

## ÉTUDE PROPRIÉTÉ COMMERCIALE

### PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les créations de salariés, susceptibles de bénéficier de la protection du droit d'auteur ou d'un brevet, ont fait l'objet d'un abondant contentieux au cours de l'année 2018. Les juges sont confrontés à différentes questions relatives à la compétence des juridictions et la détermination de la loi applicable, la titularité des droits et les contreparties financières. À côté de ces problématiques classiques, d'autres sujets plus techniques tels que le régime des cotisations sociales et le crédit d'impôt pour les métiers d'art, ont également été abordés. La présente étude a pour objectif de dresser un bilan de certaines de ces jurisprudences.

1291

# Créations de salariés : bilan 2018



Étude rédigée par Alexandra  
Le Corroncq et Maëva Cohuet



Alexandra Le Corroncq est avocat associé, OS-MOSE Avocats ; Maëva Cohuet est avocat, OS-MOSE Avocats

1 - Les créations au sein de l'entreprise sont variées puisque les talents des salariés ont vocation à s'exprimer dans des fonctions différentes (*marketeur*, programmeur, ingénieur, dessinateur, maquettiste, styliste...). Les salariés sont cependant tous liés par un élément commun avec leur employeur : le lien de subordination intrinsèque à leur contrat de travail.

2 - Cette ambivalence entre liberté créatrice et dépendance économique génère des situations juridiques différentes qui suscitent, chaque année, son lot de litiges. L'année 2018 est un bon cru qui distille un nouveau bouquet de décisions judiciaires, d'une part, sur les créations artistiques (1) et, d'autre part, sur les créations techniques (2).

### 1. Les créations artistiques

3 - En 2018, les juges ont eu à se prononcer tant sur des questions générales liées à la compétence, à la loi applicable (A) et à la titularité des œuvres (B) que sur des questions plus techniques telles que les cotisations sociales des créateurs salariés (C) et le crédit d'impôt pour les entreprises des métiers d'art (D).

## A. - Compétence et loi applicable

4 - La détermination de la juridiction compétente (1°) et de la loi applicable (2°) est essentielle et fait régulièrement l'objet d'un examen par les juridictions françaises.

### 1° Détermination de la juridiction compétente

5 - En dépit de la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance concernant les litiges liés aux droits d'auteur, on constate que ces problématiques sont encore tranchées par les juges prud'homaux lorsqu'elles se posent dans le cadre d'une relation de travail.

6 - En effet, la plupart des revendications concernant des créations de salariés apparaissent lors d'un conflit plus général relatif à une rupture contestée des relations de travail, ce dernier conflit relevant incontestablement de la compétence prud'homale. À ce titre, le Code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes juge de tout litige pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (*C. trav.*, art. L. 1411-1).

7 - Le conflit de compétences est alors très régulièrement soulevé par les défendeurs. Or, les conseils de prud'hommes saisissent souvent cette occasion pour asseoir leur compétence en faveur de l'indivisibilité des litiges.

8 - Tel est par exemple le cas d'une récente affaire dans laquelle la cour d'appel de Paris, confirmant la décision des premiers juges, a retenu sa compétence *rationae materiae* au motif que « la cour [pôle social] est compétente pour statuer sur les prétentions de M. E., tant en raison de la plénitude de juridiction dont elle est investie qu'au regard du fait que le contrat de cession de droits d'auteur était adossé à la relation de travail, les deux contrats s'exécutant concomitamment et ayant le même support »<sup>1</sup>.

9 - Toutefois, cela crée inéluctablement de potentiels conflits de jurisprudence entre les tribunaux de grande instance et les conseils de prud'hommes, et corrélativement une certaine imprédictibilité juridique regrettable.

### 2° Détermination de la loi applicable

10 - Aux termes d'un arrêt du 5 octobre 2018 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a définitivement tranché un conflit de lois applicables dans le cadre d'une problématique relative aux droits d'auteur d'un salarié dans un contexte international<sup>2</sup>.

11 - Un salarié, reporter cameraman affecté au bureau parisien de la société américaine ABC News international Inc., se plaignait, suite à son licenciement en 2004 de l'exploitation non autorisée par son employeur, de reportages et documentaires dont il indiquait être l'auteur. Si ces reportages et documentaires avaient été divulgués pour la première fois aux États-Unis (pays d'origine de l'œuvre), les violations visées par le salarié avaient eu lieu sur le territoire français. L'enjeu était donc de déterminer la loi applicable à ce conflit entre la loi française et la loi américaine.

