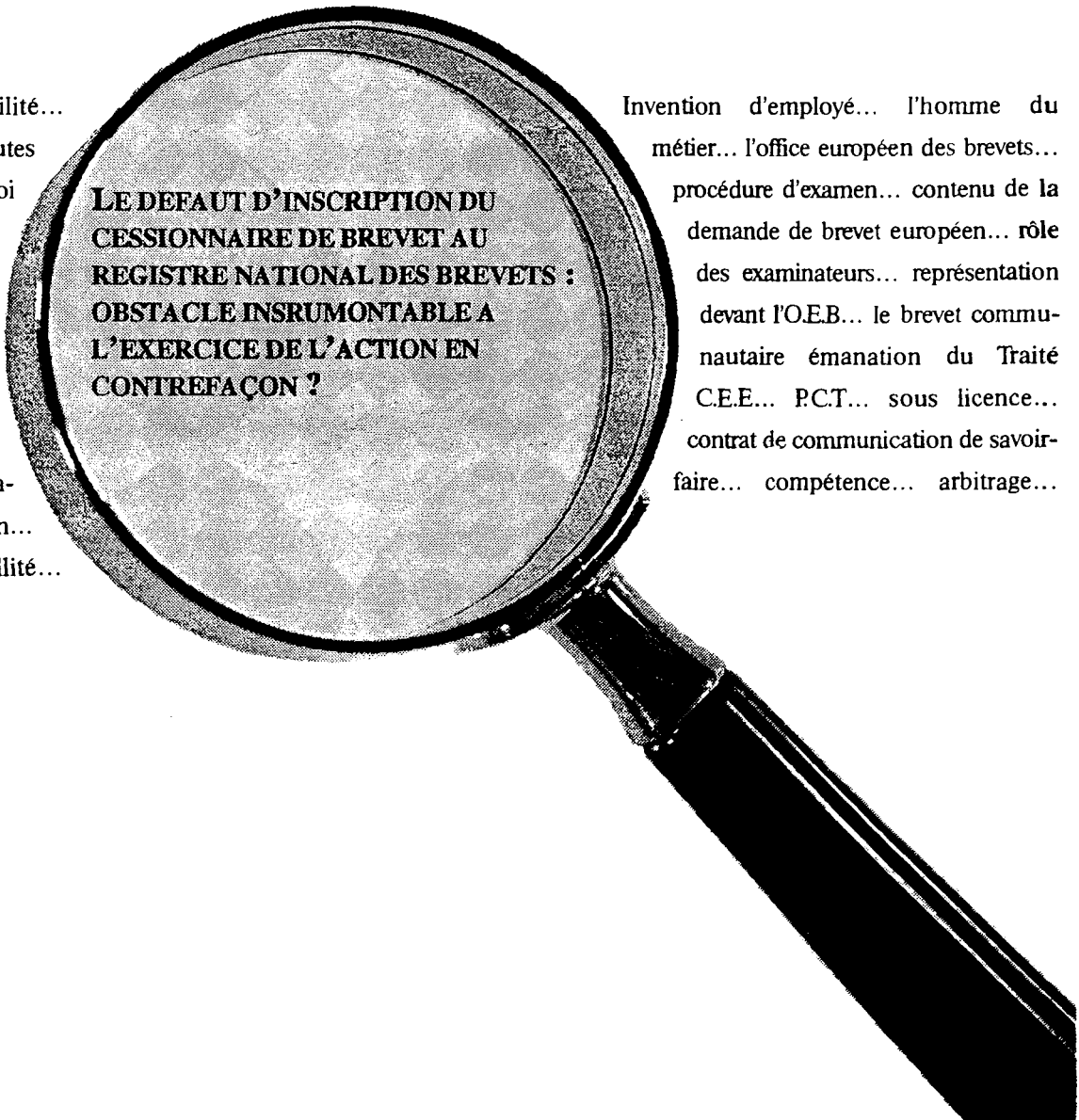


DOSSIERS

2000.III

BREVETS

Conditions de brevetabilité...
nouveau... antériorité de toutes
pièces... combinaison... emploi
nouveau... activité inventive...
avis documentaire... restaura-
tion... certificat d'utilité... ces-
sion... combinaison de moyens
connus... licence obligatoire...
taxes... contrefaçon... action...
saisie-contrefaçon... divulga-
tion... action en revendication...
possession personnelle... nullité...



**LE DEFAUT D'INSCRIPTION DU
CESSIONNAIRE DE BREVET AU
REGISTRE NATIONAL DES BREVETS :
OBSTACLE INSURMONTABLE A
L'EXERCICE DE L'ACTION EN
CONTREFAÇON ?**

Invention d'employé... l'homme du
métier... l'office européen des brevets...
procédure d'examen... contenu de la
demande de brevet européen... rôle
des examinateurs... représentation
devant l'O.E.B... le brevet commu-
nautaire émanation du Traité
C.E.E... P.C.T... sous licence...
contrat de communication de savoir-
faire... compétence... arbitrage...

LL.M. – International Studies in Intellectual Property Law
Technische Universität Dresden

*Le défaut d'inscription du cessionnaire de brevet au registre
national des brevets : obstacle insurmontable à l'exercice de
l'action en contrefaçon ?*

par

Marco Alberto Guidicelli
Avocat à Lugano (Suisse)

Préface du Dr. Dieter Stauder

(Le texte est publié dans sa version originale, sans retouche ni correction. A rapprocher de Cass.com. 11 janvier 2000, Dossiers Brevets 2000.III.1).

PREFACE

Monsieur Marco Alberto Guidicelli a conclu avec succès le programme de magistère organisé par la Technische Universität Dresden en collaboration avec l'Université de Exeter en Angleterre et l'Université Robert Schuman (CEIPI) à Strasbourg. Il est le premier à avoir eu l'occasion d'apprendre le droit des brevets en français auprès du CEIPI et le droit des marques en allemand auprès de la TU Dresden.

Pour nous, Monsieur le Prof. Götting à Dresden et moi à Strasbourg, l'article ci-près publié témoigne du succès lié à une formation européenne à tous ses effets, qui requiert capacité de changer d'endroits et de travailler en différentes langues. L'auteur, originaire du Tessin en Suisse, a su en apporter la preuve.

Monsieur Guidicelli a traité un sujet, dont l'importance pratique n'a pas à être démontrée: le cessionnaire d'un brevet français, qui n'est pas encore inscrit au Registre national des brevets auprès de l'INPI, peut-il requérir la sanction de son droit, notamment agir en interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon et en réparation du dommage subi? Ou bien: un cessionnaire de brevets a-t-il titularité à agir pour les actes illicites commis antérieurement à l'inscription de la cession au registre?

La jurisprudence de la Cour de cassation semble nier au titulaire du brevet l'exercice de ce droit. En outre l'inscription tardive de la cession n'est pas imputable à l'INPI mais aux parties à la cession. Si le vendeur et l'acheteur d'une entreprise oublient de procéder à la cession - en forme notarielle - des brevets appartenant à l'entreprise cédée, il se peut qu'un temps relativement important s'écoule avant que la situation ne soit rectifiée.

Monsieur Guidicelli propose une solution tirée des principes généraux régissant le droit foncier. Peut-être les tribunaux le suivront dans ses conclusions.

Je désire en cette circonstance rappeler la personne de Monsieur Jean-Marc Mousseron, créateur des Dossiers Brevets, dans lesquels cet article apparaît. Il y a 30 ans, ce professeur jeune et dynamique, alors déjà maître de la langue, fréquenta le Max-Planck-Institut à München, dont la culture en droit comparé se retrouve dans cette publication.

Dieter Stauder

Strasbourg, le 22 décembre 2000

SOMMAIRE

ABRÉVIATIONS	2
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE	3
INTRODUCTION	4
1. PROBLÈME ET DROIT POSITIF	4
1.1. TERMES ET IMPORTANCE DE LA QUESTION	4
1.1.1. <i>La question</i>	4
1.1.2. <i>L'importance de la question</i>	5
1.2. DISPOSITIONS LÉGALES CONCERNÉES	7
1.2.1. <i>Les artt. L 613-8 al. 1 et L 613-9 CPI</i>	7
1.2.2. <i>L'art. L 615-2 CPI</i>	10
1.2.3. <i>L'art. 126 NCPC</i>	11
2. LES SOLUTIONS DOCTRINALES ET JURISPRUDENTIELLES	12
2.1. LA DOCTRINE	12
2.1.1. <i>La doctrine niant au cessionnaire l'exercice de l'action</i>	12
2.1.2. <i>La doctrine admettant le cessionnaire à l'exercice de l'action</i>	15
2.2. LA JURISPRUDENCE	17
2.2.1. <i>La jurisprudence niant au cessionnaire l'exercice de l'action</i>	17
2.2.2. <i>La jurisprudence admettant le cessionnaire à l'exercice de l'action</i>	20
2.3. CONVERGENCES ET DIVERGENCES	21
2.3.1. <i>Les convergences</i>	22
2.3.2. <i>Les divergences</i>	22
3. ANALYSE CRITIQUE DES SOLUTIONS PROPOSÉES	23
3.1. SOLUTIONS NIANTE AU CESSIONNAIRE L'EXERCICE DE L'ACTION	23
3.1.1. <i>L'irrecevabilité à l'action du cessionnaire et la recevabilité du cédant</i>	24
3.1.2. <i>L'irrecevabilité à l'action du cédant et du cessionnaire</i>	26
3.2. SOLUTIONS RECONNAISSANT AU CESSIONNAIRE L'EXERCICE DE L'ACTION	27
3.2.1. <i>La recevabilité du cessionnaire</i>	27
3.2.2. <i>La communication de la cession au présumé contrepartie</i>	28
3.3. SOLUTION SOUHAITABLE ET FORMULATION D'UNE SOLUTION NOUVELLE	28
3.3.1. <i>La solution souhaitable</i>	28
3.3.2. <i>Proposition d'une solution nouvelle de la part de l'auteur</i>	29
CONCLUSIONS	34

Abréviations

ADPIC	GATT: Accord de Marrakech du 15 décembre 1993 relatif aux aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
Al.	alinéa
Ann.	Annales
Art.	Article
c.	contre
CA	Cour d'appel
Cass. Civ.	Arrêt des Chambres civiles de la Cour de cassation
Cass. Com.	Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Chap.	Chapitre
Civ.	Civil
CPI	Code de la propriété intellectuelle
D.	Décision
Ed.	Edition
Fasc.	Fascicule
Ind.	Industrielle
INPI	Institut national de la propriété industrielle
JCP	Juris-classeur périodique (la Semaine juridique)
NCPC	Nouveau Code de procédure civile
PIBD	Propriété industrielle - bulletin documentation
Propr.	Propriété
RD propr. intell.	Revue du droit de la propriété intellectuelle
RNB	Registre national des brevets
TGI	Tribunal de grande instance
Trib.	Tribunal

Bibliographie générale

- Chavanne Albert, Burst Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, 5ème éd., Dalloz, 1998
- Couchez Gérard, Langlade Jean-Pierre, Lebeau Daniel, *Procédure civile*, Dalloz, 1998
- Collart Dutilleul François, Delebecque Philippe, *Contrats civils et commerciaux*, 4ème éd., Dalloz, 1998
- Foyer Jean, Vivant Michel, *Le droit des brevets*, PUF, 1991
- Guinchard Serge, *Droit et pratique de la procédure civile*, Dalloz action, 1999
- Guinchard Serge, *Nouveau Code de procédure civile*, Megacode Dalloz, 1999
- Huet Jérôme, *Traité de droit civil - les principaux contrats spéciaux*, L.G.D. J., 1998
- Jourdain Patrice, *Les biens*, Dalloz, 1995
- Lestanc Christian, *Acte de contrefaçon - élément moral*, Juris-Classeur brevets, fasc. 400, 1983
- Lestrade Olivier, *Cession de brevet*, Juris-Classeur brevets, fasc. 4730, 1996
- Levis Marc, *L'opposabilité du droit réel*, Economica, 1989
- Malaurie Philippe, Aynès Laurent, *Cours de droit civil: les biens - la publicité foncière*, 2ème éd., Cujas, 1993
- Martin Jean-Paul, *Les cessions et licences de brevet d'invention sont-elles opposables aux tiers avant leur publication?*, RD propr. int., 1998, no. 87
- Mathély Paul, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, éd. du J.N.A., 1992
- Mazeaud Henry et Léon, Mazeaud Jean, Chabas François, *Leçons de droit civil - Biens*, 8ème éd., Montchrestien, 1993
- Meyrueis-Pebeyre Céline, *La cession d'invention brevetée*, Thèse, Strasburg, 1991
- Mousseron Jean-Marc, Sonnier Annie, *Le droit français nouveau des brevets d'invention*, Litec, 1978
- Passa Jérôme, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, 1997
- Pollaud-Dulian Frédéric, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999
- Schmidt-Szalewski Joanna, Pierre Jean-Luc, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 1996
- Simler Philippe, Delebecque Philippe, *Droit civil - les sûretés la publicité foncière*, 2ème éd. Dalloz, 1995
- Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, Juris-Classeur brevets, fasc. 4640, 1997
- Stenger Jean-Pierre, *Sanctions de la contrefaçon*, Juris-Classeur brevets, fasc. 4680, 1995
- Terré François, Simler Philippe, *Droit civil - les biens*, 5ème éd., Dalloz, 1998
- Thery Philippe, *Sûretés et publicité foncière*, 2ème éd., PUF, 1996
- Vincent Jean, Serge Guinchard, *Procédure civile*, 2ème éd., Dalloz, 1999
- Vivant Michel, Bilon Jean-Louis, *Code de la propriété intellectuelle*, Litec, 1999

INTRODUCTION

Le titre sixième du Code de la propriété intellectuelle de 1991 (CPI) est voué à la protection des inventions et des connaissances techniques. La section première du chapitre cinquième du dit titre, énonce, notamment aux artt. L 615-1 et ss., les actions dont dispose le propriétaire de brevet, victime d'atteintes illicites à son droit. L'action en contrefaçon est le moyen spécial que le législateur a mis à la disposition du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle afin de sanctionner la violation de son droit privatif.

