

RÉMUNÉRATION Inventions de salariés – Invention hors mission attribuable – Revalorisation du juste prix dû par l'employeur – Conditions d'appréciation.

COUR DE CASSATION (Ch. Com.) 9 juillet 2013
A. contre Arcelor Mittal France (p. n°12-22.157)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2012), qu'il a été définitivement jugé que MM. A. et Y... étaient les coauteurs de l'invention ayant donné lieu au dépôt d'une demande de brevet français n° 91 14 590 ainsi qu'au dépôt de demandes de brevet européen et canadien ; que la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal France (la société), a exercé son droit d'attribution de cette invention qualifiée d'invention hors mission attribuable ; qu'une expertise a été ordonnée et que M. A. a sollicité la paiement d'une certaine somme au titre du juste prix ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A. la somme de 320 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1^{er} avril 1993, alors, selon le moyen :

1°/ que le juste prix est calculé en fonction des apports initiaux du salarié inventeur et de l'employeur, et en fonction de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ; qu'en l'espèce, M. A. s'est vu reconnaître la qualité d'inventeur « de l'invention ayant donné lieu, le 29 novembre 1991, au dépôt d'une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 9114590, au dépôt d'une demande de brevet européen (n° 0545766) en date du 20 novembre 1992 ainsi qu'à une demande de brevet canadien (n° 2083800), le 25 novembre 1992 ; que tel que le soulignait l'exposante, l'expert avait établi que la demande de brevet n° 9114590 mentionnant un taux de minerai de fer de 0 à 15 % devait se lire comme couvrant un mélange comprenant jusqu'à 15 % de ces substances sans qu'elles puissent être absentes, le texte des extensions étrangères ayant été précisés en ce sens, car un mélange ne comprenant pas ces éléments était connu et protégé antérieurement, et ne pouvait en conséquence être regardé comme une invention de M. A. devant donner lieu à l'attribution d'un juste prix ; qu'en jugeant cependant que l'invention devant faire l'objet du paiement d'un juste prix s'entendait d'un mélange ne comprenant pas nécessairement du

minerai de fers et des scories, sans s'expliquer sur l'objet des demandes de brevet litigieuses au regard de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le juste prix est calculé en fonction des apports initiaux du salarié inventeur et de l'employeur, et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ; qu'à ce titre, il convient de prendre en compte la brevetabilité des éléments apportés par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la validité du brevet mentionnant M. A. comme co-inventeur « est nécessairement liée à l'introduction de minerai de fer et de scories dans un mélange comprenant boues grasses, de la chaux et un liant » quand « l'apport de M. A. au regard de ce brevet est limité à la définition d'un mélange qui ne comprendrait que des boues grasses, de la chaux et un liant, mélange par ailleurs connu », un tel mélange étant antérieurement protégé notamment par un brevet japonais JP A-54 006 214 ; que dès lors, tel que le soulignait l'exposante en cause d'appel, si le brevet français et les extensions à l'étranger n'avaient porté que sur « l'idée inventive » de M. A., il est établi que les brevets n'auraient jamais été délivrés ; qu'en omettant de prendre en compte cette circonstance pour déterminer le montant du juste prix et retenir que l'apport initial de M. A. était important, au contraire de celui, selon elle limité, de la société Sollac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le juste prix est évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution ; qu'en l'espèce, l'exposante a exercé son droit d'attribution dès novembre 1991, date à laquelle elle a déposé une demande de brevet ; qu'en déterminant le montant du juste prix au regard de l'exploitation et des conséquences de cette exploitation faite, postérieurement à l'attribution, par l'exposante d'un

procédé qui aurait, selon la cour d'appel, correspondu à l'invention dont M. A. était co-inventeur, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que le fait générateur du paiement du juste prix est la réalisation de l'invention ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il était définitivement jugé que M. A. était coauteur de l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet du 29 novembre 1991, que cette invention avait été qualifiée à son égard d'invention hors mission attribuable et que le procédé industriel effectivement mis en oeuvre par la société était celui élaboré par M. A., a pu statuer comme elle a fait, sans procéder à la recherche visée par les première et deuxième branches que ces constatations rendaient inopérante ;

