

ARTICLE

DROITS DE PI SUR LES LOGICIELS ET INVENTIONS RÉALISÉS PAR DES STAGIAIRES OU AUTRES PERSONNES NE BÉNÉFICIAINT PAS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL OU DU STATUT D'AGENT PUBLIC : UN APPARENT ALIGNEMENT SUR LE RÉGIME DES SALARIÉS MAIS QUELQUES QUESTIONS TOUJOURS EN SUSPENS

Droit de la propriété intellectuelle, média et art Brevets | 19/01/22 | Martin Brion Océane Millon de La Verteville

Prise en application de la loi n°2020-1674 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (la « loi de programmation de la recherche »)[1], l'ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 crée les articles L.611-7-1 et L. 113-9-1 du CPI qui viennent apparemment aligner le régime d'attribution des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et inventions réalisés par des non-salariés accueillis dans le cadre d'une convention par une personne morale réalisant de la recherche, sur celui des applicable aux salariés et agents publics[2]. Sont potentiellement concernés les stagiaires, doctorants étrangers, professeurs ou directeurs émérites et les personnes en VIE.

Certaines questions restent néanmoins en suspens, notamment celle de savoir quelles seront les conditions de fixation de la « contrepartie » de l'auteur du logiciel et la « contrepartie financière » ou du « juste prix » de l'inventeur.

1. La situation antérieure à l'ordonnance n°2021-1658

Avant cette ordonnance, ce n'est que dans les cas où l'auteur du logiciel ou l'inventeur était salarié ou agent public que les droits patrimoniaux sur le logiciel et le droit à l'invention pouvaient appartenir automatiquement à l'employeur, dans les conditions des articles L.113-9 et L.611-7 du CPI.

Par conséquent, une personne physique ne bénéficiant pas d'un contrat de travail ou du statut d'agent public, restait propriétaire des résultats qu'elle pouvait obtenir dans l'exécution de ses tâches, en application du principe de l'attribution des droits d'auteur au créateur (art. L.111-1 CPI) et de l'attribution du droit au brevet à l'inventeur premier déposant (art. L.611-6 CPI). Cela concernait notamment le stagiaire qui, sauf cession expresse, restait propriétaire des inventions réalisées pendant son stage, comme cela a été mis en évidence par la saga jurisprudentielle Puech c/ CNRS[3].

En l'absence d'attribution automatique des droits de PI, les personnes morales accueillant des stagiaires, et autres personnes ne bénéficiant pas d'un contrat de travail ou du statut d'agent public, devaient donc mettre en place un cadre contractuel spécifique qui constituait « *une charge administrative lourde, sans pour autant garantir une parfaite sécurité juridique aux parties prenantes* », comme relevé par l'étude d'impact relatif au projet de loi de programmation de la recherche[4], laquelle souligne aussi que « *le cas [était] particulièrement problématique lors de l'accueil de boursiers étrangers, des enjeux d'intelligence économique pouvant s'ajouter aux difficultés juridiques* ».

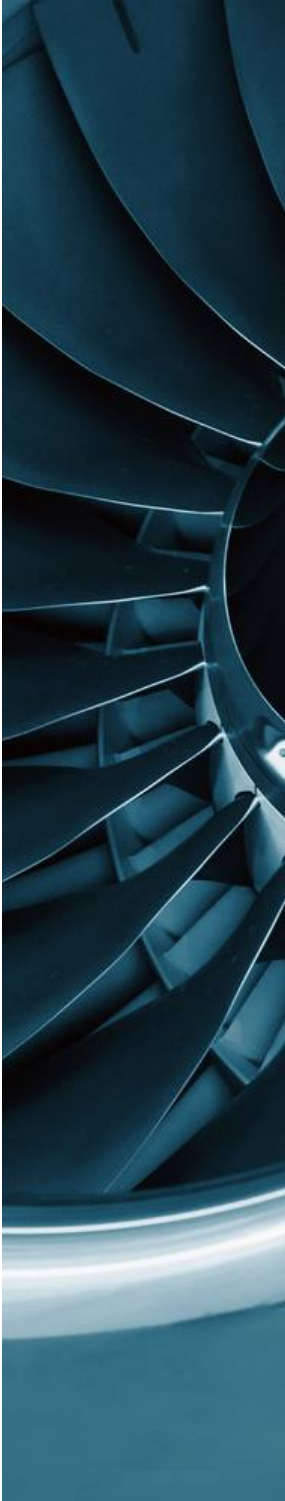
2. Le régime prévu par l'ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021