12 - La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dont la France<sup>3</sup> et les États-Unis sont signataires comporte un article 5-2 qui précise que « la jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ».

13 - Le conseil de prud'hommes en 2008<sup>4</sup> ainsi que la cour d'appel de Paris en 2010<sup>5</sup> ont considéré que cet article n'indiquant pas expressément que la législation applicable était celle du pays où la protection est réclamée concernant la question spécifique de la détermination du titulaire des droits d'auteur, il convenait de s'en remettre aux règles de droit international privé françaises. Selon les règles de conflit de lois françaises, la loi applicable afin de déterminer le titulaire d'une œuvre est la loi du pays d'origine de l'œuvre, à savoir en l'espèce la loi américaine. Ainsi, selon la loi américaine sur le *copyright* de 1976, l'œuvre créée par un salarié au cours de ses fonctions est, sauf dispositions contractuelles contraires, la propriété de l'employeur.

14 - Le salarié a alors porté cette question devant la Cour de cassation qui, en 2013<sup>6</sup>, a cassé la décision précitée en indiquant qu'« en statuant ainsi, alors que la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application ». Elle a renvoyé sur ce point les parties devant la

1 CA Paris, pôle 6, ch. 11, 4 déc. 2018, n° 16/15290.

2 CA Paris, pôle 5, ch. 2, 5 oct. 2018, n° 18/03595.

3 D. n° 74-743, 21 août 1974, portant publication de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 : JO 28 août 1974, p. 8963.

4 Cons. prud'h. Paris, 5 sept. 2008, n° 04/16866.

5 CA Paris, pôle 6, ch. 9, 15 déc. 2010, n° 08/11514.

6 Cass. 1<sup>re</sup> civ., 10 avr. 2013, n° 11-12.510, FS-D : JurisData n° 2013-011185 ; JCP G 2013, 701, É. Treppoz.

cour d'appel de Paris autrement composée pour être fait droit. La cour d'appel de Paris a alors rendu le 5 octobre 2018 un arrêt reprenant les termes de la Haute juridiction et a conclu que les faits reprochés ayant été commis sur le territoire français, sur lequel le salarié requiert la protection de l'œuvre, la loi française était applicable.

15 - Épilogue après 10 années de procédure : en vertu du droit français, l'œuvre est en l'espèce qualifiée d'œuvre de collaboration dont la copropriété appartient aux personnes physiques ayant concouru à sa réalisation.

## B. - Titularité des droits patrimoniaux

16 - Qu'elle soit créée ou non dans le cadre d'une relation de travail, une œuvre appartient en principe à son auteur. Ainsi, l'employeur qui souhaite exploiter une œuvre créée par l'un de ses salariés, doit conclure une cession de droits d'auteur. Certains régimes particuliers font exception à ce principe, c'est notamment le cas de l'œuvre collective.

17 - Dans le cadre de litiges sur des créations de salariés, les parties sont souvent en désaccord sur la question de savoir s'il s'agit d'une œuvre individuelle, qui est la propriété exclusive du salarié en l'absence de cession de droits, ou une œuvre collective dont les droits appartiennent *ab initio* à l'employeur.

18 - Plusieurs décisions illustrent ce contentieux.

19 - Concernant le design d'une lampe, la cour d'appel de Paris a retenu qu'il s'agissait d'une œuvre individuelle de la salariée en ce qu'elle avait été divulguée sous le nom de celle-ci en sa qualité de designer et que de nombreux documents, dont certains émanant de l'employeur (communiqué de presse, annonce des expositions, listes de prix, échanges d'e-mails), créditaient la salariée comme l'auteur de la lampe<sup>7</sup>. Par conséquent, l'employeur ne disposait pas de droits sur cette œuvre.

20 - Au sujet de scénarii d'œuvres audiovisuelles diffusées par la société Planètemômes, la même cour confirme le jugement contesté du tribunal de grande instance<sup>8</sup> en ce qu'il a déterminé que l'une des fictions était une œuvre individuelle du salarié mais que l'autre devait être qualifiée d'œuvre collective<sup>9</sup>. La cour a estimé que les éléments fournis aux débats permettaient d'attribuer la paternité de la première œuvre, dénommée « Le casse-tête d'Alice », au salarié : le générique du film le désignait comme auteur du scénario et des échanges d'e-mails confirmaient qu'il avait écrit la première version de ce scénario dans

laquelle on retrouve les caractéristiques essentielles de l'œuvre définitive, quand bien même un « groupe de travail » était impliqué dans le suivi de cette élaboration. En revanche, le générique du film « Julien et les copains du monde » ne désignait pas le salarié concerné mais « les membres du groupe de travail Planètemômes » comme auteurs du scénario et les preuves fournies justifiaient de l'implication de ce groupe de travail et d'autres salariés de la société dans l'élaboration du scénario et des dialogues. La cour a donc retenu que ce second film était une œuvre collective dont les droits appartiennent à l'employeur procédant ainsi à une qualification distributive selon les circonstances propres à chaque création.

