

CNIS 13 SEPTEMBRE 1991

J c. X  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1992.III.3

la zol er  
unil zel  
sreuz

**GUIDE DE LECTURE**

- INVENTION DE MISSION : - QUALIFICATION \*\*
- CLASSEMENT \*\*
- REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE \*

## I - LES FAITS

- 23 avril 1976 : La Société X conclut un contrat de travail avec Monsieur J embauché comme ingénieur d'études qui sera affecté à des activités de ce type jusqu'à la responsabilité de la RD de l'entreprise; le contrat de travail comporte une clause prévoyant l'appartenance à l'entreprise des inventions sans indication de rémunération supplémentaire à verser.
- 1980-1990 : La Société X dépose quinze demandes de brevets français, parfois prolongées par des demandes étrangères sur des inventions diverses, mentionnant J comme co-inventeur.
- : A chaque occasion, J signe un document reconnaissant la qualité d'invention de mission de l'invention.
- Août 1990 : La Société X licencie J pour motif économique.
- : J conteste les classements de ses inventions comme inventions de mission, les tient pour inventions hors mission attribuables dont il réclame le juste prix pour environ dix millions de francs.
- : La Société X écarte ces demandes.
- 29 avril 1991 : J saisit la CNIS en reclassement de l'invention et fixation d'un juste prix.
- 13 septembre 1991 : La CNIS rejette la demande de J.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Qualification de l'invention)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au classement de l'invention comme invention hors mission attribuable (J):

prétend que les inventions étaient inventions hors mission attribuables parce qu'ayant procédé "de son initiative personnelle et non de directives", sa "mission de chef de département du développement construction puis de directeur des études consistant à confier l'exécution d'études et de recherches aux salariés des différents services".

b) Le défendeur au classement de l'invention comme invention hors mission attribuable (X):

prétend que les inventions étaient inventions de mission parce que ne procédant pas "de son initiative personnelle" mais "de directive", sa "mission de chef de département du développement construction puis de directeur des études (ne) consistant (pas) à confier l'exécution d'études et de recherches aux salariés des différents services".

## 2°) *Enoncé du problème*

Qu'elle était la qualification de l'invention ?

## **B - LA SOLUTION**

### 1°) *Enoncé de la solution*

*"La Commission a observé que, contrairement à la thèse soutenue par la société X, le contrat de travail de M.J - qui n'a fait l'objet d'aucun avenant - ne comporte aucune clause expresse relative à une mission inventive. Son article 8 intitulé "propriété industrielle" se contente en effet d'indiquer : "les inventions que vous seriez amené à faire dans le cadre des activités de la société seront, comme il est d'usage, la propriété de X (sauf renonciation expresse par celle-ci".*

*Toutefois, la Commission a estimé que la société établit par les documents versés aux débats, en particulier les organigrammes et "définitions de postes", que M.J exerçait effectivement des fonctions le conduisant à mener des études et des recherches et que les cinq inventions en cause étaient manifestement impliquées par la nature de ses fonctions.*

*En conséquence, les cinq inventions en cause sont apparues comme devant être classées dans la catégorie des inventions propriété de l'employeur dites : "inventions de mission"..*

### 2°) *Commentaire de la solution*

La qualification des inventions par la Commission paraît bien correspondre aux formules retenues par la loi - nouvel article L 611-7 (ex.art.1 ter-1° de la loi de 1968-1978) -. Peu importe la façon dont la mission inventive a été confiée et qu'elle ait été ou non précisée par le contrat individuel d'emploi. Peu importe, aussi, le taux d'initiatives reconnu à M.J dans le cadre d'une mission inventive permanente.

## **DEUXIEME PROBLEME (Classement)**

J contestait l'accord qu'il avait donné au classement proposé par l'employeur en arguant de ce qu'il lui avait été imposé.

La Commission écarte la contestation du classement :

*"L'approbation à chaque fois donnée par M.J au classement proposé par la société n'a pas semblé à la Commission pouvoir être qualifiée d'abusivement obtenue dès lors que ses fonctions effectives l'investissaient bien d'une mission inventive".*

La formule de la Commission n'est pas heureuse. Il ne s'agit pas de savoir si un éventuel consentement des parties a ou non été surpris mais de vérifier, chaque fois, l'exactitude du classement. Il n'y a pas, en effet, de classement contractuel ayant des effets obligatoires pour les parties mais la reconnaissance par celles-ci d'une qualité juridique qui est donnée à l'invention par la loi et non point par la volonté des parties. En conséquence, ce n'est pas l'altération de la volonté des parties mais la conformité ou la non-conformité de leur constatation à la loi qui doit être vérifiée par la Commission ou le Tribunal.

