

Rémunération des inventions de salariés en France

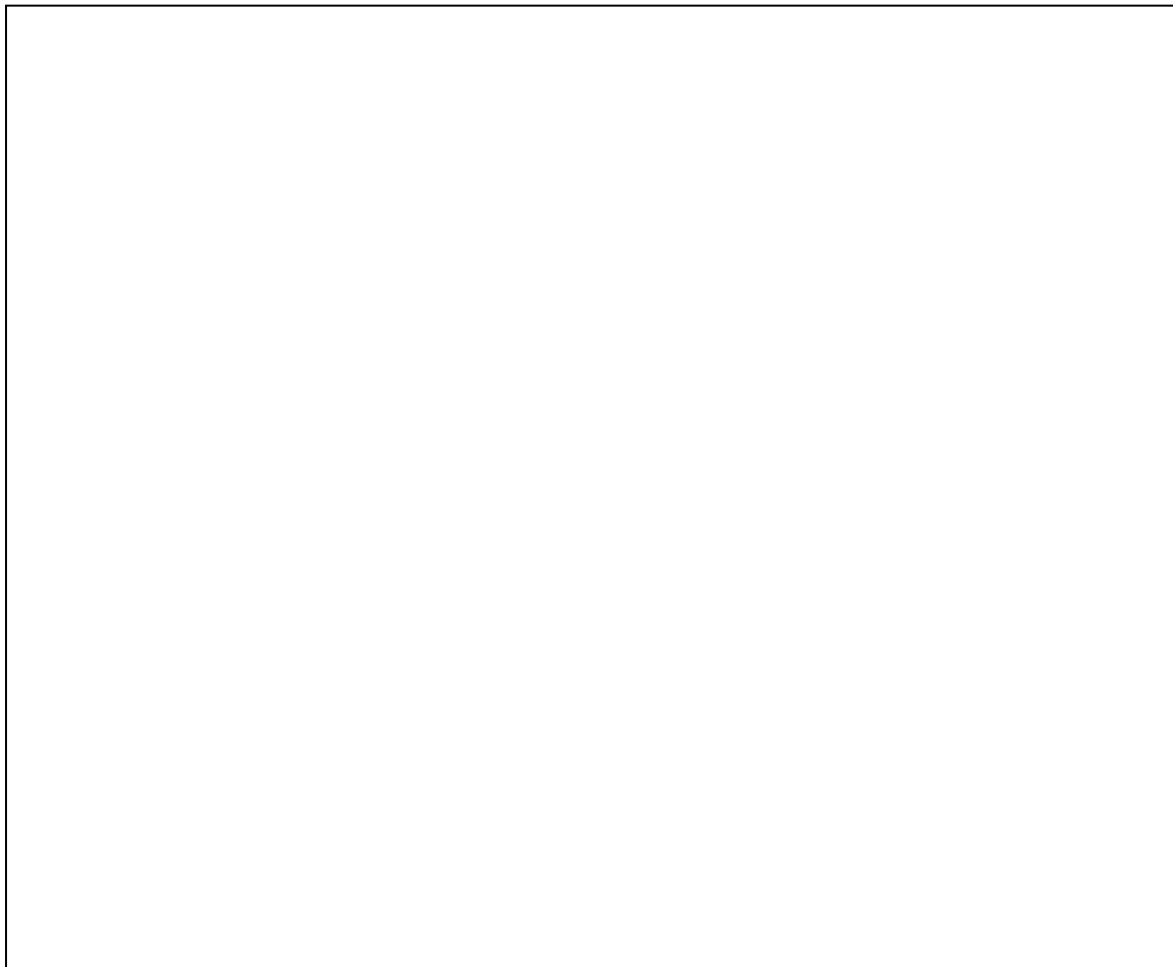
Thomas BOUVET

VÉRON & ASSOCIÉS

53, avenue Maréchal Foch
F 69006 LYON
Tel. Int'l + 33.4.72.69.39.39
Fax Int'l + 33.4.72.69.39.49
E-mail: pierre.veron@veron.com

6, square de l'Opéra Louis Jouvet
F 75009 PARIS
Tel. Int'l + 33.1.53.05.91.91
Fax Int'l + 33.1.53.05.91.98
<http://www.veron.com>

M:\TBO\20041001\Rémunération des inventions de salariés.ppt



Sommaire

1. Dispositions légales
2. Procédure de classement
3. Contentieux
4. Jurisprudence
5. Droit comparé (Allemagne, Japon, Royaume Uni)

02/07/2004

2

Cette présentation vise à décrire le cadre statutaire des inventions de salariés, notamment la rémunération de ces inventions, en France.

Cette question a longtemps été considérée comme secondaire et, dans les faits, très peu d'actions ont été engagées, que ce soit par les salariés ou les employeurs.

Depuis quelques années, plus précisément depuis la décision rendue en 1997 par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Raynaud / Roussel Uclaf, les entreprises sont devenues très préoccupées par ce sujet.

En effet, depuis lors, de nombreuses décisions ont été rendues, toutes plus favorables aux salariés les unes que les autres.

1. Dispositions légales

- 1.1. Rappel historique
- 1.2. Le droit positif
- 1.3. Les conventions collectives
- 1.4. Les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail

02/07/2004

3

En France, les relations entre les employeurs et les salariés sont régies par :

- la loi, et plus précisément en ce qui concerne les inventeurs salariés, le Code de la propriété intellectuelle et le Code du travail,
- les conventions collectives,
- les accords d'entreprise ou les contrats individuels de travail.

En outre, lorsqu'une convention collective est moins favorable aux salariés que la loi, seule la loi s'applique et *vice-versa*.

Il est donc nécessaire d'étudier la loi et les conventions collectives.

Certains accords d'entreprise seront également présentés.

1.1. Rappel historique

- Silence de la loi du 2 janvier 1968
- Première réforme du 13 juillet 1978
- Deuxième réforme du 26 novembre 1990

02/07/2004

4

La loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention n'abordait pas la question des inventions de salariés

La jurisprudence, développée sous la loi de 1844 et la loi de 1968, a distingué 3 catégories d'inventions :

- les inventions de service, réalisées dans l'exécution des fonctions du salarié, qui appartenaient à l'employeur ;
- les inventions mixtes, réalisées avec l'aide de l'entreprise ou entrant dans le domaine de ses activités, qui appartenaient conjointement au salarié et à l'employeur ;
- les inventions libres ou personnelles, ne correspondant à aucune des deux catégories mentionnées ci-dessus, qui appartenaient au salarié.

Selon la jurisprudence, aucune gratification ou rémunération supplémentaire n'était due au salarié pour les inventions de service.