Et attendu, en second lieu, que, si le juste prix doit être évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l'appréciation des perspectives de développement de l'invention ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Sollac qui était confrontée, au moment où elle a exercé son droit, à des contraintes de stockage des boues grasses de laminoir et de législation environnementale, cherchait une solution, que la perspective normalement espérée en novembre 1991, par la mise en oeuvre du procédé de M. A. était de traiter 40 000 tonnes de boues grasses issues des laminoirs par an mais qu'entre 1991 et 2006, 128 375 tonnes de boues grasses seulement ont été traitées par ce procédé et que les coûts générés par sa mise en oeuvre ont été très inférieurs à ceux des deux autres méthodes de recyclage des boues ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que les perspectives escomptées de l'invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu'environnemental au moment où la société Sollac a exercé son droit à attribution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Rejette le pourvoi ;

(M. Espel, prés. – SCP Hémerly et Thomas-Raquin, SCP Gatineau et Fattaccini, av.)

Note.

1. Quatre-vingt dix pour cent des inventions brevetées sont le fait d'inventeurs salariés. Cette prédominance de l'invention en entreprise demeure stable en France.

Les affaires de propriété intellectuelle des salariés n'étant pas suivies par tous les travailistes de la même manière, il n'est pas inutile de rappeler les principes gouvernant la matière dont il va être question.

On se permet ainsi, d'abord, d'insister sur la différence de régime entre les domaines de la *propriété littéraire et artistique* (droit d'auteur, applicable jusqu'au logiciel) et

de la *propriété industrielle* (droit des marques, droit des brevets). C'est que la nature de la protection emporte des conséquences fortes : d'un côté, le droit d'auteur naît *ipso facto* du geste du créateur, de l'autre, les droits de propriété industrielle supposent un dépôt pour exister – c'est-à-dire pour que la protection soit opposable à autrui.

Cette seconde catégorie des droits de propriété industrielle comporte un volet législatif particulier : les inventions de salariés. Ces dernières sont régies par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui fixe leur régime. Les inventions de salariés, au risque de répéter les précisions apportées dans les précédentes notes ou commentaires parus dans cette revue, se répartissent entre plusieurs catégories légales établies « *en raison de la nécessaire conciliation entre le devoir de loyauté du salarié à l'égard de son employeur, et le droit de propriété de l'inventeur* » (1).

Ces inventions se divisent entre :

- *inventions de mission*, réalisées 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* », et

- *inventions hors mission*, qui, par opposition aux inventions de mission, sont réalisées hors d'une mission inventive confiée au salarié.

Les inventions de mission appartiennent à l'employeur et donnent lieu (théoriquement) à une *rémunération supplémentaire* due au titre de l'article L. 611-7 1° CPI. Les inventions hors mission, elles, appartiennent au salarié ; elles peuvent relever de deux catégories distinctes, attribuables ou non attribuables. Les inventions hors mission attribuables sont celles qui ont un lien avec l'activité de l'employeur, soit qu'elles entrent dans le domaine d'activité de l'entreprise, soit parce qu'elles ont été faites par le salarié dans l'exécution de ses fonctions ou grâce aux moyens, techniques et connaissances mis à sa disposition par l'entreprise. Les inventions hors mission non attribuables ne concernent pas l'employeur, elles relèvent d'une activité purement personnelle.

Les inventions hors mission attribuables suscitent un contentieux particulier : contrairement aux inventions de mission, dont la propriété revient à l'employeur, ce dernier doit, dans le cas d'une invention hors mission attribuable, se faire attribuer la propriété de l'invention (par le droit d'attribution, si le salarié a déjà déposé sa demande de brevet) ou simplement sa jouissance (par une licence d'exploitation). À la différence de l'invention de mission, le salarié perçoit non une rémunération

(1) F. Ahner et J.-J. Touati, *Inventions et créations de salariés*, Lamy Axe Droit 2^{ème} éd. 2013, p. 17.

supplémentaire, mais le *juste prix* de l'invention (art. 611-7 2° CPI).

2. C'est dans ce cadre que s'inscrit un litige de vingt ans, qu'on espère clos par cet arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet dernier.

L'invention objet du litige, ici porté devant la Chambre commerciale le 9 juillet 2013, était une invention hors mission attribuable – dont la rétribution consiste, comme on vient de l'indiquer, en un *juste prix*. En l'espèce, il s'agissait d'une invention de procédé : un procédé sidérurgique de traitement de déchets, plus particulièrement de recyclage des boues grasses issues des laminoirs.

