

Inscription des cessions et licences aux registres des brevets

➤ Principe

Pour pouvoir être opposables aux tiers en France, les cessions et licences de brevets/demandes de brevets doivent être inscrites au registre des brevets national (RNB) ou européen (REB). Ceci est également vrai dans la plupart des pays d'Europe.

Ainsi, par exemple, si le cessionnaire d'un brevet européen veut pouvoir agir en France en contrefaçon du brevet, il doit être reconnu comme titulaire du brevet, et pour cela la cession du brevet à son bénéficiaire doit être inscrite au registre des brevets. Dans le cas contraire, l'action en contrefaçon entreprise devra être considérée non recevable par le tribunal français.

Il est donc important de faire inscrire toute cession et/ou licence de brevet ou demande de brevet aux registres des brevets.

➤ Décision de la Cour d'Appel de Paris (25/11/2009)

Dans cette affaire, la société Almirall avait attaqué en contrefaçon des génériqueurs sur la base d'un CCP (Certificat Complémentaire de Protection) concernant l'Acéclofénac (Cartrex[®]). Le brevet à l'origine du CCP avait été déposé par la société Prodes. Ce brevet avait par la suite subi un enchaînement de cessions-fusions qui rendait la société Almirall titulaire des droits. Toutefois, cet enchaînement de cessions-fusions n'avait pas été enregistré au registre des brevets. Juste avant d'agir en contrefaçon, la société Almirall avait procédé à l'inscription des changements de titulaire du brevet et du CCP. En première instance, le tribunal avait déclaré le CCP nul car non déposé par le réel titulaire. En effet, c'est la société Prodes qui avait déposé le CCP sur la base de ce brevet alors qu'elle n'était plus titulaire du brevet. Et en seconde instance, la cour d'appel a estimé que l'inscription tardive n'était pas valable pour les mêmes raisons et par suite a jugé que la société Almirall n'avait pas qualité à agir en contrefaçon.

Un défaut d'inscription peut donc avoir des retombées importantes sur la solidité d'un portefeuille de brevets.

➤ Nos commentaires

Nous vous conseillons de nous informer de toute licence et/ou cession de brevet ou demande de brevet dès que celles-ci ont lieu. Nous procéderons ainsi en temps et en heure à leur inscription au registre des brevets, national ou européen selon la situation.

Une inscription des licences et cessions bien faite est une garantie en cas d'éventuel futur litige, qu'il convient de ne pas négliger.