La loi du 13 juillet 1978 a modifié la loi du 2 janvier 1968

L'article 1 ter de la loi modifiée distingue dorénavant :

- les « inventions de mission », qui sont réalisées par un salarié soit dans l'exécution d'un contrat de travail comprenant une mission inventive, soit dans le cadre d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées par l'employeur ; ces inventions appartiennent à l'employeur mais le salarié peut se voir attribuer, sous certaines conditions, une « rémunération supplémentaire » ;
- les « inventions hors mission attribuables », qui sont réalisées par un salarié en dehors de toute mission spécifique mais dans le cadre de ses fonctions ou avec les moyens ou données fournis par l'entreprise ou dans le domaine des activités de l'employeur ; celles-ci appartiennent au salarié mais l'employeur peut demander à s'en faire attribuer la propriété en contrepartie du paiement d'un « juste prix » au salarié ;
- les « inventions hors mission non attribuables », qui appartiennent au salarié et pour lesquelles l'employeur ne peut pas demander à s'en faire attribuer la propriété.

Ces dispositions sont désormais codifiées sous l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

La loi du 26 novembre 1990 a légèrement modifié le texte de l'article 1 ter de la loi de 1968 concernant les « inventions de mission ».

Dans la phrase « *Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives,* » etc. , la loi de 1990 a changé les termes « *peut bénéficier* » par « *bénéficie* ».

Nous analyserons ci-après les conséquences de ce changement.

1.2. Le droit positif

- L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (C.P.I.)
- Les conventions collectives
- Les contrats individuels de travail

02/07/2004

5

L' article L. 611-7 CPI

(loi du 13 juillet 1978 modifiée par la loi du 26 novembre 1990)

- Classement des inventions sous 3 catégories
 - les inventions de mission
 - les inventions hors mission attribuables
 - les inventions hors mission non attribuables
- Droit à une rémunération supplémentaire ou à un juste prix

02/07/2004

6

L' article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

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

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

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

3. La salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. »

L'article L. 611-7-1°) du C.P.I. : les inventions de mission

« Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. »

Le salarié perçoit une rémunération supplémentaire.

02/07/2004

7

L'article L. 611-7-2°) du CPI : les inventions hors mission attribuables

Les inventions hors mission, attribuables à l'employeur :

« (...) lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. »

Le salarié perçoit un « juste prix ».

02/07/2004

8

La loi confère à l'employeur le droit de revendiquer la propriété de certaines inventions hors mission.

Ce droit de transfert est limité aux inventions hors mission dites « attribuables », à savoir les inventions hors mission réalisées par un salarié dans une des situations suivantes :

- dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
- dans le domaine des activités de l'entreprise,
- par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.

Si l'employeur décide d'user de son droit d'attribution, il doit payer un « juste prix » au salarié.

La loi autorise le transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de l'invention, couvrant ainsi la cession ou la concession d'une licence.

Dans la pratique, l'employeur demande le transfert de l'entière propriété.

L'article L. 611-7-2°) 1, du C.P.I. Les inventions hors mission non attribuables

« Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. »

02/07/2004

9

Les inventions ne relevant d'aucune des deux catégories précitées appartiennent au salarié et l'employeur ne peut s'en faire attribuer la propriété.

Le salarié est libre de disposer de son invention.

Naturellement, il peut la céder ou en concéder une licence à son employeur ainsi qu'à toute autre personne.

Droit à une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission

La loi ne précise pas quand est due la rémunération supplémentaire ni comment elle doit être évaluée.

L'article L. 611-7-1^o), 2^{ème} phrase, du C.P.I. :

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

02/07/2004

10

1.3. Les conventions collectives

- Elles régissaient les inventions de salariés bien avant les lois de 1978 et 1990 (par exemple : la convention collective des industries chimiques date de 1955) ;
- Elles précisent parfois les conditions de paiement d'une rémunération supplémentaire : se pose maintenant la question de leur conformité avec la loi telle que modifiée en 1990, qui semble rendre obligatoire le paiement d'une rémunération supplémentaire ;
- Elles définissent parfois les critères d'évaluation de la rémunération supplémentaire mais toujours en termes très généraux.

02/07/2004

11

Diverses conventions collectives

- Industries chimiques
 - Une rémunération supplémentaire est due si l'invention a été exploitée dans un délai de 10 ans à compter du dépôt du brevet
- Pharmacie et conventions similaires (métallurgie, plasturgie)

02/07/2004

12

Article 17 de la Convention Collective des Industries Chimiques du 16 juin 1955 :

« 1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.

2. Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le Cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le Cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

3. Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement. »

Cet article a été légèrement modifié en 1985 :

- le délai dans lequel l'exploitation doit avoir débutée est passé de 5 ans à 10 ans ;
- le terme « gratification » a été remplacé par l'expression « rémunération supplémentaire » ;
- l'expression « intérêt commercial » a été remplacée par celle d'« intérêt économique ».

Diverses conventions collectives (suite)

- Industries chimiques
- Pharmacie et conventions similaires (métallurgie, plasturgie)
 - une rémunération supplémentaire est due après la délivrance du brevet, si l'invention présente un intérêt exceptionnel,

02/07/2004

13

L'article 29 de la Convention Collective de la Pharmacie :

« Lorsqu'un employeur confie à un salarié une mission inventive, correspondant à ses fonctions effectives, ou des études ou des recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont le salarié serait l'auteur dans l'exécution de cette mission, de ces études ou de ces recherches sont la propriété de l'employeur, conformément au paragraphe 1 de l'article 1er de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée.

L'auteur de l'invention est mentionné comme tel dans le brevet, sauf s'il s'y oppose.

La rétribution du salarié tient compte de cette mission, de ces études ou de ces recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont il est l'auteur dans le cadre de cette tâche présente pour l'entreprise un intérêt exceptionnel, il se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois. »

Rémunération supplémentaire des inventeurs du secteur public (Décret du 20 octobre 1996 amendé en 2001)

L'article R. 611-14-1 du C.P.I. :

« (...) la rémunération supplémentaire prévue à l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire. »

Cette prime d'intéressement correspond à 50 % d'une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année après déduction de la totalité des frais directs, dans la limite d'un plafond correspondant au traitement brut annuel d'un fonctionnaire d'échelon élevé (63 400 €) et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

02/07/2004

14

Les dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle s'appliquent également aux inventeurs du secteur public.

Le calcul de la rémunération supplémentaire est fixé par le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996, amendé par le décret n° 2001-140 du 13 février 2001, codifiés sous l'article R 611-14-1 CPI.