## C. - Contrepartie financière et paiement des cotisations

21 - En application du Code de la sécurité sociale, toute somme versée en contrepartie d'un travail est présumée être un salaire, soumis au paiement de cotisations sociales.

22 - Lorsqu'un employeur obtient de son salarié une cession de droits d'auteur sur une œuvre créée dans le cadre du travail, il doit lui attribuer une contrepartie financière distincte du salaire.

23 - Cette contrepartie qualifiée de droit d'auteur échappe au paiement de cotisations sociales auprès de l'URSSAF qui conteste alors régulièrement cette qualification pour des sommes qu'elle estime être en réalité des salaires et demande leur réintégration au sein de l'assiette des cotisations.

24 - Dans une décision du 20 décembre 2018<sup>10</sup>, la Cour de cassation a précisé que, dans le cadre d'une telle contestation, l'employeur doit justifier du fait que la somme qu'il qualifie de droit d'auteur n'est pas un salaire. En l'espèce, une société de production d'une émission a versé des droits d'auteur à l'un de ses salariés ayant participé à sa conceptualisation. La Cour a considéré que l'employeur ne parvenait pas à démontrer que le concept de l'émission constituait une œuvre originale éligible à la protection du droit d'auteur. Dès lors, la rémunération versée à son salarié ne pouvait être qualifiée de droit d'auteur mais correspondait à un salaire, soumis au paiement de cotisations sociales.

25 - Aux termes d'un arrêt du 18 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a également été amenée à se prononcer sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de sommes versées au titre de droits d'auteur à des metteurs en scène, costumiers, éclairagistes et décorateurs par le Théâtre national de l'Opéra-

7 CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 mai 2018, n° 17/09176.

8 TGI Paris, 21 avr. 2017, n° 15/05789.

9 CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 janv. 2019, n° 17/10488.

10 Cass. 2<sup>e</sup> ch. civ., 20 déc. 2018, n° 17-24.618.

## La plupart des revendications concernant des créations de salariés apparaissent lors d'un conflit plus général relatif à une rupture contestée des relations de travail

comique<sup>11</sup>. Alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale<sup>12</sup> a confirmé l'intégralité du redressement opéré, la cour d'appel a indiqué qu'il était nécessaire de différencier (i) la rémunération attribuée aux metteurs en scène qui se divise effectivement en un salaire relatif au travail matériel et des droits d'auteur concernant le travail créatif, (ii) de celles attribuées aux costumiers, éclairagistes et décorateurs dont le travail ne comporte pas de séparation entre l'activité technique et l'activité créatrice. Ainsi, pour ces derniers, la réintégration était effectivement justifiée, tandis que, pour les premiers, seule la partie correspondant au salaire était soumise au paiement des cotisations sociales.

26 - Se posait alors la question de la proportion du salaire et des droits d'auteur au sein de la rémunération globale des metteurs en scène. L'URSSAF contestait la répartition effectuée par le Théâtre en ce que le travail d'exécution matériel détiendrait nécessairement une place prépondérante, à hauteur de 60 % de la rémunération globale. La cour d'appel a décidé que la répartition dépendait de la personnalité de l'auteur, l'originalité de l'œuvre, le succès attendu, le contenu du contrat de cession des droits, etc. En l'espèce, les juges parisiens ont conclu que rien ne justifiait qu'il soit considéré que le Théâtre ait attribué une part excessive de droits d'auteur à ses metteurs en scène. Le redressement devait donc être annulé.

### D. - Éligibilité au crédit d'impôt pour les entreprises des métiers d'art

27 - Nous citerons enfin une décision relative à la question spécifique du crédit d'impôt pour les entreprises des métiers d'art rendue par la cour administrative d'appel de Paris<sup>13</sup>.

28 - Un crédit d'impôt de 10 % des salaires et charges sociales concernant les salariés chargés de la conception de nouveaux produits est accordé aux entreprises du secteur des métiers d'art, dont au moins 30 % de la masse salariale totale correspond à des salariés exerçant des métiers d'art, visés par arrêté (CGI, art. 244 quater O).