En novembre 1991, l'employeur (à cette date la Société Sollac) exerce son droit d'attribution sur l'invention pensée par un employé non-ingénieur et qu'un autre salarié s'est borné à mettre en forme, l'inventeur n'ayant pas la capacité technique pour rédiger lui-même les revendications (2). À l'époque, l'employeur propose une prime de 2 500 francs au titre du juste prix. Contestant ce montant, le salarié saisit la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), comme le prévoit le Code de la propriété intellectuelle, et celle-ci, après examen du dossier, propose 300 000 francs (3). À la suite de cette proposition, la Société Sollac saisit le TGI de Marseille, lequel reconnaît la qualité d'inventeur du salarié. Le jugement est ensuite confirmé en appel.

Il serait fastidieux de donner les motifs de chacune des nombreuses décisions de justice intervenues jusqu'à ce jour dans cette affaire. Il suffit de préciser que chacune a affirmé la qualité d'inventeur du salarié, qualité qui a acquis force de chose jugée, et que chacune a établi l'apport essentiel du salarié à l'invention de procédé. L'arrêt attaqué ici, celui de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mai 2012 (4), confirmait le jugement déferé sauf en ce qu'il fixait à 70 000 euros le montant du juste prix : la Cour d'appel déduisait, en fonction de l'étude du dernier rapport d'expertise, que la somme du juste prix devait être réévaluée à 320 000 euros HT (avec intérêts au taux légal à compter du 1^{er} avril 1993).

3. La Cour de cassation, saisie de cette bataille juridique, se prononce sur deux points.

Le premier, c'est celui du fait générateur du paiement du juste prix. La Cour rappelle « *que le fait générateur du paiement du juste prix est la réalisation de l'invention* ». Le salarié ayant été reconnu inventeur, et cette qualité ayant acquis force de chose jugée, il n'est plus temps pour l'employeur de contester ni cette qualité d'inventeur du

salarié, ni celle de l'importance de sa contribution pour se dérober au paiement du juste prix.

L'apport essentiel de la Cour porte, bien davantage, sur le second point : la date d'évaluation dudit juste prix. Théoriquement, il découle des dispositions du Code de la propriété intellectuelle que le juste prix est estimé au jour où l'employeur choisit de se faire attribuer l'invention hors mission. Mais la Cour de cassation vient préciser que, pour déterminer l'utilité industrielle et commerciale de l'invention, « *si le juste prix doit être évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l'appréciation des perspectives de développement de l'invention* ». C'est un changement profond de paradigme ; jusqu'ici le principe de l'évaluation rétroactive à la date de l'attribution était réaffirmé sans relâche – alors même que les tribunaux s'appuyaient paradoxalement sur des documents postérieurs à la date d'attribution, contredisant la règle qu'ils posaient par ailleurs. Or, la longueur des procédures de contestation du juste prix des inventions hors mission rend cette règle de la rétroactivité de l'évaluation très difficile à appliquer : comment est-ce que le juge peut, réellement, faire fi des années d'exploitation du brevet, faire abstraction du dossier qui lui est présenté, contenant de multiples rapports d'expertises et de bilans d'exploitation, à partir du moment où « *tous éléments* » peuvent 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* » (L. 611-7 CPI) ?

En conclusion, le juste prix d'une invention hors mission attribuable peut être évalué par le juge en tenant compte d'éléments postérieurs à la demande d'attribution de l'employeur, postérieurs à la demande de brevet. C'est une solution de bon sens, mais pas seulement, c'est aussi une solution qui semble frappée au coin de la simplification du droit, souvent invoquée, mais si peu entérinée dans la pratique.

En ce qui concerne l'évaluation de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention, il faut espérer que cette solution ne soit pas un cas d'espèce, mais fasse jurisprudence. La publication de l'arrêt (P+B) laisse présager de son importance, et peut-être de sa postérité.

Camille Dorignon,

Juriste en propriété intellectuelle

(2) Dans une demande de brevet, les « revendications » sont les éléments que l'inventeur souhaite voir protégés par son titre : par ces énonciations, le déposant indique la portée du monopole revendiqué.

(3) Comp. la réévaluation du juste prix concernant un brevet relatif à un dispositif de freinage de rames de métro : TGI Paris, 16 juin 2009, Dr. Ouv. 2009 p. 558, et nos obs.

(4) CA Aix-en-Provence, 9 mai 2012, *Audibert c/ Arcelor Mittal*, PIBD 2012, n° 967, III, p. 528.