

CONTRAT DE TRAVAIL Propriété intellectuelle – Invention du salarié – Transfert de la propriété d'un brevet entre deux employeurs dans le cadre d'une cession d'actifs – Inventeur ayant été employé par le cédant puis par le cessionnaire – Cessionnaire n'ayant pas la qualité d'ayant droit de l'employeur cédant et n'étant pas fondé à opposer à l'inventeur le caractère d'invention de mission – Droit à rémunération supplémentaire en résultant ne pouvant être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur concerné et prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable.

COUR DE CASSATION (Ch. Com.) 31 janvier 2018

M. Y. c. Sociétés Télécom Design et Info Networks Systems (p. n° 16-13.262, Publié)

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y. que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Télécom Design et Info Networks Systems ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été recruté en qualité de responsable de projets, le 1^{er} août 2005, par la société Icare développement, dont le dirigeant, M. B., avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2847 727 et intitulée «dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique» ; qu'il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur développement ; que, parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement, comprenant le brevet susvisé dont elle était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d'alerte ; que la société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé «procédé de détection de chute», désignant M. Y. comme co inventeur avec MM. C. et D. et qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127 ; que, prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle, M. Y. a assigné les sociétés INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet ; que les sociétés INS et Télécom Design lui ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant qu'il était salarié de la société Icare développement, aux droits de laquelle venait la première, tandis que la seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre ; que le brevet européen désignant la France, intitulé «procédé et dispositif de détection de chute», qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s'est substitué au brevet français FR 09 50127 le 19 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu les articles L.611-6 du code de la propriété intellectuelle et L.611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 ;

Attendu que, pour dire que l'invention, objet du brevet européen EP 2207 154, substitué au brevet français FR 09 50127, est une invention de mission, rejeter les demandes formées à titre principal par M. Y. tendant au transfert de propriété de ce brevet et statuer sur ses demandes subsidiaires, l'arrêt, après avoir considéré que l'objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2847 727 et que M. Y. avait réalisé ses travaux à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, retient qu'en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l'ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. Y. ;

Qu'en statuant ainsi, alors que 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 ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. Y., l'arrêt retient que cette société est l'actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50127 et EP 2207 154, pour les avoir acquis de la société INS, qui, venant aux droits de la société Icare développement, employeur de M. Y. lorsque l'invention fut mise au point, les avait déposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à 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, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'invention de M. Y., objet du brevet européen EP 2207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50127, est une invention de mission au sens de l'article L.611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société Télécom Design, rejette l'ensemble des demandes de M. Y. présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50127 et du brevet EP 2207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés Info Networks Systems et Télécom Design à lui payer diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral, déclare recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. Y. contre la société Télécom Design en paiement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L.611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, condamne la société Télécom Design à payer à ce titre à M. Y. la somme de 50000 euros et rejette la demande de publication de l'arrêt formée par M. Y., l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

(Mme Mouillard, prés. - SCP Caston, SCP Piwnica et Molinié, av.)

Note.

Lorsque le salarié est à l'origine d'une invention définie par le Code de la propriété intellectuelle, l'attribution de droits de propriété dépend du contexte dans lequel l'invention a été réalisée. En effet, l'article L.611-6 du CPI prévoit un principe très clair : le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur. Cependant, ce principe est contourné par l'article L.611-7 du même code lorsque l'inventeur est salarié. Il en résulte que si l'invention est créée par le salarié au cours d'une mission, les droits appartiennent à l'employeur. Le salarié a alors droit à une rémunération supplémentaire. Si, au contraire, l'invention est créée par le salarié en dehors

d'une mission confiée par l'employeur, les droits lui appartiennent. Notons enfin qu'il existe une catégorie « intermédiaire » : puisque certaines inventions hors missions réalisées dans le domaine des activités de l'entreprise seront attribuables à l'employeur, le salarié peut alors obtenir l'attribution du versement d'un « juste prix ».

