



## L'IMPORTANCE D'ENREGISTRER DES LICENCES SUR DES BREVETS AU BUREAU DES BREVETS

BOB H. SOTIRIADIS, ZHEN WONG ET SERGE HARPIN \*  
**ROBIC**, S.E.N.C.R.L.  
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

Les fruits découlant d'un programme de recherche académique ou industriel font de plus en plus souvent l'objet d'une protection par brevet. La technologie issue de ces efforts de recherche peut être transférée par divers moyens, dont la cession pure et simple des brevets ou demandes de brevet ou par l'octroi de licences exclusives ou non-exclusives sur la propriété intellectuelle.

S'il est de pratique courante d'enregistrer au Bureau des brevets canadien les droits de brevet qui résultent d'une cession, il appert qu'il en est tout autrement pour les droits de brevet qui résultent de l'octroi de licences. En effet, les entreprises omettent très souvent d'enregistrer leurs documents de licence au Bureau des brevets canadien. Pourtant, l'Article 50(2) de la Loi sur les brevets du Canada stipule que:

*Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter l'invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers **sont enregistrés au Bureau des brevets** selon ce que le commissaire établit.[Emphase ajoutée]*

Il est également établi dans la jurisprudence canadienne que, pour être opposable à un tiers, tout document de cession ou de licence doit être enregistré au Bureau des brevets du Canada.

En effet, l'enregistrement des droits acquis par cession ou licence au Bureau des brevets canadien protège le détenteur de la cession ou de la licence d'un acquéreur subséquent des mêmes droits dans la technologie. Nos tribunaux ont établi que le premier acquéreur ou licencié d'un brevet à enregistrer ses droits au Bureau des brevets est celui qui détient un droit opposable. La Cour d'appel du Québec a jugé que même si l'acquéreur subséquent d'un droit dans un brevet savait pertinemment

---

© CIPS, 2006.

\* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (Été 2006), 21:2 Chimiste. Publication 060.004.

**ROBIC, SENCRL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél. : 514 987-6242 Fax: 514 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.com](mailto:info@robic.com)

que le breveté avait octroyé une licence sur le brevet, cet acquéreur n'était pas obligé de respecter la licence ou pouvait agir comme si la licence n'existait pas.

Il s'agit donc d'un moyen efficace et peu dispendieux d'augmenter la certitude que les droits acquis dans une licence ne seront pas perdus. Il s'agit aussi d'un moyen de se protéger en cas de faillite du breveté. Ces considérations sont d'autant plus importantes lorsque la technologie d'une compagnie est constituée d'une plateforme qui a été bâtie non seulement à l'aide de la technologie créée par la compagnie elle-même, mais aussi par de la technologie obtenue de l'extérieur par voie de cessions, de cessions partielles et de licences.