Le complément de rémunération qui est dû est basé sur l'exploitation de l'invention et correspond à une prime d'intéressement en rapport avec les redevances perçues par l'entité publique bénéficiaire du brevet.

L'inventeur a droit de percevoir, chaque année, un intéressement représentant 50 % d'une base constituée du produit des redevances hors taxes, perçues au titre de l'invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par l'entité publique bénéficiaire, corrigée par un coefficient, qui représente la contribution du fonctionnaire impliqué dans l'invention, jusqu'à un maximum correspondant à une année de traitement brut d'un fonctionnaire d'échelon élevé, à savoir 63 400 €; au-delà de ce plafond, la prime représente 25 % et non plus 50 % de la base précitée.

En cas de pluralité d'inventeurs, la prime est divisée selon l'importance de la contribution de chacun d'eux à l'invention.

La rémunération supplémentaire n'est pas limitée dans le temps, de sorte que l'inventeur doit la percevoir pendant toute la durée de validité du brevet, aussi longtemps que l'invention est exploitée.

Ce système tient exclusivement compte de l'exploitation de l'invention et le complément de rémunération est calculé sur le produit de cette exploitation.

Le complément de rémunération n'a aucun rapport avec le traitement de base du fonctionnaire.

L'objectif de ce décret est de motiver la recherche dans le secteur public, mais il crée une différence de traitement conséquente entre les secteurs public et privé.

Certaines juridictions estiment que ces dispositions fournissent *« une indication importante sur les critères retenus pour la détermination de la rémunération supplémentaire des chercheurs du secteur privé (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^e Chambre 3^e Section, 9 mars 2004) »*.

1.4. Accords d'entreprise et contrats individuels de travail

Peu de sociétés françaises se sont intéressées à la rémunération des inventions de salariés.

Le plus souvent, aucune règle de calcul n'était consignée par écrit.

Seules les entreprises employant de nombreux chercheurs ont adopté une politique de rémunération qui, le plus souvent, consiste à verser au salarié :

- une prime forfaitaire au dépôt et/ou à la délivrance d'un brevet ;
- une prime supplémentaire calculée par rapport à l'intérêt de l'invention et de l'ordre de grandeur du salaire.

02/07/2004

15

Pendant longtemps, la rémunération des inventions de salariés a été négligée par les entreprises. Peu de sociétés ont adopté une politique de rémunération des inventions de mission ou hors mission attribuables.

Seules les entreprises employant de nombreux chercheurs ont fixé des règles claires pour récompenser les inventions de salariés.

Dans certaines entreprises, une prime est parfois accordée pour chaque demande de brevet déposée dans l'année, indépendamment de leur exploitation.

Dans d'autres, parfois en plus de la prime payée du fait du dépôt, une prime est attribuée en fonction de l'intérêt de l'invention.

Dans ce dernier cas, le montant versé est le plus souvent :

- calculé comme un multiple du salaire moyen du salarié ou du salaire moyen des chercheurs de l'entreprise ;
- le coefficient multiplicateur étant déterminé en utilisant les 4 critères mentionnés dans la Convention Collective des Industries Chimiques ou des critères similaires ; une plage de valeurs de 0,1 à 3, par exemple, est attribuée à chacun des 4 critères de sorte que le coefficient multiplicateur total se trouve entre 0,4 et 12, soit une rémunération supplémentaire fixée entre 15 jours et 12 mois du salaire moyen.

La rémunération supplémentaire moyenne accordée, selon ces systèmes, était généralement de 2 à 3 mois de salaire.

D'autres entreprises suivent des politiques plus favorables aux salariés, aux termes desquelles la rémunération supplémentaire correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires ; mais celle-ci est alors soumise à un plafond.

La jurisprudence a longtemps reconnu la validité de ces méthodes de calcul de la rémunération supplémentaire.

2. Procédure de classement

- Le salarié doit immédiatement déclarer toute invention à son employeur, en fournissant toutes les informations lui permettant de prendre une décision.
- L'employeur doit :
 - donner son accord ou contester le classement dans un délai de 2 mois ;
 - revendiquer le droit d'attribution dans un délai de 4 mois.

02/07/2004

16

La procédure de déclaration et de classement est régie par les articles R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le salarié auteur d'une invention doit immédiatement déclarer cette invention à son employeur.

Cette déclaration doit contenir toutes les informations qui permettront à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories mentionnées précédemment. Le salarié doit également préciser à l'employeur la catégorie à laquelle appartient, selon lui, l'invention.

Si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions légales ou est incomplète, l'employeur doit communiquer au salarié les points précis sur lesquels la déclaration doit être modifiée.

Dans un délai de 2 mois, l'employeur doit donner son accord au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié. Dans le cas contraire, il est présumé avoir accepté la proposition de classement du salarié.

Le délai imparti à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de 4 mois, sauf accord contraire entre les parties, et il ne peut être que postérieur à la déclaration de l'invention.

L'article R 611-16 CPI ajoute que le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation de l'invention, tant qu'un désaccord subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Toutefois si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle doit notifier sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

3. Contentieux

- 10 Tribunaux de Grande Instance compétents dans le domaine du contentieux des brevets d'invention
- La Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS)

02/07/2004

17

L'ensemble du contentieux né de la loi sur les brevets d'invention relève de la compétence de 10 Tribunaux de Grande Instance désignés par Décret et des Cours d'appel auxquelles ils sont rattachés.

Le contentieux concernant les inventions de salariés est de la compétence exclusive de ces tribunaux, qu'il s'agisse d'actions :

- en revendication de propriété,
- en paiement d'une rémunération supplémentaire ou d'un juste prix.

Cependant, l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage. »

Une action peut ainsi être intentée, soit devant un Tribunal de l'ordre judiciaire, soit devant la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS).

Dans le premier cas, chaque partie peut demander que le litige soit soumis à la CNIS auquel cas le Tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

Dans tous les cas, la CNIS doit formuler une proposition de conciliation dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.

Et les parties disposent d'un délai de 1 mois pour contester la proposition de la CNIS, soit en soumettant l'affaire à un Tribunal, soit en la contestant dans le cadre de la procédure en cours.

Si la proposition de la CNIS n'est pas contestée, elle peut être rendue exécutoire par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance sur simple requête de la partie la plus diligente.

4. Jurisprudence

- 4.1. Prescription
- 4.2. Notion de rémunération supplémentaire
- 4.3. Inventions de stagiaires
- 4.4. Conformité des conventions collectives à la loi de 1990
- 4.5. Aucune obligation d'exploiter le brevet
- 4.6. Date de référence pour l'évaluation de la rémunération supplémentaire

02/07/2004

18

Cette partie de la présentation a pour objet de faire un tour d'horizon des questions les plus importantes soumises aux tribunaux en matière de rémunération des inventions de salariés et de présenter les décisions rendues.