Si le Code de la propriété intellectuelle reconnaît expressément à l'art. L 615-2 la titularité à exercer l'action en contrefaçon au propriétaire de brevet inscrit sur le registre national des brevets (RNB), bien plus délicate apparaît en revanche la situation du cessionnaire de brevet victime d'actes de contrefaçon pendant le délai qui court entre la cession et son inscription au RNB. En effet aucune disposition du CPI semble régler expressément cette question particulière.

L'étude de la problématique relative à l'exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire non inscrit au RNB se divise en trois temps. Il s'agit tout d'abord de poser les termes du problème (chap. 1.), d'exposer ensuite les solutions retenues par la doctrine ainsi que par la jurisprudence (chap. 2.) et en un troisième temps d'analyser ces solutions (chap. 3.). L'auteur illustrera enfin un essai de solution personnelle du problème, qui ne semble trouver aucun précédent.

Le but de la présente contribution n'est pas celui de dégager une réponse dogmatique au problème étudié, mais bien d'avantage de déceler les points forts et faibles des différentes solutions analysées, qui, à vrai dire, ne sont pas tout à fait satisfaisantes.

1. PROBLEME ET DROIT POSITIF

Il est nécessaire en un premier temps de poser les données du problème. Ensuite il sera bon de qualifier le problème, c'est à dire rechercher les normes positives qui s'y rattachent (chap. 1.2.).

1.1. Termes et importance de la question

L'illustration du problème et sa compréhension apparaissent plus aisément au travers d'exemples concrets (ch. 1.1.1.). La pratique et le grand nombre de décisions judiciaires rendues en la matière, démontrent que la solution du problème posé revêt un intérêt non négligeable (ch. 1.1.2.).

1.1.1. La question

Le droit réserve expressément l'exercice de l'action en contrefaçon au *propriétaire du brevet*¹.

¹ Art. L 613-9 CPI; v. chap. 1.2.2

La question est ici de savoir si le cessionnaire de brevet, devenu propriétaire par suite de la cession, est ou non fondé à exercer l'action en contrefaçon pour les actes commis *entre* la cession et son inscription au registre national des brevets, attendu que *l'opposabilité* aux tiers des actes de transmission des droits attachés au brevet est subordonnée à leur inscription au RNB², registre public géré par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

En d'autres termes, il s'agit de déterminer si le contrefacteur présumé est admis à opposer valablement au cessionnaire le défaut d'inscription de l'acte de cession sur le RNB pour paralyser l'action en contrefaçon fondée sur les actes illicites, commis entre la cession du brevet et son inscription sur le RNB.

La question peut être illustrée par les exemples pratiques suivants.

Première hypothèse: A est titulaire d'un brevet d'invention. Par contrat de cession, il cède le brevet à B. Avant l'inscription de la cession au RNB, B est victime d'actes de contrefaçon. B est-il admis à exercer l'action en contrefaçon pour ces actes et notamment à prendre à son profit des conclusions en réparation du dommage effectivement subi?

Deuxième hypothèse: A est titulaire d'un brevet d'invention. Un tiers contrefait ce brevet. A ouvre une action en contrefaçon. En cours d'instance, A cède le brevet à B, qui n'inscrit par immédiatement la cession au RNB. B est-il admis à intervenir dans l'instance engagée par A et notamment à demander à son profit la condamnation du contrefacteur présumé pour le dommage effectivement subi pendant la période de temps écoulée entre la cession et l'inscription de l'acte sur le RNB?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler que l'exercice de l'action en contrefaçon de brevet pour les actes commis *après* l'inscription de la cession au RNB ne pose aucun problème, l'exercice de l'action étant expressément accordé au cessionnaire en application des artt. L 615-2 et L 613-9 CPI combinés.

1.1.2. L'importance de la question

Le Code de la propriété intellectuelle n'impose aux parties aucun délai pour demander l'inscription de l'acte de cession sur le RNB (v. infra chap. 1.2.1.).

Toutefois l'écoulement du temps entre la cession et son inscription au registre national des brevets peut s'avérer préjudiciable au cessionnaire. En effet si sa situation juridique face au contrefacteur présumé, une fois l'inscription opérée, ne pose guère de problèmes car expressément réglementée par le CPI, tel n'est pas le cas pour la période précédente l'inscription, pendant laquelle subsiste visiblement une insécurité juridique.

La pratique nous démontre que, souvent, l'inscription de la cession sur le RNB n'intervient pas simultanément ou immédiatement après la transmission effective du droit de brevet. Les raisons de ce retard ne sont pas toujours dues à la mauvaise

² Art. L 615-2 CPI

volonté de l'une des parties à l'acte, en particulier à la volonté de la partie la plus intéressée (le cessionnaire), propriétaire dérivé du droit.

Les exemples sont nombreux. En voici quelques-uns:

- fusion ou scission de sociétés;
- cession de brevet entre sociétés appartenant au même groupe;
- négligence de l'Institut national de la propriété industrielle;
- contentieux entre cédant/titulaire précédent et cessionnaire/titulaire dérivé;
- dévolution successorale (litigieuses ou pas);
- cédant et cessionnaire sont des sociétés étrangères³.

Si l'on peut admettre que l'hypothèse d'inscription tardive suite à la négligence de l'INPI représente un événement rare (sa solution ne revêt par conséquent qu'un intérêt mineur), il n'en est en revanche pas ainsi des autres cas, qui se réalisent en pratique bien plus fréquemment.

Est-ce que dans les cas évoqués, le propriétaire dérivé du brevet est démuné de toute protection contre les actes de contrefaçon commis *pendant* la période s'écoulant entre l'acquisition de la propriété et l'inscription sur le RNB?

La réponse à cette question revêt une importance particulière notamment vis-à-vis de l'emploi par le propriétaire de brevet de deux armes très efficaces dont il dispose pour lutter contre la contrefaçon: l'action en interdiction provisoire⁴ et l'action en saisie-contrefaçon⁵.

L'exercice de l'action en interdiction provisoire suppose *la préexistence* d'une *saisine quant au fond d'une action en contrefaçon*. Si le cessionnaire n'est pas admis à exercer l'action en contrefaçon, il ne sera pas non plus admis à exercer l'action en interdiction provisoire.

La titularité de l'action en saisie-contrefaçon est reconnue au *propriétaire* du brevet. Par conséquent l'exercice tant de l'action en interdiction provisoire que de l'action en saisie-contrefaçon suppose que le cessionnaire soit propriétaire du brevet et qu'il remplisse toutes les conditions nécessaires afin de pouvoir valablement opposer son droit de propriété au présumé contrefacteur.

En outre, le Code de la propriété intellectuelle confère au titulaire du brevet le droit de concéder des contrats de licence⁶. Le régime juridique d'opposabilité aux tiers du contrat de licence est identique à celui de la cession des brevets⁷. En particulier le Code reconnaît au licencié la faculté *d'intervenir dans* l'action en contrefaçon⁸, étant évidemment entendu que l'intervention du licencié en cours d'instance est subordonnée à la recevabilité de l'action en contrefaçon exercée par le cessionnaire de brevet non inscrit au RNB.

³ Martin, op. cit., p.15

⁴ Art. L 615-3 CPI

⁵ Art. L 615-5 CPI

⁶ Art. L 613-8 CPI

⁷ Art. L 613-9 CPI

⁸ Art. L 615-2 al. 4 CPI

Il faut enfin rappeler que les termes de la question telle qu'elle est posée en droit de brevet sont tout à fait analogues dans le domaine du droit de marque. Là aussi la titularité de l'action en contrefaçon revient au propriétaire de la marque enregistrée⁹ et l'*opposabilité* aux tiers de la transmission des droits attachés à la marque est subordonné à l'inscription de l'acte de transmission au registre national des marques¹⁰.

1.2. Dispositions légales concernées

Les dispositions légales directement concernées par les questions posées aux chapitres précédents sont au nombre de quatre. Il s'agit de dispositions de droit spécial (artt. L 613-8, 613-9 et art. L 615-2 CPI) d'une part et d'autre part de dispositions de droit commun procédural (art. 126 Nouveau Code de procédure civile).

1.2.1. Les artt. L 613-8 al. 1 et L 613-9 CPI

Dans la systématique du CPI, les artt. L 613-8 et L 613-9 trouvent leur place dans la deuxième section (« *transmission et perte des droits* ») du troisième chapitre (« *droits attachés aux brevets* ») du sixième livre.

L'art. L 613-8 al. 1 CPI¹¹ inscrit le principe de la transmissibilité totale ou partielle des droits attachés à un brevet.

Le brevet peut ainsi faire l'objet d'une cession et d'un contrat de concession de licence d'exploitation. Il en va de même pour la demande de brevet.

Le contrat de cession à titre onéreux est assimilable à un contrat de vente¹². Son objet, sous peine de nullité de l'acte, doit exister au moment de la formation du contrat et le cédant doit en être le légitime propriétaire. Si la cession n'implique pas de contrepartie de la part du cessionnaire, l'acte sera alors qualifié de contrat de cession à titre gratuit.

La cession a pour effet de transférer instantanément du cédant au cessionnaire des droits attachés au brevet; ces droits sont les suivants:

⁹ Art. L 714-7 CPI

¹⁰ Art. L 716-1 CPI

¹¹ L'art. L 613-8 CPI dispose que:

« Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

...

Sous réserve du cas prévu à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité .»

¹² Art. 1852 et ss. du Code civil

- le droit de propriété;
- le droit d'agir en contrefaçon pour tous les actes de contrefaçon intervenus postérieurement à la cession¹³;
- le droit aux perfectionnements, c'est-à-dire « *toute invention nouvelle se rattachant étroitement à l'invention de base par un lien technique* »¹⁴ réalisée avant la conclusion du contrat. Le transfert de ce droit ne fait toutefois pas l'unanimité en doctrine.

Des droits ne sont, en revanche, pas automatiquement transférés avec la cession du brevet:

- le droit moral que l'inventeur détient sur son invention¹⁵;
- le droit de priorité unioniste, sauf clause expresse contraire (car il constitue un droit indépendant de celui conféré par la demande de brevet)¹⁶;
- le droit de propriété sur les « brevets réflexes » déposés dans des autres pays¹⁷.

La validité de la cession est soumise à la forme écrite¹⁸.

L'art. L 613-9 al. 1 CPI¹⁹ énonce que les actes transmettant les droits attachés à un brevet, pour être opposables aux tiers, doivent être inscrits au RNB.

Cette disposition, étroitement liée à l'art. L 613-8 CPI, inscrit le principe que l'opposabilité du transfert de propriété est soumis à la *publicité* de l'acte. Elle s'applique évidemment aussi à la cession, car, on vient de le voir, elle est un acte de transfert de propriété.

Les actes publiés sont de plein droit opposables aux tiers à compter du jour de l'inscription au registre national des brevets²⁰.

L'inscription intervient par dépôt à l'Institut national de la propriété intellectuelle de l'acte original de transmission de droit²¹. De son côté, l'INPI ne dispose

¹³ Mathely Paul, op. cit., p. 485

¹⁴ Chavanne Albert, Burst Jean-Jacques, op. cit., no. 280, p. 186 et les renvois jurisprudentiels y cités ; *contra* Pollaud-Dulian Frédéric, op. cit., no. 605, pp. 255, 256

¹⁵ Lestrade Olivier, op. cit., no. 48, p. 12

¹⁶ Cass. com. 18 juin 1996: Dossiers brevets 1996, II, 1

¹⁷ Pollaud-Dulian Frédéric, op. cit., no. 605, p. 255

¹⁸ Art. L 613-8 al. 5 CPI; l'établissement de l'écrit est requis *ad validitatem* : Lestrade Olivier, op. cit., no. 36, p. 9

¹⁹ L'art. L 613-9 CPI dispose que:

"Tous 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 un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits."

²⁰ Cass. com. 29 nov. 1988: PIBD 1989, 451, III, 130; CA Paris 30 avril 1997: PIBD 1997, 638, III, 461. À noter que l'art. L 614-11 CPI pose une exigence tout à fait semblable dans le cadre des *brevets européens*: l'on ne peut pas suppléer à l'inscription dans le Registre européen des brevets par la seule inscription dans le RNB français.

²¹ Art. R 613-55 al. 2 CPI

d'aucune faculté d'appréciation quant à la nullité des documents remis²² et n'a, notamment, pas à se prononcer au sujet de la régularité des opérations qu'ils constatent²³. Le pouvoir d'examen de l'INPI est limité à la vérification que l'acte en question « *entre dans la catégorie des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet* »²⁴.

Selon l'opinion des Messieurs Jean Foyer et Marc Vivant²⁵, pour que le cessionnaire soit en mesure d'opposer son titre, les tiers doivent, en consultant les actes publiés au RNB, pouvoir remonter à une « *chaîne* » continue de cessions. Si la chaîne est interrompue, le cessionnaire ne serait pas en droit d'opposer son titre aux tiers.