29 - La cour administrative d'appel s'est prononcée sur la faculté d'accorder un tel crédit d'impôt à une société de conseil

en communication. Après avoir essuyé un refus de l'Administration, la société précitée a saisi le tribunal administratif de Paris. Ce dernier a également rejeté la demande considérant que la société ne réalisait pas de « nouveaux produits » définis dans ce contexte comme des « travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caracté-

*sée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes » (CGI, art. 49 septies ZL).*

30 - La société a alors saisi la cour administrative d'appel qui a infirmé cette interprétation en indiquant que la requérante exerçait une activité de prestations de services conduisant à la production de biens « produits » répondant aux besoins spécifiques exprimés par chaque client, donc par nature différents. Selon la cour, cela permettrait de retenir que la société de conseil en communication réalisait de « nouveaux produits ».

31 - Les juges se sont également penchés sur la seconde condition de l'attribution de ce crédit d'impôt, à savoir l'affectation d'au moins 30 % de la masse salariale de l'entreprise à des métiers d'art. Il était reproché à l'appelante d'inclure dans le montant des charges du personnel affecté aux métiers d'art celles de trois directrices artistiques dont l'activité ne correspondait pas aux emplois énumérés par arrêté, les montants à retenir ne permettant dès lors d'atteindre que 26 % de la masse salariale totale. En appel, les juges ont estimé au contraire que les directrices artistiques mettaient en forme des messages publicitaires uniques et qu'elles devaient être regardées comme effectuant un métier d'art. Selon la cour, l'appelante justifiait donc d'une masse salariale affectée aux métiers d'art supérieure à 30 % et était donc fondée à bénéficier du crédit d'impôt.

## 2. Les créations techniques

32 - Les décisions rendues en 2018 concernent principalement la question de la titularité des droits (A) et celle de la contrepartie financière revenant à l'inventeur salarié (B).

### A. - La titularité des droits

33 - Selon l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, le droit à une invention appartient à l'inventeur. Par exception, l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que c'est à l'employeur qu'appartiennent les inventions

11 CA Paris, pôle 6, ch. 12, 18 janv. 2018, n° 14/02884 : JurisData n° 2018-007457.

12 TASS Paris, 25 nov. 2013, n° 11-04707.

13 CAA Paris, ch. 5, 18 oct. 2018, n° 17PA01292.

« faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, soit d'études ou recherches lui étant explicitement confiées ».

34 - Mais, en cas de succession d'employeurs, la situation peut parfois se compliquer.

35 - La Cour de cassation a rendu, le 31 janvier 2018<sup>14</sup>, un arrêt publié au Bulletin qui vient apporter d'utiles éclaircissements. Dans cette espèce, M. M a été embauché par la société I en qualité de responsable de projet pour développer un dispositif breveté par la société I avant d'être licencié. La société I a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la société X a acquis l'ensemble de ses actifs incorporels en ce compris le dispositif breveté et les résultats de travaux effectués dans la continuité de ce brevet. La société X a alors déposé un brevet désignant M. M en tant qu'inventeur. M. M a revendiqué la propriété de ce second brevet estimant qu'il reprenait ses travaux et, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due en sa qualité de salarié de la société I.

36 - Le tribunal de grande instance de Paris<sup>15</sup>, saisi par M. M, a fait droit à la demande de ce dernier. En appel<sup>16</sup>, la revendication de propriété a été rejetée au motif que le cessionnaire tenait légitimement son droit sur le second brevet de l'ancien employeur et que l'invention en cause était une invention de mission au sens de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

37 - La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au visa des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et a posé le principe suivant lequel « 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 ».

38 - Le premier enseignement de cet arrêt est que la simple cession d'actifs, à l'inverse d'une fusion-absorption, ne permet pas au cessionnaire de se substituer au cédant en ce que le cessionnaire de la société liquidée n'étant pas l'employeur du salarié au moment où celui-ci a réalisé l'invention, il ne peut pas pré-

tendre à l'existence d'une invention de mission qui lui appartiendrait. Le salarié reste le propriétaire de l'invention.

39 - Le second enseignement à retenir, corollaire du premier, est que le salarié ne peut de son côté obtenir du cessionnaire la contrepartie que représente la rémunération supplémentaire dans la mesure où « 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 ».

