

# Le règlement des litiges relatifs aux inventions d'employés

panorama international

*CEIPI CASRIP • 19 septembre 2014 • Paris*

Pierre Véron  
Président d'honneur  
EPLAW  
(European Patent Lawyers Association)

VÉRON   
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S  
Paris ■ Lyon

# Resolution of the disputes about employees' inventions

An international overview

*CEIPI CASRIP • 19 September 2014 • Paris*

Pierre Véron  
Honorary President  
EPLAW  
(European Patent Lawyers Association)

VÉRON   
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S  
Paris ■ Lyon

## Pays couverts

- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- États-Unis
- Chine
- Japon

## Countries covered

- Germany
- France
- United Kingdom
- United States
- China
- Japan

## Les modes de règlement des litiges relatifs aux inventions d'employés

- **La conciliation**, un préliminaire (obligatoire ou recommandé) pour tenter de préserver les relations de travail
- **Le contentieux**, devant des tribunaux spécialisés, pour tenir compte de la technicité de la matière des brevets
- **L'arbitrage**, souvent impossible en raison du déséquilibre entre les parties

## Resolution of the disputes about employees' inventions

- **Conciliation** (mandatory or recommended) preliminary to try to preserve the working relationship
- **Litigation**, before specialist courts to take account of the specific nature of the patent
- **Arbitration**, often impossible due to the imbalance between the parties



## La conciliation

- Allemagne
- France
- Japon
- Chine



## Conciliation

- Germany
- France
- Japan
- China

## La naissance des commissions de conciliation en Europe

Loi allemande du 25 juillet 1957 :  
commission arbitrale (*Schiedsstelle*) chargée  
de formuler des propositions de conciliation  
sur les litiges entre inventeurs salariés et  
employeurs

Loi française du 2 janvier 1968 :  
Commission nationale des inventions de  
salariés (CNIS)

## The beginning of conciliation commissions in Europe

German Act of 25 July 1957:  
arbitration commission (*Schiedsstelle*)  
responsible for formulating proposals for  
conciliation in disputes between employee  
inventors and employers

French Act of 2 January 1968:  
*Commission nationale des inventions de  
salariés (CNIS)* National Commission of  
Employees' Inventions

## Le fonctionnement des commissions de conciliation

- Recherche de la conciliation
- Le tribunal ne peut pas statuer durant la conciliation
- Les propositions de conciliation deviennent obligatoires si elles ne sont pas contestées devant le tribunal
- Procédures confidentielles, rapides, simples et peu onéreuses

## The conciliation commissions: how do they work?

- The aim is conciliation
- The court cannot rule during the conciliation process
- Conciliation proposals become binding if they are not challenged before a court
- Confidential, quick, simple and inexpensive procedures

## Différences entre l'Allemagne et la France

- Saisine de la commission de conciliation :  
en Allemagne, obligatoire  
en France, facultative
- Publication de la proposition de conciliation :  
en Allemagne, les propositions de  
conciliation sont publiques  
en France, celles de la CNIS peuvent être  
versés aux débats lors de la saisine  
ultérieure d'un tribunal mais ne sont pas  
publiés

## Differences between Germany and France

- Referral to the conciliation commission:  
mandatory in Germany  
optional in France
- Publication of the conciliation proposal:  
in Germany, conciliation proposals are public  
in France, they can be submitted as evidence  
in the subsequent referral to a court, but are  
not publicly available

## La conciliation en Asie

Chine : les services de l'office des brevets peuvent être saisis pour concilier les parties sur requête des parties

Japon : l'article 35 § 4 de la loi sur les brevets de 1959 prévoit une obligation de négociation (mais sans intervention d'un tiers)

## Conciliation in Asia

China: Patent office's services can be asked to provide conciliation

Japan: Section 35 of the Patents Act 1959 provides an obligation to negotiate (but without third-party intervention)



## La voie contentieuse

- Les offices de brevets investis d'une mission juridictionnelle
- Les tribunaux spécialisés
- Les tribunaux de droit commun



## Litigation

- Patent offices vested with judicial task
- Specialist courts
- Ordinary courts

## Les offices de brevets investis d'une mission juridictionnelle

Les offices de brevet se voient parfois confier la mission de trancher certains litiges relatifs aux inventions de salariés (propriété et rémunération) :

Au Royaume Uni: le *Comptroller de l'Intellectual Property Office* (IPO)

En Chine : les services de l'office des brevets

## Patent offices vested with judicial task

Patent offices are sometimes vested with the power of deciding disputes over employees' inventions (ownership and compensation):

United Kingdom: Comptroller of the Intellectual Property Office (IPO)

China: Patent office's services

## La compétence des tribunaux spécialisés

- Les tribunaux de la relation inventeur / employeur
  - Les tribunaux du travail (emploi privé)
  - Les tribunaux de la fonction publique
- Les tribunaux des brevets

## The jurisdiction of the specialist courts

- The courts of the inventor/employer relationship
  - Labour courts (private employment)
  - Civil service courts
- Patents courts

## Les tribunaux du travail

Dans certains pays, des tribunaux du travail sont seuls compétents pour se prononcer sur l'existence d'une relation de travail et sur certaines de ses conséquences

## Labour courts

In some countries, the labour courts have exclusive jurisdiction to rule on the existence of an employment relationship and some of its consequences

## Les tribunaux du travail

Même lorsque l'essentiel du litige relève de la juridiction spécialisée pour les brevets, certains de ses aspects peuvent relever des tribunaux du travail, par exemple:

- reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail
- faute consistant à avoir dissimulé une invention d'employé

## Labour courts

Even when the dispute falls within the jurisdiction of the specialist court for patent litigation, certain heads of disputes may fall within the jurisdiction of labour courts, e.g.:

