



TRANSMISSION DES DROITS ATTACHES AU BREVET

Fiche pratique publié le **08/12/2023**, vu **696 fois**, Auteur : [Murielle Cahen](#)

Les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets

. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022 en fournit une nouvelle illustration et vient rappeler l'importance cruciale pour les titulaires de brevets de mettre à jour les registres .

Les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022 en fournit une nouvelle illustration et vient rappeler l'importance cruciale pour les titulaires de brevets de mettre à jour les registres.

Le droit au brevet d'invention appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Il est limité territorialement à la zone géographique souhaitée. La demande de brevet peut être déposée, pour la France, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), par une personne physique ou morale, et pour l'Europe auprès de l'Office européen des brevets (OEB). En 2012, 16 632 brevets ont été déposés en France, le tenant du titre étant PSA qui a déposé 1348 brevets cette année-là. Le montant d'une demande de dépôt de brevet est fixé aux alentours de 36 € pour une demande papier et 26 € pour le format électronique (qui représente un peu moins de 80 % des demandes). Au niveau européen, l'OEB recensait 258 000 demandes pour l'année 2012. Pour voir son brevet protégé au niveau international (brevet PCT), le demandeur peut s'adresser à son office national ou à l'OEB, les demandes étant transmises au bureau international de l'Office mondial de la propriété intellectuelle.

La durée du brevet est de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande.

Le titulaire d'un brevet a l'obligation d'exploiter celui-ci dans un délai de trois ans après la délivrance du titre. Il a également l'obligation de s'acquitter des redevances annuelles auprès de l'INPI.

La commercialisation du brevet peut se faire par le biais de contrats de cessions ou de licences qui doivent être contractés par écrit à peine de nullité. Si le titulaire du brevet ne l'exploite pas pendant une durée de trois ans, un tiers peut obtenir, en justice, une licence qualifiée d'obligatoire.

Le brevet peut faire l'objet d'un apport en société ou encore d'un nantissement.

L'exploitation d'un brevet sans l'accord de son titulaire constitue une contrefaçon. Au-delà de la responsabilité civile attachée à la contrefaçon, un arsenal répressif est prévu et sanctionne celui qui se prévaut de la qualité de propriétaire d'un brevet ou qui porte sciemment atteinte à ses droits.

Par ailleurs, depuis l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, l'action en nullité du brevet est imprescriptible (CPI, art.

L. 615-8-1).

Enfin, la loi PACTE du 22 mai 2019 habilite le gouvernement à introduire dans notre législation un droit d'opposition devant l'INPI pour les brevets d'invention, lequel constituera un recours administratif rapide et peu coûteux. L'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 est venue créer ce droit d'opposition aux brevets d'invention. Ce recours permet aux tiers de demander, par voie administrative, la révocation ou la modification d'un brevet d'invention.

I. Sur la demande de brevet

A. L'inscription peut intervenir à tout moment à compter de la conclusion de l'acte.

Elle se fait à la demande de la partie la plus diligente, mais il est nécessaire de pouvoir établir sa qualité à inscrire. Un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme le titulaire du dépôt avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme tel au registre. Si des ruptures d'inscriptions existent dans le registre, il sera nécessaire de les combler avant de procéder à la dernière inscription, ce qui retarde d'autant la possibilité d'opposer aux tiers sa propriété.

Cette obligation d'établir une chaîne d'inscriptions ininterrompue se retrouve pour chacun des registres. Il est parfois difficile de répondre à cette exigence, si des propriétaires antérieurs ont définitivement disparu, en général, en raison de fusion, absorption, dissolution, etc. Dans ce cas, il sera nécessaire de former auprès de l'office une demande pour déroger à cette obligation.

Il y a, en la matière, une situation qui semble contraire à la fonction de l'inscription dans l'obligation d'avoir une chaîne ininterrompue de propriétaires. Le registre remplit une fonction de publicité, il n'établit pas la validité du titre, pas plus qu'il ne contrôle la substance du contrat.

Le transfert de propriété ou l'attribution d'une jouissance est valable en dehors de la publicité. Ce qui compte pour les tiers comme pour le propriétaire, c'est de pouvoir inscrire l'état actuel du brevet et non les circulations antérieures. On peut d'ailleurs penser que la possession et l'apparence doivent jouer leur rôle. Enfin, à défaut d'inscription, il est possible d'opposer les droits nés d'un acte à un tiers afin de pouvoir rapporter la connaissance, par ce dernier, de la situation créée par le contrat (Paris, 24 avr. 1986, Juris-Data no 1986-022551). L'opposabilité n'est plus erga omnes mais simplement efficace à l'égard de la personne informée par le biais d'une notification (CPI, art. L. 613-8).