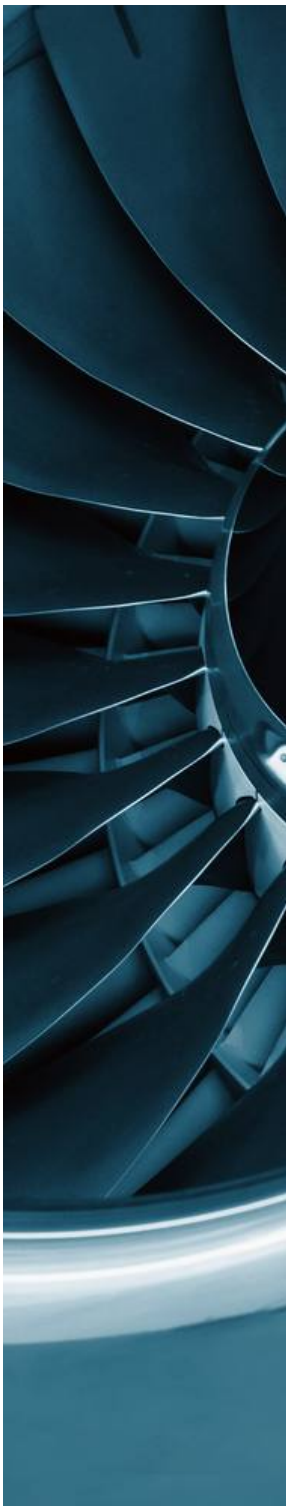
Le régime d'attribution des droits de propriété intellectuelle prévu par l'ordonnance n°2021-1658 est limité aux inventions et aux logiciels et leur documentation[5].

L'auteur du logiciel ou l'inventeur en cause doit être une personne physique qui ne relève pas des articles L.113-9 et L.611-7 du CPI, c'est-à-dire qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail ou du statut d'agent public, et qui est « *accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche* ».

2.1. La notion de personne « accueillie dans le cadre d'une convention »

Cette notion n'est pas expliquée mais le rapport au Président de la République indique qu'il peut « *notamment* » s'agir des stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites[6]. Ce ne sont là que des exemples et on peut penser que cette notion pourrait recouvrir d'autres situations, surtout lorsqu'il s'agira d'appliquer l'article L.611-7-1 qui, contrairement à l'article L.113-9-1, n'impose pas que la personne accueillie soit en outre « placée sous l'autorité d'un responsable de ladite structure ».





En particulier, le mot « convention » pouvant recevoir une acception très large[7], et le texte ne précisant pas si la convention en cause doit nécessairement être conclue directement entre la personne accueillie et la personne accueillante, l'on peut se demander si les personnes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) seront concernées[8].

Si cette notion de personne « accueillie dans le cadre d'une convention » est interprétée largement elle pourrait même éventuellement s'appliquer à certains travailleurs indépendants qui exerceraient des prestations de service impliquant la réalisation de logiciels ou d'inventions pour un client en étant « accueillis » dans les locaux de ce dernier en vertu d'un contrat[9].

Appliquer ce texte aux mandataires sociaux paraît moins évident. Le mandat qui les lie à la société qu'ils représentent est bien une « convention » mais peut-être pas une convention « dans le cadre de laquelle » ils sont « accueillis » par cette personne morale.

En l'absence de jurisprudence venant éclaircir les personnes soumises à ces nouvelles dispositions, on recommandera - notamment pour les VIE, travailleurs indépendants et mandataires sociaux - de continuer à prévoir des contrats de cessions de droits sur leurs inventions et logiciels.

A propos du gérant non-salarié on relèvera d'ailleurs un récent arrêt de la cour de cassation qui considère qu'un gérant non-salarié est en droit de déposer un brevet à son nom personnel dès lors qu'il en est l'unique inventeur et qu'il n'est pas personnellement lié par l'accord conclu entre la société qu'il représente et un tiers, selon lequel le brevet devait être déposé par ce tiers[10].

2.2. La notion de « personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche »

Concernant l'entité accueillante, il doit s'agir d'une « *personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche* ». Cette notion n'est pas non plus précisée dans les travaux parlementaires ou le rapport au Président. On peut cependant faire les remarques suivantes :

- Si l'on interprète cette expression de manière littérale, le fait que la personne morale « réalise » de la recherche devrait suffire, peu important que cette activité de recherche soit une composante principale ou accessoire de son activité.