4.1. Prescription

- Prescription quinquennale
 - Valois / Jouillat (TGI Paris 3^e Chambre, 1^{re} Section, 19/09/2001)
 - L'Oréal / Papantoniou (TGI Paris 3^e Chambre 1^{re} Section, 16/06/2002)
 - Christian Dior / Meybeck (Paris, 4^e Chambre A, 28/04/2004)

- Prescription de droit commun :
 - prescription décennale
 - prescription trentenaire
 - Application des Gaz / Scremin (Lyon, 1^{re} Chambre, 14/11/2002)

02/07/2004

19

Une question souvent posée est celle de la prescription des actions en paiement d'une rémunération supplémentaire.

La rémunération supplémentaire a la nature juridique d'un salaire.

Or selon l'article 2277 du Code Civil :

« *Se prescrivent par 5 ans les actions en paiement :*

- *des salaires ;*
- *des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;*
- *des loyers et des fermages ;*
- *des intérêts des sommes prêtées,*
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. »

Les employeurs ont fait valoir que l'action en paiement d'une rémunération supplémentaire se prescrit par 5 ans à compter de l'exploitation du brevet (Industries Chimiques) ou à partir de la délivrance du brevet (Pharmacie).

Le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'appel de Paris semblent avoir admis l'application de la prescription de 5 ans : Hanrot / Pechiney, TGI Paris 20/11/1992 ; Jouillat / Valois, TGI Paris 19/09/2001 ; Thibierge / Arjo, TGI Paris 16/10/2001 ; Sonigo / Institut Pasteur, TGI Paris 24/10/2001 ; L'Oréal / Papantoniou, TGI Paris 12/06/2002 ; Portier / Soletanche, CA Paris, 16/01/2002 ; Christian Dior / Meybeck, CA Paris, 28/04/2004;

Le délai ne commence toutefois à courir qu'à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des informations lui permettant de former sa demande.

Quelques décisions ayant écarté la prescription quinquennale sont toutefois à signaler (Application des Gaz / Scremin, CA Lyon 14/11/2002).

Ces décisions pouvaient se revendiquer de la jurisprudence de la Cour de Cassation, Chambre Sociale, qui a longtemps retenu que l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas aux rémunérations qui ne sont pas dues à des termes périodiques ou dont l'évaluation dépend d'informations qui ne sont pas accessibles au salarié. Toutefois, la Cour de Cassation semble avoir renoncé à cette interprétation (Cass. Soc, 13 janvier 2004).

Si la prescription quinquennale ne s'applique pas, la prescription de droit commun s'applique, soit :

- *10 ans pour les entreprises commerciales ;*
- *30 ans.*

Tel est d'ailleurs le délai de prescription des actions en paiement d'un juste prix.

4.2. Notion de rémunération supplémentaire

- Raynaud / Roussel Uclaf (Com. 21/11/00)
- Ray / Rhodia (TGI Paris 3^e Chambre, 3^e Section, 30/9/03)
- Meybeck / Christian Dior (CA Paris, 4^e Chambre A, 28/4/04)
- Michel Defrance / Aube Viticole (TGI Paris 3^e Chambre, 1^{re} Section, 30/9/03)
- Application des Gaz / Scremin (Lyon, 14/11/2002)

02/07/2004

20

Dans les années 1980 et 1990

Peu de contentieux de salariés :

- Ne connaissaient-ils pas assez leurs droits ?
- Souhaitaient-ils ne pas compromettre leur situation au sein de l'entreprise ?

Montant de la rémunération supplémentaire :

- la Commission Nationale des Inventions de Salariés accordait de 1 à 3 mois de salaire par invention (de 5 000 à 15 000 €)
- les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'appel ont attribué des sommes un peu plus élevées (de 5 000 à 50 000 €), sauf dans des circonstances exceptionnelles pouvant justifier une rémunération supérieure.

02/07/2004

21

Bien avant la loi de 1978, de nombreuses conventions collectives prévoyaient le paiement d'une rémunération supplémentaire à l'inventeur salarié dans certaines conditions ; certaines d'entre elles énuméraient même les critères d'évaluation.

Peu d'inventeurs ont néanmoins formulé des demandes, soit par ignorance de leurs droits, soit pour ne pas compromettre leur avenir au sein de l'entreprise.

À cette époque, les sommes allouées demeuraient dans l'ordre de grandeur du salaire.

La CNIS accordait des sommes correspondant à 2 ou 3 mois de salaire, en moyenne.

Les tribunaux n'allaient pas au-delà de ces sommes, sauf circonstances exceptionnelles ; les rémunérations variaient, en moyenne, entre 5 000 € et 50 000 €

L'arrêt du 19 décembre 1997 de la Cour d'appel de Paris a ouvert de nouveaux horizons aux inventeurs.

L'affaire Raynaud / Roussel Uclaf (Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1997)

L'invention : nouvelle application utilisant l'hormone L.H.R.H. pour traiter le cancer de la prostate.

Les inventeurs :

- M. Raynaud, Directeur du Département Innovation et Projection, salarié de la société Roussel Uclaf,
- Fernand Labrie, Professeur au Centre hospitalier universitaire de Laval.

Les brevets : français et américain

Rémunération supplémentaire : 609 796 €(4 000 000 F).

Particularité : la détermination acharnée et la ténacité de M. Raynaud à poursuivre ses recherches dans cette voie.

02/07/2004

22

Le 19 décembre 1997, la 4ème chambre B de la Cour d'appel de Paris a rendu une décision fixant la rémunération supplémentaire due à M. Raynaud par la société Roussel Uclaf, en rémunération d'une invention, à la somme de 4 000 000 F, à savoir 609 796 €

L'importance de cette somme pouvait en fait s'expliquer par les circonstances particulières de l'affaire – la ténacité de l'inventeur, l'importance médicale et économique de l'invention.

M. Raynaud, salarié de la société Roussel Uclaf, est le co-inventeur désigné d'une invention portant sur une nouvelle application utilisant l'hormone LHRH dans le traitement du cancer de la prostate, traitement évitant la castration chirurgicale.

Dans un premier temps, Monsieur Raynaud a contesté le classement de l'invention dans la catégorie des inventions de mission et a demandé le paiement d'un « juste prix » en contrepartie de la cession du brevet.

Les Juges de Première Instance ont fait droit à sa demande, jugeant que l'invention était une « invention hors mission attribuable », et ont désigné un expert avec pour mission de les aider dans l'évaluation du « juste prix ».

Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1997

- Fixe la rémunération supplémentaire à un montant exceptionnel et inhabituel de 609 796 € (4 000 000 F) hors de l'ordre de grandeur du salaire,
- Justifie ce montant par :
 - les conditions de réalisation de l'invention,
 - les perspectives qu'elle offre pour l'entreprise,
- Se détache complètement de la notion de salaire.

02/07/2004

23

La Cour d'appel de Paris a considéré que l'invention réalisée par Monsieur Raynaud est une « *invention de mission* », donnant droit au paiement d'une rémunération supplémentaire ; la Cour a ordonné une expertise pour lui fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de l'intérêt de l'invention.

M. Raynaud réclamait une somme de 5 000 000 F (762 245 €).

Les faits relevés par l'expert et pris en compte par la Cour d'appel dans son arrêt du 19 décembre 1997 soulignent les efforts de M. Raynaud, sa persistance à donner naissance à l'invention en dépit du scepticisme et du fait que son employeur était réticent à le suivre dans cette voie ainsi que l'intérêt médical et commercial particulier de l'invention.

Ces faits pouvaient expliquer une évaluation exceptionnellement élevée de la rémunération supplémentaire : la somme fixée est une révolution quant au montant et quand à la méthode de calcul.

Le raisonnement s'écarte de toute notion de salaire.

La Cour d'appel écrit notamment que la rémunération doit être évaluée « *eu égard aux circonstances concrètes et personnelles de l'espèce et tout spécialement aux caractères particuliers de l'invention, à son importance et aux perspectives qu'elle ouvre pour l'entreprise* ».

Cour de Cassation, Chambre Commerciale 21 novembre 2000

- Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, précise :
« *Il ne résulte d'aucun texte légal ou conventionnel applicable en l'espèce que la rémunération due au salarié, auteur d'une invention de mission, doit être fixée en fonction de son salaire.* »
- En refusant toute référence au salaire de l'inventeur, ces décisions changent radicalement la pratique de calcul de la rémunération supplémentaire des inventions de salariés.

02/07/2004

24

Par un arrêt du 21 novembre 2000, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision de la Cour d'appel de Paris.

Répondant à un argument avancé par la société Roussel Uclaf, la Cour de Cassation déclare qu'aucun texte légal n'exige que la rémunération supplémentaire due au salarié, auteur d'une invention de mission, soit fixée en rapport avec son salaire.

La Cour de Cassation écarte le moyen fondé sur le principe d'égalité de traitement entre les salariés.

Elle approuve l'arrêt en ce qu'il a fixé la rémunération supplémentaire à un montant sans rapport avec le salaire de l'inventeur.

Autres décisions

- Ray / Rhodia (TGI Paris 3^e Chambre, 3^e Section, 30/09/2002)
Le salarié se voit allouer 600 000 €
- Aube Viticole / Defrance (TGI Paris, 3^e Chambre 1^{re} Section, 30/9/2002)
Le salarié se voit allouer 10 mois de salaire brut (20 000 €).
- Meybeck / Christian Dior (CA Paris 4^e Chambre A, 28/04/2004)
Le salarié se voit allouer une rémunération de 300 000 € pour 17 brevets.

02/07/2004

25

Deux décisions ont été récemment rendues par le TGI et la Cour d'appel de Paris dans lesquelles la rémunération supplémentaire n'est pas fixée en fonction du salaire du salarié.

Ray / Rhodia : Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^e chambre, 3^e section, 30/9/2002

M. Ray est l'auteur d'une invention portant sur une nouvelle forme de silice, appelée « micro-perle ».

Il prétend que cette nouvelle forme de silice aurait permis à la société Rhodia de vendre de la silice aux fabricants de pneumatiques en tant que substitut au noir de carbone, notamment pour la fabrication des « pneus verts » de la société Michelin.

La société Rhodia a admis que toute la silice vendue à la société Michelin était vendue sous la forme micro-perle, mais a soutenu que l'accès à l'industrie du pneumatique avait été rendu possible grâce à un brevet ultérieur portant sur la dispersibilité de la silice, et non pas grâce au seul brevet micro-perles.

M. Ray demande que sa rémunération supplémentaire soit calculée sur le chiffre d'affaires de la société Rhodia.

La société Rhodia affirme que la rémunération supplémentaire doit être de l'ordre de grandeur du salaire.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fixé à 600 000 € la rémunération supplémentaire due à M. Ray (plus de 25 années de salaire) !

Le Tribunal a donné une définition intéressante de la notion de valeur de l'invention (en fonction de laquelle la rémunération supplémentaire doit être fixée) : différente de la valeur vénale de l'invention et différente du salaire du salarié.

Mais cette définition demeure insuffisante car elle ne dit pas comment évaluer la rémunération supplémentaire ; en suivant le même raisonnement, la rémunération aurait pu être fixée à 6 000, 60 000 ou 6 000 000 € !

La société Rhodia a fait appel de cette décision.

Aube Viticole / Defrance : TGI Paris, 3^e chambre, 1^{re} section, 30/9/2002

Le même jour que dans l'affaire Ray / Rhodia une autre section du Tribunal de Grande Instance de Paris a fixé la rémunération supplémentaire due au salarié par référence au salaire de celui-ci.

Le Tribunal alloue à Monsieur Defrance 10 mois de salaire soit 20 000 €

Meybeck / Christian Dior : Cour d'appel de Paris, 4^e chambre A, 28/04/2004

M. Meybeck est l'auteur de 17 inventions dans le domaine des cosmétiques.

Par jugement du 17 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Paris a nommé un expert pour fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération supplémentaire due à Monsieur Meybeck et condamne la société Christian Dior à lui payer la somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération supplémentaire.

La décision donne très peu d'information sur l'exploitation des brevets.

Par arrêt du 28 avril 2004 la Cour d'appel fixe à 300 000 € le montant total de la rémunération due au titre des 17 brevets.

La Cour précise que le succès de produits cosmétiques ne dépend pas que d'un seul principe actif mais de très nombreuses substances et qu'il est également lié aux efforts de marketing réalisés par l'employeur.

4.3. Les inventions de stagiaires

Puech / C.N.R.S. (TGI Paris 3^e Chambre, 3^e Section, 2/04/2002)

Le Dr. Puech a réalisé une invention pendant son stage au sein du C.N.R.S. et a déposé un brevet à son propre nom.

L'action du C.N.R.S. en revendication de la propriété du brevet est rejetée.

Les dispositions légales concernant les inventions de salariés ne s'appliquent pas à un stagiaire et, selon le Tribunal, aucun contrat valable ne pourrait déroger au principe selon lequel le droit au brevet appartient à l'inventeur !