40 - Dans l'hypothèse où le déposant n'est pas l'employeur du salarié inventeur à l'époque de l'invention, le salarié inventeur, même s'il est privé d'une rémunération supplémentaire, pourra, le cas échéant, revendiquer avec succès la propriété du brevet protégeant son invention.

41 - À l'inverse, la solution générale dégagée par la Haute juridiction pourrait être source d'insécurité pour les cessionnaires puisque s'ils ne peuvent être redevables de la dette contractée par l'ancien employeur au titre d'une invention de mission, leurs prétentions sur la propriété des inventions brevetables pourraient être contestées. En effet, elle pourrait avoir pour conséquence de remettre en cause l'intérêt économique des contrats opérant un transfert de propriété des inventions brevetables dans le cadre d'opérations de recherche et développement intragroupe ou de partenariat dès lors que le déposant cessionnaire ne serait pas l'employeur du salarié à l'origine de l'invention. Pour les acquéreurs, cela implique une adaptation des clauses contractuelles de l'acte de cession et de garantie. L'autre option serait de prévoir un dépôt par l'employeur de l'inventeur puis une cession du brevet déposé mais alors, la valorisation et le prisme fiscal de l'opération changeraient irrémédiablement.

## B. - La contrepartie financière

### 1° La détermination

42 - Par application de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, l'inventeur salarié a droit au versement d'une rémunération supplémentaire (a) ou d'un juste prix (b) en fonction de la nature de l'invention (invention de mission ou invention hors mission attribuable). Les juridictions ont eu l'occasion en 2018 de préciser certaines règles essentielles en la matière.

#### a) La rémunération supplémentaire

43 - Aux termes d'un arrêt rendu le 21 novembre 2018<sup>17</sup>, la chambre sociale de la Cour de cassation a spécifié les conditions d'application dans le temps de la notion « d'intérêt exceptionnel » pour le calcul de la rémunération supplémentaire due en

14 Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, P+B : *JurisData* n° 2018-000980 ; *JCP E* 2018, act. 124 ; *JCP E* 2018, 1125 ; *JCP G* 2018, 351, J. Raynard.

15 TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 12 avr. 2013, n° 11/07230.

16 CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 juin 2015, n° 13/10097 : *JurisData* n° 2015-030469.

17 Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-24.044, FS-D : *JurisData* n° 2018-020736 ; *Propr. industr.* 2019, comm. 7, J. Raynard.

## Lorsque l'employeur lève l'option de l'attribution de propriété d'une invention hors mission réalisée par un de ses salariés, il doit verser à ce dernier un juste prix

contrepartie de la réalisation d'une invention de mission.

44 - Cette notion était fréquemment visée par des conventions collectives afin de conditionner le versement de la rémunération supplémentaire. Toutefois, la loi du 26 novembre 1990<sup>18</sup> a rendu obligatoire le paiement de la créance de rémunération supplémentaire et, ce faisant, a annihilé la notion d'intérêt exceptionnel.

45 - Dans cette espèce, un salarié était à l'origine d'une invention de mission pour laquelle il sollicitait le paiement d'une rémunération supplémentaire. L'invention en cause concernait un « procédé de purification d'huile d'olive » destiné à améliorer l'alimentation parentérale, dont une demande de brevet avait été déposée par la société Synthélabo le 23 juillet 1987.

46 - La date de mise au point de l'invention était donc antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990. Ces dispositions légales et la jurisprudence en découlant<sup>19</sup> ne s'appliquaient donc pas à la cause<sup>20</sup>.

47 - Ainsi, la cour d'appel de Paris a retenu l'efficacité de la convention collective de l'industrie pharmaceutique subordonnant l'octroi d'une rémunération supplémentaire au profit du salarié, auteur d'une invention de mission, à la condition que cette invention présente un « intérêt exceptionnel » pour l'entreprise. Elle a également fait droit à la demande d'expertise pour évaluer son quantum.

48 - À ce titre, la société considérait qu'il ne pouvait être ordonné une expertise aux fins de connaître l'utilité industrielle et commerciale de l'invention et être reconnu en même temps son intérêt exceptionnel.

49 - La Haute juridiction a estimé que la cour d'appel n'a pas opéré de contradiction dès lors que « la mise en œuvre de l'invention avait permis la mise sur le marché d'un produit inno-

vant caractérisant ainsi cet intérêt exceptionnel et, d'un autre côté, qu'il était cependant nécessaire de disposer de tous les éléments permettant de chiffrer la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié ». La Cour de cassation rejette logiquement le pourvoi et valide l'expertise ordonnée.