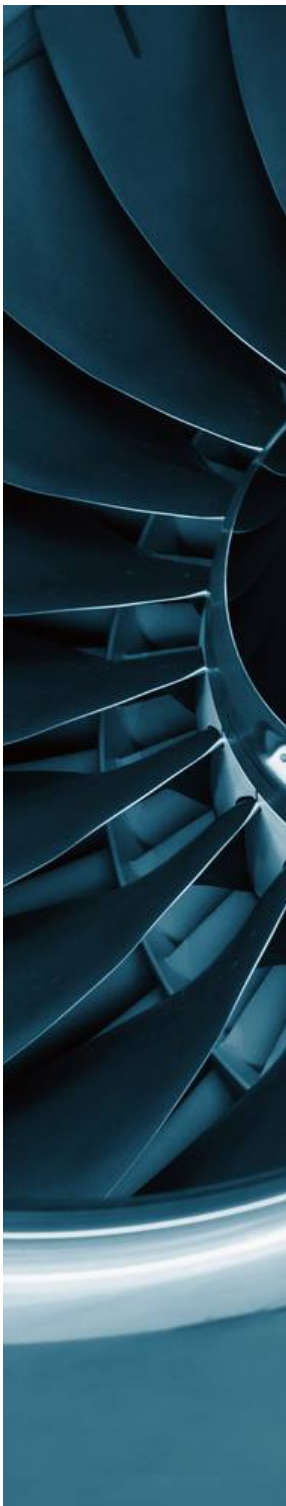
- Il y a de fortes chances pour que la notion de « *personne morale réalisant de la recherche* » soit, dans les faits, plus limitée quand il s'agira d'appliquer l'article L.6117-1 que lorsqu'il s'agira d'appliquer l'article L.113-9-1. En effet, si, comme on peut le penser, « *l'invention* » mentionnée à l'article L.6117-1 désigne une invention « *brevetable* »[11], elle devra, pour entrer dans le champ de cet article, remplir les conditions de brevetabilité et notamment celle d'application industrielle. Elle sera donc vraisemblablement réalisée au sein d'une personne morale réalisant de la recherche scientifique ou, à tout le moins, technique. En revanche, la condition d'application industrielle n'existant pas en matière de logiciel, la « *personne morale réalisant de la recherche* » de l'article L.1139-1 pourrait recouvrir des cas de recherches non techniques.

- Le texte ne semble pas non plus limité à la seule recherche académique. A cet égard, et pour extrapoler l'exemple de notre confrère Jérôme Tassi dans un article récent[12] : si les droits patrimoniaux sur un logiciel d'analyse légistique, réalisé par un stagiaire dans un laboratoire universitaire en droit, pourraient en effet être dévolus à l'Université ; les droits sur un logiciel équivalent, réalisé cette fois par le stagiaire d'une startup en LegalTech, pourraient selon nous, eux aussi, être dévolus à l'entité accueillante, en l'occurrence la startup.

2.3. Un régime calqué sur les articles L.113-9 et L.611-7, à quelques nuances près

Pour les logiciels, le régime de l'article L. 113-9-1 se calque sur celui de l'article L. 113-9, mais la dévolution automatique des droits patrimoniaux au bénéfice de l'entité accueillante ne s'applique que si la personne accueillie est « *placée sous l'autorité d'un responsable de la structure d'accueil* » et qu'elle « *se trouve, à l'égard de cette structure, dans une situation où elle perçoit une contrepartie* ». Cette formule alambiquée n'impose pas que la contrepartie soit payée par la structure d'accueil. Elle englobe donc les situations dans lesquelles la personne accueillie perçoit une contrepartie de la part d'un tiers, comme cela peut être le cas d'un boursier. Mais surtout, le rapport au président de la République précise que cette contrepartie peut être financière et/ou matérielle[13].

Le régime des inventions de non-salariés prévu par l'article L.611-7-1 se calque sur celui des inventions de salariés de l'article L.611-7, à quelques nuances près :



- Les droits sur les inventions de mission, qui correspondent – comme c'est le cas à l'article L.6117 – à celles « réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées », appartiennent automatiquement à l'entité accueillante, qui doit informer l'inventeur du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle sur cette invention et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre.