02/07/2004

26

Le Dr Puech, médecin ophtalmologiste, est spécialisé dans les examens du globe oculaire et dans l'utilisation des appareils d'échographie à haute fréquence.

Il a décidé de poursuivre ses études sur les appareils d'échographie et fait, dans ce contexte, un stage au sein du C.N.R.S.

Le Dr Puech a signé le règlement interne du C.N.R.S., qui dispose que, si la recherche aboutit à un objet brevetable, le brevet appartient au C.N.R.S.

Pendant son stage, le Dr Puech a développé un appareil permettant d'obtenir une image non seulement du segment antérieur du globe oculaire (ce qui était connu) mais aussi du segment postérieur.

Le Dr Puech a déposé un brevet en son nom propre.

Le C.N.R.S. a engagé une action en revendication de la propriété du brevet en se fondant sur le règlement intérieur connu et signé par le Dr Puech.

Cette action a été rejetée.

Le Tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 611-7 du CPI ne s'appliquent pas à un stagiaire et ajouté qu'aucun accord ne pourrait déroger au principe selon lequel les inventions appartiennent à l'inventeur.

Cette dernière position est critiquable.

Contrairement au droit d'auteur, où la cession d'une œuvre future est parfois contestée, la cession d'un brevet portant sur des recherches futures est parfaitement valable.

4.4. Non conformité de certaines conventions collectives à la loi de 1990

- Jouillat / Valois (TGI Paris, 3^e Chambre 1^{re} Section, 19/9/2001)
- Application des Gaz / Scremin (Lyon, 14/11/2002)

02/07/2004

27

Deux décisions ont traité de la conformité des conventions collectives de la Plasturgie et de la Métallurgie avec la loi sur les brevets, telle que modifiée par la loi du 26 novembre 1990.

Comme mentionné ci-dessus, la loi du 26 novembre 1990 a légèrement modifié la rédaction de l'article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle :

- le texte de 1978, qui se lisait ainsi : « *Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention **peut bénéficier** d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.* »
- a été modifié en 1990 pour devenir : « *Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention **bénéficie** d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.* »

Il a été soutenu que, à partir de 1990, le salarié doit se voir attribuer une rémunération supplémentaire, en toutes circonstances.

La question soulevée est de savoir si une convention collective, qui subordonne l'octroi d'une rémunération supplémentaire à certaines conditions, est applicable ou si elle ne doit pas être prise en considération du fait qu'elle serait moins favorable au salarié que la loi.

Deux décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris et de la Cour d'appel de Lyon ont jugé que les conventions collectives de la Plasturgie et de la Métallurgie ne s'appliquaient pas.

La convention collective de la Pharmacie est-elle conforme à la loi de 1990 ?

- Les décisions rendues dans les affaires Jouillat / Valois et Application des Gaz / Scremin pourraient s'appliquer à la Convention collective de la pharmacie.
- Est-ce réellement l'intention du législateur ?

02/07/2004

28

Les deux décisions citées ci-dessus concernent les conventions collectives de la Métallurgie et de la Plasturgie, dont la rédaction est très proche de celle de la convention collective de la Pharmacie.

La convention collective de la Pharmacie se lit comme suit :

« Lorsqu'un employeur confie à un salarié une mission inventive, correspondant à ses fonctions effectives, ou des études ou des recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont le salarié serait l'auteur dans l'exécution de cette mission, de ces études ou de ces recherches sont la propriété de l'employeur, conformément au paragraphe 1 de l'article 1er de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée.

L'auteur de l'invention est mentionné comme tel dans le brevet, sauf s'il s'y oppose.

La rétribution du salarié tient compte de cette mission, de ces études ou de ces recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont il est l'auteur dans le cadre de cette tâche présente pour l'entreprise un intérêt exceptionnel, il se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois. »

L'article 9 de la Convention Collective de la Plasturgie, examiné dans l'affaire Jouillat / Valois, est le suivant :

« Lorsqu'une invention brevetée dont un salarié est à l'origine dans le cadre de la tâche qui lui est confiée présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise ou l'une de ses filiales, et dans la mesure où elle est exploitée, l'inventeur se verra attribuer une gratification en rapport avec l'intérêt de l'invention. »

L'article 26 de la Convention Collective de la Métallurgie, examiné dans l'affaire Application des Gaz / Scremin, est le suivant :

« La rétribution de l'ingénieur ou cadre tient compte de cette mission, de ces études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l'auteur dans le cadre de cette tâche présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois. »

Ces deux dernières conventions collectives ont été déclarées moins favorables au salarié que l'article L. 611-7 du CPI.

Il est fort probable qu'une position similaire serait adoptée au sujet de la convention collective de la Pharmacie.

Ces décisions sont selon nous contraires à l'intention du législateur.

Une étude détaillée des travaux préparatoires à la loi de 1990 montre que le législateur a souhaité obliger toutes les conventions collectives à aborder la question de la rémunération des inventions de salariés.

Cependant, le législateur n'a pas souhaité rendre systématique le paiement d'une rémunération supplémentaire.

Au contraire, les conventions collectives des industries chimiques et de la Pharmacie avaient été citées en exemples par le législateur en 1990.

Néanmoins, les termes de la loi de 1990 ne reflètent pas l'exacte intention du législateur.

4.5. Aucune obligation de déposer ou d'exploiter un brevet

Obligation de déposer une demande de brevet ?

Obligation d'exploiter le brevet ?

- France Telecom / Ferrand (Paris 4^e Chambre B, 10/5/2002 ; Com. 18/2/2004)

02/07/2004

29

Les dispositions concernant les inventions de salariés s'appliquent aux inventions brevetables, qu'elles soient brevetées ou non.

En d'autres termes, l'employeur est obligé de payer une rémunération supplémentaire ou un juste prix, lorsque les dispositions légales s'appliquent, mais il n'est pas contraint de déposer un brevet. L'employeur peut décider de garder l'invention secrète.

De la même manière, l'employeur n'est pas contraint d'exploiter le brevet.

Cependant, dans des cas particuliers, l'employeur peut se voir contraindre d'exploiter le brevet.

Dans l'affaire France Télécom / Ferrand, un accord avait été signé entre l'employeur et le salarié sur le calcul du juste prix. Selon cet accord, le juste prix est évalué en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur sur l'exploitation de l'invention.

La Cour d'appel de Paris a considéré que, dans ces circonstances, l'employeur avait l'obligation d'exploiter le brevet et, en conséquence, a condamné la société France Telecom à payer à Monsieur Ferrand 30 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts.