50 - Cette solution devrait cependant trouver une application résiduelle dans les contentieux à venir. En effet, les litiges portent le plus souvent sur des inventions réalisées postérieurement à la loi de 1990, dont l'interprétation par les juges est aujourd'hui sans équivoque puisque toute clause subordonnant le versement d'une rémunération supplémentaire à la preuve d'un « intérêt exceptionnel » est désormais réputée non écrite.

### b) Le juste prix

51 - Lorsque l'employeur lève l'option de l'attribution de propriété d'une invention hors mission réalisée par un de ses salariés, il doit verser à ce dernier un juste prix. L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle indique que le juste prix doit tenir compte de tous les éléments fournis notamment par l'employeur et par le salarié « *tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention* ».

52 - La contribution personnelle du salarié et l'intérêt économique de l'invention sont classiquement pris en considération par les juges pour déterminer le montant du juste prix à payer par l'employeur.

53 - Le tribunal de grande instance de Paris a eu l'occasion, dans un jugement du 12 octobre 2018<sup>21</sup>, de mettre en œuvre ces critères tout en restant confronté à une méthodologie imparfaite.

54 - Le 30 octobre 2015, la société Al-Babtain France a déposé une demande de brevet ayant pour objet un procédé de fabrication d'un mât basculant et mentionnant comme co-inventeur un des salariés de la société. Ce salarié a procédé à une déclaration de son invention en qualifiant celle-ci d'invention hors mission attribuable et a sollicité le versement d'un juste prix.

55 - Alors que la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) proposait de retenir que l'invention avait été réalisée dans le cadre d'une mission ponctuelle spécifiquement confiée au salarié, ce qui était contesté par ce dernier, le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une invention hors mission attribuable.

18 L. n° 90-1052, 26 nov. 1990, relative à la propriété industrielle : JO 28 nov. 1990, p. 14624 ; JCP E 1990, act. 20630.

19 Depuis la loi du 26 novembre 1990 qui a rendu obligatoire le paiement de la créance de rémunération supplémentaire pour un salarié investi d'une mission inventive, toute clause d'une convention collective venant notamment subordonner cette rémunération à un intérêt exceptionnel de l'invention pour une entreprise doit être réputée non écrite, V. Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12.898 : JurisData n° 2013-002397 ; JCP S 20123, 1159, L. Drai ; Propr. industr. 2013, comm. 40, J. Raynard : à propos de l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

20 V. déjà en ce sens, Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-20.997, P+B : JurisData n° 2011-019597 ; JCP E 2011, 1728 ; Propr. industr. 2012, comm. 37, A.-C. Chiariny-Daudet.

21 TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 2<sup>e</sup> sect., 12 oct. 2018, n° 2017/02071.

Les juges parisiens ont considéré qu'aucune mission inventive temporaire n'était en effet démontrée de sorte qu'il fallait retenir la fixation d'un juste prix et non d'une rémunération supplémentaire.

56 - Pour évaluer ce juste prix, le tribunal a alors rappelé les lignes directrices prévues par l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et s'est attaché, dans un premier temps, à déterminer la contribution personnelle du salarié. Pour ce faire, les juges ont tenu compte de « la part du salarié dans la réalisation de l'invention soit l'identification et la formulation du problème technique qu'elle prétend résoudre, les compétences antérieures du salarié et celles acquises au sein de l'entreprise », ces éléments étant à mettre en balance avec « la contribution de l'employeur dans la détermination des paramètres permettant la mise en œuvre industrielle du nouveau procédé de fabrication des mâts basculants ». Les pièces produites au débat ont alors conduit les juges à fixer à 20 % l'apport du salarié.

57 - Les juges se sont focalisés ensuite sur l'intérêt de l'invention et, sur ce point, ont souligné avec raison que « le juste prix étant la contrepartie de l'attribution du brevet, son montant est déterminé à la date de naissance de la créance du salarié indépendamment du succès ou de l'échec industriel ou commercial ultérieur de l'invention qui, dès lors qu'il dépend des capacités de fabrication, de promotion et de commercialisation de l'entreprise ne peut être qu'un élément parmi d'autres soumis à l'appréciation du tribunal ».

58 - Malgré ce rappel qui distingue le mode de calcul du juste prix de celui de la rémunération supplémentaire, le tribunal va non seulement prendre en considération le chiffre d'affaires généré par l'invention et sa durée de commercialisation - donc son succès industriel - mais surtout il va lui accorder une part prépondérante dans le calcul final du juste prix.