### **TROISIEME PROBLEME (Rémunération supplémentaire)**

La proposition de conciliation est intervenue après l'entrée en vigueur de la réforme du 26 novembre 1990 mais à propos d'inventions faites et brevetées avant l'entrée en vigueur de la réforme du 26 novembre 1990. La proposition de conciliation n'a, donc, pas à appliquer le texte nouveau donnant pouvoir à la CNIS pour intervenir sur la rémunération supplémentaire due à l'employé inventeur d'une invention de mission, dès lors que les conventions collectives et contrat individuel d'emploi ne se prononcent point sur ces conditions et modalités.

COMMISSION NATIONALE  
DES  
INVENTIONS DE SALARIES

Secrétariat

Affaire n° 91-3 - M.

J

/ Société

X

PROPOSITION DE CONCILIATION

DU 13 SEPTEMBRE 1991

\*\*\*\*

I.- PREAMBULE

1.- \* Parties en présence :

- Salarié : M

J

- Employeur : Société

X

2.- \* Composition de la Commission :

- Président : M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat ;

- Assesseurs : MM. François du CHAFFAUT (collège salarié) et Jean TEVENIN (collège employeur).

\* Inventions concernées :

3.- Les inventions portent sur :

a) un "système" . Une demande de brevet a été déposée en France le 1980 sous le n° 80 par la société X avec mention de MM. J et R. comme inventeurs. Le brevet a été délivré le 1984 ;

b) une "fixation" . Une demande de brevet a été déposée en France le 1980 sous le n° 80 par la société X avec mention de MM. J et S. comme inventeurs. Le brevet a été délivré le 1985 ;



Plus photocopie certifiée conforme

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

26bis, rue de Léningrad - 75800 PARIS Cédex 08

Tél. (1) 42 93 21 20 - Poste 742 ou 725

Handwritten signature and initials.

## c) un "dispositif"

Une demande de brevet a été déposée en France le 1985 sous le n° 85  
 par la société X avec mention de M. J et  
 F comme inventeurs. Le brevet a été délivré le . Trois  
 demandes de brevet étranger ont été déposées sous priorité (Suisse n°  
 Etats-Unis n° ; Canada n° ) ;

d) une "tête". Une demande de brevet a été déposée en France le 1989  
 sous le n° 89 par la société X avec mention de MM.  
 J et P comme inventeurs. L'invention a également fait  
 l'objet du dépôt d'une demande de brevet européen n° EP.90 ;

e) une "tête". Une demande de  
 brevet a été déposée en France le 1989 sous le n° 89 par la  
 société X avec mention de MM. J et V  
 comme inventeurs.

## II.- PROCEDURE

## A) Requête :

4.- Le 29 avril 1991, M. J a saisi la Commission Nationale des  
 Inventions de Salariés du litige qui l'oppose à la société X au sujet des  
 inventions ci-dessus mentionnées.

Il expose tout d'abord les motifs de sa requête.

En août 1990, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.  
 "Estimant avoir été abusé", il a adressé au mois de décembre suivant une lettre à la  
 Direction Générale de la société pour qu'au cours d'un rendez-vous, soit "discuté du  
 problème" des inventions dont il est l'auteur et qui ont fait l'objet de brevets exploités ou  
 non.

Cette lettre a été suivie des échanges de correspondance ci-après :

- le 19 décembre 1990, lettre de M. G, Directeur Général,  
 déclarant que les inventions en cause ont été faites dans l'exécution du contrat de  
 travail comportant une mission inventive et qu'elles appartiennent donc à la société  
 sans que celle-ci soit tenue de verser une quelconque rémunération supplémentaire ;
- le 16 janvier 1991, lettre de M. J qui conteste l'affirmation ainsi faite et  
 sollicite un nouvel examen de sa demande ;
- le 6 mars 1991, lettre de la société qui maintient sa position.



