L'invention de mission ouvrant droit à une rémunération supplémentaire des inventeurs salariés

Magali TOUROUDE
Ingénieur brevet en biologie
Mandataire agréée près l'Office européen des brevets
Cabinet Plasseraud

Marie CERCLE
Juriste
Cabinet Plasseraud

La question de l'inventeur salarié, en particulier l'inventeur salarié ayant une mission inventive, est de plus en plus fréquemment soulevée par les entreprises et par les inventeurs. En effet, comme nous le verrons, si un tel régime est bien prévu dans la loi, son application peut être complexe et ambigüe du fait de l'absence de réglementation claire et d'une jurisprudence, abondante en la matière mais pas toujours homogène.

Nous nous intéresserons en particulier à la question de la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié dans le cadre d'une invention de mission, des modalités pratiques de versement et des critères de calcul qui découlent de l'analyse jurisprudentielle et enfin de l'épineuse question de la prescription de l'action en revendication de cette rémunération supplémentaire.

En introduction, il convient de rappeler l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose : « *Les inventions faites par le salarié dans l'exécution* [...] *d'un contrat de travail comportant une mission inventive* [...] *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* ».

De plus, la loi dispose que tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit, sous peine de nullité (article L. 611-7-3, alinéa 3 du CPI).

L'absence d'information plus précise contraint les entreprises à mettre en place une politique interne pour définir notamment les conditions d'octroi et le calcul des rémunérations supplémentaires de leurs salariés inventeurs ayant une mission inventive dans le cadre de leur contrat de travail, ou explicitement chargés d'études ou de recherches.

Le système prévu doit être incitatif pour encourager l'innovation au sein de l'entreprise, équitable aux yeux des salariés (et de la loi !), et suffisamment complet pour tenter de prévenir tout litige sur cette question.

I. LA DÉCLARATION D'INVENTION : CLASSEMENT DE L'INVENTION EN "INVENTION DE MISSION" OU EN "INVENTION HORS MISSION"

L'inventeur doit informer son employeur de l'existence d'une invention et proposer un classement de ladite invention en « invention de mission » ou en « invention hors mission ».

La déclaration d'invention est nécessairement écrite et peut se faire directement auprès de l'employeur, préférablement par lettre recommandée avec accusé de réception (ou tout autre moyen permettant de prouver la bonne réception), ou par le biais de l'INPI (article R. 611-9 du CPI).

L'employeur a ensuite deux mois pour contester le classement effectué par le salarié.

Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention.

En cas d'inobservation des formalités de déclaration par le salarié, le délai ne court qu'à partir de la date à laquelle l'employeur a finalement eu connaissance de l'existence de l'invention. La preuve pourra en être faite par l'employeur par tout moyen.

Le silence de l'employeur pendant plus de deux mois équivaut à acceptation du classement proposé par l'inventeur salarié.

Cette déclaration permet à l'employeur de prendre connaissance de l'invention et, dans le cas d'une « invention hors mission attribuable », d'exercer ses droits sur ladite invention, contre versement d'un « juste prix ».

Nous développerons ici le cas particulier du classement de l'invention en « invention de mission » et la question des modalités d'attribution de la rémunération supplémentaire qui en découle pour l'inventeur.

II. "INVENTION DE MISSION" : OBLIGATION D'UNE RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE POUR L'INVENTEUR

Cette rémunération supplémentaire est obligatoire au sens de l'article L. 611-7-1 du CPI et la doctrine s'accorde pour estimer qu'elle constitue une disposition d'ordre public.

Les conditions dans lesquelles le salarié auteur de l'invention a droit à cette rémunération supplémentaire doivent être définies par les conventions collectives, les accords d'entreprise ou les contrats de travail, la disposition la plus favorable devant s'appliquer.

En pratique, les conventions collectives ne suivant pas toujours une évolution jurisprudentielle rapide concernant cette question de la rémunération supplémentaire, de nombreuses entreprises établissent un accord d'entreprise et/ou prévoient le versement d'une rémunération supplémentaire dans les contrats de travail eux-mêmes, dont le mode de calcul est plus en adéquation avec la jurisprudence.

III. MODALITÉS DU VERSEMENT ET CRITÈRES DE CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE

Rappelons ici que la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de 2000 rendu par sa chambre commerciale (1) a estimé que la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié doit être déterminée en s'intéressant :

– au salarié (sa contribution à la réalisation de l'invention, son salaire annuel), étant entendu que la rémunération ne saurait être fixée au regard du seul salaire (2) ;

– mais aussi à la valeur de l'invention pour l'entreprise.