Si l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle a le mérite d'être précis quant au sort des droits, la difficulté réside dans la détermination du propriétaire de l'invention lorsque celle-ci a été réalisée par un salarié dans une société ayant cédé *a posteriori* ses éléments incorporels à un cessionnaire. Le cessionnaire peut-il alors revendiquer la qualité d'ayant droit du précédent employeur du salarié inventeur ? Autrement dit, la cession d'actifs vient-elle perturber le fonctionnement des règles édictées par l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle ? Telles étaient les questions posées aux juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 31 janvier 2018. Un rappel des faits doit nécessairement précéder l'analyse de la solution.

Dans cette affaire, un salarié avait été recruté en qualité de responsable de projets par la société Icare Développement. Dans le cadre de sa mission, le salarié a réalisé une invention qui a fait l'objet d'un brevet publié le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2847 727. Par la suite, la société Icare Développement ayant été placée en liquidation judiciaire, le salarié a été licencié pour motif économique, puis embauché en février 2008 par la société Télécom Design dont l'une des holdings – la société INS – avait obtenu, par voie de cession d'actifs en avril 2008, les éléments incorporels (comprenant le brevet litigieux) de la société Icare Développement. Faisant évoluer l'invention, la société INS a alors déposé un second brevet, publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 0950127, en désignant le salarié comme l'un des inventeurs.

À l'appui d'une enveloppe *Soleau* (1) qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle, le salarié revendiquait la propriété du second brevet en arguant que l'invention était le fruit de ses travaux effectués avec ses propres moyens. Il assignait ainsi les sociétés Télécom Design et INS pour obtenir le transfert à son profit de la propriété du brevet. À titre subsidiaire, il demandait le versement de la rémunération supplémentaire due aux salariés inventeurs dans le cadre de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans le cas où la demande principale serait rejetée. Devant la Cour

(1) L'enveloppe *Soleau* est un moyen de preuve de création dont les formalités de dépôt à l'INPI sont peu contraignantes. Elle permet

à celui qui la dépose de dater sa création afin d'être en mesure de s'en servir comme preuve en cas de litige : <https://www.inpi.fr>.

d'appel de Paris, ces deux sociétés ont exposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée lorsqu'il était salarié de la société Icare Développement. Elles contestaient cette revendication du droit par le salarié en arguant qu'elles avaient obtenu, par voie de conséquence, grâce à une cession d'actifs, la qualité d'ayant droit de l'employeur initial (la société Icare Développement).

Au visa des articles L.611-6 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a alors rendu une décision qui a le mérite de la clarté. Elle reproche à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir considéré que les sociétés puissent venir aux droits de l'ancien employeur. Elle explique, en effet, que « *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* ». Accueillant le pourvoi, elle conclut que les sociétés n'ont aucun droit sur l'invention dans la mesure où elles n'ont pas la qualité d'ayant droit de l'ancien employeur. La cession d'actifs ne leur permet donc pas de revendiquer cette qualité.

La Cour de cassation ajoute alors, et cela relève de l'évidence, que la demande subsidiaire du salarié relative à la rémunération supplémentaire ne peut être accueillie. Elle pose ainsi que « *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* ». Si les sociétés n'ont pas la qualité d'ayant droit de l'ancien employeur, il ne peut leur incomber aucune obligation de verser une rémunération supplémentaire. Cela va de soi.

Puisque la simple cession d'un actif n'entraîne pas la substitution du cédant dans la personne du cessionnaire, les sociétés qui ont employé le salarié inventeur ne pouvaient se substituer au premier employeur dans ses droits. La cession d'actifs est une opération économique et financière qui consiste, pour une entreprise, à faire face à un besoin de liquidités en cédant des actifs à une autre entreprise. Elle n'implique en conséquence aucun transfert de la qualité d'employeur au cessionnaire. L'interprétation que la Cour de cassation offre de l'article L.611-7 du CPI est donc très restrictive : seul l'employeur peut revendiquer une invention de mission. Et, sur ce point, la décision est à l'abri de la critique.

Stéphanie Le Cam,

Maître de conférences et Directrice de l'Institut
des sciences sociales et du travail de l'Ouest,
Université de Rennes-2