L'inscription de l'acte de cession au registre national des brevets peut intervenir à tout moment. En effet le CPI n'impose pas aux parties un délai impératif pour inscrire l'opération, laissant ainsi l'exécution de la tâche à la diligence de celles-ci. En ce sens l'on peut affirmer que la publicité de l'acte est « *facultative* »²⁶. Le défaut d'inscription n'entraîne aucune sanction ou conséquence quant à la validité de l'acte entre cédant et cessionnaire. Le contrat reste tout simplement inopposable aux tiers.

À remarquer, en revanche, que l'acte non publié est opposable par le tiers²⁷.

L'alinéa 2 de l'art. L 613-9 CPI²⁸ prévoit une exception au principe de non opposabilité des actes non publiés, dont il a été jusqu'ici question: avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui avaient eu connaissance de ce même acte et qui ont acquis des droits après la date de celui-ci²⁹. Sont ici visées les hypothèses où les parties renseignent le tiers au sujet de la cession du brevet³⁰ ou le tiers est informé par un autre moyen de la transmission de la propriété.

La jurisprudence a en un premier temps considéré cette disposition applicable que dans le cas où un brevet a été vendu successivement à deux personnes distinctes par un même propriétaire: malgré l'absence d'inscription de la cession à laquelle il est partie, le premier cessionnaire peut valablement opposer au deuxième son titre d'acquisition³¹. En un deuxième temps la jurisprudence a élargi la portée de la disposition et a notamment jugé qu'elle pouvait être valablement invoquée par un cessionnaire, demandeur à l'action en contrefaçon³².

²² La sanction de la nullité relève du juge de droit commun: Chavanne Albert, Burst Jean-Jaques, op. cit., no. 278, p. 185; CA Paris 21 mai 1976 : RDS 1976, p. 524

²³ Ca Paris 21 mai 1976: PIBD 1976, 174, III, 330

²⁴ CA Paris 29 mai 1986 : Ann. propr. ind., 1987, p. 115

²⁵ Foyer Jean, Vivant Marc, op. cit., p. 366

²⁶ Lestrade Olivier, op. cit., no. 39, p. 10

²⁷ TGI Paris 19 mars 1981: PIBD 1981, 286, III, 186

²⁸ v. note 19

²⁹ TGI Marseille 30 juin 1975: PIBD 1975, 404

³⁰ Chavanne Albert, Burst Jean-Jacques, op.cit., no. 278, p. 185

³¹ Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 81, p. 15

³² Cass. com. 27 oct. 1980: Bull. civ. IV, 351

1.2.2. L'art. L 615-2 CPI

Dans la systématique du CPI, l'art. L 615-2³³ trouve sa place dans la première section (« actions civiles ») du cinquième chapitre (« actions en justice ») du sixième livre.

Il dispose que la titularité à l'exercice de l'action en contrefaçon³⁴ revient, à titre principal³⁵, au *propriétaire* du brevet, qui, en ce qui nous concerne, est le cessionnaire. L'action en saisie-contrefaçon appartient, elle aussi, au propriétaire du brevet³⁶.

En cas de copropriété, la titularité de l'action en contrefaçon revient à chacun des copropriétaires³⁷, chacun pouvant agir à son seul profit. Le copropriétaire qui agit doit notifier aux autres copropriétaires l'assignation délivrée au présumé contrefacteur³⁸, sous peine de sursis à statuer de la part du juge saisi.

D'après une décision de la Cour d'appel de Nancy rendue en 1985³⁹, le défaut de qualité de propriétaire peut être opposé en tout état de cause, même devant la Cour d'appel.

Il est bon ici de rappeler que la poursuite en contrefaçon comporte des mesures de sanction de nature différente⁴⁰:

- celles qui visent l'avenir (ayant pour but de rétablir le monopole du brevet): *l'interdiction d'exploiter, la publication de la décision et la confiscation*⁴¹;
- celle qui vise le passé (dont le but est la réparation du préjudice): *créance en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité civile*⁴²;
- celles pénales: délits pénaux de contrefaçon⁴³.

La prescription de l'action en contrefaçon intervient dans les trois ans à compter des faits qui en sont la cause⁴⁴.

³³ L'art. L 615-2 al. 1 CPI dispose que:

"L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet."

³⁴ Art. L 615-1 CPI

³⁵ Sous condition que le propriétaire du brevet n'exerce pas l'action, le "licencié classique exclusif" et le "licencié autoritaire" ont qualité eux aussi à *exercer* l'action en contrefaçon (art. L 615-2 al. 2 et al. 4 CPI). En revanche le "licencié classique simple" a qualité seulement pour *intervenir* dans l'instance (art. L 615-2 al. 5 CPI).

³⁶ Art. 612-5 CPI

³⁷ Stenger, *L'action en contrefaçon*, no. 65, p. 12

³⁸ Art. L 613-29 al. 1 litt. b CPI. Les copropriétaires peuvent toutefois déroger à ce régime par l'adoption d'un règlement de copropriété (art. L 613-32 CPI)

³⁹ CA Nancy 3 janvier 1985: Ann. propr. ind. 1991, no. 33, p. 31

⁴⁰ Stenger Jean-Pierre, *Sanctions de la contrefaçon*

⁴¹ Art. L 613-3 (interdiction), art. L 615-7 CPI (confiscation)

⁴² Art. L 615-1 al. 2 CPI

⁴³ Art. L 615-12 et ss CPI

⁴⁴ Art. L 615-8 CPI; selon la jurisprudence la contrefaçon de brevet constitue un délit successif. Par conséquent la prescription court pour chaque acte illicite - TGI Paris 7 juill. 1971: PIBD 1972, III, 30

1.2.3. L'art. 126 NCPC

L'art. 126 al. 1 du nouveau Code de procédure civile (NCPC)⁴⁵, en vigueur depuis 1972, a trait à l'amendement en cours d'instance d'une fin de non-recevoir (dit aussi fin de non-valoir⁴⁶), tirée du défaut de qualité. Cette disposition confère le droit à la partie dont la qualité pour agir fait défaut au moment de l'introduction d'instance, de *régulariser* sa position en cours de route. Il en va de même lorsque avant forclusion la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance (art. 126 al. 2 NCPC).

En effet la qualité est une condition d'existence de l'action. Le défaut de qualité entraîne le prononcé d'une fin de non-recevoir⁴⁷, s'il n'est pas régularisé avant que le juge ne statue au fond.

En d'autres termes la fin de non-recevoir pour défaut de qualité, qui peut être définie comme « *le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l'adversaire sans examen au fond de sa prétention pour défaut de droit d'agir* »⁴⁸, sera « *écartée si la situation qui l'engendre a pu être régularisée, de telle sorte que le défaut a disparu au moment où le juge statue* »⁴⁹.

Selon le type de procédure engagée, la régularisation doit intervenir avant la clôture des débats ou avant l'ordonnance de clôture⁵⁰. Dans un arrêt 15 novembre 1989, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe que la régularisation en appel est admissible à la condition que le moyen d'exception ait déjà été examiné en première instance⁵¹. Elle a ainsi déclaré recevable la demande tendant à l'exercice du droit de préemption, alors que la publication du droit n'était intervenue qu'en cause d'appel.

Il faut enfin relever que, à la différence de la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt, la fin de non recevoir pour défaut de qualité ne peut être relevée d'office: c'est donc aux parties à l'instance de l'invoquer expressément⁵². En effet le juge doit relever d'office uniquement les fins de non-recevoir d'ordre public.

⁴⁵ L'art. 126 NCPC dispose que:

"Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance."

⁴⁶ Guinchard Serge, *Nouveau Code de procédure civile*, art. 126, no. 001, p. 228

⁴⁷ Art. 122 NCPC

⁴⁸ Guinchard Serge, *Nouveau Code de procédure civile*, art. 126, no. 002, p. 228

⁴⁹ Guinchard Serge, *Droit et pratique de la procédure civile*, no. 86, p. 33

⁵⁰ Guinchard Serge, *Nouveau Code de procédure civile*, art. 126, no. 020, p. 232

⁵¹ Cass. Civ. 15 nov. 1989: Bull. Civ., III, no. 215

⁵² Art. 125 NCPC; Cass. Civ. 6 janv. 1988: JCP 1988, II, 21089

2. **LES SOLUTIONS DOCTRINALES ET JURISPRUDENTIELLES**

La question relative à l'exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire de brevet non inscrit au registre nationale des brevets a fait l'objet d'étude par un bon nombre d'auteurs de doctrine et elle a aussi été tranchée dans de nombreuses décisions judiciaires. Il convient donc ici en premier lieu d'exposer les différentes pensées doctrinales en la matière (chap. 2.1.); en un deuxième lieu de rapporter les solutions retenues par les tribunaux (chap. 2.2.) et enfin de dégager les axes forts découlant des thèses doctrinales et jurisprudentielles (chap. 2.3.).

2.1. **La doctrine**

Les auteurs qui nient au cessionnaire non inscrit au RNB le droit d'agir pour les actes de contrefaçon antérieurs à l'inscription sont nettement plus nombreux (chap. 2.1.1.) de ceux qui lui reconnaissent l'exercice de ce droit (chap. 2.1.2).

2.1.1. **La doctrine niant au cessionnaire l'exercice de l'action**

Tous les auteurs conviennent que, moyennant l'acquisition du titre de propriété sur le brevet, le cessionnaire acquiert par là même le droit d'agir en contrefaçon (art. L 615-2 CPI).

Toutefois, l'art. L 613-9 CPI, pose une condition formelle nécessaire pour l'exercice de l'action: la publicité de la cession au registre national des brevets.

Ainsi M. Paul Mathély souligne à ce sujet: « *encore faut-il que la cession soit régulièrement opposable aux tiers, car le contrefacteur est un tiers* »⁵³. La cession n'étant opposable aux tiers qu'après sa publication⁵⁴, « *le cessionnaire de brevet n'est donc recevable à introduire l'action en contrefaçon qu'à compter de l'accomplissement de cette formalité* »⁵⁵.

En outre, à défaut de convention contraire avec le cédant, le cessionnaire n'est admis à « *poursuivre que les faits de contrefaçon postérieurs à la publicité de la cession* »⁵⁶. Le cédant, dans cette hypothèse, « *conserve le droit de poursuivre les faits antérieurs* »⁵⁷. En d'autres termes, selon l'opinion du même auteur, sauf convention expresse, l'exercice de l'action en contrefaçon pour les faits postérieurs à la cession mais antérieurs à sa publicité revient exclusivement au cédant. Comme on aura l'occasion de voir par la suite, pour être opposable au contrefacteur présumé, cette convention doit, elle aussi, être inscrite au RNB en vertu de l'art L 613-9 CPI.

M. Frédéric Pollaud-Dullian soutient que l'acte de cession non inscrit au RNB, bien qu'il soit inopposable aux tiers, reste toutefois valable entre les parties⁵⁸.

⁵³ Mathély Paul, op. cit., p. 485

⁵⁴ v. supra chap. 1.2.1. - art. L 613-9 CPI

⁵⁵ v. note 53

⁵⁶ Idem: Passa Jérôme, op. cit., no. 43, p. 29 et no. 49, p. 32

⁵⁷ v. note 53

⁵⁸ Pollaud-Dullian Frédéric, op. cit., no. 610, p. 257

« *L'inopposabilité de l'acte a des conséquences très lourdes. Le cessionnaire du brevet qui n'a pas publié ne peut pas agir en contrefaçon* ». Pour les actes de contrefaçon antérieurs à la cession « *c'est l'ancien titulaire qui doit agir, sauf clause contraire du contrat* »⁵⁹.

L'opinion des deux auteurs précédents est entièrement partagée par Messieurs Jean-Jacques Burst, Jean-Marc Mousseron⁶⁰, Jean Foyer, Michel Vivant⁶¹, Madame Joanna Schmidt-Szalewski, Messieurs Jean-Luc Pierre⁶², Jérôme Passa⁶³ ainsi que Madame Céline Meyrueis-Pebeyre⁶⁴. Cette dernière précise que vis-à-vis des tiers tant qu'il n'a pas fait inscrire le contrat de cession au RNB, le cessionnaire ne peut pas être considéré comme titulaire de l'invention brevetée, « *mais comme un exploitant de fait* » de sorte qu'il ne « *peut pas invoquer les actes de contrefaçon qui auraient été commis antérieurement à la publicité de la cession* »⁶⁵.

M. Jean-Pierre Stenger, qui se rallie aux opinions doctrinales exposées, mentionne en outre l'existence d'une jurisprudence restrictive, en vertu de laquelle le cédant serait lui aussi considéré comme irrecevable à agir en contrefaçon après la cession, peu importe que celle-ci ait été publiée ou non, du moment où il ne pourrait plus « *opposer aux tiers un titre de propriété qui ne se trouve plus dans son patrimoine. Cependant lorsqu'il n'est pas recevable à agir en contrefaçon, le cédant ou le cessionnaire peut néanmoins intervenir dans l'instance à un autre titre, conformément au droit commun, s'il justifie d'un intérêt* »⁶⁶. Le cessionnaire serait alors recevable à intervenir à l'action en contrefaçon non pas pour poursuivre des actes de contrefaçon antérieurs à l'inscription de la cession, mais dans le but, par exemple, de voir tranchée la question de la validité du brevet dont il a acquis la propriété.

