Bacage
ISSN : En cours
Éditeur : UGA Éditions

01 | 2023

La rémunération de l'inventeur, entre droit des sociétés et droit de la propriété intellectuelle

Iony Randrianirina

https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=127

DOI : 10.35562/bacage.127

Référence électronique
Iony Randrianirina, « La rémunération de l'inventeur, entre droit des sociétés et droit de la propriété intellectuelle », *Bacage* [En ligne], 01 | 2023, mis en ligne le 02 octobre 2023, consulté le 06 décembre 2023. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=127

Droits d'auteur
CC BY-SA 4.0

La rémunération de l'inventeur, entre droit des sociétés et droit de la propriété intellectuelle

Iony Randrianirina

DÉCISION DE JUSTICE

CA Grenoble, Ch. commerciale – N° RG 20/01127 – 20 janvier 2022

PLAN

Faits et procédure
Solution de la cour d'appel
Observations

TEXTE

1 L'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, rendu en sa chambre commerciale le 20 janvier 2022, innove moins par sa solution que par l'originalité des faits de l'espèce. En l'occurrence, l'inventeur dissocie sa rémunération perçue au titre de la création de son invention et celle perçue au titre du brevet correspondant.

Faits et procédure

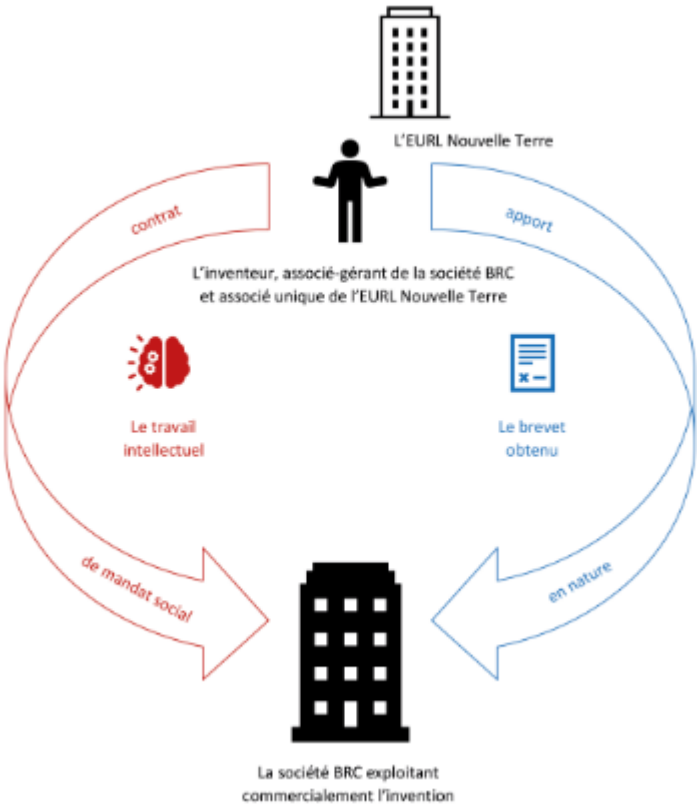
2 Un inventeur a mis au point et développé un patch breveté pour le compte de la société Y, dont il est associé-gérant. Après avoir obtenu le brevet correspondant, il l'apporte en nature au capital de la société. Or, un pacte d'associés prévoit de ne pas rémunérer les gérants, mais de leur rembourser les frais engagés pour la société, tels que validés par les associés en début d'exercice. Une clause de ce même contrat prévoit d'indemniser les associés qui prendraient de leur temps à titre personnel au bénéfice de la société. L'inventeur, par ailleurs unique associé d'une EURL — la société X —, prétend ainsi que le temps qu'il a passé pour développer le patch breveté a été pris sur

son temps personnel, à savoir celui censé passé au service de la société X.

3 En application du pacte d'associés, la société X, venant aux droits de l'inventeur associé-gérant de la société Y, adresse à cette dernière une facture portant comme motifs : « mise au point et développement des Active Patch 4U dont suivi de tests en plusieurs phases, dépôt de brevet ». Après plusieurs jours sans recevoir le règlement de la facture litigieuse, la société X agit en paiement contre la société Y, invoquant avoir consacré un temps important au développement et au dépôt du brevet détenu par celle-ci.

4 Par un jugement rendu le 12 février 2020, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère déboute la société X de sa demande, déclenchant évidemment un acte d'appel formé par cette dernière.

