



ARTICLE

RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES INVENTIONS DE MISSION DES SALARIÉS : LA FIN DE L'IMPRESCRIPTIBILITÉ ?



Droit de la propriété intellectuelle, média et art Brevets | 27/04/18 | Grégoire Desrousseaux François Pochart Martin Brion

Rémunération supplémentaire des inventions de mission des salariés : la fin de l'imprescriptibilité ?

Point de départ de la prescription pour la rémunération supplémentaire due aux inventeurs salariés : application des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile

Décision du TGI Paris, 3^{ème} chambre, 2^{ème} section, du 23 mars 2018,

RG n°15/00961[1]

Les salariés qui effectuent une invention dans le cadre de leur mission ont droit à une rémunération supplémentaire (Article L.611-7 du Code de la propriété industrielle). Avant la réforme de la prescription de 2008, la Cour de Cassation[2] décidait que le délai quinquennal de prescription courait à compter de la date à laquelle la créance était déterminée[3], le salarié inventeur devant disposer des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire[4]. Dans la plupart des cas, le résultat pratique était de rendre imprescriptible la créance de rémunération supplémentaire : le salarié inventeur pouvait toujours arguer qu'il ne connaissait pas les détails de l'exploitation de son invention, ni les profits que l'entreprise en tirait.

Le jugement du 23 mars 2018 applique explicitement, pour la première fois[5], le régime de prescription de l'article 2224 du Code civil, qui fixe le point de départ du délai de prescription à *compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.*

Cette décision souligne notamment que la prescription de l'action en rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié court lorsque l'employeur édicte et rend aisément accessible au salarié des règles claires sur les mécanismes de rémunération supplémentaire. Cette décision marque – sous réserve de confirmation par la cour d'appel et la cour de cassation – la fin de l'imprescriptibilité qui s'appliquait en pratique antérieurement à la réforme de la prescription de 2008.

Les faits sont les suivants. Le salarié réalise une invention en 1998, pour laquelle une demande de brevet est déposée aux Etats-Unis. Le salarié quitte l'entreprise en 1999, sans avoir perçu de rémunération supplémentaire. Quinze ans plus tard, en 2014, un tribunal américain condamne un concurrent de l'employeur à payer plusieurs dizaines de millions de dollars, pour contrefaçon du brevet. Le salarié, soutenant découvrir alors l'exploitation de son brevet assigne son employeur, en 2015 en demandant le paiement d'une rémunération supplémentaire pour son invention – à hauteur de près de 18 millions de dollars – et la communication des documents lui permettant de déterminer le montant de cette rémunération supplémentaire.

L'employeur soutient que l'action était prescrite, au motif que le salarié pouvait exercer l'action dès 1998, puisqu'il savait

- qu'il avait une mission inventive et

- qu'il avait réalisé une invention.

La prescription, selon cette thèse, court dès la réalisation de l'invention[6] – le montant de la rémunération supplémentaire ne constituant pas un *fait permettant d'exercer l'action.*

Le salarié conteste cette analyse en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en arguant que la prescription ne pouvait courir puisqu'il ignore le montant exact de la rémunération supplémentaire qui lui est due.

Le tribunal constate d'abord que le litige est soumis à la nouvelle règle de prescription de l'article 2224 du Code civil, issue de la réforme de la prescription de 2008.

Les juges écartent ensuite explicitement l'ancien critère jurisprudentiel, selon lequel la prescription ne pouvait courir tant que le salarié n'était pas en possession de l'ensemble des éléments de calcul du montant de la rémunération :

il convient de rechercher concrètement la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement, sans pour autant qu'il soit nécessaire de subordonner ce point de départ à la connaissance de tous les éléments pour déterminer le montant de sa créance, la possibilité pour le



salarié d'exercer son droit à rémunération supplémentaire ne devant pas se confondre avec la connaissance par le salarié du montant de la rémunération qui lui est due.

Le tribunal ne retient pas pour autant la thèse proposée par l'employeur. Il souligne d'abord que la prescription court lorsque l'employeur peut

justifier d'avoir mis son salarié en mesure de pouvoir exercer cette action [en rémunération supplémentaire], soit en prévoyant une disposition particulière dans son contrat de travail, soit en mettant en œuvre une procédure interne à l'entreprise aisément accessible au salarié lui permettant d'être informé de manière suffisamment précise sur les délais et conditions de mise en œuvre du bénéfice de ladite rémunération supplémentaire, le cas échéant en renvoyant aux dispositions d'une convention collective [...]

C'est un encouragement pour l'employeur à édicter des règles claires, et à les faire connaître. La charge de la preuve de la communication de ces règles pèse, selon le tribunal, sur l'employeur.

A défaut d'une telle publicité par l'employeur des règles de rémunération supplémentaire, les juges indiquent qu'il

convient d'apprécier concrètement au regard des circonstances de l'espèce et notamment des fonctions du salarié au sein de l'entreprise ou de celles qu'il a exercées après son départ en relation ou non avec l'invention dont il se prévaut ou encore de l'accessibilité par ce dernier à des informations nécessaires à l'exercice de son action en paiement, la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces éléments.

En l'espèce, les juges du fond retiennent que l'inventeur a continué à exercer son activité professionnelle dans le même secteur, dans une société assignée en contrefaçon du même brevet en 2006. De ce fait, le tribunal relève que l'inventeur

ne pouvait ignorer, ou en tout état de cause aurait dû avoir conscience, à cette date de l'intérêt économique du brevet [...] et ce faisant qu'il disposait des éléments pour évaluer, même sommairement le montant de la créance salariale à laquelle il pouvait prétendre.

Les juges considèrent donc que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'année 2006 et a donc expiré à la date de délivrance de l'assignation. L'action du salarié est donc prescrite.

On espère que cette décision est de nature à mettre fin à la pratique de contentieux de rémunération supplémentaire engagés des années ou des dizaines d'années après la réalisation des inventions – d'autant que la prescription est maintenant triennale[7].

[1] Dans cette même affaire, le tribunal a reconnu à l'employeur le droit d'utiliser une procédure de *discovery* à l'encontre de l'inventeur résidant aux Etats-Unis, par application des dispositions de l'article 1782 de la section 103 du Code des Etats-Unis (PIBD 2016, 1062, IIB-944).

[2] Sur le fondement de l'ancien article 2277 du code civil.

[3] Cass. com. 22 février 2005, n°03-11027.

[4] Cass. soc. 26 janvier 2012, n°10-13825.

[5] Dans un arrêt récent, la cour d'appel de Paris a retenu que « *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.* » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, du 2 mars 2018, RG n°16/23992). Si dans sa décision la cour applique bien le nouveau délai triennale de prescription des créances salariales, elle n'applique pas en revanche le nouveau régime de prescription issu de la loi de 2008.

[6] La cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 31 janvier 2018, au visa de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, que *le droit à rémunération supplémentaire du salarié [...] prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable* (n°16-13262, publié au Bulletin).

[7] La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 modifie l'article L.3245-1 du Code de travail et ramène à trois ans le délai de prescription. Dans la décision commentée, la prescription était quinquennale du fait des dispositions transitoires de la loi de 2013.

