due indépendamment de tout acte d'exploitation et, d'autre part, la simple connaissance par le salarié de l'exploitation industrielle effective de son invention n'est pas suffisante en soi pour faire courir le délai de prescription.

Il appartient aux juges de rechercher si le salarié avait eu connaissance des « éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due »<sup>35</sup>.

35 - Il convient également de mentionner un litige déferé aux juges parisiens qui aborde une autre fin de non-recevoir, moins utilisée que la prescription, à savoir l'autorité de la chose jugée. Ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2015 mérite d'être cité en ce qu'il illustre la rigueur avec laquelle les employeurs doivent rédiger les

34 TGI Paris, 18 déc. 2015, RG n° 2014/08230 : PIBD 2016, 1047, III, 276.

35 Cass. soc., 26 janv. 2012, n° 10-13.825 : *JurisData* n° 2012-001008 ; *Propriété ind.* 2012, comm. 78. - Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.990 : *JurisData* n° 2012-013018 ; *JCP E* 2012, 1464.

protocoles transactionnels pour mettre un terme définitif aux différends qui les opposent à leurs salariés<sup>36</sup>.

En l'espèce, à la suite d'un licenciement pour motif personnel, Monsieur S a signé un protocole d'accord transactionnel avec son employeur. Considérant que pendant l'exécution de son contrat de travail, il a réalisé de nombreuses inventions de mission et qu'à ce titre, il aurait dû percevoir une rémunération supplémentaire, il assigne toutefois son ancien employeur en paiement. Pour le débouter de sa demande, le tribunal relève qu'il ressort des clauses du contrat que la transaction a mis fin aux contestations nées du licenciement et à naître. Elle a en effet réglé « les conséquences de la rupture du contrat de travail mais également tout ce qui a trait à son exécution ». Il faut dire que la clause était en l'occurrence particulièrement détaillée et que le rédacteur avait ratissé large en listant de nombreuses conséquences financières de la cessation dudit contrat, parmi lesquelles étaient expressément intégrés « les brevets et inventions ». Les juges soulignent en outre qu'« il importe peu que les éléments permettant de déterminer le droit à la rémunération supplémentaire naissent de circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, si les parties ont entendu, en connaissance de cause, transiger en s'entendant sur un

montant forfaitaire d'indemnité compensatrice englobant les différentes conséquences financières de la cessation du contrat de travail ».

L'objet de la transaction doit ainsi être clairement libellé pour couvrir explicitement l'ensemble des concessions réciproques des parties, en ce compris celles potentiellement afférentes aux inventions réalisées par le salarié. La nouvelle rédaction de l'article 2052 du Code civil, issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI<sup>e</sup> siècle<sup>37</sup>, en vertu duquel « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet », est également une invitation à la vigilance, quant à la rédaction des concessions elles-mêmes mais aussi des préambules qui éclairent souvent leur objet.

Pour conclure, nous retiendrons que les juges ont encore du mal à trouver un équilibre entre les règles protégeant les salariés et celles favorisant l'activité économique de l'entreprise. Il convient toutefois de constater que le créateur salarié bénéficie toujours d'une protection importante. En conséquence, les employeurs seront avisés d'agir avec prudence et rigueur afin de ne pas s'exposer au risque juridique de ne pouvoir exploiter les œuvres ou inventions de leurs salariés. ■

36 TGI Paris, 17 déc. 2015, RG n° 2015/00741 : PIBD 2016, 1048, III, 314.

37 L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXI<sup>e</sup> siècle, art. 58 : JO 19 nov. 2016, texte n° 1 ; JCP E 2017, act. 155.

**Lexis Kiosque** Lexis<sup>®</sup> Kiosque  
Toutes vos revues disponibles sur tablettes et smartphones  
Service inclus dans votre abonnement papier.

Un accès simple & rapide à vos archives

Un confort de lecture

Vos articles en lecture audio

Un accès optimisé pour chaque support

**nouveau**  
Version web\*

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLI ET LAISSEZ-VOUS GUIDER...

Disponible sur App Store

Disponible sur Google play

[www.lexisnexis.fr/lexiskiosque](http://www.lexisnexis.fr/lexiskiosque)

\*Une sélection de revues est accessible à tout moment sur votre PC