5. Droit comparé

- USA : aucune loi fédérale.
- Europe : l'article 60 de la Convention sur le Brevet Européen renvoie la question aux législations des États.
- L'Allemagne et le Japon : des systèmes de rémunération des inventions de salariés mis en place depuis longtemps.
Particularités des systèmes allemand et japonais par rapport au système français :
 - l'invention réalisée par un salarié appartient au salarié,
 - les droits allemand et japonais permettent à l'employeur de s'en faire attribuer la propriété de différentes façons.

02/07/2004

30

Le principe de payer une rémunération supplémentaire à l'inventeur salarié pour la réalisation d'une invention n'est pas prévu dans tous les pays.

Les États-Unis, par exemple, ne disposent d'aucune loi fédérale sur les inventions de salariés.

L'article 60 de la Convention sur le Brevet Européen renvoie quant à lui la question des inventions de salariés aux législations des États, qui ne prévoient pas obligatoirement le paiement d'une rémunération.

Au Royaume-Uni, l'article 40 de la loi sur les brevets de 1977 prévoit le paiement d'une rémunération supplémentaire au salarié si l'exploitation du brevet procure un avantage exceptionnel à l'employeur.

Les systèmes allemand et japonais sont différents.

Les lois allemande et japonaise ne distinguent pas les inventions de mission des inventions hors mission attribuables.

L'invention réalisée dans le cadre d'une mission de recherche permanente ou occasionnelle, ou seulement dans le domaine d'activité de l'entreprise, appartient toujours au salarié mais :

- en Allemagne, l'employeur dispose d'un délai de 4 mois pour en revendiquer la propriété, en tout ou partie,
- au Japon, l'employeur s'en voit automatiquement accorder une licence non exclusive et peut également réclamer le transfert de propriété.

Allemagne : loi sur les inventions de salariés du 25 juillet 1957

L'invention appartient au salarié qui doit la déclarer à son employeur, qui lui-même dispose d'un délai de 4 mois pour revendiquer la propriété de l'invention en tout ou partie.

L'employeur qui revendique l'invention paie une « juste indemnité » à l'inventeur salarié.

Le juste prix doit être calculé conformément au décret d'application du 20 juillet 1959 relatif à la rémunération des inventions de salariés réalisées dans le secteur privé (sauf dispositions contraires).

02/07/2004

31

La loi allemande régit, de façon très détaillée, la rémunération des inventions de salariés.

La procédure a été fixée par la loi sur les inventions de salariés du 25 juillet 1957 et les conditions d'évaluation pour le secteur privé par le décret d'application du 20 juillet 1959.

En Allemagne, l'invention appartient toujours au salarié. Toutefois, si l'employeur considère qu'une invention a été réalisée par son salarié dans l'exécution de ses fonctions, il peut s'en faire attribuer la propriété, à condition de verser à l'inventeur un juste prix qui sera évalué conformément au texte du 20 juillet 1959 ; la méthode d'évaluation est complexe mais extrêmement précise.

En résumé, le calcul tient compte des résultats prévisibles de l'exploitation de l'invention, du statut de l'inventeur et de son poste au sein de l'entreprise, et de la contribution de l'employeur à la réalisation de l'invention.

Divers modes d'évaluation de la valeur de l'invention sont possibles.

La loi autorise également plusieurs modes de paiement ; le plus souvent, il s'agit d'une participation périodique mais aussi d'une somme forfaitaire globale, notamment pour des inventions mineures, des brevets de barrage ou d'amélioration, etc.

L'extrême précision de la loi semble limiter le contentieux en matière d'évaluation d'un « juste prix ».

Des changements sont envisagés, notamment l'abolition du fameux « privilège du professeur », qui permet aux professeurs d'université de déposer des brevets en leur nom propre pour des inventions réalisées dans le cadre de leurs fonctions.

Allemagne (suite) : conditions de calcul de la juste indemnité

Selon l'article 9 de la loi du 25 juillet 1957, doivent être prises en compte :

- les possibilités d'exploitation de l'invention (valeur de l'invention pour le texte d'application),
- la contribution de l'entreprise à la réalisation de l'invention.

02/07/2004

32

Allemagne (suite)

La loi indique :

- Différentes méthodes d'évaluation de la valeur de l'invention ;
- Comment calculer le facteur de participation (contribution du salarié/employeur) exprimée sous forme de pourcentage ;
- L'indemnité, calculée en appliquant le pourcentage à la valeur de l'invention ;
- Les conditions de paiement (selon les conditions d'exploitation) :
 - Intéressement au résultat jusqu'à l'expiration du brevet,
 - Somme forfaitaire globale.

02/07/2004

33

Japon : rémunération raisonnable

Article 35 de la loi sur les brevets du 13 avril 1959

Deux catégories d'invention :

- L'invention du salarié, qui comprend les inventions réalisées dans le cadre des activités de l'employeur et celles correspondant aux fonctions du salarié,
- L'invention libre.

L'invention du salarié :

- Appartient au salarié,
- L'employeur se voit attribuer une licence non exclusive,
- L'employeur peut s'en faire attribuer la propriété en contrepartie du paiement d'une compensation.

02/07/2004

34

Les dispositions japonaises concernant les inventions de salariés résultent de la loi sur les brevets du 13 avril 1959.

Cette loi distingue « les inventions de salariés », équivalent des inventions de mission et des inventions hors mission attribuables, d'une part, et les « inventions libres » équivalent des inventions hors mission non attribuables, d'autre part.

Les deux catégories d'inventions appartiennent au salarié mais l'employeur se voit reconnaître certains droits sur les inventions de salariés de la première catégorie :

- l'employeur bénéficie automatiquement d'une licence non exclusive d'exploitation de l'invention,
- un accord d'entreprise peut décider que ces inventions appartiendront à l'employeur dès l'origine (ces accords sont interdits pour les inventions libres),
- l'employeur peut demander à se faire attribuer la propriété de l'invention (si aucun accord préalable à la réalisation de l'invention n'a été signé).

Dans les deux derniers cas (transfert de propriété), le salarié se voit allouer une rémunération supplémentaire.

Cette rémunération doit être déterminée par rapport aux bénéfices prévisibles de l'employeur en relation avec l'invention et la contribution du salarié à la réalisation de l'invention.

Japon (suite)

L'article 35-4°) : « (...) le montant de la compensation sera déterminé par rapport aux profits que l'employeur (...) tirera de l'invention, et au niveau de contribution de l'employeur (...) à la réalisation de l'invention. »

Dans la pratique, le montant de la compensation sera versé sous la forme de :

- une prime forfaitaire : demande de brevet, environ 60 €,
délivrance du brevet, 120 €
- une somme variable : de 250 € à 4 500 € avec un plafond de 7 600 € à 76 000 € selon les entreprises.

