



## **Employeur ou employé: à qui attribuer la paternité de l'invention en l'absence d'un test d'ADN?**



Julie Desrosiers

Associée Fasken Martineau

Formation permanente, Barreau du Québec

Le 14 novembre 2008

## À qui appartient l'invention...

- Cette question se pose lorsqu'une invention est développée:
  - par un employé dans le cadre de son emploi
  - par un employé hors du cadre de son emploi mais pour le bénéfice de son employeur
  - par un sous-traitant
  - par un dirigeant ou une personne occupant un poste qui lui confère une obligation de fiduciaire à l'égard de l'entreprise

## La loi sur les brevets

- Prévoit qu'un brevet appartient à son ou ses inventeurs sauf...
  - S'il a cédé ou légué son droit à un tiers au moyen d'un écrit spécifique.
- Elle est muette sur la propriété du brevet développé par un employé dans le cadre de son emploi.

## Cette question doit être tranchée par les tribunaux

- La Cour fédérale et les tribunaux de droit commun ont une compétence concurrente sur cette question.
- La *common law* ou le droit civil s'appliqueront selon les juridictions.

## Un peu d'histoire....

- Au Royaume-Uni
  - *Bloxam c. Elsee* (1825), 1 Car. & P. 558 (C.L.)
    - si le préposé réalise une invention alors qu'il est à l'emploi d'une entreprise, cette invention lui appartient.
    - si le préposé est engagé dans le but spécifique de développer des inventions pour le compte de l'entreprise, les inventions appartiendront à l'entreprise qui pourra les faire breveter.
    - ce principe s'applique en l'absence d'une entente contractuelle spécifique.

## ...un peu d'histoire...

- Au Canada on applique les principes de Bloxan
  - *Bonathan c. Bowmanville Furniture Manufacturing Co.*, 1871, Carswell Ont 209 (H.C.B.R.)
    - L'invention appartient à l'employeur parce que c'est suivant ses directives, pendant les heures de travail, avec les matériaux de l'entreprise que l'invention est réalisée.

## ...un peu plus d'histoire...

- Le principe suivant est développé:
  - « ...la règle de droit est la suivante: si une personne est expressément engagée pour inventer ou pour améliorer une machine ou un processus par une autre personne, l'invention ou le processus ainsi développé est la propriété de celui pour qui il a été développé. L'employé est alors spécifiquement payé pour le développement du procédé ou du processus. »

## ...l'histoire amène les nuances...

- *C.H. Catelli Ltée c. Desmarais* [1923] R.L. 87
  - L'inventeur est propriétaire de son invention dès qu'elle est créée sauf :
    - s'il a loué ses services d'inventeur à un employeur, ou
    - s'il cède par écrit ses droits dans l'invention.

## ...et les nuances entraînent les difficultés d'interprétation...

- Dans *Catelli* l'inventeur s'était engagé par contrat à consacrer tout son temps, ses soins, ses aptitudes au développement des produits de son employeur.
- Son salaire avait été augmenté en conséquence.
- Mais... l'invention fut développée dans ses temps libres...
- La Cour a opté pour un jugement à la Salomon:
  - Le brevet canadien appartenait à l'employeur dont l'usine était située à Montréal.
  - Le brevet états-unien appartenait à l'employé et ce dernier était libre de le céder à un tiers moyennant compensation sans le consentement de l'employeur.

## Les principes changent au Royaume-Uni

- En 1955, *Patchett c. Sterling Engineering Co. Ltd*, 77 R.P.C. 50 (C.L.) créer l'application d'une certaine présomption de propriété à l'employeur si:
  - L'employé développe une invention dans le cadre de son emploi
  - Avec le temps et les matériaux de son employeur
- Il détiendra tout brevet comme fiduciaire pour son employeur

## Au Canada les tribunaux sont divisés

- Certains jugements favorisent l'employé même quand l'invention est développée dans le cadre de l'emploi.
- D'autres font jouer la présomption développée dans *Patchett* selon laquelle l'employeur sera propriétaire si l'invention est développée par l'employé spécifiquement mandaté pour ce faire.