Le même auteur ajoute que le principe d'opposabilité du droit de propriété du cessionnaire assuré par la publicité au RNB trouve son fondement dans « *le besoin de sécurité juridique* », qui impose que « *le concurrent sache d'avance quelles sont les personnes vis-à-vis desquelles il doit se mettre en règle ou dont il doit contester les droits* ». En effet, considère-t-il, « *tant que ces personnes sont celles qui ont déposé la demande de brevet ou aux quelles le brevet a été délivré, la publication du titre ou l'éventuelle notification de la demande fait connaître aux tiers les prétentions du titulaire. Il n'en va plus de même quand la propriété passe à un cessionnaire ou que le brevet fait l'objet d'une licence ouvrant droit à*

⁵⁹ Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., no. 720, p. 302

⁶⁰ Burst Jean-Jacques, Mousseron Jean-Marc, JCP. éd. C. et I. 1981, II, 10089, no. 27, p. 327

⁶¹ Foyer Jean, Vivant Michel, op. cit., p. 365

⁶² Schmidt-Szalewski Joanna, Pierre Jean-Luc, op. cit., no 184, p. 82

⁶³ Passa Jérôme, op. cit., no. 43, p. 29

⁶⁴ Meyrueis-Pebeyre Céline, op. cit., no. 559, p. 349

⁶⁵ Meyrueis-Pebeyre Céline, op. cit., no. 563, p. 352

⁶⁶ Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 67, pp. 12, 13; TGI Marseille, 17 mars 1975: PIBD 1975, 157, III, p. 402

l'action en contrefaçon. Les tiers ignorent alors les prétentions qui les menacent »⁶⁷.

Selon M. Olivier Lestrade, « *le système de publicité des cessions ne se limite pas à résoudre le conflit entre cessionnaires successifs qui tiennent leurs droits du même auteur; la publicité est destinée à mettre le cessionnaire en situation de se prévaloir, vis-à-vis des tiers de sa qualité de titulaire de brevet, en exerçant les droits qu'y sont attachés, notamment dans le cadre d'une action en contrefaçon* »⁶⁸. S'appuyant sur un arrêt rendu par le Tribunal civil de Lyon⁶⁹, l'auteur reconnaît que le système de publicité du RNB a des effets analogues au système de publicité foncière relevant de la transcription des ventes d'immeubles.

Le même auteur considère en conclusion que le cessionnaire a « *sans aucun doute* » faculté de poursuivre les actes de contrefaçon postérieurs à la publication de la cession. Le cédant conserve en revanche le droit d'agir en contrefaçon pour les délits commis antérieurement à la publication⁷⁰.

Au sujet des conséquences procédurales relatives à l'entrée en vigueur de l'art. 126 NCPC⁷¹, M. Jean-Pierre Stenger soutient que, bien que le cessionnaire qui régularise sa position en cours d'instance en procédant à l'inscription de la cession au registre national des brevets, devienne recevable à agir en contrefaçon, il reste toutefois irrecevable « *à arguer de contrefaçon les actes commis antérieurement à la publicité de la cession* ». La régularisation « *à posteriori* » donc, « *ne permet pas d'atteindre rétroactivement les actes de contrefaçon commis antérieurement* »⁷². En d'autres termes le cessionnaire, pour les actes de contrefaçon commis antérieurement à l'inscription, aura qualité pour agir quant à la forme mais pas quant au fond. Il sera donc recevable à agir quant au fond seulement pour les faits postérieurs à la publicité, si la publicité intervient en cours d'instance. Pour les actes précédant l'inscription, le contrefacteur présumé pourra ainsi opposer au cessionnaire non inscrit soit l'exception du défaut de droit d'agir soit une fin de non-recevoir⁷³.

De ceci il en découle qu'en l'absence d'une convention expresse⁷⁴ - elle aussi inscrite au RNB pour être opposable au présumé contrefacteur - entre cédant et cessionnaire ayant pour objet le transfert de la créance en dommages et intérêts du cédant pour les actes de contrefaçon commis postérieurement à la cession et antérieurement à son inscription, le cédant et le cessionnaire seront irrecevables à poursuivre en contrefaçon ces actes. Le cessionnaire, pour les raisons qu'on vient

⁶⁷ Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 76, p. 14; v. aussi Meyrueis-Pebeyre Céline, op. cit., no. 142, p. 80

⁶⁸ Lestrade Olivier, op. cit., no. 40, p. 10

⁶⁹ Trib. Civ. de Lyon 25 mars 1954: *D.* 1954, p. 393

⁷⁰ Lestrade Olivier, op. cit., no. 44, p. 11

⁷¹ v. supra chap. 1.2.3.

⁷² Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 84, p. 16

⁷³ Mme Meyrueis-Pebeyre Céline, op. cit., no. 563, p. 352

⁷⁴ v. chap. 2.1.2.

d'évoquer au paragraphe précédent et le cédant parce qu'il ne possède désormais plus aucun droit sur le brevet⁷⁵.

Par ailleurs Messieurs Paul Mathély et Jean-Marc Mousseron reconnaissent que la solution de l'irrecevabilité des actions fondées sur un droit non publié est une « *sanction peu efficace: l'inscription au registre national des brevets peut, en effet, intervenir à tout moment, même après l'assignation, en application de l'art. 126 NCPC* »⁷⁶, mais, comme on l'a déjà évoqué, « *avant la clôture des débats* »⁷⁷.

En conséquence de ce qu'a été dit jusqu'ici au sujet de l'action en contrefaçon, Messieurs Albert Chavanne et Jean-Jacques Burst affirment que l'action en interdiction provisoire est « *irrecevable* » si elle a été introduite par un cessionnaire non inscrit au RNB⁷⁸. Il en va de même de l'action en saisie-contrefaçon⁷⁹.

Mais il faut rappeler l'existence de l'exception édictée par l'alinéa 2 de l'art. L 613-9 CPI⁸⁰, en vertu de laquelle l'acte non inscrit au registre national des brevets est opposable aux tiers qui en avaient eu connaissance. À cet égard Messieurs Paul Mathély⁸¹, Jean-Marc Mousseron⁸² et Jean Pierre Stenger nient au cessionnaire non inscrit au RNB⁸³, bien que la jurisprudence au sujet demeure partagée, la faculté d'exercer l'action en contrefaçon même dans l'hypothèse où ce cessionnaire aurait communiqué le contrat de cession au contrefacteur présumé. D'une part car « seule une connaissance certaine et non équivoque par le défendeur des actes non inscrits peut être retenue contre lui » et d'autre part parce que « l'alinéa 2 fait exception à l'alinéa 1er dans un cas particulier. Or, l'alinéa 1er de l'art. L 613-9 subordonne sans équivoque l'opposabilité du droit à la publicité au registre »⁸⁴.

2.1.2. La doctrine admettant le cessionnaire à l'exercice de l'action

La doctrine reconnaissant au cessionnaire non inscrit au RNB l'exercice de l'action en contrefaçon est très minoritaire.

M. Jean-Paul Martin est le seul auteur dissident qui assume une position claire à ce sujet. Dans un article paru en mai 1998 dans la Revue du droit de la propriété intellectuelle⁸⁵ il commente deux arrêts rendus en 1996, à 4 mois d'intervalle l'un de l'autre, par la 4ème Chambre de la Cour d'appel de Paris, fondés sur des

⁷⁵ Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 84, p. 16

⁷⁶ Mousseron Jean-Marc, Mathély Paul, observations à l'arrêt du TGI Paris 2 avr. 1991: Dalloz 1993, 380; dans le même sens: Passa Jérôme, op. cit., no. 43, p. 29

⁷⁷ Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 83, p. 16

⁷⁸ Chavanne Albert, Burst Jean-Jacques, op. cit., no. 475, p. 283

⁷⁹ v. note précédente, no. 278, p. 185

⁸⁰ voir chap. 1.2.1.

⁸¹ Mathély Paul, op. cit, p. 486

⁸² Mousseron Jean Marc, Mathély Paul, observations à l'arrêt du TGI Paris, 2 avr. 1991: Dalloz 1993, 380

⁸³ Idem: Burst Jean-Jacques, Mousseron Jean-Marc, JCP 1993, éd. E et I, no. 72

⁸⁴ Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 81, p. 16

⁸⁵ Martin Jean-Paul, op. cit.

problématiques analogues mais ayant amené à des solutions visiblement contradictoires⁸⁶. Le premier arrêt avait considéré irrecevables à agir en contrefaçon pour les actes commis entre la cession et la publication du droit le cédant et le cessionnaire. Le deuxième, en revanche, a reconnu opposable au présumé contrefacteur le contrat de cession non inscrit au registre national des brevets pour les actes de contrefaçon intervenus avant l'inscription de la cession.

À ce propos l'auteur argumente que si l'on admet le principe que le cessionnaire puisse agir pour des faits de contrefaçon antérieurs à la cession du brevet « à fortiori il ne peut donc qu'en être de même pour les actes de contrefaçon compris entre cette date de cession et celle de sa publication »⁸⁷.

Il soutient encore que « refuser toute césure entre cession (ou licence) de brevet et son inscription au Registre national des brevets pour l'opposabilité de ce transfert de droit aux tiers contrefacteurs est non seulement logique en droit, mais aussi conforme aux recommandations de l'art. 45 de l'ADPIC⁸⁸ » et que l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) reconnaît sans exception le droit pour le cessionnaire de poursuivre les actes de contrefaçon antérieurs à la cession⁸⁹.

Monsieur Jean Paul Martin rajoute que la loi, telle qu'elle est interprétée aujourd'hui par la doctrine et appliquée par la jurisprudence, du moment où elle empêche au cédant et au cessionnaire d'exercer l'action en contrefaçon pour les actes intervenus entre la cession et l'inscription, « organise l'impunité des contrefacteurs »⁹⁰.

Selon M. Olivier Lestrade un seul moyen est à la disposition du cessionnaire qui souhaite agir en contrefaçon pour les actes antérieurs à la cession et pour recouvrer les dommages-intérêts à son profit: il doit munir le contrat de cession d'une clause⁹¹ en vertu de laquelle le cédant l'autorise à poursuivre ces mêmes actes en ses lieu et place.

⁸⁶ CA Paris 29 mai 1996: RD propr. intell. 1996, no. 67, p. 36; Paris 4ème Chambre, 30 octobre 1996, in re Nijal c./ Emsens

⁸⁷ Martin Jean Paul, op. cit., pp. 17 et 18

⁸⁸ L'art. 45 ADPIC dispose que:

Dommages intérêts - 1° Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui savait ou avait des raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant une telle atteinte.

2° Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement de dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. »

⁸⁹ Martin Jean Paul, op. cit., p. 17

⁹⁰ Martin Jean Paul, op. cit., p. 18

⁹¹ Lestrade Olivier, op. cit., no. 44, p. 11

Toutefois cette clause, portant sur le droit d'agir, pour être opposable aux tiers, doit elle aussi faire l'objet de publication au registre national des brevets⁹².

La doctrine semble aussi admettre l'hypothèse contraire, c'est-à-dire que le cédant puisse se réserver, par convention, le droit d'agir pour les actes de contrefaçon commis avant la cession et se poursuivant après celle-ci ou que le cessionnaire abandonne tout simplement au cédant le droit de poursuite en cours de procédure⁹³. Mais, pour être opposable au contrefacteur, une fois encore, la clause prévoyant cette faculté doit nécessairement avoir été publiée au registre national des brevets.

Il faut enfin remarquer que de nombreux auteurs, parmi lesquels Messieurs Olivier Lestrade⁹⁴, Jean-Paul Martin⁹⁵, Jean Foyer, Michel Vivant, Jérôme Passa⁹⁶ et Frédéric Pollaud Dulian⁹⁷, s'appuyant sur l'art. L 613-9 al. 2 CPI⁹⁸ (qui constitue une exception au principe d'inopposabilité des actes non inscrits au registre national des brevets), admettent que le cessionnaire non inscrit au RNB est recevable à agir en contrefaçon s'il a préalablement mis « *en connaissance de cause* »⁹⁹ le contrefacteur présumé, c'est à dire s'il lui a communiqué le contrat de cession. Dans ce cas particulier c'est au demandeur à l'action de démontrer que le présumé contrefacteur connaissait l'existence du contrat¹⁰⁰.

2.2. *La jurisprudence*

En consonance avec la doctrine dominante (v. chap. 2.1.1.), la jurisprudence qui nie au cessionnaire non inscrit au RNB l'exercice de l'action en contrefaçon est nettement majoritaire (v. chap. 2.2.1.) par rapport à celle qui lui reconnaît cette faculté (v. chap. 2.2.2.).

2.2.1. *La jurisprudence niant au cessionnaire l'exercice de l'action*

En vertu de l'art. L 615-2 CPI, il ne fait aucun doute que l'exercice de l'action en contrefaçon revient au titulaire du brevet¹⁰¹.

La cession, qui a pour effet de transmettre la titularité du brevet au cessionnaire, confère ipso-facto à celui-ci le droit d'agir en contrefaçon.

⁹² v. chap. 1.2.1.

⁹³ Stenger Jean-Pierre, *Action en contrefaçon*, no. 67, p. 13 et Meyrueis-Pebeyre Céline, op. cit., no. 566, 567, pp. 353 et 354

⁹⁴ Lestrade Olivier, op. cit., no. 42, p. 11

⁹⁵ Martin Jean-Paul, op. cit. p. 18; v. contra: chap. 2.1.1.