02/07/2004

35

Le manque de précision sur le mode d'évaluation rend celle-ci difficile.

Cependant, certainement en raison de la culture d'entreprise japonaise et du culte de l'innovation, la plupart des entreprises ont élaboré un système d'évaluation interne.

La pratique conduit à payer :

- une somme forfaitaire qui s'élève à environ 60 € lorsqu'une demande de brevet est déposée et à 120 € lorsque le brevet est délivré ;
- une somme variable, selon le bénéfice dégagé par l'entreprise du fait de l'invention, qui peut atteindre 250 € à 4 500 €, jusqu'à un maximum allant de 7 600 € à 76 000 €

Pendant longtemps, il y a eu peu de contentieux sur cette question, les sommes accordées par les tribunaux japonais étant similaires à celles attribuées par les entreprises.

Cependant, en 2004, la tendance semble avoir radicalement changé.

Japon (suite)

Nakamura / Nichia Corp.

189 millions \$ accordés à M. Nakamura par la Cour d'appel de Tokyo le 30 janvier 2004, pour une diode électroluminescente bleue (LED).

Ajinomoto / salarié

1,7 million \$ attribué au salarié par un tribunal de première instance de Tokyo le 25 février 2004 pour une méthode de fabrication de l'Aspartame.

Hitachi / Yonezawa

1,62 million \$ accordé au salarié par le tribunal de première instance de Tokyo pour avoir développé une technologie pour lire les CD et DVD

02/07/2004

36

Des décisions récentes semblent avoir radicalement changé l'éventail des rémunérations supplémentaires accordées aux salariés.

Nakamura / Nichia Corp.

Le Professeur Nakamura a demandé à la société Nichia Corp. Une rémunération supplémentaire pour l'avoir aidée à inventer une diode électroluminescente bleue (DEL) utilisée notamment sur des écrans d'affichage.

Le 16 avril 1999 et le 22 mai 2000, il s'est vu accorder 19 200 € par le Tribunal de Tokyo.

Ces décisions n'étaient pas exceptionnelles en elles-mêmes, mais elles ont été les premières à admettre la contestation des décisions des entreprises en matière d'évaluation de la rémunération supplémentaire.

Par décision du 30 janvier 2004, le tribunal de Tokyo a condamné la société Nichia Corp. à payer à l'inventeur Shuji Nakamura 189 000 000 USD.

Ajinomoto / salarié

Une autre décision récente du tribunal de première instance de Tokyo rendue le 25 février 2004 a accordé 1,7 million de dollars au salarié du fabricant d'assaisonnement Ajimoto Co. pour une méthode de fabrication de l'aspartame.

Hitachi / Yonezawa

La société Hitachi a été récemment condamnée à payer 1,62 million de dollars à M. Seiji Yonezawa pour avoir développé une nouvelle technologie de lecture des disques optiques, tels que des CD ou des DVD.

Le Royaume-Uni

La propriété des inventions réalisées par le salarié dans le cadre de ses fonctions normales revient à l'employeur.

Le salarié a droit à une rémunération lorsque l'invention procure un avantage exceptionnel à l'employeur.

3 décisions ont été rendues mais aucune n'a estimé que l'invention a procuré un avantage exceptionnel à l'employeur.

02/07/2004

37

Au Royaume-Uni, la rémunération des inventions de salariés est régie par les articles 39 et 40 de la loi sur les brevets de 1977.

Selon l'article 39, une invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur :

- si elle a été réalisée dans l'exercice des fonctions normales du salarié ou des fonctions spécifiquement confiées au salarié et, dans l'un ou l'autre cas, une invention peut être raisonnablement attendue de ce travail,
- le salarié a envers son employeur, en raison de la nature de ses fonctions et responsabilités, l'obligation de poursuivre ses recherches.

Dans tous les autres cas, l'invention appartient au salarié.

L'article 40 ajoute que le salarié doit se voir attribuer une rémunération, qui sera payée par l'employeur, lorsqu'il semble que :

- le brevet procure un avantage exceptionnel à l'employeur ;
- compte tenu de l'importance et de la nature du travail du salarié, il est juste de lui accorder une rémunération.

L'article 41 précise que la rémunération due au salarié doit être de nature à lui assurer une part équitable de l'avantage que l'employeur a tiré, ou peut raisonnablement espérer tirer, du brevet ; notamment cette rémunération doit prendre en compte la nature des fonctions du salarié, les efforts et les compétences que le salarié ou toute autre personne conjointement avec ce dernier, aura consacré à la réalisation de l'invention, et la contribution de l'employeur.

Trois décisions sont à signaler, mais aucune n'a considéré que le brevet a procuré un avantage exceptionnel pour l'employeur :

- GEC Avionics / Ellis, concernant un affichage « tête haute » pour les cockpits d'avion ;
- British Steel / Monks, concernant une valve de sortie rotative pour de l'acier liquide ;
- Memco-med / Trett, concernant un détecteur empêchant les portes des ascenseurs de se refermer sur un utilisateur.

Conclusion

Au niveau mondial, la jurisprudence s'oriente inexorablement en faveur des salariés

Les entreprises doivent se prémunir contre les éventuels demandes excessives:

- les contrats de travail doivent contenir des clauses de mission inventive,
- les règles d'évaluation de la rémunération supplémentaire doivent être opposables aux salariés

02/07/2004

38

Au niveau mondial la jurisprudence semble s'orienter en faveur des inventeurs salariés en leur allouant des rémunérations supplémentaires importantes.

Ce mouvement est significatif, en France, depuis 1997.

En attendant un éventuel revirement de jurisprudence, les entreprises doivent observer certaines règles afin de se prémunir contre d'éventuelles réclamations excessives de la part de leurs inventeurs salariés.

Trois recommandations doivent en particulier être faites :

- chaque salarié susceptible d'être l'auteur d'une invention doit avoir signé un contrat de travail contenant une clause de mission inventive ; à défaut, une modification de son contrat de travail doit être envisagée ;
- un accord doit être signé avec chaque stagiaire, stipulant que toute invention réalisée par celui-ci dans l'exécution de son stage, sera la propriété de la société ;
- les règles fixées par l'entreprise quant à l'évaluation de la rémunération supplémentaire doivent être opposables au salarié ; tel doit être notamment le cas lorsque le montant dû au salarié est plafonné.

Pour ce faire, lesdites règles doivent être intégrées au sein du contrat de travail individuel ou prendre la forme d'un accord d'entreprise.

Merci de votre attention

02/07/2004

39