B. La propriété de la demande de brevet

Selon les appelants, la propriété de la demande de brevet en cause avait été rétrocédée à la société Finter Lane du fait de la résiliation du contrat de cession initial conclu avec la société Swisscollect. La résiliation du contrat avait, selon les appelants, été notifiée par la remise en mains propres d'un courrier de mise en demeure en raison du non-paiement de la première annuité due par la cessionnaire en vertu dudit contrat.

L'intimée, pour sa part, soutenait que la société Swisscollet demeurait la propriétaire de la demande de brevet, le contrat de cession n'ayant pas fait l'objet d'une résiliation valable. En effet, la clause résolutoire du contrat de cession stipulait que le vendeur devait adresser à l'acquéreur une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité qui n'avait pas été accomplie par la société Finter Lane.

L'intimée arguait également que la mise en demeure était dépourvue de force probante, que l'on ignorait l'identité de la personne ayant prétendument reçu la mise en demeure en mains propres et que les signatures y figurant n'étaient pas lisibles. Pour identifier le propriétaire du brevet, il revenait donc à la cour de déterminer si le contrat de cession avait été valablement résilié.

En l'occurrence, le contrat de cession ne désignait pas de loi applicable. À défaut de choix des parties, la cour a appliqué l'article 4 du règlement (CE) n° 593/2008, dit « Rome I », rédigé comme suit : « Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. »

Sur ce point, la cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a considéré que la prestation principale d'un contrat de cession de brevet consiste en la mise à disposition du brevet, et donc que la loi applicable était la loi du droit du pays du cédant, à savoir, en l'espèce, la loi panaméenne. Cette décision vient confirmer sans grande surprise que c'est bien le cédant qui fournit la prestation caractéristique du contrat de cession de brevet.

Il restait donc à déterminer si, au regard du droit panaméen, le contrat de cession pouvait être considéré comme valablement résilié. À cet égard, les appelants ont versé une attestation d'un cabinet d'avocat panaméen indiquant que, selon le droit panaméen, le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception a pour unique objectif de garantir que le débiteur a effectivement reçu ladite lettre, et qu'en conséquence la notification de la mise en demeure en mains propres à l'acquéreur – ayant date certaine –, ne suffit pas à faire échec à l'application de la clause résolutoire contractuelle. Ainsi, en l'espèce, le non-respect des modalités formelles de mise en œuvre du mécanisme de résiliation prévues au sein du contrat de cession ne permet pas de considérer que le contrat n'a pas été valablement résilié.

Ce point éclairci, la cour d'appel a considéré qu'il ressortait de l'examen des pièces visées ci-dessous (versées par les appelants) que la mise en demeure avait effectivement été remise à la Société Swisscollet :

Un courrier intitulé « mise en demeure » versé au débat qui comporte une signature, le cachet de la société ECS Swisscollet, indiquant à deux reprises la date du 24 décembre 2014 ainsi que la mention « remise en mains propres » ;

L'attestation d'un expert-comptable de la société Finter Lane qui précise qu'il s'est personnellement rendu au siège de la société ECS Swisscollet le 24 décembre 2014, en sa qualité de représentant de la société Finter Lane pour la Suisse, en vue de remettre en mains propres un courrier de mise en demeure de payer à la suite d'un défaut d'exécution d'une obligation contractuelle ;

L'attestation d'une secrétaire comptable, employée de la société Swisscollet, certifiant qu'elle avait reçu en mains propres et signé la lettre de mise en demeure et qu'elle l'avait remise au représentant de la société Swisscollet.

L'intimée n'ayant pas contesté que la société ECS Swisscollet n'avait pas réglé la première annuité due en application du contrat de cession et que la mise en demeure était demeurée sans effet, la cour a ainsi retenu que le contrat de cession avait été valablement résilié.

Suivant ce raisonnement, la cour a ainsi infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris et retenu que la demande de brevet appartient à la société Finter Lane. En revanche, la cour n'a pas retenu Monsieur L. comme propriétaire de la demande de brevet. Ce dernier avait demandé à la cour de voir constater qu'il était « le bénéficiaire économique de la demande de brevet litigieux » et donc que la rétrocession de la propriété de la demande de brevet était intervenue « simultanément » à son profit. Cette notion étant inexistante en droit français, la cour a refusé de statuer sur ce point.

II. Sur l'opposabilité du transfert de propriété

A. La publicité du contrat vise à en rendre les effets opposables aux tiers

L'acte publié est présumé connu de tous, l'acte non publié est présumé ignoré de tous. Une inscription s'impose pour tous les actes visant le brevet, quelle que soit la portée de celui-ci, qu'il s'agisse d'un acte constitutif ou translatif. L'inscription ne se limite pas à la situation du brevet, elle vise aussi la situation de son propriétaire ; il faut pour ce dernier que le registre soit à jour du nom, de la forme sociale, de l'adresse ou encore de son statut matrimonial.

