



# Conférence ASPI

26 janvier 2023



## Actualité des Inventions de Salariés

Alexandra Mendoza-Caminade  
Professeur à l'Université Toulouse Capitole

Jacques Raynard  
Professeur à l'Université de Montpellier et au CEIPI



# Conférence ASPI

26 janvier 2023



## Actualité des Inventions de Salariés

Plan:

I.-. Rappel des règles légales et jurisprudence récente

II.-. Présentation Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

III.-. Eléments sur l'auteur de logiciel

Discussion

# Rappel des principales sources

- ▶ Texte fondateur: loi n° 78-742 du 13 juillet 1978
- ▶ Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 (rém. Supplémentaire)
- ▶ Loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 175 modifiant l'art. L. 611-7 CPI (droit d'information)
- ▶ Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 (personnes non salariées)
  
- ▶ Régime légal supplétif:
- ▶ Exclusion possible du dispositif légal que si + favorable au salarié.

## Invention de salariés et contrat de travail : CPI art. L. 611-7



② Inv. hors mission attribuable

③ Inv. hors mission non attribuable

Qualification	Contenu	Régime
<b>❶ Invention DE mission</b>	⇨ contrat de travail + mission inventive + fonctions effectives  ⇨ études et recherches explicitement confiées	Employeur : <b>Droit au brevet</b>  → Salarié : <b>rémunération supplémentaire</b>
Invention <b>HORS mission:</b> <b>❷ Attribuable</b>	⇨ l'exécution de ses fonctions, ⇨ domaine des activités de l'entreprise, ⇨ connaissance/ utilisation techniques ou moyens de l'entreprise, ou données procurées par elle	Salarié: <b>droit au brevet SAUF</b> <b>décision d'attribution de l'employeur</b>  → <b>Juste prix</b> au salarié
----- <b>❸ Non attribuable</b> (CPI art. L. 611-7, 2°)	----- Hors catégorie précédente	----- <b>'Toutes les autres inventions appartiennent au salarié'.</b>

## ①. Invention de salariés et Liquidation judiciaire de l'employeur

- **Cass. com., 31 janv. 2018**, n° 16-13.262, *La Semaine Juridique Ed. Générale* n° 13, 26 Mars 2018, 351 note Jr. – *Propr.industr.mai* 2018, n°41.
- **Cass com. 5 janvier 2022**, n° 19-22.030 – *Propr.industr.mars* 2022, n°14, p. 31.



**Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, La Semaine Juridique Ed. Générale n° 13, 26 Mars 2018, 351 note Jr. – Propr.industr.mai 2018, comm. n°41.**

---

- → 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, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
- → A supposer l'invention de mission caractérisée, **le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable.**



CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 juillet 2019,  
*Propr.industr.oct.2019*. n°10, oct. 2019, comm.

52. Jr

- → (.) Ni la requête ni l'ordonnance ne comportant de formule restrictive, cette cession concernait nécessairement l'ensemble des éléments incorporels dépendant de l'actif de la liquidation de cette société, incluant ainsi toute invention même n'ayant pas fait l'objet d'une demande de brevet
- → L'ordonnance du 16 avril 2018 ordonnait la vente de gré à gré des éléments comprenant le brevet FR'727 ainsi que les éléments afférents à l'exploitation dudit brevet, cette dernière formule, encore une fois non limitative, comprenait nécessairement l'invention litigieuse ; Considérant qu'ayant ainsi acquis régulièrement cette invention de la société ICARE DEVELOPPEMENT, et alors qu'aucun texte n'en interdisait ou en limitait l'exploitation, c'est légitimement que la société INS a successivement déposé une demande de brevet français puis une demande de brevet européen visant la France sous priorité du précédent





**Cass. Com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030,**  
propr. Ind. mars 2022, comm. n°14.



- 9. Si l'inventeur est un salarié et que l'invention est faite dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Aucune disposition n'empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers. Par conséquent, ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d'invention de mission de l'invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle.
- 10. Ayant retenu que l'invention développée par M. avait la nature d'invention de mission, que le droit au brevet sur cette invention appartenait donc à la société ICARE, que l'ensemble des actifs incorporels de cette société avaient été cédés à la société INS, laquelle avait déposé les brevets français FR 09 50127 et européen EP 2 207 154, ensuite cédés à la société Télécom Design, c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que la société Télécom Design, ayant cause du premier titulaire du droit au brevet sur l'invention, était fondée à opposer son droit de propriété sur ces brevets à M. pour faire échec à son action en revendication desdits brevets.