Photocopie certifiée conforme

ET — JA



La société ajoute que chaque fois qu'elle a procédé au dépôt d'une demande de brevet pour une invention dont M. J était l'inventeur ou le co-inventeur et qui devait être classée comme une invention de mission en raison de sa nature ou des circonstances de sa réalisation, elle a notifié une copie des pièces du dépôt à son salarié en les accompagnant d'une "communication rédigée sous la forme d'une déclaration d'invention à certifier par l'inventeur".

Or, M. J s'est toujours déclaré d'accord sur sa qualité de salarié, sur sa qualité d'inventeur ou de co-inventeur et sur le classement des inventions dans la catégorie des inventions de mission. Il a d'ailleurs signé les déclarations qui lui ont été présentées non seulement pour les cinq inventions, objets du litige, mais aussi pour quinze autres inventions qui ont donné lieu à des demandes de brevet français où il a également été désigné comme inventeur ou co-inventeur.

D'après la société, "une telle déclaration d'invention, certifiée et signée par un inventeur salarié de X vaut constatation par écrit de l'accord entre ledit inventeur salarié et X sur l'invention de salarié considérée, conformément au dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er ter de la loi modifiée du 2 janvier 1968".

La société X estime enfin qu'elle n'est pas tenue en l'espèce de verser une "rémunération supplémentaire" : le contrat de travail de M. J ne comporte pas de clause relative à une telle rémunération ; aucun accord d'entreprise n'envisage cette disposition ; la convention collective applicable ne prévoit de rémunération supplémentaire qu'en cas d'invention présentant pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance est sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur.

De manière subsidiaire, elle indique : "Concernant l'évaluation du juste prix, telle qu'elle figure dans la demande de M. J, nous ne connaissons pas l'origine des chiffres mentionnés, ni ce qu'ils représentent". Du reste, "il n'y a pas lieu à évaluation du juste prix", dans la mesure où il s'agit bien d'inventions de mission.

### C) Réunion de la Commission :

- 6.- Sur convocation du secrétariat, la Commission s'est réunie à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 13 septembre 1991 à 10 heures.

## II.- PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1991

- 7.- Outre les membres de la Commission, étaient présents :

- M. J
- la société X représentée par M. B Directeur du service de la propriété industrielle.

L'Institut national de la propriété industrielle était représenté par M. Yves MARY, ingénieur-examineur.



BT OA

Le Secrétariat était assuré par Melle Emmanuelle TEVENIN, Attaché de Direction à l'Institut.

- 8.- La Commission a entendu les parties dans leurs observations. Les éléments suivants sont apparus.

A) Situation de M. J au sein de la société X

- 9.- M. J a indiqué qu'il a été engagé par contrat du 23 avril 1976, avec prise de fonctions au 16 août 1976, en qualité de "Ingénieur, Service Développement-Construction, Cadre position II, coefficient 100." Son salaire était de "4 800 francs brut mensuellement + 13ème mois + participation selon contrat d'entreprise".

Puis, il a précisé l'évolution de ses fonctions de la manière suivante :

A partir de juin 1985, il a exercé la fonction de "directeur des études de la" (salaire brut : 19 800 Francs).

En mars 1990, il a été "démis de ses fonctions de directeur des études sans avertissement et sans motif".

Licencié pour motifs économiques en août 1990, "il a été remplacé dans ses fonctions dès le mois de septembre sans qu'une quelconque réorganisation ait eu lieu".

- 10.- La société X a souligné que les documents annexés à ses observations en réponse reflètent les tâches successivement dévolues à M. J, et a fait son propre exposé.

M. J a pris ses fonctions en août 1976 au service "Développement Construction", section court terme du bureau d'études de la société, comme ingénieur.

Au cours de l'année 1977, il est devenu l'un des "Chefs de produits" au service "Construction" (organigramme de février 1977), et à ce titre "promoteur du produit aidé d'une équipe..... équipe mobile pour le temps de la construction, de la mise au point et du lancement du produit" (résumé de la séance information bureau d'études du 20 janvier 1976).

De 1979 à 1985, il a été "chef de service Bureau d'études" sous l'autorité de M. P qui avait la direction des "bureaux d'études développement construction", "produits nouveaux" et "développement construction".

En juillet 1985, M. J a pris les nouvelles fonctions de "responsable des études" au sein de la division Y. Cette division venait d'être créée à la suite du rachat d'une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de

photocopie certifiée conforme



BT JA

Ses fonctions étaient alors partagées entre la fabrication, déléguée à M. C., et la recherche développement qu'il suivait directement (organigrammes du 5 avril 1988 et du 23 mai 1989). Trois organigrammes des 18 et 29 janvier 1990 le désignent comme "responsable du département technique".