Image 1



Solution de la cour d'appel

5 La Cour d'appel de Grenoble commence par accueillir la demande de la société X, reconnaissant que pour les frais exposés par l'inventeur au titre de ses activités réalisées pour le compte de la société Y, au détriment de ses fonctions dans la société qu'il détient personnellement, seule la société X était à même d'adresser des factures à la société Y. Or, poursuivent les magistrats, le pacte d'associés n'a pas prévu l'indemnisation des diligences réalisées pour le dépôt du brevet, mais celles entreprises pour le développement de l'activité. Cependant, la cour constate que la société Y a immobilisé dans sa comptabilité des frais de développement importants dus à la société X. Les comptes ayant été régulièrement approuvés en assemblée générale ordinaire, la juridiction d'appel a appliqué la règle selon laquelle « les livres des marchands font preuve contre eux, de même que les registres et papiers domestiques font foi contre celui qui les a écrits, notamment lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation ». C'est donc sans surprise que la cour en déduit qu'il s'ensuit que la société X rapporte la preuve de l'existence de sa créance, telle que constatée dans les livres comptables de la société Y.

Observations

6 Le propos n'est pas de commenter à proprement dit l'arrêt, qui se borne à recevoir, contre le défendeur, un élément de preuve tiré de ses propres documents comptables. Sur ce point, la cour d'appel ne dit rien de nouveau.

7 En revanche, il peut être relevé la pertinence, voire l'ingéniosité, de la technique sociétaire pour rentabiliser au maximum les investissements humain, matériel et financier dans le développement d'une invention. Il est de coutume, en effet, d'enseigner que l'inventeur a le droit de récolter les fruits de son travail intellectuel sous la forme de redevances de licences d'exploitation du brevet correspondant obtenu. Dans certaines situations, il exerce son activité inventive sur le terrain salarial, ce qui engendre l'application de l'un des trois

régimes prévus par l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle :

- soit l'invention brevetée est une invention de mission, auquel cas elle appartient à l'employeur [1] ;
- soit encore l'invention brevetée est une invention hors mission, auquel cas elle appartient au salarié inventeur [2] ;
- soit enfin l'invention brevetée est une invention hors mission, mais attribuable à l'employeur, auquel cas l'employeur a la possibilité de revendiquer l'exploitation ou la propriété intellectuelle de l'invention [3].

8 Dans d'autres circonstances, l'inventeur conserve son brevet et accorde des licences d'exploitation de son invention, à titre exclusif ou non, à des entreprises tierces qui lui versent alors des redevances négociées. Dans des cas plus fréquents, enfin, l'inventeur cède son brevet au plus offrant, parfois à un prix astronomique, en fonction du nombre de pays où le brevet a été enregistré en vue de réserver des marchés stratégiques. Dans ces différentes hypothèses, le travail intellectuel fourni par l'inventeur, l'invention et le brevet sont exploités en un seul pack et rémunérés une seule fois, en « *one shot* ».

9 Dans les faits de l'arrêt soumis à notre étude, l'inventeur a choisi de dissocier les trois sources de revenus, ce qui est fort ingénieux :

- d'abord, il facture le temps qu'il a passé à développer l'invention, ce qui lui fait percevoir des bénéfices non commerciaux déclarés par son EURL ;
- ensuite il apporte son brevet en société, ce qui lui ouvre le droit de percevoir des dividendes en cas de réalisation de bénéfices ;
- et enfin, il dispose du droit de récupérer la titularité de son brevet à la dissolution de la société dont il est associé, sous réserve que la dissolution n'intervienne pas à la suite d'une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

10 Le montage juridique ainsi opéré génère *de facto* trois fois plus de profit que les autres choix tactiques précédemment décrits. L'arrêt du 20 janvier 2022 rendu par la chambre commerciale nous aura donc appris une forme d'optimisation comptable dans la gestion d'une invention brevetée.

NOTES

1 CPI, art. L. 611-7, 1 : « les inventions faites 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, appartiennent à l'employeur ».

2 CPI, art. L. 611-6 : « toutes les autres inventions appartiennent au salarié ».

3 L'article L. 611-7, 2 fixe les conditions dans lesquelles l'invention créée par un salarié, qui n'a pas reçu une mission inventive dans son contrat de travail, peut être revendiquée par l'employeur. L'invention doit être réalisée par le salarié soit au cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans la sphère des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou des moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

RÉSUMÉ

Français
L'associé qui crée une invention pour le compte de la société peut valoriser son travail intellectuel autrement que par un apport en industrie : il peut, en étant gérant, se faire rembourser les frais engagés, tout en apportant le brevet correspondant à la société. De la sorte, l'inventeur ne procède à aucun apport en industrie, le travail intellectuel étant rémunéré distinctement, mais apporte en nature le brevet qu'il s'est vu octroyer, en contrepartie du versement de dividendes. La rentabilité de l'opération en ressort optimale.

INDEX

Mots-clés
invention, brevet, apport en société, pacte d'associés

Rubriques
Propriété intellectuelle

AUTEUR

Iony Randrianirina
Maître de conférences, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
IDREF : https://www.idref.fr/183389115