⁹⁶ Passa Jérôme, op. cit., no. 49, p. 32

⁹⁷ Pollaud-Dulian Frédéric, op. cit., no. 610, p. 257

⁹⁸ v. note no. 19

⁹⁹ Foyer Jean, Vivant Michel, op. cit., p. 364

¹⁰⁰ Passa Jérôme, op. cit. no. 49, p. 32

¹⁰¹ Cass. com. 27 oct. 1980: Dossier brevets 1981, IV, p. 5; Cass. com. 26 nov. 1973: JCP 1974, éd CI, I, 3709

Toutefois les tribunaux, faisant une application rigoureuse de l'art. L 613-9 PCI, subordonnent l'exercice de l'action en contrefaçon à l'inscription du contrat de cession au registre national des brevets: « *la cession ne produisant ses effets qu'à compter de la publication, jusqu'à celle-ci, le cédant reste, à l'égard des tiers, le véritable propriétaire du brevet et a notamment seul le droit de poursuivre les faits de contrefaçon* »¹⁰².

Par analogie, un arrêt du 29 juin 1999 rendu par la Cour de cassation a confirmé que « *la cession d'une marque déposée qui n'est pas publiée au registre national des marques n'est pas opposable aux tiers et le cessionnaire ne peut se prévaloir à leur égard de l'antériorité de son dépôt* »¹⁰³.

En effet jusqu'à l'inscription de l'acte, la jurisprudence assimile le cessionnaire à un « *exploitant de fait* » qui ne peut pas être considéré comme le titulaire du brevet¹⁰⁴. Par conséquent, ce cessionnaire n'a pas la qualité pour agir en contrefaçon. Il en va de même pour le cessionnaire qui interviendrait en cours d'instance¹⁰⁵, sans qu'il ait préalablement pris soin de requérir l'inscription de la cession.

De nombreux arrêts ont conclu que le défaut d'inscription de la cession entraîne deux conséquences - très lourdes - à la charge du cessionnaire; notamment:

- le cessionnaire sera jugé irrecevable à l'action en contrefaçon¹⁰⁶ et
- il sera aussi jugé irrecevable à arguer de contrefaçon les actes commis antérieurement à la publicité de la cession.

Avant l'entrée en vigueur - en 1972 - de l'art. 126 NCPC, il n'était pas possible de régulariser en cours d'instance de contrefaçon la situation procédurale du cessionnaire de brevet non inscrit au RNB. Le défaut d'inscription entraînait automatiquement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité¹⁰⁷, constituant une fin de non-recevoir.

Après l'entrée en vigueur de l'art. 126 NCPC, les tribunaux ont reconnu que l'irrecevabilité du cessionnaire pour défaut de qualité pouvait devenir susceptible de régularisation, à la condition que l'inscription de la cession au RNB intervienne en cours d'instance¹⁰⁸, avant que le premier juge n'ait statué au fond.

¹⁰² Cass. com. 4 janv. 1994: PIBD 1994, 563, III, p. 171; TGI Paris 21 janv. 1982: PIBD 1982, 303, III, p. 12; CA Paris 1er. Déc. 1993: PIBD 1994, 562, III, p. 135; CA Paris 30 juin 1988: PIBD 1988, 441, III, p. 419; TGI Paris 8 janv. 1982: PIBD 1982, 305, III, p. 148

¹⁰³ Cass. com. 29 juin 1999: RJDA 11/99, no. 1268 -- à rappeler que le régime d'opposabilité des droits de marque est identique à celui des droits de brevet (v. supra chap. 1.1.2. in fine)

¹⁰⁴ CA Paris 30 juin 1988: PIBD 1988, 441, III, p. 419; TGI Paris 2 juill. 1986: PIBD 1984, 403, III, p. 6; CA Paris 9 mai 1978: PIBD 1979, 227, III, p. 4

¹⁰⁵ TGI Paris 31 mai 1989: PIBD 1989, 464, III, p. 525 par analogie avec le contrat de licence

¹⁰⁶ v. note précédente

¹⁰⁷ CA Lyon 10 janv. 1973: Ann. propr. ind. 1974, p. 106

¹⁰⁸ Cass. com. 26 avr. 1994: PIBD 1994, 572, III, p. 417; Cass. com. 29 nov. 1988: JCP 1989, éd. E. I, 18139 - PIBD 1989, 451, III, p. 130; CA Paris 31 oct. 1991: Ann. propr.

À maintes reprises il a été toutefois jugé que, bien que le cessionnaire inscrit soit dès lors considéré recevable à l'action en contrefaçon, le défaut d'inscription ne lui permet pas d'arguer de contrefaçon les actes commis antérieurement à la publicité de la cession¹⁰⁹.

Il s'ensuit par conséquent que le cédant reste seul titulaire de l'action en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession qui ne sont pas prescrits¹¹⁰ et que le cessionnaire ne pourra arguer de contrefaçon que les actes postérieurs à la publication de la cession¹¹¹.

Le cessionnaire qui est irrecevable à poursuivre les actes de contrefaçon antérieurs à son inscription a tout de même qualité pour demander l'interdiction pour l'avenir de ces actes¹¹².

Ce qu'a été exposé au sujet de l'action en contrefaçon est susceptible d'application aussi quant à la recevabilité de l'action en saisie-contrefaçon: le cessionnaire ne sera recevable à agir que si le contrat de cession a préalablement été inscrit au RNB¹¹³.

Dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Paris, le 29 mai 1996, est allée jusqu'à déclarer le cédant et le cessionnaire irrecevables à poursuivre en contrefaçon les actes commis dans la période de temps entre la cession et son inscription au RNB¹¹⁴. La Cour a donc posé le principe selon lequel pendant « *l'interrègne* »¹¹⁵, le propriétaire « *apparent* »¹¹⁶ du brevet est privé du droit d'agir quant au fond en application de l'art. L 613-9 CPI et, simultanément, le cédant, « *dépouillé de tout droit* »¹¹⁷ devient lui aussi irrecevable à agir en contrefaçon, peu importe que la cession ait ou pas été publiée. En effet, comme l'avait déjà affirmé la troisième

ind. 1992, p. 145; TGI Paris 3 déc. 1986: PIBD 1987, 411, III, p. 173; TGI Paris 8 janv. 1982: PIBD 1982, 305, III, p. 148

¹⁰⁹ CA Paris 1er déc. 1993: PIBD 1994, 562, III, p. 135; CA Paris 4 nov. 1992: PIBD 1993, 538, III, p. 111; CA Paris 30 sept. 1983: Ann. propr. ind. 1983, p. 246; TGI Paris 8 janv. 1982: PIBD 1982, 305, III, p. 148; CA Paris 6 janv. 1994: PIBD 1994, 565, III, p. 225

¹¹⁰ CA Paris 26 sept. 1991: PIBD 1992, 515, III, p. 61; CA Paris 18 janvier 1990: PIBD 1990, 467, III, p. 249; CA Paris 13 juill. 1988: PIBD 1988, 446, III, p. 583; TGI Paris 27 mars 1984: PIBD 1984, 352, III, 197; Cass. com. 26 nov. 1973: JCP 1974, éd. C et I, I, 3709; CA Paris 4 janv. 1976: Ann. propr. ind. 1976, p. 261

¹¹¹ CA Paris 1er déc. 1993: PIBD 1994, 562, III, p. 135; TGI Paris 21 déc. 1988: PIBD 1989, 453, III, p. 196; TGI Paris 20 févr. 1976: PIBD 1976, III, 366; CA Paris 25 janvier 1966: Ann. propr. ind. 1966, p. 128

¹¹² CA Paris 19 déc. 1995: PIBD 1996, 607, III, p. 147

¹¹³ CA Paris 31 oct. 1991: Ann. propr. ind. 1992, p. 144; TGI Paris 8 janv. 1982: PIBD 1982, III, p. 142; Cass. com. 27 oct. 1980: Dossiers brevets 1981, IV, p. 5; CA Paris 9 mai 1978: PIBD 1979, III, p. 4

¹¹⁴ CA Paris 29 mai 1996: RD Propr. intell. 1996, no. 67 p. 36 - PIBD 1996, 618, III, p. 481

¹¹⁵ M. Verron Pierre, commentaire à marge de la décision 29 mai 1996 de la Cour d'appel de Paris. A remarquer aussi qu'en l'espèce la période de "*interrègne*" avait duré sept (!) mois

¹¹⁶ Martin Jean-Paul, op. cit., p. 16

¹¹⁷ v. note 75 et la jurisprudence y afférente

chambre du Tribunal de grande instance de Paris dans un arrêt 19 mars 1981, « *la société X... ayant cédé ses droits sur le brevet litigieux à la société industrielle Y... le 10 octobre 1974, ne peut opposer aux tiers, à compter de cette date, un titre de propriété qui ne se trouvait plus dans son patrimoine. Elle ne saurait invoquer le défaut de publication pour prétendre que, jusqu'au 11 juin 1975, elle demeurait investie des droits sur le brevet* »¹¹⁸.

En principe les tribunaux reconnaissent au cessionnaire la faculté de prévoir conventionnellement avec le cédant que le nouveau propriétaire du brevet puisse poursuivre les actes de contrefaçon commis antérieurement à la cession et recouvrer les dommages-intérêts à son profit¹¹⁹. Par analogie à ce qu'a été dit précédemment, il faut que cette convention ait fait l'objet de publication afin d'être opposable aux tiers¹²⁰. En cas de défaut de publication le cessionnaire n'a pas qualité pour poursuivre les actes de contrefaçons antérieurs¹²¹ à celle-ci. En présence de pareilles conventions, le cédant sera irrecevable à agir en contrefaçon¹²².

Le contraire est aussi admis: le cédant peut se réserver par voie conventionnelle avec le cessionnaire le droit de poursuivre les faits de contrefaçon postérieurs à la cession¹²³. L'opposabilité de cette convention est une fois de plus subordonnée aux exigences de publicité exposées avant.

Il convient encore ici d'ajouter que d'avis de la jurisprudence dominante, le cessionnaire qui a notifié le contrat de cession au présumé contrefacteur mais qui n'a pas procédé à la publication de la cession (art. L 613-9 al- 2 CPI), n'est pas recevable à agir en contrefaçon pour les actes antérieurs à la publicité¹²⁴. Malgré la mise en connaissance de cause, la cession reste quand même inopposable au contrefacteur présumé aux vues de l'art. L 613-9 al. 1 CPI.

2.2.2. La jurisprudence admettant le cessionnaire à l'exercice de l'action

On a vu que la jurisprudence a posé le principe selon lequel, bien qu'en vertu de l'art. 126 NCPC elle reconnaît au cessionnaire non inscrit au RNB la titularité de l'action en contrefaçon pour les actes commis dans la période entre la cession et l'inscription (v.supra chap. 2.2.1.), elle ne lui reconnaît en revanche pas le droit d'arguer de contrefaçon ces mêmes actes.

¹¹⁸ TGI Paris 19 mars 1981: PIBD 1981, 286, III, p. 186

¹¹⁹ CA Paris 4 oct. 1995: Ann. propr. ind. 1996, p. 74; TGI Paris 23 janv. 1991: PIBD 1991, 504, III, p. 439; CA Paris 4 janv. 1966: Ann. propr. ind. 1966, p. 121

¹²⁰ TGI Paris 3 juill. 1981: Ann. 1984, p. 260

¹²¹ TGI Paris 31 mai 1989: PIBD 1989, 464, III, p. 525; TGI Paris 8 déc. 1988: PIBD 1989, 452, III, p. 163; CA Paris 27 mai 1987: Dossiers brevet 1987, IV, p. 7

¹²² CA Paris 2 févr. 1983: Ann. propr. ind. 1984, p. 262

¹²³ TGI Paris 7 févr. 1970: JCP 1973, II, 17298

¹²⁴ CA Paris 11 mai 1973; PIBD 1973, 113, III, p. 323; CA Lyon 10 janv. 1973: PIBD 1973, III, p. 202. Pour les contrats de licence la solution est identique: TGI Paris 23 sept. 1992: PIBD 1992, 534, III, p. 651

Etrangement le 30 octobre 1996, la 4^{ème} Chambre de la Cour d'appel de Paris¹²⁵ a rendu un arrêt en contradiction avec ce principe. En l'espèce, par contrat de cession du 27 juin 1994, la société licenciée Nijal, est devenue cessionnaire d'un brevet. Dans l'acte de cession il était en outre stipulé le transfert à son profit du droit de poursuivre les faits de contrefaçon commis antérieurement à la conclusion du contrat. La cessionnaire a procédé à la publication de la cession en date 21 juillet 1994. Dans les considérants de l'arrêt, la Cour a reconnu expressément la qualité de cessionnaire de la société Emsens dès le débout de l'instance en contrefaçon.

Deux conséquences s'ensuivent: la Cour, par cet arrêt a reconnu d'une part l'opposabilité aux tiers de la cession avant son inscription au registre national des brevets et d'autre part l'opposabilité de la cession pour les faits de contrefaçon intervenus antérieurement à la date de la cession.

Il va par ailleurs de soi qu'en vertu de la jurisprudence Nijal c. Emsens, le cessionnaire est admis à arguer de contrefaçon les actes commis dans la limite de la prescription triennale (art. L 615-8 CPI), qui commence ainsi à courir de la date de la cession et non de la publication du droit.

La thèse soutenue dans l'arrêt précité s'oppose donc au principe consolidé par la jurisprudence, selon lequel, en application de l'art. 613-9 CPI le cessionnaire, antérieurement à l'inscription de la cession au RNB, n'est pas fondé à opposer aux tiers les droit acquis et ceci aussi dans le cas où le contrat de cession prévoit le transfert du droit d'action en contrefaçon pour les faits commis antérieurement à la publicité et/ou antérieurement à la conclusion du contrat de cession.