## ② Rémunération supplémentaire: prescription

→ CA Paris, pôle 5, 2e ch., 1er juillet  
2022, n°21/01976, PIBD 1190-III-1

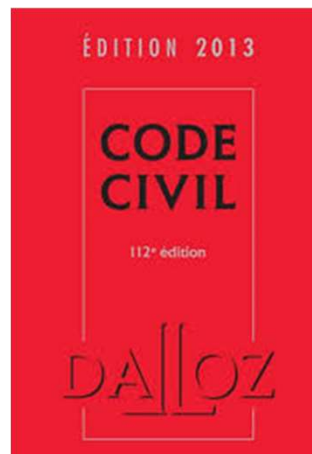
→ CA Paris, pôle 5, 2e ch., 1er avril  
2022, n°21/09523, PIBD 1183-III-1



- **Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile**

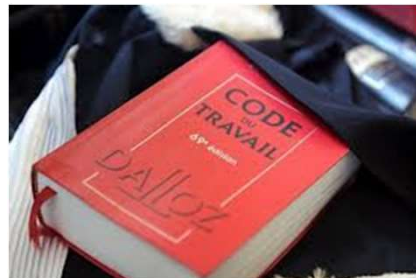
- **C. civil, art. 2224 :**

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



## Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

- **Article L. 3245-1 du Code du travail** : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit **par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer**. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » (article 21, IV et V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, Journal officiel 16 juin 2013).



## Prescription de l'action en paiement de la créance de rémunération supplémentaire:

Paris, pôle 5, 2e ch., 2 mars 2018 PIBD 1092, III, 254

- L'accord de rupture conventionnelle a porté sur les salaires et non sur la rémunération à titre d'inventeur
- Le point de départ de la prescription de trois ans est la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire.
- Si, à l'occasion de ses **dernières fonctions** comme responsable développement industriel, sa fiche de poste mentionnait qu'il devait faire un point mensuel avec le directeur industriel sur l'activité, il n'en demeure pas moins qu'il a toujours exercé des fonctions techniques et industrielles, de sorte qu'il **ne disposait de par celles-ci ni d'informations comptables et financières, ni même d'informations concernant les opérations réalisées** entre les deux sociétés pour l'exploitation des brevets en cause ; son absence de contestation de son solde de tout compte n'établit pas sa connaissance des éléments utiles au calcul d'une rémunération supplémentaire au titre de son activité inventive.
- L'action en paiement de la rémunération supplémentaire n'est pas prescrite.

Prescription de l'action en paiement de la créance de rémunération supplémentaire: Tb. Judiciaire de Paris, ord. juge de la mise en état, 25 Juin 2021-propr.ind. Oct. 2021.

- Selon l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris, la prescription court « à la date à laquelle le salarié disposait des éléments le mettant en mesure d'invoquer sa créance, ce qui n'exige pas la connaissance de la rémunération due mais les moyens d'y prétendre ». Cette référence signe la caducité de la jurisprudence Application des Gaz.
- Le tribunal judiciaire de Paris retient une application in *concreto* du point de départ de la prescription de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire. En l'occurrence la perception de primes par le salarié, l'insertion de dispositions contractuelles idoines, la position du salarié qui exerçait la fonction de « responsable appels d'offres innovation » justifient que celui-ci ait connu le principe de sa créance ce qui fait courir le jeu de la prescription.
- Rendue au visa de l'art. 2224 du Code civil, la solution vaut également au titre de l'art. L. 3245-1 du Code du travail.

Cour d'appel Paris, Pôle 5 – ch. 2, 1 er avril 2022, n° 21/09523,  
PIBD 1183, III, 1

---

- . Mme G. embauchée au Laboratoires Pierre Fabre en qualité de chercheuse en pharmacologie (1992)
- . Nommée cheffe de service (1990) puis directrice du département Cancérologie (2005)
- . Elle saisit la CNIS le 29 novembre 2018 pour:
  - 11 inventions (1999/2015) non exploitées
  - Inventions regroupées dans un projet - anticorps monoclonaux
  - Inventions regroupées dans un projet – anticorps thérapeutiques
- . Mme G estime que ce n'est que le 21 janvier 2016 qu'elle a été informée par son employeur d'un dispositif interne de « reconnaissance des inventeurs salariés ».



## Cour d'appel Paris, Pôle 5 – ch. 2, 1 er avril 2022, n° 21/09523

- Sur les inventions inexploitées: action déclarée recevable par le JME
- Le JME ne peut être suivi lorsqu'il retient qu'avant la diffusion auprès de la salarié du dispositif IRIS le 21 janvier 2016, celle-ci n'était pas informé de son droit à rémunération supplémentaire (.) **alors qu'elle avait bénéficié de paiements à ce titre.**
- La **position de Mme X au sein de l'entreprise** sur la période concernée comme Cheffe de service puis comme Directrice du Département Cancérologie dès 2005 lui permettait de connaître le sort qui était donnée aux inventions auxquelles elle avait participé, ce que d'ailleurs elle ne conteste pas.
- C'est à tort que le premier juge a retenu la date du 21 janvier 2016 comme point de départ des prescriptions
- Les inventions ont fait l'objet de dépôts, le plus tardif en 2007: prescription qui était alors de 5 ans a été acquise au plus tard en novembre 2012.