- determination of the existence of an employment contract
- breach of the employee's duty to disclose an employee's invention

## Les tribunaux de la fonction publique

Même lorsque le litige relève de la juridiction spécialisée pour les brevets, certains litiges peuvent relever des tribunaux de la fonction publique, par exemple:

- reconnaissance de la qualité d'agent public
- légalité d'une clause du règlement intérieur d'un établissement administratif attribuant à l'employeur la propriété de l'invention

## Civil service courts

Even when the dispute falls within the jurisdiction of the specialist court for patent litigation, certain heads of disputes may fall within the jurisdiction of civil service courts, e.g.:

- determination of the status of public officer
- validity of a provision in the rules of a government agency awarding the employer ownership of the employee's invention

## Les tribunaux spécialisés pour les affaires de brevets d'invention

De nombreux pays ont confié le jugement de certains litiges en matière de brevets d'invention à des tribunaux spécialisés:

Allemagne

France

Royaume Uni

Japon

## Specialist courts for patent litigation

Many countries have entrusted the judgment of patent disputes to specialist courts:

Germany

France

United Kingdom

Japan

## La compétence des tribunaux de droit commun

Aux États-Unis :

Pour les litiges concernant les inventions d'employés, le plus souvent, compétence des tribunaux des États (et non des tribunaux fédéraux)

Lorsque les litiges relèvent des tribunaux fédéraux et mettent en cause une question de droit des brevets, compétence d'une cour d'appel spécialisée, la *Court of Appeal for the Federal Circuit*

## The jurisdiction of the ordinary courts

In the United States:

For most of the disputes about employees' inventions: jurisdiction of states courts (not federal courts)

When the dispute falls within the jurisdiction of the federal courts, and involve a question of patent law, jurisdiction of a specific appellate court: the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)

## Europe Protocole du 5 octobre 1973

- Protocole (annexe à la CBE) sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance) du 5 octobre 1973
- Détermine la compétence pour les actions intentées contre le titulaire d'une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen

## Europe Protocol of 5 October 1973

- Protocol (Annex EPC) on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition) of 5 October 1973
- Determines jurisdiction over actions against the holder of a European patent application to assert the right to the grant of a European patent

## Europe Protocole du 5 octobre 1973

Article 4 : pour les actions concernant les inventions de salariés, compétence des juridictions de l'État contractant selon le droit duquel est déterminé le droit au brevet européen selon l'article 60, § 1 CBE:

- l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale ;
- si cet État ne peut être déterminé, État dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché

## Europe Protocol of 5 October 1973

Article 4: for actions concerning employees' inventions, jurisdiction of the courts of the Contracting State whose law determines the right to a European patent under Article 60, § 1 EPC:

- the State in which the employee is mainly employed;
- if this State cannot be determined, the State in which the place of business of the employer to which the employee is attached

## Europe

### La Juridiction unifiée du brevet

La Juridiction unifiée du brevet (JUB) instituée par l'Accord du 19 février 2013 (pas en vigueur avant fin 2015) ne devrait pas avoir de compétence pour les inventions de salariés

L'article 32 énumère une liste d'actions relevant de la compétence exclusive de la JUB (contrefaçon, nullité, etc.) mais cette liste ne comprend pas la propriété de l'invention ni la rémunération de l'inventeur salarié: les juridictions nationales resteront donc compétentes

## Europe

### The Unified Patent Court

The Unified Patent Court (UPC) established by the Agreement of 19 February 2013 (not in force before the end of 2015) should not have jurisdiction over employees' inventions cases

Article 32 sets out a list of actions under the exclusive jurisdiction of the UPC (infringement, invalidity, etc.) but this list does not include ownership of the invention nor the remuneration of the employee inventor: the national courts therefore remain competent



## L'arbitrage

« L'arbitrage est l'institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci »

Charles Jarrosson

- France et Allemagne
- Chine
- Pays de *common law*



## Arbitration

**arbitration**, *n.* A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding. — Also termed (redundantly) *binding arbitration*. Cf. MEDIATION (1). [Cases: Arbitration ⇨ I. C.J.S. Arbitration §§ 2–3.] — **arbitrate**, *vb.* — **arbitral**, *adj.*  
Black's Law Dictionary

- France and Germany
- China
- Common law countries

## L'arbitrage en France et en Allemagne

Les litiges concernant les inventions de salariés ne peuvent être soumis à l'arbitrage en raison du caractère d'ordre public du droit du travail ou de la compétence exclusive des tribunaux du travail

Une convention d'arbitrage conclue après la rupture du contrat de travail, hors du lien de subordination, serait valable

## Arbitration in France and in Germany

Disputes concerning employees' inventions cannot be submitted to arbitration because of the public order nature of labour law or the exclusive jurisdiction of labour courts

An arbitration agreement concluded after the termination of work, out of subordination, would be valid

## L'arbitrage en Chine

Les deux parties à l'arbitrage doivent être dans une situation équilibrée

Dans le cas des relations de travail, le rapport de subordination exclut de l'arbitrage les litiges entre salariés et employeurs

## Arbitration in China

Both parties to the arbitration must be in a balanced situation

In the case of labour relations, the relation of subordination excludes arbitration disputes between employees and employers

## L'arbitrage dans les pays de *common law*

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, la plupart des litiges peuvent être soumis à l'arbitrage

## Arbitration in common law countries

In the United Kingdom and the United States, most of the disputes can be submitted to arbitration

## Pierre Véron



1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

Merci de votre  
attention

VÉRON   
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

## Pierre Véron



1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

Thank you for  
your attention

VÉRON   
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S