Enfin, dans quelques arrêts - concernant aussi les contrats de licence -, les tribunaux ont admis qu'en vertu de l'exception constituée par l'art. L 613-9 al. 2 CPI, la mise en connaissance effective du tiers contrefacteur par le cessionnaire peut suppléer au défaut de publicité du contrat de cession non inscrit au registre national des brevets¹²⁶. Si le cessionnaire veut se prévaloir de la connaissance effective de la cession par le contrefacteur présumé, il devra en apporter la preuve.

2.3. *Convergences et divergences*

Une fois exposées les solutions retenues par les auteurs et les tribunaux au sujet de la problématique, très particulière, liée à l'exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire non inscrit au registre national des brevets, il convient maintenant

¹²⁵ 4^{ème} Chambre CA Paris 30 oct. 1996 in re Nijal c./ Emsens

¹²⁶ CA Paris 6 janv. 1994: PIBD 1994, 565, III, p. 146; CA Paris 15 mai 1991: PIBD 1991, 510, III, p. 638; TGI Paris 11 mai 1990: Ann. propr. ind. 1990, p. 63; CA Paris 24 avr. 1986: RD propr. int. 1986, no. 5, p. 146; CA Paris 24 févr. 1984: PIBD 1984, 350, III, p. 169; TGI Paris 17 mars 1980: PIBD 1980, 266, III, p. 188

Pour les contrats de licence: TGI Paris 19 mai 1993: PIBD 1993, 552, III, p. 587; Limoges 12 mars 1981: PIBD 1981, 292, III, p. 268; TGI Paris 17 mars 1980: PIBD 1980, 266, III, p. 188; Cass. com. 25 mai 1976: PIBD 1976, 179, III, p. 413; CA Paris 28 févr. 1974: Ann. propr. ind. 1976, p. 136

de dégager les axes forts, partagés (chap. 2.3.1.) ou non (ch. 2.3.2.) par la doctrine et la jurisprudence.

2.3.1. Les convergences

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur un nombre limité de principes.

Tout d'abord elles reconnaissent à l'unanimité que, par l'acquisition de la propriété du brevet, le cessionnaire devient titulaire de l'action en contrefaçon.

Elles conviennent aussi que en vertu de l'art. 126 NCPC le cessionnaire de brevet a qualité pour agir en contrefaçon même si le contrat de cession n'est pas encore inscrit au registre national des brevets. Toutefois, pour régulariser sa position face au présumé contrefacteur, le cessionnaire doit procéder à l'inscription en cours d'instance et au plus tard avant la clôture des débats.

Enfin la doctrine et jurisprudence partagent encore un dernier principe: cédant et cessionnaire peuvent prévoir par voie conventionnelle le transfert au profit de l'un ou de l'autre du droit de poursuite des actes de contrefaçon intervenus antérieurement à l'inscription de la cession au RNB. Pareille clause est considérée comme parfaitement licite.

2.3.2. Les divergences

Les points de divergence entre les opinions doctrinales et jurisprudentielles, émises au sujet de l'exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire non inscrit au registre national des brevets, sont nombreux.

Au sujet de l'opposabilité de la cession au présumé contrefacteur avant sa publication, on est en présence de trois thèses inconciliables.

- a) Doctrine et jurisprudence dominantes, même si elles reconnaissent au cessionnaire non inscrit au RNB la qualité pour agir en contrefaçon en vertu de l'art. 126 NCPC, considèrent que celui-ci ne peut toutefois pas poursuivre les actes intervenus avant l'inscription de la cession. Le cessionnaire est par conséquent recevable à arguer de contrefaçon que les actes postérieurs à la publicité de la cession, la faculté d'agir quant au fond pour les actes de contrefaçon postérieurs à la cession et antérieurs à l'inscription revenant en ce cas exclusivement au cédant.

D'après cette première thèse, la recevabilité du cessionnaire à agir quant au fond est donc subordonnée à la condition de forme nécessaire de l'inscription préalable de la cession au registre national des brevets. À défaut, la cession n'est pas opposable au présumé contrefacteur, conformément à ce que prescrit l'art. 613-9 al. 1 CPI. La titularité de l'action est par conséquent réservée au cédant.

- b) Une partie de la doctrine et de la jurisprudence, en revanche, diverge quant aux conséquences rattachées au défaut d'inscription du cessionnaire au registre national des brevets. Elle considère en effet qu'en pareille hypothèse le cédant ne possède aucun titre pour poursuivre les actes de contrefaçon postérieurs à la cession et que le cessionnaire, bien que recevable à l'action,

n'est pas en droit d'arguer de contrefaçon les actes intervenus entre la cession et l'inscription du contrat au RNB.

Cette deuxième thèse subordonne elle aussi la recevabilité quant au fond de l'action en contrefaçon par le cessionnaire à la condition nécessaire que la cession ait été inscrite au RNB pour être opposable aux tiers. Elle se distingue de la précédente du fait qu'elle considère le cédant, bien qu'il soit encore inscrit au registre national des brevets en qualité de propriétaire du brevet, comme ayant perdu tout droit opposable aux tiers du simple fait de la cession. Il en découle ainsi que pendant cette période, ni le cédant ni le cessionnaire ne seront admis à exercer l'action et que personne ne pourra demander la réparation du préjudice causé par le contrefacteur.

- c) Une partie minoritaire de la doctrine et de la jurisprudence admet l'opposabilité de la cession aux présumés contrefacteurs antérieurement à la date de la publication au registre national des brevets.

D'après cette troisième thèse, l'opposabilité de la cession vis à vis des tiers contrefacteurs ne serait donc pas subordonnée à l'inscription de la cession au RNB.

Un autre point important de divergence entre doctrine et jurisprudence a trait à la portée de l'exception constituée par l'art. L 613-9 al. 2 CPI, qui vise l'opposabilité de la cession non inscrite au RNB face aux tiers contrefacteurs mis en connaissance de cause. L'on est en présence de deux thèses opposées.

- d) L'une admet que la communication du contrat de cession au présumé contrefacteur a pour conséquence de remédier au défaut de publication, ce qui rend le cessionnaire recevable à agir en contrefaçon pour les actes antérieurs à la publication.
- e) L'autre ne l'admet pas.

3. ANALYSE CRITIQUE DES SOLUTIONS PROPOSEES

Comme on vient de le voir, la comparaison entre les solutions rendues par la jurisprudence et la doctrine quant à la problématique de l'exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire non inscrit au registre national des brevets a permis de dégager plusieurs thèses divergentes, qui méritent d'être analysées tant au regard de leur contenu que de leurs effets (chap. 3.1. et 3.2.). Il faudra ensuite se pencher sur la question de savoir laquelle des solutions retenues est finalement la plus souhaitable en droit et en équité (chap. 3.3.).

3.1. Solutions niant au cessionnaire l'exercice de l'action

L'analyse critique ici reportée est issue des thèses énoncées aux paragraphes a) et b) du chapitre 2.3.2.

3.1.1. *L'irrecevabilité à l'action du cessionnaire et la recevabilité du cédant*

Il convient de rappeler brièvement que la thèse reportée à la lettre a) du chapitre 2.3.2. pose le principe selon lequel le cessionnaire non inscrit au registre national des brevets n'est pas recevable à agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à l'inscription de la cession. Cette faculté est en revanche reconnue au cédant, qui est recevable à agir jusqu'à l'inscription¹²⁷.

La thèse mérite approbation sous deux aspects au moins.

L'un a trait aux sanctions des actes de contrefaçon intervenus entre la cession et son inscription au RNB. En effet le cédant, seule personne admise à arguer de contrefaçon les faits intervenus pendant cette période, sera en principe recevable à demander et obtenir l'interdiction d'exploiter, la confiscation, la réparation du préjudice et la publication du jugement. Par conséquent le contrefacteur ne pourra pas échapper à ces sanctions, à la condition, bien entendu, que le cédant exerce l'action en contrefaçon.

L'autre a trait à la sécurité du droit, car le principe d'opposabilité des actes transmettant la propriété du brevet, tel qu'il est énoncé à l'art. L 613-9 CPI, trouve une application stricte : tant que la cession n'est pas inscrite au RNB, elle est simplement inopposable aux tiers et donc aussi aux contrefacteurs. Le principe ne souffre aucune exception, sauf celle de l'art. L 613-9 al. 2 CPI.

Mais cette thèse présente plusieurs points faibles tant du point de vue de son fondement juridique que de ses effets.

La thèse semble d'abord contrevenir à l'adage *pas d'intérêt, pas d'action*, dans la mesure où elle reconnaît au cédant une prétention justiciable à l'encontre des tiers pour des actes intervenus postérieurement à la cession. En effet, du fait de la cession, le cédant perd tout droit sur le brevet¹²⁸, qui ne fait plus partie de son patrimoine. Dans pareilles circonstances, on a du mal à concevoir un intérêt personnel au succès d'une prétention de la part du cédant, mis à part la défense du droit moral qu'il pourrait détenir sur l'invention en tant qu'inventeur¹²⁹. Quels avantages licites pourrait-il légitimement tirer après la cession par l'action en contrefaçon?

L'art. L 615-2 CPI dispose bien que « *l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet* » : or, si la cession a pour effet immédiat de transférer la propriété du brevet au cessionnaire, évidemment, le cédant est *ipso facto* privé de la qualité de propriétaire.

L'on a pu considérer que vis à vis des tiers et jusqu'à l'inscription de la cession, le cédant restait le « *propriétaire apparent* »¹³⁰ du brevet. Mais la notion de propriété apparente est une création jurisprudentielle qui ne trouve aucun fondement dans la loi et qui a pour conséquence de démembrer le concept de propriété, par définition unitaire.

¹²⁷ v. supra chap. 2.1.1. et 2.2.1.

¹²⁸ v. supra chap. 1.2.3.

¹²⁹ à remarquer toutefois que le droit moral n'est pas sanctionnable au moyen de l'action en contrefaçon

¹³⁰ v. chap. 1.2.3.

L'on pourrait aussi argumenter que l'exercice de l'action en contrefaçon par le cédant après la cession et avant l'inscription du cessionnaire au registre national des brevets ne se fonde pas sur une condition d'intérêt mais sur une condition légale exceptionnelle posée par les artt. L 613-9 et L 615-2 CPI, d'après laquelle c'est la loi qui fait attribution exclusive du droit d'agir à une personne qualifiée et que l'existence du droit d'agir ne repose pas sur l'intérêt mais sur la qualité légale de demandeur, lui permettant d'agir sans intérêt personnel¹³¹.

Dans cette hypothèse il faudrait alors vérifier si la stipulation par voie conventionnelle du transfert de l'action en contrefaçon en faveur du cédant ou du cessionnaire serait encore compatible avec l'attribution exclusive du droit d'action que la loi fait à une personne. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que si l'on admet cette construction le cédant pourra agir en contrefaçon et demander l'interdiction d'exploiter, la confiscation et la publication du jugement, mais se poserait alors tout le problème relatif à l'indemnité du préjudice de contrefaçon.

La préjudice de contrefaçon se compose des éléments suivants:

- de la perte subie et des gains manqués par le breveté,
- de la dépréciation du brevet et
- des frais du procès.

De toute évidence le breveté qui a cédé le brevet ne subit aucun des préjudices ici énumérés. Ayant transféré le droit, le cédant ne peut pas invoquer la perte de profits qu'il aurait pu tirer de l'exploitation de ce même droit, ni même invoquer une dépréciation du titre postérieurement à la cession. La conséquence en est que le contrefacteur n'encourt en principe point de sanctions pécuniaires.

Reste à se poser la question de savoir si la situation du cédant est ou pas assimilable à celle du breveté, victime d'actes de contrefaçon, qui n'exploite pas lui-même son invention.

En principe, à ce breveté les tribunaux reconnaissent une prétention en recouvrement d'une redevance indemnitaire, appelée à réparer le préjudice consistant en « *la privation de la redevance qu'il aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante* »¹³².

La redevance indemnitaire est donc de nature à réparer un préjudice théorique, virtuel. Mais dans les circonstances qui nous intéressent le cédant n'a subi aucun préjudice, même pas théorique, du fait de la contrefaçon, car par suite de la cession il a instantanément perdu tout droit sur le brevet et donc aussi le droit d'invoquer un préjudice résultant de la privation d'une redevance qu'il ne serait de toute façon plus en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante.

¹³¹ l'art. 31 NCPC dispose que :

« *L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.* »

¹³² Mathély Paul, op. cit., p. 530

Si l'on admettait toutefois le bien fondé de cette forme de réparation, la redevance indemnitaire aurait l'aspect d'une peine¹³³, ce qui est non seulement en contraste avec les principes généraux du droit de la responsabilité civile¹³⁴ mais aussi dénué de toute base légale. De plus, cette peine ne serait pas dévolue à l'Etat, mais à l'avantage d'une personne qui n'est même pas la victime directe du contrefacteur.

Il faut par conséquent conclure que la thèse accordant au cédant le droit d'agir pour les actes de contrefaçon postérieurs à la cession et antérieurs à l'inscription au RNB se révèle inéquitable quant à ses effets et contraire aux principes généraux de la responsabilité civile, régime légal de sanction des actes de contrefaçon¹³⁵.

3.1.2. L'irrecevabilité à l'action du cédant et du cessionnaire

Une partie de la doctrine et de la jurisprudence a posé le principe selon lequel en l'absence d'inscription de la cession au registre national des brevets, tant le cessionnaire que le cédant ne possèdent de titre pour arguer de contrefaçon les actes commis postérieurement à la cession et antérieurement à l'inscription (v. chap. 2.3.2. litt. b).