L'inventeur doit bénéficier d'une contrepartie financière, à l'instar de la rémunération supplémentaire du salarié[14]. Cependant, alors que les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise ou les contrats individuels de travail, l'article L.611-7-1 4° prévoit que celles dans lesquelles l'inventeur non-salarié bénéficie d'une contrepartie financière seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Il ne semble donc pas prévu que ces conditions puissent être fixées dans la convention d'accueil mentionnée à l'alinéa 1er de l'article L.611-7-1, sauf peut-être à ce que cette convention fixe des conditions plus favorables à celles qui seront fixées par décret, l'article L.611-7-1 étant applicable « à défaut de stipulation plus favorable à [l'inventeur] »[15]. En outre, aucun décret n'a été pris à ce stade.

- Pour les inventions hors mission attribuables, l'entité d'accueil peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention.

Il s'agit, selon l'article L.611-7-1, des inventions réalisées « a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ; b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ; c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ». On notera une nuance de rédaction : l'article L.611-7 vise les inventions réalisées dans le domaine des activités « de » l'entreprise là où l'article L.611-7-1 vise les inventions réalisées dans le domaine des activités « confiées par » la personne morale, ce qui semble moins large et plus difficile à distinguer des inventions de mission.

La revendication d'attribution, par l'entité d'accueil, de la propriété ou de la jouissance des droits attachés au brevet protégeant l'invention de la personne non-salariée doit se faire « pendant la durée de l'accueil » de cette dernière. Cette différence avec le régime des salariés ne semble pas déterminante car si l'article L.611-7 ne prévoit pas que la revendication d'attribution par l'employeur doit se faire pendant la durée du contrat de travail, c'est en pratique le plus souvent le cas, sauf à imaginer un contrat de travail qui se terminerait avant la fin du délai de quatre mois de l'article R.611-7 donné à l'employeur pour revendiquer l'attribution de l'invention.

Pour le reste des conditions dans lesquelles l'entité d'accueil peut mettre en œuvre cette attribution, elles seront fixées par décret en conseil d'Etat. On peut penser que ce décret reprendra peu ou prou les modalités des articles R.611-1 à R.611-10 CPI.

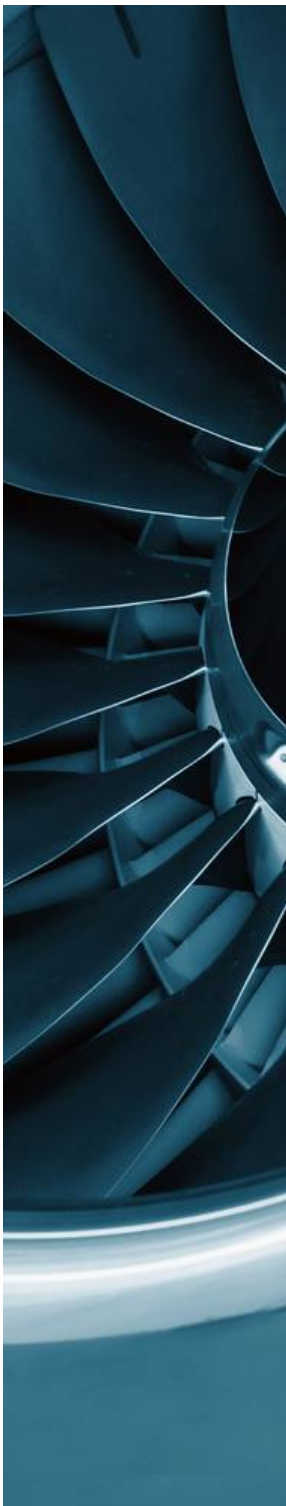
Tout comme l'inventeur de l'article L.611-7 2°, celui de l'article L.611-7-1 2° doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la CNIS ou par le tribunal judiciaire. En revanche, l'article L.611-7-1 2° ne donne pas d'indication pour le calcul de ce juste prix, la formule finale de l'article L.611-7 2° selon laquelle la CNIS et le TJ « prendront en considération tous éléments qui pourront leur 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 » ne figurant pas à l'article L.611-7-1. On a cependant du mal à imaginer que ces éléments ne soient pas pris en compte par la CNIS ou le TJ. .

- Les inventions « hors mission non attribuables » appartiennent à l'inventeur.