59 - Il est donc regrettable selon nous que l'effort de méthodologie, en particulier la détermination de critères, ne porte pas ici ses fruits car la prise en compte de l'intérêt économique de l'invention de manière rétrospective introduit nécessairement une incertitude sur l'estimation *a priori* du juste prix.

60 - Cette décision milite encore une fois pour davantage de clarté des critères à appliquer pour plus de prédictibilité des jugements<sup>22</sup>.

## 2° La prescription

61 - Depuis la loi du 14 juin 2013<sup>23</sup>, le délai de prescription des créances salariales, dont relèvent les actions en paiement de la rémunération supplémentaire, est de 3 ans (*C. trav., art. L. 3245-1*) tandis que le délai de prescription quinquennal de droit commun des actions personnelles ou mobilières a vocation à s'appliquer aux actions en paiement du juste prix.

62 - Si le délai de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire est clair, la fixation du point de départ fait toujours débat.

63 - À cet égard, nous citerons tout d'abord un arrêt de la cour d'appel de Paris daté du 2 mars 2018<sup>24</sup>. Dans cette affaire, un employeur soutenait que le salarié, en signant un accord de rupture conventionnelle, avait renoncé à toute indemnité supplémentaire au titre de ses inventions dès lors qu'il avait reconnu avoir reçu une somme pour solde de tout compte en paiement notamment des accessoires de son salaire et qu'il n'avait pas dénoncé ce solde dans les 6 mois suivant sa signature de sorte que celui-ci était devenu libératoire pour la société.

64 - Après avoir relevé que l'accord de rupture conventionnelle portait sur les salaires et non sur la rémunération à titre d'inventeur, la cour a rappelé que la loi du 14 juin 2013 a instauré une prescription triennale applicable en l'espèce puisque l'acte introductif d'instance a été délivré quelques semaines après la promulgation de cette loi.

65 - En cela, la démarche des juges est logique. Là où elle surprend en revanche, c'est dans le choix du point de départ. L'article L. 3245-1 du Code du travail, rédigé sur le modèle de l'article 2224 du Code civil issu de la réforme de 2008<sup>25</sup>, dispose que les délais d'action commencent à courir « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

66 - Or, la cour a estimé que « le point de départ est la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire ». À cet égard, elle a constaté qu'à aucun moment l'inventeur n'a été en capacité de calculer lui-même sa rémunération d'invention, faute de communication par son employeur des informations financières et comptables nécessaires ainsi que des opérations réalisées pour l'exploitation des brevets. Ainsi, le délai de prescription ne pouvait courir. Les juges ont donc considéré que son action en paiement était recevable.

22 V. E. Sergheraert et A. Rey, *Le calcul de la rémunération supplémentaire pour les inventions de salariés : étude comparée en France, Allemagne et Chine : Propr. industr. 2018, étude 24* : « Ceci explique pourquoi la moyenne de la différence entre la gratification requise par le salarié et celle accordée par le juge est très élevée en France : 1 590 119 euros pour la rémunération supplémentaire et 229 449 euros pour le juste prix ».

23 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.

24 CA Paris, pôle 5, ch. 2, 2 mars 2018, n° 16/23992.

25 L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile : JO 18 juin 2008, p. 9856 ; JCP E 2008, 2289, L. Leveneur.

## Si le délai de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire est clair, la fixation du point de départ fait toujours débat

67 - Force est de constater que la cour d'appel de Paris n'applique pas ici explicitement le nouveau régime de la prescription puisqu'elle fait courir le point de départ à compter de la date à laquelle la créance est déterminée, en exigeant que le salarié inventeur dispose des éléments précis nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire conformément à la jurisprudence établie de la Cour de cassation avant la réforme de 2008.

68 - En revanche, le tribunal de grande instance de Paris, le 23 mars 2018<sup>26</sup>, a appliqué les dispositions de l'article 2224 du Code civil en apportant des précisions intéressantes concernant son interprétation. Les juges fixent le point de départ de la prescription au jour où la créance est déterminable.

69 - En l'espèce, un salarié avait réalisé une invention en 1998 pour laquelle une demande de brevet avait été déposée aux États-Unis. Il avait quitté l'entreprise sans avoir perçu de rémunération supplémentaire alors que la qualification d'invention de mission n'était pas contestée. En 2014, à l'occasion d'un procès en contrefaçon à l'encontre d'un concurrent américain de son ancien employeur, le salarié s'est aperçu de l'exploitation commerciale de son invention et a assigné en 2015 son ancien employeur en paiement d'une rémunération supplémentaire de plus de 18 millions de dollars en sollicitant la communication de différents documents permettant de déterminer le montant de cette rémunération.