Cette thèse présente tout au moins deux points qui méritent approbation.

En premier lieu, comme il a été question pour la thèse analysée précédemment (chap. 3.1.1.), elle préserve la sécurité du droit, car l'art. L 613-9 CPI trouve une application stricte: tant que la cession n'est pas inscrite au RNB, elle reste inopposable à tout tiers et donc aussi au contrefacteur.

En deuxième lieu, d'un point de vue strictement juridique, elle apprécie correctement la position du cédant, car dans la mesure où du fait de la cession celui-ci a perdu instantanément tout droit sur le brevet, il ne sera plus recevable à agir en contrefaçon pour les actes commis postérieurement au transfert du droit.

C'est la conséquence logique du dépouillement du droit et de l'application des principes généraux de droit procédural (*pas d'intérêt, pas d'action*) ainsi que du droit de la responsabilité civile (*réparation du dommage, rien que le dommage*) dont il a été question précédemment.

La critique majeure de cette thèse, qui n'appelle par conséquent pas de commentaires supplémentaires, réside en revanche dans les effets concrets qu'elle entraîne: pendant la période postérieure à la cession et antérieure à l'inscription au registre national des brevets, ni le cédant ni le cessionnaire ne seront admis à exercer l'action en contrefaçon. Le contrefacteur pourra ainsi agir impunément.

¹³³ Mathély Paul, op. cit., p. 533 « ... la contrefaçon engage la responsabilité civile; et la réparation mise à la charge du responsable, si elle doit égaler le préjudice, ne doit pas dépasser ; et l'indemnité ne doit jamais revêtir la forme d'une peine ». Idem: CA Paris 28 sept. 1989: Dossiers brevets 1989, II, p. 4

¹³⁴ art. 1382 CC - la victime doit obtenir entière réparation du préjudice qui lui a été causé et la « réparation ... doit être limitée au préjudice effectivement subi par le breveté »: CA Paris 19 nov. 1997: PIBD 1998, 651, III, p. 189 - TGI Paris 16 mars 1979: PIBD 1979, 243, III, p. 313

¹³⁵ art. L 615-1 al. 2 CPI

Il en découle par là une incitation de fait à la contrefaçon qui ne peut certainement pas correspondre à la volonté du législateur et qui trouve son paradoxe déjà dans l'hypothèse où ce serait le cédant même qui contrefaisait le brevet.

En définitive les effets de cette thèse se révèlent être encore plus inéquitables que ceux exposés à la suite de la thèse étudiée au chapitre précédent.

3.2. Solutions reconnaissant au cessionnaire l'exercice de l'action

Les thèses ici analysées sont celles énoncées aux lettres c) et d) du chapitre 2.3.2.

3.2.1. La recevabilité du cessionnaire

La thèse selon laquelle le cessionnaire est recevable à agir en contrefaçon pour les actes commis postérieurement à la cession et antérieurement à l'inscription au RNB (v. chap. 2.3.2. litt. c) présente des effets beaucoup plus équitables, par rapport aux solutions jusqu'ici analysées, tout au moins d'un point de vue pratique.

En premier lieu elle tutelle efficacement le cessionnaire, victime directe du contrefacteur, qui possède donc un intérêt légitime à demander par voie judiciaire l'interdiction d'exploiter, la confiscation et la publication du jugement.

En deuxième lieu c'est toujours le cessionnaire, victime *directe* de la contrefaçon, qui est admis à demander et obtenir la réparation du dommage effectivement subi et personne d'autre.

En troisième lieu la réparation du dommage, qu'elle intervienne sous la forme de l'indemnisation du préjudice effectif ou par allocation d'une redevance indemnitaire en réparation d'un dommage virtuel, satisfait pleinement aux principes de la responsabilité civile et notamment n'assume pas le caractère d'une peine civile.

En quatrième lieu, du fait que le cessionnaire peut valablement poursuivre en contrefaçon les tiers et demander l'adoption à l'encontre du contrefacteur de toutes les sanctions qui s'y rattachent (notamment demander la réparation de l'intégralité du préjudice subi), cela a pour conséquence de préserver la pleine efficacité du système de protection mis en place par le droit des brevets.

La solution présente donc un effet dissuasif tout à fait analogue à celui qui s'instaure automatiquement au moment du dépôt de la demande de brevet et qui devrait accompagner l'invention jusqu'à expiration du droit.

L'inconvénient de la thèse est l'application large faite du principe d'inopposabilité des droits non inscrits au registre national des brevets, posé par l'art. L 613-9 CPI, qui pourrait conduire à considérer l'institution de la publicité privée de son contenu, tout au moins face aux contrefacteurs présumés.

3.2.2. La communication de la cession au présumé contrefacteur

Comme on l'a vu au chapitre 2.3.2. litt. c), une partie de la doctrine et des tribunaux admettent que, lorsque le cessionnaire a communiqué le contrat de cession au présumé contrefacteur, bien que le contrat de cession n'ait pas fait l'objet de publication au registre national des brevets, il lui est opposable en vertu de l'art. L 613-9 al. 2 CPI.

La solution présente exactement les mêmes avantages et inconvénients que celle exposée au chapitre précédent. Elle appelle toutefois une remarque supplémentaire. En effet l'art. L 613-9 al. 2 CPI prévoit l'inopposabilité de la cession non inscrite face aux tiers qui ont acquis des droits après la date de celle-ci, mais qui avaient connaissance de la cession lors de l'acquisition des droits. Or, le contrefacteur n'a acquis aucun droit et par conséquent la disposition ne devrait en principe pas lui être applicable.

3.3. Solution souhaitable et formulation d'une solution nouvelle

Après avoir analysé les solutions retenues par la doctrine et la jurisprudence au sujet de l'exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire non inscrit au registre national des brevets, l'auteur opérera un choix de la solution d'après lui la plus satisfaisante (chap. 3.3.1.) et essayera de dégager une solution propre, tout à fait originale (chap. 3.3.2.).

3.3.1. La solution souhaitable

Il ne fait aucun doute qu'au vu de ce qui vient d'être analysé aux chapitres précédents, la solution la plus équitable dans ses effets est celle qui consiste à reconnaître au cessionnaire non inscrit au registre national des brevets la titularité à l'action et qui l'admet à arguer de contrefaçon les actes commis postérieurement à la cession et antérieurement à son inscription.

Il est vrai que le fondement juridique de cette solution peut ne pas paraître entièrement satisfaisant, notamment au vu des critiques élevées quant à l'application large de l'art. L 613-9 CPI, mais il n'en reste pas moins que sous l'angle de l'équité et de l'efficacité elle est la seule à garantir une protection optimale aux propriétaires du brevet, pendant toute la période d'existence du droit.

Or, si la lutte contre la contrefaçon est l'un des buts de la législation sur la protection des inventions, il n'est pas cohérent d'interpréter l'art. L 619-3 CPI tel qu'il rend inapplicables les dispositions appelées à sanctionner les comportements portant atteinte au droit de brevet, qui, indépendamment des transferts dont il peut faire objet, continue à subsister dans son intégralité jusqu'à son expiration.

Admettre le contraire, en réalité, signifie sacrifier sur l'autel de la forme le contenu d'un droit absolu, à l'avantage exclusif de celui qui, illicitement, piétine le monopole que ce droit confère: le contrefacteur.

3.3.2. Proposition d'une solution nouvelle de la part de l'auteur

Il faut insister: ni la jurisprudence ni la doctrine n'offrent de solution entièrement satisfaisante au problème étudié. Il convient donc d'essayer de rechercher d'autres fondements juridiques, qui pourraient soutenir la position du cessionnaire non inscrit au registre national des brevets dans l'exercice de l'action en contrefaçon.

Selon l'opinion de l'auteur, le coeur du problème réside dans l'institut de la publicité liée au brevet, qui détermine vis-à-vis des tiers l'opposabilité ou pas du transfert du droit.

Il ne fait point de doutes que le droit du brevet constitue un droit réel¹³⁶ et que l'action en contrefaçon possède un caractère réel¹³⁷.

À cet égard il faut ajouter que « *par principe, le droit réel est sanctionné obligatoirement par sa nature, indépendamment de toute considération du comportement des intéressés, et du préjudice éventuellement subi par le titulaire du droit* »¹³⁸ et que notamment en droit des brevets: « *nul élément intentionnel n'est en principe requis pour que soit constitué l'acte de contrefaçon et que cet acte, pour être qualifié de contrefaisant, est indifférent à la bonne ou à la mauvaise foi de son auteur* »¹³⁹.

Le droit de brevet, tout comme les droits réels immobiliers, fait lui aussi l'objet de publicité.

La nature de la publicité des brevets semble s'apparenter strictement à celle de la publicité foncière. C'est tout au moins ce que reconnaissent plusieurs auteurs de doctrine, dont notamment Messieurs Jean Foyer et Michel Vivant qui, au sujet de l'art. L 613-9 CPI, s'expriment ainsi: « *publicité réelle de même nature que la traditionnelle publicité foncière, cette publicité obéit naturellement à la logique d'une telle institution qui est d'assurer la sécurité du commerce juridique* »¹⁴⁰.

Il s'ensuit par conséquent que, à des systèmes qui obéissent à la même logique, possèdent la même nature et qui recherchent des finalités communes, doivent pouvoir s'appliquer des principes analogues.

L'institution de la publicité foncière trouve son fondement dans l'art. 30 al. 1 du décret 4 janvier 1955¹⁴¹. Ses finalités sont multiples. En premier lieu la publicité

¹³⁶ Levis Marc, op. cit., no. 74, p. 72

¹³⁷ Passa Jérôme, op. cit.

¹³⁸ Levis Marc, op. cit., no. 12, p. 21

¹³⁹ Le Stanc Christian, op. cit., no. 9, p. 3

¹⁴⁰ Foyer Jean, Vivant Michel, op. cit. p. 364; idem Lestrade Olivier, op. cit., no. 40, p. 10 et Cass. com. 27 octobre 1980 : Bull. civ. IV, no. 351

¹⁴¹ L'art. 30 al. 1 du décret 4 janvier 1955 dispose que:

« *Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ce tiers, ont été antérieurement publiés.*

... »

foncière a fonction « *d'assurer la sécurité du commerce juridique en matière immobilière* », ensuite de « *information* » et enfin de « *protection* »¹⁴². Mais les effets qu'elle produit envers les destinataires ne sont pas identiques: si elle joue le rôle de garant des informations qu'elle diffuse dans le cas du cocontractant du propriétaire, qui a un « *besoin évident de connaître la réalité du droit de ce dernier et l'existence éventuelle d'autres droits grevant l'immeuble* », la publicité foncière ne protège pas les créanciers chirographaires, bien que eux aussi ne puissent « *que trouver un avantage à pouvoir accéder à ces mêmes informations* »¹⁴³.

Messieurs Philippe Malaurie et Laurent Aynès affirment que « *la publicité foncière* » est un instrument essentiel de la sécurité des transactions: « *parce qu'elle fait présumer la connaissance par tous du droit publié, rend celui-ci opposable* ». L'opposabilité « *indifférente dans la plupart des cas, devient essentielle lorsqu'existe un conflit entre deux personnes, étrangères l'une à l'autre, qui prétendent avoir des droit inconciliables sur la même chose* »¹⁴⁴.

Il est à cet égard important de souligner qu'en matière de publicité foncière « *tous les actes ou décisions soumis à publicité ne sont pas inopposables, s'ils n'ont pas été publiés. Seuls certains le sont, ceux dont l'opposabilité est de nature à restreindre ou anéantir le droit - nécessairement concurrent - d'un tiers* »¹⁴⁵.

L'art. 30 du décret 4 janvier 1955 ne reconnaît en effet pas à tout tiers la prérogative de l'inopposabilité des droits non publiés, car « *la loi n'a pas entendu protéger que ceux qui, s'étant fîés aux mentions publiées, ont acquis du chef du propriétaire, par convention ou par l'effet d'une disposition légale ou d'une décision de justice, des droits soumis à publicité, les ont eux-mêmes publiés et se voient opposer des droits concurrents non publiés* »¹⁴⁶. Il faut ainsi que les tiers qui entendent opposer le défaut de publication remplissent quatre conditions cumulatives: « *ils doivent être a) ayants cause à titre particulier, b) du même auteur, c) titulaires d'un droit concurrent, d) effectivement publié* »¹⁴⁷. Notamment, « *l'absence de publicité ne peut être opposée ni par un tiers titulaire d'un droit non soumis à publicité (par exemple le titulaire d'un bail de moins de douze ans), ni par celui qui tient son droit d'un acte ou d'un fait soumis à publicité à titre d'information* »¹⁴⁸.