A partir du 1er juin 1990, il a pris la fonction de "directeur du nouveau département recherche" dont la mission est ainsi définie : "conduire des recherches long terme ; conduire des analyses approfondies des produits concurrents ; élaborer de nouveaux concepts, des produits haute performance pour des ..." (note du 5 avril 1990 de M. L. directeur de "Y"). Ses bulletins de salaire de mars 1990 à septembre 1990 mentionnent bien sa qualité de responsable de la recherche et du développement.

Son licenciement est intervenu "dans le cadre d'un premier plan social". "Il n'a pas été remplacé dans ses fonctions, car le poste qu'il occupait en août 1990 a été supprimé".

#### B) Classement des inventions :

11.-

M. J. a repris l'essentiel de l'argumentation contenue dans sa requête : les cinq inventions procèderaient bien de sa propre initiative et non de directives ; elles ne pourraient être qualifiées d'inventions de mission, car depuis 1979 ses fonctions ne l'auraient investi d'aucune mission inventive.

Il a néanmoins apporté quelques précisions.

Il a ainsi soutenu qu'il était "obligé" de signer les déclarations par lesquelles il a certifié que les inventions étaient des inventions de mission. D'ailleurs, a-t-il fait valoir, à partir des années 1979, l'imprimé correspondant était soumis par la société au salarié inventeur après chaque dépôt de brevet.

Il a ajouté que la position qu'il défend aujourd'hui vaut également pour les quinze autres inventions, dont il est l'inventeur ou le co-inventeur.

12.-

La société X a, elle aussi, repris pour l'essentiel les arguments qu'elle a développés dans ses observations écrites. Les cinq inventions seraient des inventions de mission comme faites par M. J. "dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspondait à ses fonctions effectives".

Elle a à nouveau souligné que M. J. a toujours rempli ses fonctions dans les bureaux d'études.

Les trois premières inventions relatives à des fixations de ski et leurs accessoires, ont été réalisées alors qu'il travaillait au sein d'une section du bureau d'études "fixation", et que ses fonctions impliquaient une mission inventive, d'étude et de recherche.



Pour copie certifiée conforme

BT

A preuve, notamment, les organigrammes versés aux débats ainsi que les "définitions de fonctions" du 7 août 1980 d'après lesquelles M. J devait en particulier assurer le développement des produits définis par le comité nouveaux modèles.

Les deux autres inventions concernant des clubs de golf ont été réalisées alors qu'il travaillait au sein des bureaux d'études " " et que ses fonctions impliquaient une mission inventive, d'étude et de recherche.

A preuve, notamment, les organigrammes versés aux débats et une "définition de fonctions" du 30 décembre 1988.

Plusieurs documents montrent que M. J et son équipe avaient une mission inventive relative à l'objet des inventions. Ces documents sont notamment :

- une note qui aurait été émise par le salarié lui-même le 24 octobre 1988, précisant que "l'étude et la fabrication de la nouvelle gamme P - à laquelle se rapporte la première invention - seront conduites par le B.E. et le service fabrication d'A " qui sont sous la responsabilité de M. J ;
- un document en langue anglaise du 1er mars 1989 selon lequel "L est également en train de développer un autre jeu (TO2) en relation avec l'équipe de Recherche et développement de J : or, la seconde invention correspond précisément aux du type TO2.

La société X a enfin insisté sur l'existence des cinq déclarations revêtues de la signature de M. J et par lesquelles ce dernier a donc accepté le classement des inventions dans la catégorie des inventions de mission.

#### C) Incidences financières :

- 13.- M J a repris les termes de sa requête et s'est donc déclaré créancier d'un "juste prix".

La société X a exposé que sa position reste celle qu'elle a exprimée dans ses observations écrites : il n'y a pas lieu à évaluation du juste prix dès lors que les cinq inventions lui appartiennent de plein droit ; il n'y a pas lieu non plus au versement d'une rémunération supplémentaire.

- 14.- A l'issue de la réunion, la Commission a constaté que chacune des parties maintenait fermement sa position quant au classement des cinq inventions.

Doit donc recevoir application l'article 25 du décret modifié n° 79 797 du 4 septembre 1979 aux termes duquel : "à défaut de conciliation totale, la Commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article 68bis" de la loi modifiée n° 68-1 du 2 janvier 1968.