- A l'instar de ce qui est prévu pour la rémunération supplémentaire du salarié, tout litige relatif à la contrepartie financière de la personne physique soumise à l'article L.6117-1 est soumis à la CNIS ou au tribunal judiciaire.

Le nouveau dispositif n'étant pas d'ordre public (le texte réserve expressément l'hypothèse de « stipulations contraires »), il ne devrait en principe pas s'appliquer aux contrats en cours mais uniquement aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2021[16].

On peut louer cette réforme législative en ce qu'elle met fin à la situation passée qui obligeait les entités accueillantes à signer avec les personnes accueillies des conventions de cession de droits et on peut penser qu'en supprimant cette étape de cession de droits, cette mesure permettra, comme le prévoit l'étude



d'impact[17], d'accélérer le transfert des résultats vers le monde socio-économique.

En revanche, le second objectif affiché par l'étude d'impact – renforcement de la sécurité juridique pour l'ensemble des parties prenantes en clarifiant notamment le droit à intéressement des personnes physiques en cas d'exploitation – ne semble pas encore atteint à ce stade, en l'absence de précisions sur les conditions de fixation de la contrepartie financière et du juste prix. On ne peut qu'espérer que le décret clarifiera ce point.

[1] 1° du I de l'article 44 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042750317/

[2] Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327>

[3] TGI Paris, 2 avr. 2002, 2000/12782 ; CA Paris, 10 sept. 2004, 2002/12276 ; Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-19.482 ; CA Paris, 12 sept 2007, 2006/15211 ; TA Paris, 11 juillet 2008, 2007/17692 ; CE, 22 févr. 2010, 320319 ; CA Paris, 29 mai 2013, n° 11/03021

[4] p. 162 et 163 de l'Etude d'impact : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2020/ei_esrr2013879l_cm_22.07.2020.pdf

[5] Ne sont pas visés : les autres créations protégeables par le droit d'auteur, les dessins et modèle et les « travaux valorisés » au sens de l'art. 2 du décret n°96-858 du 2 octobre 1996, pour lesquels les fonctionnaires et agents publics bénéficient d'un intéressement, comme relevé par notre confrère J. Tassi dans son article « Propriété intellectuelle et stagiaires : du nouveau avec l'ordonnance du 15 décembre 2021 » : https://www.linkedin.com/pulse/propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle-et-stagiaires-du-nouveau-avec-j%C3%A9me-tassi/?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card&originalSubdomain=fr

[6] <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501320>

[7] Il s'agit d'un « nom générique donné – au sein des actes juridiques – à tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque » (G. Cornu, Vocabulaire Juridique).

[8] Le sujet du VIE est complexe car il ne donne lieu à aucun lien contractuel direct entre l'entreprise accueillante et le volontaire.

[9] Un contrat n'étant qu'une « espèce de convention » (G. Cornu, Vocabulaire Juridique).

[10] Cass. Com. 1er déc. 2021, pourvoi 19-25905, M. X c. Unither, inédit

[11] à l'instar de l'interprétation faite par la jurisprudence de la notion d' « invention » de l'art. L. 611-7 CPI, voir notamment : Cass. Com. 31 janv. 2018, n°16-13262 et TJ Paris 3.3, M. X c. Sté des anciens Etablissement Lucien Geismar RG 18/08302

[12] https://www.linkedin.com/pulse/propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle-et-stagiaires-du-nouveau-avec-j%C3%A9me-tassi/?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card&originalSubdomain=fr

[13] <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501320>

[14] Contrairement à ce qui est prévu à l'art. L113-9-1 pour les logiciels, l'art. L. 611-7-1 prévoit bien que la contrepartie est « financière » et ne prévoit pas que la personne accueillie soit nécessairement « placée sous l'autorité d'un responsable de la structure d'accueil ». Le Rapport au Président de la République est donc erroné lorsqu'il indique « *Il est prévu que, pour entrer dans le champ de cet article L. 611-7-1, ces personnels soient accueillis dans le cadre d'une convention, placés sous l'autorité d'un responsable au sein de la structure de recherche et reçoivent une contrepartie, financière et/ou matérielle* ».

[15] article L. 611-7-1, alinéa 1er

[16] Code civil, art. 2 : « *La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif* ».

[17] p. 162 et 163 de l'Etude d'impact : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2020/ei_esrr2013879l_cm_22.07.2020.pdf