¹⁴² Simler Philippe, Delebecque Philippe, op. cit., no. 707, p. 574; au sujet du contrat de vente M. Jérôme Huet op. cit., no. 11205, p. 162) souligne: « *la manière dont est organisé le transfert de propriété dans la vente n'est pas, toutefois, sans danger pour les tiers, que rien ne vient avertir matériellement du changement de droit: le transfert solo consensu ne se voit pas ... D'où le développement, depuis le Code civil, de mesures de publicité instituées notamment dans les ventes de choses ayant une valeur appréciable.* »

¹⁴³ v. note précédente

¹⁴⁴ Malaurie Philippe, Aynès Laurent, op. cit., no. 632, p. 215

¹⁴⁵ Malaurie Philippe, Aynès Laurent, op. cit., no. 641, p. 223

¹⁴⁶ Simler Philippe, Delebecque Philippe, op. cit., no. 742, p. 599

¹⁴⁷ Malaurie Philippe, Aynès Laurent, op. cit. no. 1216, p. 361 ; idem Mazeaud Henri et Léon, Mazeaud Jean, Chabas François, op. cit., no. 1625, p. 357

¹⁴⁸ Simler Philippe, Delebecque Philippe, op. cit., no. 744, p. 601

Le cercle des *tiers* pouvant se prévaloir du défaut de publicité retenu par le système de la publicité foncière est donc étroit. Le créancier chirographaire ne peut ainsi pas se prévaloir du titre de *tiers* pour opposer au titulaire du droit réel un défaut de publicité. Il en va de même de tout autre bénéficiaire d'un droit personnel non soumis à publicité de par la loi¹⁴⁹.

Si l'on a procédé à cette digression au sujet du terme *tiers* employé en matière de publicité foncière, c'est parce que le Code de la propriété intellectuelle, à l'art. L 613-9, emploie lui aussi le mot *tiers* dans un contexte analogue. Or, l'interprétation de ce mot se trouve être à l'origine de toute l'épineuse problématique relative à l'inopposabilité au contrefacteur de la cession non inscrite au registre national des brevets.

L'art. L 613-9 al. 1 CPI dispose que « *tous 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 un registre ...* ». La jurisprudence et la doctrine affirment *ab immemorabili* que le mot *tiers* doit ici être interprété dans le sens de *tout tiers indistinctement*. Par conséquent le contrefacteur est lui aussi un *tiers*¹⁵⁰.

L'argument est nécessairement fondé sur la circonstance que, à la différence de l'art. 30 du décret 4 janvier 1955¹⁵¹, le CPI ne définit pas la définition de *tiers*.

Il n'y a toutefois aucune justification apparente à ce que le sens du mot *tiers* tel qu'il est reçu dans le système de la publicité foncière soit différent par rapport au système de la publicité des brevets car tout système de publicité de droits inscrits sur un registre se caractérise par le fait que seuls sont opposables entre eux des *droits concurrents* (publiés ou sujets à publication), portant sur le même objet, détenus par des *tiers* distincts.

Même si l'on voulait admettre que le cercle des *tiers* aux quels le système de publicité des brevets accorde protection soit plus large que celui des tiers protégés par la publicité foncière, il n'en reste toutefois pas moins que *l'opposabilité* d'un droit ne peut se mesurer qu'à l'encontre d'un autre *droit concurrent*. En effet l'opposabilité est par définition appelée à trancher des *conflits* entre deux ou plusieurs *droits* incompatibles ou nuisibles les uns aux autres. Par conséquent seulement les *tiers ayant acquis des droits en s'étant fiés aux publications* peuvent se prévaloir des effets d'inopposabilité liés au défaut de publicité.

Or, dans la problématique qui nous intéresse, le *tiers contrefacteur* n'a, par définition, acquis aucun *droit concurrent* vis à vis du propriétaire du brevet¹⁵², en s'étant fié aux mentions publiées au RNB. Il a simplement transgressé le droit de ce dernier et s'il a *transgressé* ce droit c'est précisément parce qu'il ne disposait d'aucun droit *opposable* à celui du propriétaire du brevet. Il s'ensuit dès lors que la protection garantie par le système de la publicité des brevets ne peut

¹⁴⁹ exemple classique d'un droit personnel soumis à publicité est le contrat de bail pour une durée de plus de douze ans (art. 28 al. 1 litt. b Décret 4 janvier 1955)

¹⁵⁰ Mathély Paul, op. cit., p. 485 ; Cass. 12 mai 1849

¹⁵¹ v. note 141

¹⁵² Foyer Jean, Vivant Michel, op. cit., p. 364, ainsi que la jurisprudence citée

certainement pas lui être accordée, à raison, notamment, du défaut de *conflit* entre *droits concurrents*.

La solution serait naturellement différente si un propriétaire de brevet cédait deux fois le même droit et il se trouvait que le cessionnaire en second était de bonne foi au moment de l'acquisition de son droit¹⁵³. Dans cette hypothèse, en application de l'art. L 613-9 al. 1 CPI, le cessionnaire en second pourrait valablement *opposer l'acquisition du droit* au cessionnaire en premier non inscrit au registre. En vertu de la protection accordée par la publicité, lorsqu'un tiers acquiert un droit en s'étant fié aux mentions publiées, les règles de publicité conduisent « *à donner effet à une vente nulle et priver d'efficacité, au contraire, la vente qui était valable* »¹⁵⁴.

Le cessionnaire en second qui inscrit au registre son droit avant celui du cessionnaire en premier ne sera par conséquent pas contrefacteur s'il exploite l'invention et le cessionnaire en premier « *ne pourra pas obtenir la nullité de la seconde vente* »¹⁵⁵. En effet, par analogie aux situations résultant de la transcription des ventes d'immeubles, en droit de brevet vaut la règle de la « *priorité des publications à la priorité des conventions* »¹⁵⁶.

Le fondement de la thèse exposée acquiert encore plus de justification à la lumière du contenu de l'alinéa 2ème de l'art. L 613-9 CPI.

Cette disposition précise la portée du principe de l'opposabilité inscrit à l'alinéa 1er (de l'art. L 613-9 CPI), en l'assortissant d'une exception. L'exception vise l'hypothèse où le *tiers* a acquis des droits après la date de l'acte de transmission du droit, mais avant son inscription et en connaissance de ce même acte. Dans cette éventualité le défaut d'inscription lui est opposable car le tiers en question a acquis son droit par fraude.

Ce conflit est tout à fait classique en matière de droits réels immobiliers, où l'un des tiers privés du droit d'invoquer le défaut de publicité est justement celui qui

¹⁵³ c'est à dire s'il n'avait pas connu, au moment de l'acquisition du droit, la cession antérieure non inscrite (art. L 613-9 al. 2 CPI *a contrario*)

¹⁵⁴ Simler Philippe, Delebecque Philippe, op. cit., no. 740, p. 599

¹⁵⁵ Pollaud-Dulian Frédéric, op. cit., no. 610, p. 257.

Le cessionnaire en premier ne pourra que poursuivre le cédant en résiliation du contrat et en réparation du dommage. En effet la sanction de la vente d'une chose appartenant à autrui « *réside dans la nullité relative du contrat* ». Le véritable propriétaire (cessionnaire en premier) doit agir en « *revendication ou en inopposabilité, sous réserve de la théorie de l'apparence ...* »: Collart Dutilleul François, Delebecque Philippe, op. cit. no. 130, p. 112. Or, la théorie de l'apparence « *suppose que l'acheteur ait été de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ait ignoré que son vendeur n'était pas propriétaire, et qu'il ait acquis sous l'empire d'une erreur commune, c'est-à-dire que cette croyance erronée de la qualité de propriétaire du vendeur ait pu être partagée par tous. Lorsque ces conditions sont réunies, l'acheteur (le cessionnaire en second) devient immédiatement propriétaire, non pas en vertu du contrat, mais en conséquence directe de l'apparence* ».

La théorie de l'apparence, essence du système de protection découlant de la publicité n'est pas susceptible de s'appliquer à la personne du contrefacteur.

¹⁵⁶ Lestrade Olivier, op. cit., no. 40, p. 10 - idem Foyer Jean, Vivant Michel, op. cit., p. 364

est coupable de fraude dans la publication de son droit car « *la fonction de la publicité foncière est d'assurer la sécurité juridique du commerce juridique. Cette finalité protectrice de la publicité ne se justifie que si celui qui l'invoque est de bonne foi* »¹⁵⁷.

La solution est identique en droit des brevets. Le *tiers* ayant acquis des droits par fraude ne peut pas invoquer le défaut de publicité. Si ce tiers de mauvaise foi a exploité l'invention, le défaut d'inscription ne lui étant pas opposable, il sera par conséquent un contrefacteur vis-à-vis du titulaire du droit non inscrit.

La portée de l'art. L 613-9 al. 2 CPI ne fait donc que confirmer ce qui a été soutenu avant et notamment le principe selon lequel la publicité n'est appelée à jouer son rôle de protection qu'en présence de conflits entre *droits concurrents*, à l'exclusion précisément des conflits avec des tiers n'ayant pas acquis des droits, tels précisément les contrefacteurs¹⁵⁸.

Il s'ensuit que le contrefacteur ne peut jamais être admis à invoquer le défaut de publicité pour se soustraire à sa responsabilité civile, car la fonction protectrice de la publicité des brevets ne secourt pas ceux qui n'ont pas acquis des droits concurrents en s'étant fiés aux inscriptions sur le registre national des brevets. En effet, indépendamment de toute publication sur le registre, il n'en reste pas moins que l'acte de contrefaçon se caractérise par l'atteinte portée au *droit* et non pas à la *personne* titulaire du droit. Or, dans la pratique il est parfaitement indifférent au contrefacteur de connaître ou de ne pas connaître la personne titulaire du droit et ceci même dans l'hypothèse où le breveté accepte paisiblement l'exploitation de l'invention par un tiers non autorisé, car cet exploitant n'acquiert aucun droit sur le brevet.

Il convient en conclusion d'analyser les effets que la thèse d'inopposabilité de la publicité du brevet entraîne à l'encontre du cessionnaire et du tiers contrefacteur.

Si le défaut de publicité au RNB n'est pas opposable au contrefacteur, le cessionnaire aura qualité pour agir et arguer de contrefaçon les actes postérieurs à la cession, sans plus aucune césure entre cession et son inscription au RNB. Il en ira de même pour l'exercice de l'action en interdiction provisoire et en saisie-contrefaçon.

Le contrefacteur encourra ainsi toutes les sanctions spécifiques à l'action en contrefaçon, sans que se présentent les nombreux inconvénients exposés aux chapitres 3.3.1. et 3.3.2. et notamment celui lié à l'exercice de l'action par une personne, le cédant, dépourvue de tout intérêt à agir en réparation d'un dommage qu'il n'a pas pu subir du fait de la cession.

La solution amène donc un double avantage déterminant: elle garantit une protection efficace au droit du brevet pendant son entière existence tout en apportant une réponse cohérente au besoin de sécurité juridique, besoin particulièrement ressenti à la lumière des solutions insatisfaisantes retenues jusqu'ici par la doctrine et la jurisprudence.

¹⁵⁷ Simmler Philippe, Delebecque Philippe, op. cit. no, 749 b), pp. 604, 605

¹⁵⁸ Foyer Jean, Vivant Michel, op. cit., p. 364, ainsi que la jurisprudence citée.

CONCLUSIONS

La jurisprudence et la doctrine largement majoritaires se sont cristallisés sur des solutions qui nient l'exercice de l'action en contrefaçon au cessionnaire de brevet non inscrit au registre national des brevets, car, considèrent-ils, le transfert du droit reste inopposable aux tiers jusqu'à son inscription.

Ces solutions sont critiquables tant du point de vue de leur fondement juridique que des effets qu'elles entraînent. Le système de protection des inventions s'en trouve par conséquent affaibli.

Le seul moyen, partiellement efficace, à disposition du cessionnaire pour requérir la sanction des actes de contrefaçon, devra donc être recherché sur le terrain de la concurrence déloyale, à la condition - bien entendu - que le cessionnaire ait commencé l'exploitation commerciale de son droit déjà avant la publication de la cession.

Dans le but de pallier aux lacunes du système en place, M. Jean-Paul Martin a proposé d'ajouter par voie législative un paragraphe supplémentaire à l'art. L 613-9 CPI, de la teneur suivante: « *le cessionnaire ou licencié exclusif d'un brevet ou d'une demande de brevet est recevable à exercer l'action en contrefaçon vis-à-vis des tiers pour la période antérieure à la date de l'inscription de la cession ou de la licence au Registre national des brevets, dans la limite du délai de prescription de trois ans* »¹⁵⁹.

La suggestion nous paraît bonne, mais pas forcément nécessaire, car une interprétation plus étroite du mot *tiers* et du principe de la publicité des brevets inscrite dans cette disposition, permettrait d'atteindre des résultats parfaitement analogues, sans pour autant devoir procéder au changement du texte de loi en vigueur. En effet le système de publicité des brevets, comme tout autre système de publicité comparable, est voué à protéger les tiers qui, s'étant fiés aux mentions inscrites au RNB, ont acquis de bonne foi des droits (concurrents). Le contrefacteur, n'ayant acquis aucun droit, ne devrait par conséquent jamais être admis à invoquer l'inopposabilité d'un droit non inscrit au RNB pour se soustraire à sa responsabilité civile.

Toutefois, puisque l'obstacle lié à l'exercice de l'action en contrefaçon par le cessionnaire de brevet non inscrit au registre national des brevets, à la lumière aussi d'un arrêt rendu en 1999 par la Cour de cassation¹⁶⁰, semble demeurer insurmontable, le cessionnaire a tout intérêt, en attendant l'adoption de solutions plus équitables, à notifier la cession aux présumés contrefacteurs et, surtout, à requérir l'inscription de cette dernière au RNB, aussitôt que possible.

Marco Alberto Guidicelli, Strasbourg/Lugano, mars 2000

¹⁵⁹ Martin Jean-Paul, op. cit., p. 19

¹⁶⁰ Cass. com. 29 juin 1999: RD propr. intell. 1996, no. 67, p. 36 (arrêt rendu dans le domaine du droit de marque)