Photocopie certifiée conforme

BT OA

#### IV.- PROPOSITION DE CONCILIATION

##### A) APPROCHE DE LA COMMISSION

##### 1) Classement des inventions :

15.-

La Commission a tout d'abord rappelé que l'article 1er ter de la loi précitée du 2 janvier 1968 prévoit que l'invention est une invention de mission lorsqu'elle est faite "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".

Elle a ensuite observé que, contrairement à la thèse soutenue par la société X, le contrat de travail de M. J - qui n'a fait l'objet d'aucun avenant - ne comporte aucune clause expresse relative à une mission inventive. Son article 8 intitulé "propriété industrielle" se contente en effet d'indiquer : "les inventions que vous seriez amené à faire dans le cadre des activités de la société seront, comme il est d'usage, la propriété de la X (sauf renonciation expresse par celle-ci)".

Toutefois, la Commission a estimé que la société établit par les documents versés aux débats, en particulier les organigrammes et "définitions de postes", que M. J exerçait effectivement des fonctions le conduisant à mener des études et des recherches et que les cinq inventions en cause étaient manifestement impliquées par la nature de ses fonctions.

A cet égard, la Commission a relevé que :

- les inventions, objets des brevets n° 80, 80, et 85, concernant et leurs accessoires ont été réalisées lorsque M. J travaillait au sein de la "division " ;
- tandis que les inventions, objets des demandes de brevet n° 89 et 86, concernant des ont été réalisées lorsqu'il travaillait au sein de la "division " ;

Enfin, l'approbation à chaque fois donnée par M. J au classement proposé par la société n'a pas semblé à la Commission pouvoir être qualifiée d'abusivement obtenue dès lors que ses fonctions effectives l'investissaient bien d'une mission inventive.

En conséquence, les cinq inventions en cause sont apparues comme devant être classées dans la catégorie des inventions propriété de l'employeur dites : "inventions de mission".



Cette note est certifiée conforme.

ET

## 2) Incidences financières :

16.- La Commission a relevé que M. J, qui estime avoir des droits sur les cinq inventions, demande un "dédommagement" devant se traduire par le versement d'un "juste prix".

Elle n'a pu que constater que la société X, retenant la qualification d'inventions de mission, reste sur sa position : aucune rémunération supplémentaire n'est due à M. J car l'article 26 des conventions collectives des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, simple reprise de texte de la convention collective du 13 mars 1972 modifiée ingénieurs et cadres, ne saurait recevoir application en l'espèce.

Une triple condition est en effet nécessaire pour le versement d'une telle rémunération : un brevet délivré, exploité et présentant un intérêt exceptionnel pour l'entreprise. Or, les trois seuls brevets aujourd'hui délivrés n° 80, n° 80 et 85 sont d'un intérêt limité.

## B) ACCORD PROPOSE

17.- La Commission constate que les débats n'ont pas permis d'aboutir à une conciliation entre les parties.

Elle considère qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que les inventions, objets des titres suivants :

- brevet français n° 80
- brevet français n° 80
- brevet français n° 85 et dépôts étrangers susvisés
- demande de brevet français n° 89 et demande de brevet européen susvisée
- demande de brevet français n° 89

sont classées dans la catégorie des inventions de mission, au sens de l'article 1er ter point 1 de la loi n° 68-1 modifiée du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention.

La Commission constate que ni les conventions collectives applicables, ni les accords d'entreprise, ni le contrat de travail liant M. J à la société X n'ont prévu le bénéfice d'une rémunération supplémentaire versée au salarié inventeur.



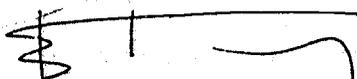
Pour photocopie certifiée conforme

BT

Dès lors, force est pour la Commission de constater qu'une conciliation entre les parties ne pourrait intervenir que soit sur la base d'une renonciation par M. J à ses prétentions, soit sur la base d'une rétribution volontairement versée à celui-ci par la société X, hors toute obligation légale ou conventionnelle.

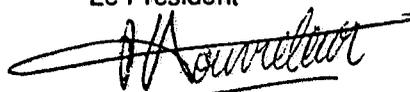
Fait à Paris, le 13 septembre 1991

Le Secrétaire



Emmanuelle TEVENIN

Le Président



Olivier DOUVRELEUR



pour photocopie certifiée conforme