70 - La société a invoqué la prescription de l'action du salarié en soutenant que celui-ci savait qu'il avait réalisé une invention dès 1998<sup>27</sup>. Le salarié s'est opposé à cette analyse en prétendant, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi antérieure à la réforme de la prescription de 2008, que la prescription ne pouvait commencer à courir puisqu'il ignorait le montant exact de la rémunération qui lui était due.

71 - Dans son jugement, le tribunal a rappelé tout d'abord que le litige devait être tranché au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil<sup>28</sup>. Dès lors, les juges parisiens ont rejeté la prétention du salarié et ont écarté, ce faisant, l'ancien critère du caractère déterminé de la créance comme point de départ du délai de prescription au motif « 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 ».

72 - Pour autant, le tribunal n'a pas épousé la thèse de l'employeur et a souligné que la prescription court lorsque l'employeur peut « justifier d'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 ». À défaut pour l'employeur de justifier d'avoir mis en œuvre de telles mesures, le tribunal a précisé qu'« 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 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 ».

73 - Au cas particulier, le salarié avait continué à exercer son activité professionnelle dans le même secteur, très exactement dans une société assignée en contrefaçon du même brevet en 2006. Les juges ont estimé qu'il ne pouvait ignorer l'intérêt économique du brevet et disposait donc d'éléments pour évaluer même sommairement le montant de la créance salariale à laquelle il pouvait prétendre, qui était dès lors déterminable.

74 - Considérant que le délai de prescription a commencé à courir en 2006 et qu'il a expiré en 2013 en application des dispositions transitoires de la loi de 2008, les juges ont considéré que l'action du salarié est prescrite, l'assignation datant de 2015.

75 - Cette décision est doublement intéressante. Elle réalise une application effective de l'article 2224 du Code civil aux actions en paiement de la rémunération supplémentaire. Elle ouvre des pistes de travail (clause dans le contrat de travail, procédure interne transparente, claire et accessible sur les délais et conditions de mise en œuvre de l'action du salarié) permettant à l'employeur de limiter les risques de contentieux dans le temps. ■

26 TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 23 mars 2018, n° RG 15/00961.

27 En cela, la société s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation étudiée plus avant considérant que « le droit à rémunération supplémentaire du salarié [...] prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable », V. Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, préc.

28 Les parties s'accordaient sur l'application de l'article 2224 du Code civil s'agissant d'un litige engagé en 2015 mais s'opposaient en revanche sur la portée de la réforme de 2008 quant au point de départ du délai de prescription.

### L'essentiel à retenir

Les créations de salariés ont donné lieu à de nombreuses décisions en 2018, qu'il s'agisse de créations artistiques ou techniques :

- les juridictions prud'homales conservent une compétence *rationae materiae* en matière de droit d'auteur dans le cadre de litiges relatifs aux relations de travail ;
- la détermination du titulaire initial de droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la convention de Berne qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée ;
- les juges continuent d'affiner les critères permettant de distinguer les œuvres individuelles et les œuvres collectives ;
- l'Administration poursuit la soumission aux cotisations sociales de certaines sommes versées à des salariés au titre de droits d'auteur ;
- les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt des entreprises des métiers d'art ont été clarifiées par la cour administrative d'appel de Paris ;
- l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, et notamment d'une invention « de mission », ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur cédant ;
- la jurisprudence précise les conditions de détermination de la rémunération supplémentaire et du juste prix ;
- enfin, des décisions révèlent des difficultés d'application du nouveau régime de la prescription pour la détermination du point de départ des actions en paiement d'une rémunération supplémentaire.

## PANORAMA

1292

**BAIL COMMERCIAL - Droits et obligations du preneur - Action en répétition de l'indu - Prescription de l'action en répétition de l'indu - Nature de la prescription - Prescription quinquennale (non)**

Ayant relevé que les charges de copropriété n'étaient pas stipulées au bail commercial comme étant supportées par le preneur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en répétition

de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

*Cass. 3<sup>e</sup> civ., 9 mai 2019, n° 16-24.701, P+B+I, Sté JGMC c/ Sté Erteco France : JurisData n° 2019-007356 (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 2 sept. 2016, n° 14/14325)*

**Rejet**