Pour maintenir l'opposabilité des éléments inscrits sur un registre de brevets, l'inscription est impérative pour toute transmission ou modification des droits attachés au brevet, c'est-à-dire les transferts de propriété, les concessions, les sûretés et éventuellement les revendications de propriété. Si ces inscriptions ne sont pas réalisées, non seulement la situation juridique nouvelle est inopposable aux tiers, ce qui écarte la possibilité d'agir en justice pour défendre sa propriété, mais en plus, il y a une fragilisation du titre au moment du renouvellement. Sont, en revanche, facultatives pour maintenir la pleine opposabilité des actes portant sur un bien intellectuel les inscriptions des changements de dénomination sociale, de nature juridique du propriétaire ou du licencié, d'adresse. Cette liberté existe devant l'INPI, l'OEB et l'OMPI.

Dans certains pays, ces inscriptions sont obligatoires et peuvent remettre en cause la validité du titre. Surtout, même lorsqu'elles ne sont pas obligatoires, les informations nouvelles non inscrites ne sont pas opposables aux tiers, ce qui peut être un problème, pour un changement d'adresse par exemple. Si les personnes inscrites ne changent pas (propriétaire, licencié, etc.) mais que des éléments les identifiant évoluent, il faut encore envisager les procédures d'inscription. Si les coordonnées changent, certains offices imposent l'inscription d'un tel changement. Pour ces modifications tenant aux personnes inscrites et non aux actes, en premier lieu on vérifie si le changement emporte un changement de personne (physique ou morale). Il y a modification de la personne à la suite d'une cession, d'une fusion, éventuellement à la suite d'une scission d'une personne morale.

Si les appelants sont parvenus à démontrer que [la demande de brevet](#) appartient désormais à la société Finter Lane, il n'en demeure pas moins que le transfert de propriété du brevet doit être opposable à l'intimée. À cet égard, l'intimée soutenait que le transfert de propriété lui était inopposable à défaut d'avoir fait l'objet d'une publication au registre européen des brevets.

En l'occurrence, la cour a effectivement constaté que le transfert de la qualité de propriétaire n'a pas fait l'objet d'une publication auprès de l'OEB, et a donc considéré, sans surprise, qu'il

demeure inopposable à l'intimée.

Les conventions portant sur des brevets sont soumises à des règles strictes de formalisme, l'obligation d'établir un écrit (CPI, art. L. 613-18. – C.-Th. BARREAU-SALIOU, Les publicités légales – Information du public et preuve des actes, 1990, LGDJ, nos 98 et 211. – Com. 4 nov. 1976, Dossiers brevets 1977, III, p. 7. – TGI Bordeaux, 22 sept. 1987, PIBD 422/1987, III, p. 435), dont la fonction est d'assurer la validité, la publicité et l'opposabilité de l'acte (CPI, art. L. 613-9).

B. La contrefaçon de Brevet

[La contrefaçon](#) constitue la qualification spécifique en propriété intellectuelle pour toute atteinte ou tout usage non autorisé d'un bien intellectuel, dont un brevet. Elle vise toute utilisation non autorisée d'une invention appropriée. Cette qualification spécifique est requise notamment en raison de la conservation de la jouissance du brevet par son propriétaire lors de l'utilisation frauduleuse. Le droit civil de la contrefaçon impose de présenter, dans un premier temps, les éléments constitutifs de la contrefaçon puis, dans un second temps, la procédure civile tendant à faire condamner la contrefaçon constatée.

[La contrefaçon est une atteinte au brevet.](#) Il s'agit en pratique d'une copie, d'une utilisation non autorisée, d'un bien approprié, le contenu de la copie pris en compte variant selon l'objet approprié par tel ou tel régime de propriété.

La contrefaçon est constituée par toute atteinte à un brevet. Cette définition large recouvre précisément l'objectif du législateur. La définition légale de l'atteinte à la propriété se fait par le biais de renvois ou par une formule synthétique, adoptée pour le droit des brevets à l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qui effectue un renvoi aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Ainsi, constitue une offre, au sens de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine d'un produit, même s'il est encore au stade de prototype non homologué, dans la mesure où la présentation du produit sous forme de prototype est susceptible de détourner une partie de la clientèle du produit breveté.

L'accomplissement de tels actes sans autorisation préalable du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon. La méthode législative adoptée pour définir les actes de contrefaçon diffère un peu, la contrefaçon est établie dès lors qu'il y a atteinte aux prérogatives, ou fonctions, attachées au brevet. Toutes les exceptions, toutes les limites à la propriété, sont hors du droit de la contrefaçon. La contrefaçon est constituée par l'usage du bien, la reproduction du bien, son importation, sa détention en vue de son utilisation ou de sa mise dans le commerce.