## Cour d'appel Paris, Pôle 5.ch. 2, 1<sup>er</sup> avril 2022

---

- S'agissant des inventions réalisées sur les projets d'anticorps:
- Mme G **impliquée** dans le partenariat avec Merck
- Elle avait **reçu paiement** de sommes afférentes à ce projet : dès la fin de l'année 2014 elle avait les informations lui permettant de déterminer au moins approximativement le montant de sa créance.
- Il n'est pas nécessaire que la créance du salarié soit déterminé mais seulement déterminable ce qui était le cas à tout le moins à compter de décembre 2014, point de départ du délai de prescription de 3 ans prévu par l'art. L.3245-1 C. du travail



## CA Paris 1<sup>er</sup> juillet 2022 PIBD 1190-III-1

- La prescription court notamment lorsque le salarié avait connaissance des éléments lui permettant, non pas de déterminer le montant de sa créance, mais de l'évaluer, ce qui est apprécié au regard d'une **analyse in concreto** du contexte dans lequel il se trouvait.
- En l'espèce, **les emplois de responsable de bureau d'études** puis responsable recherche et développement, occupés par le salarié, rendaient possible l'accès aux informations lui permettant d'exercer son action.
- Le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire, **aucun dispositif spécifique interne concernant cette rémunération n'avait été mis en place par son employeur et il n'avait pas perçu de primes liées aux inventions dont il était l'auteur**. Il n'avait donc pas connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en l'absence de disposition individuelle ou de procédure interne à l'entreprise lui étant accessibles.
- L'action n'est pas prescrite.
- Les demandes en paiement des rémunérations supplémentaires relatives aux inventions non brevetées sont rejetées, le salarié ne rapportant pas la preuve de leur caractère brevetable.
- Art. 26 convention métallurgie doit être réputé non écrit.

II.- Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021, relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche

---

- **Art. L. 611-7-1.**-Lorsque l'inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l'article L. 611-7 et qui est **accueillie** dans le cadre d'une convention par **une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche**, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après :
  - « 1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, **appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille**. Celle-ci informe la personne physique auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. **Tout litige relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l'inventeur** est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;
  - « 2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, **pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance** de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par la personne physique :
    - « a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;
    - « b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
    - « c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;
  - « L'inventeur 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 judiciaire.(.) »

- « **Art. L. 113-9-1.**-Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont **accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche** créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à **cette structure d'accueil**, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une **contrepartie** et où **elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.**  
« Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil. »

# Teneur du dispositif

- « insécurité juridique »: volonté d’alignement de la situation des stagiaires sur celles de salariés et des agents publics.
- De qui parle-t-on ? Inventeur/bénéficiaire de la dévolution
- Dévolution des droits (renvoi art. L. 611-7 CPI): classification tripartite
- Contrepartie : financière et/ou matérielle ...
- Litiges soumis à la CNIS ou au TJ Paris (mais texte imprécis)
  
- Régime légal supplétif

# Difficultés d'application du dispositif

- Impact de l'absence de loi de ratification quant à l'application du texte
  - Valeur « simplement » réglementaire du texte
  - Possible QPC à l'occasion d'un futur contentieux
- Application de l'ordonnance dans le temps :
  - Absence de dispositions transitoires
  - Application aux inventions postérieures à son entrée en vigueur (mais décret)
- Application de l'ordonnance dans l'espace (analogie / inventeurs salariés):
  - selon la loi applicable à la convention de stage : loi d'autonomie
  - A défaut de choix par les parties: art. 8 Règl. Rome I

### III.- Éléments sur l'auteur de logiciel

- Régime de l'auteur salarié
- Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021



# Régime de l'auteur salarié de logiciel

- **Principe général pour tout auteur :**

- Auteur salarié = titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre de l'esprit (art. L. 111-1 al.3 CPI).
- Contrat de cession des droits patrimoniaux entre employeur et salarié (art. L. 131-3 CPI) .
- Principe de prohibition des cessions globales des œuvres futures (art. L. 131-1 CPI).

- **Exception pour les auteurs de logiciels** (création individuelle) :

« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les **droits patrimoniaux** sur les **logiciels et leur documentation** créés par un ou plusieurs employés **dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur** sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au TJ du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif » (art. L. 113-9 CPI).

= dévolution des droits patrimoniaux sans **obligation de rémunération spéciale**

# Régime du stagiaire auteur d'un logiciel

- Art. L. 113-9-1 CPI : « Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs **droits patrimoniaux** sur ces **logiciels et leur documentation** sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure **dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.**  
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au **tribunal judiciaire** du siège social de la structure d'accueil ».
- Difficultés d'application ...