

DE L'IMPORTANCE FONDAMENTALE DE SECURISER LES FORMALITES LIEES A LA CESSION DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

REFERENCE : TJ PARIS, 08/02/2022, RG 19/14142, M. BA / SARL AKIS TECHNOLOGY ET M. Y D. Z



Maïna GUENNOC
*Juriste en Propriété
Intellectuelle*

Paris, le 3 juin 2022 - Il ressort du jugement du Tribunal judiciaire de Paris que les « cessions à titre gratuit », en l'occurrence d'une marque de l'Union européenne et deux dessins communautaires, ne sauraient être analysées, à défaut de contrepartie, comme des contrats de vente mais bien comme des donations.

Dès lors, quelles sont les conséquences de la qualification de donation sur un tel transfert de titres de propriété intellectuelle ?



L'article L714-1 du Code de Propriété Intellectuelle dispose qu'en matière de transfert de propriété de marque, ce dernier doit être constaté par écrit sous peine de nullité. En l'espèce, le transfert avait bien fait l'objet d'un écrit. A noter qu'il n'y a aucune exigence d'écrit à matière de dessins et modèles.

Toutefois, le transfert étant réalisé à titre gratuit, il s'analyse en une donation et c'est alors le régime des donations qui s'applique. En effet, les donations portant sur des titres de propriété industrielles ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire relatifs aux formalités applicables aux donations prévues au Code civil. Dès lors, les dispositions de l'article 931 du Code civil s'appliquent : « *Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.* ».

Il est donc impératif de passer devant le notaire afin d'authentifier l'acte sous seing privé sous peine de nullité. Or, en l'espèce, le cotitulaire des titres à l'origine du transfert n'a pas effectué cette formalité.

Par conséquent, le tribunal a prononcé la nullité du « contrat de cession à titre gratuit » non pas au motif que le contrat est dépourvu de contrepartie financière mais en raison de l'absence d'authentification de la donation par le notaire. A noter que la mention d'un prix, même symbolique, aurait pu éviter la nullité du contrat dont il était question dans cette affaire.

Une fois n'est pas coutume, ce jugement met en lumière la nécessité de sécuriser le formalisme de votre schéma contractuel notamment dans le cadre de cession des droits de propriété industrielle.

Nous surveillons un éventuel appel de cette décision.

Les équipes de Regimbeau restent à votre disposition pour vous assister dans vos démarches contractuelles liés à vos droits de propriété industrielle et dans la gestion de votre portefeuille.

Maïna GUENNOC (guennoc@regimbeau.eu)
Juriste en Propriété Intellectuelle

⊙ **A propos de REGIMBEAU :**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 90 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.