Une limite importante est constituée par la règle de l'épuisement des droits assurant une libre circulation des biens intellectuels sur le territoire de l'Union européenne. La contrefaçon ne se limite pas à cette seule hypothèse. Sans qu'il y ait une reproduction à l'identique, il est possible que la reproduction reprenne les caractéristiques principales du bien approprié. La question est alors de déterminer si cela constitue ou non une contrefaçon. La contrefaçon s'apprécie par la reprise des caractéristiques essentielles du bien approprié.

L'appréciation de [la contrefaçon](#) s'effectue au regard des ressemblances, non des différences. L'imitation est donc une contrefaçon comme la copie servile, ce qui étend le domaine de la propriété. En droit des brevets, il s'agit de l'utilisation de moyens équivalents (Com. 2 nov. 2011, Propr. ind. 2012. Comm. 30, obs. P. Vigand). La contrefaçon par équivalence suppose que le moyen incriminé produise le même effet technique que celui produit par le moyen revendiqué. En présence de différences de forme des moyens mis en œuvre, la reproduction de l'invention ne constitue pas une reproduction littérale des caractéristiques des revendications, mais que,

remplissant les mêmes fonctions en vue du même résultat que l'invention, ou la fonction exercée par cette forme différente des moyens procurait les mêmes avantages en vue du même résultat, constitue une contrefaçon par équivalence.

On peut aussi intégrer dans ce cas la livraison ou l'offre de livraison des moyens en vue de la mise en œuvre du brevet. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la contrefaçon, par fourniture de moyens, d'un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens peut résulter de la fourniture d'un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en œuvre de cette invention, alors même qu'il en est un élément constitutif. Au même visa, elle ajoute qu'est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel, de sorte qu'il est indifférent que ce moyen puisse consister en un élément consommable, s'il revêt ce caractère essentiel.

À l'inverse de la procédure pénale, la bonne foi du contrefacteur est indifférente en droit civil, sous réserve de quelques exceptions. Toutefois, en droit des brevets, la bonne foi est prise en considération pour une partie des actes de contrefaçon, dans une approche opposée à celle du droit d'auteur. L'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle expose une liste limitative d'actes constituant des contrefaçons uniquement si l'auteur de ces actes les a été commis en connaissance de cause. La bonne foi peut être invoquée en cas d'offre, de mise dans le commerce, d'utilisation, de détention en vue de l'utilisation ou de mise dans le commerce d'un produit contrefaisant (Com. 6 nov. 2012, PIBD 2013, no 976, III-893 ; Propr. ind. 2014. Comm. 1, note P. Vigand). Dans tous les autres cas, elle est indifférente.

Pour que l'action en contrefaçon soit recevable, il est nécessaire que le brevet soit opposable aux tiers, ce qui est acquis à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique (CPI, art. L. 615-4). Les faits antérieurs à la publication de cette demande ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. L'article L. 615-4 ajoute deux cas particuliers à cette règle.

D'une part, entre la date de publication de la demande et celle de publication de la délivrance du brevet, ce dernier n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates. D'autre part, lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public. Un décalage, pouvant atteindre jusqu'à dix-huit mois en droit des brevets, entre le moment où naît la propriété et le moment où la propriété est opposable, peut exister. Cette période grise est comblée par le propriétaire du brevet par une notification.

Les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande de brevet peuvent être poursuivis en contrefaçon. Dans tous les cas, le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet. L'opposabilité doit aussi être envisagée pour les cessions de brevets, toutes les fois où la cession doit faire l'objet d'une publication. Un délai créant une éventuelle période grise se retrouve. Elle peut faire éventuellement l'objet d'un aménagement contractuel.

Les actions en contrefaçon sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause. Le point de départ de ce délai et la nature de l'infraction, instantanée ou continue, dépendent des faits et de la qualification attribuée à la contrefaçon. L'infraction présente un caractère continu ; tant que l'on jouit du brevet sans autorisation, la contrefaçon perdure. Dès lors, le point de départ du délai de prescription devrait courir à compter du jour où cesse l'usage indu du brevet. Cependant, les juges n'adoptent pas systématiquement cette approche, retenant la date du premier acte de contrefaçon pour faire courir le délai de prescription.

Sources :

Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 sept. 2022, n° 20/14418.

Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 sept. 2022, n° 20/12901

[Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-20.554, Publié au bulletin - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

[Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-24.372, Inédit - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

[Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-29.378, Publié au bulletin - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

[Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-23.474, Inédit - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)