Conformément à cet arrêt, le montant de la rémunération supplémentaire doit tenir compte de *« l'intérêt économique ou commercial de l'invention »*, par exemple du chiffre d'affaires ou des profits réalisés grâce à son exploitation commerciale.

La Cour d'appel de Lyon (3) a confirmé par la suite en 2002 que le fait de subordonner la rétribution des inventeurs à un intérêt exceptionnel de l'invention pour l'entreprise contrevenait aux dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété industrielle. Confirmant cet arrêt, la Cour de cassation (4) a estimé que de telles conditions, prévues en l'espèce dans une convention collective, devaient être réputées non écrites.

Rappelons ici que le droit au versement d'une rémunération supplémentaire ne saurait être subordonné au dépôt effectif d'une demande de brevet, mais à la brevetabilité de l'invention déclarée, et ce selon une jurisprudence constante (5). En effet, l'employeur peut décider de garder l'invention secrète, sans pour autant se dédouaner de l'obligation de paiement d'une rémunération supplémentaire à l'inventeur salarié.

En outre, il n'est pas d'obligation d'exploitation de l'invention pour ouvrir un droit à une rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié.

Ainsi, une invention brevetable mais qui ne serait pas protégée par un dépôt de brevet ni exploitée par l'employeur devra néanmoins faire l'objet d'une rémunération supplémentaire à l'inventeur salarié (6).

Au vu de ces décisions jurisprudentielles, il est prudent, pour les entreprises, d'établir un mode de calcul préalable prenant en compte la brevetabilité de l'invention et son intérêt économique et commercial. Ce mode de calcul devant être reconnu par l'employeur et les salariés, afin de prévenir tout litige ultérieur sur cette question.

En pratique, un grand nombre d'entreprises semblent avoir opté pour un ou plusieurs versements forfaitaires à une ou plusieurs étapes de la vie de l'invention.

Ces entreprises font également suivre ces versements forfaitaires d'une gratification ultérieure si l'invention vient à être exploitée.

Pour résumer, en pratique, la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié se fonde généralement sur deux « primes » distinctes, et ce, conformément à la jurisprudence précitée :

– une prime *« d'incitation à la brevetabilité »*, pour rémunérer la déclaration d'une invention brevetable par un inventeur salarié et éventuellement le dépôt d'une demande de brevet. Cette prime permet d'inciter à l'innovation les salariés tout en les dissuadant de toute publication anticipée d'une innovation potentiellement brevetable ;

– une prime liée à l'intérêt économique ou commercial de l'invention, dans le cas d'une exploitation de l'invention, une exploitation directe, ou une cession du brevet (ou de la demande de brevet), ou encore une concession de licence pouvant générer des revenus substantiels pour l'entreprise.

À ce stade de la réflexion, force est de constater que de nombreux litiges opposent les entreprises à leurs inventeurs salariés, faute d'un procédé d'attribution et de calcul de la rémunération supplémentaire plus clair. Les inventeurs salariés voient également leur action en justice complexifiée par le problème de la prescription en la matière.

(1) Cass. com., 21 novembre 2000, Société Hoechst Marion Roussel c/ Raynaud.
(2) Contrairement à ce qui est statué dans l'arrêt Cour d'appel de Paris (4e ch., sect. B), 28 novembre 2008, Thurier c/ SA Comau, qui opère un retour sur la jurisprudence antérieure constante, retour très critiqué, notamment par l'Association des inventeurs salariés (AIS) : en effet, l'arrêt se fonde sur le seul dernier salaire de l'inventeur salarié pour la détermination de la rémunération supplémentaire.
À noter qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation dans cette affaire.
(3) C. Lyon, 14 novembre 2002, Scrémin c/ ADG.
(4) Cass. com., 22 février 2005, Scrémin c/ ADG.
(5) Par exemple, Trib. gr. inst. Paris, 5 avril 2006, Sebillaud c/ Fabricom Airport System et Trib. gr. inst. Paris, 10 septembre 2008, Grek c/ Sanofi. Centelion.
(6) Concernant la rémunération supplémentaire due à l'inventeur salarié, même en cas de non exploitation de l'invention, v. par exemple Trib. gr. inst. Paris, 24 septembre 2008, Levasseur-Cruz c/ Laboratoires Goëmar.