***Comstock Canada c. Electec Ltd, (1991) 45 F.T.R. 241 (C.F.)***

- Les choses se précisent:
  - Premier jugement où la Cour fédérale traite en profondeur de cette épineuse question.
  - La jurisprudence anglaise et américaine est écartée et des critères précis et spécifiques sont établis.

## Les faits...

- Comstock se spécialise dans l'installation de circuits électriques sur les chantiers de construction.
- L'invention porte sur « un système d'interconnexion d'appareils d'éclairage ».
- Une équipe est mise en place pour le développement de ce système.
- Hyde fait partie de cette équipe. C'est lui qui maîtrise le mieux la technologie.
- Il en est le maître d'œuvre.
- Hyde n'a jamais été engagé spécifiquement pour innover.

## ...le principe...

- ...le simple fait qu'une personne soit un employé ne la rend pas en soi inhabile à breveter à son propre profit une invention qu'elle fait dans l'exercice de ses fonctions, encore que l'objet de l'invention puisse être utile à ses employeurs dans leur entreprise,(...) quand bien même l'employé l'aurait réalisée durant ses heures de travail, avec l'aide de ses collègues et en employant le matériel de l'employeur, et quand bien même il aurait permis à son employeur d'utiliser l'invention pendant qu'il travaillait pour lui... »

## ...les nuances...

- Pour prétendre être propriétaire de l'invention, l'employeur devra démontrer que:
  - Le contrat d'emploi contient une stipulation expresse ou
  - La personne a été embauchée expressément pour inventer ou innover
  - À défaut de stipulation claire on examine les critères suivants:
    - L'employé a été recruté pour inventer.
      - L'employé avait au moment de son embauche déjà fait des inventions.
      - L'employeur offrait à cet employé un régime d'encouragement au développement de nouveaux produits ou nouvelles technologies.
      - L'employé, par sa conduite, laisse-t-il croire qu'il est propriétaire de l'invention ?

## ...les nuances...

- À défaut de stipulation claire on examine les critères suivants:
  - L'invention résulte-t-elle d'un problème que l'employé était mandaté pour résoudre?
  - L'invention découle-t-elle de consultations habituelles au sein de l'entreprise?
  - L'employé a-t-il eu recours à des secrets commerciaux ou informations confidentielles de l'employeur?
  - Est-il assujetti à des obligations de confidentialité?

## ***G.D. Searle & Co. c. Novopharm Ltd, 2007 CAF 173***

- **Le cas du chercheur**

- Un employé embauché pour faire de la recherche ne sera pas propriétaire de ses inventions même en l'absence d'une entente spécifique les cédant à son employeur.
- Une cession signée après le dépôt d'une demande de brevet par l'employeur n'affecte pas la validité de la demande puisqu'elle ne confirme pas un état de fait, soit que l'employeur est, de plein droit, propriétaire du brevet.

## le consultant ou travailleur autonome

- Il n'est pas assujéti au commettant
- Il fournit ses propres instruments de travail
- Il engage lui-même des assistants ou sous-traitants
- Il assume son propre risque financier
- Il contribue financièrement au projet d'une certaine façon
- Il est autonome
- Il tire profit de ses activités

Est-il tenu de rendre compte à son commettant de toute invention qu'il développe pendant la durée de son mandat?

## ***Techform Products Ltd c. Wolda (2001) 56 O.R. (3d) 1***

- Deux principes semblent se dégager:
  - Le contractant qui développe des inventions dans le cadre de son mandat en sera propriétaire.
  - S'il s'engage à les céder à son commettant, toute invention développée par lui appartiendra à son commettant.

## L'administrateur et le dirigeant

- Il est un employé de la compagnie
- Avec un devoir fiduciaire accru
- Il doit éviter toute situation susceptible de le placer en conflit d'intérêt avec la compagnie

## L'administrateur et le dirigeant

- *Tobin c. De Lanauze*, (2001) J.Q. 6017 (C.A.)
- *C.I. Covington Fund Inc. c. White* (2001) 15 C.P.R. (4th) 114 C.A.Ont

## Les mêmes critères que pour l'employé s'appliquent

- En l'absence de convention claire
  - S'il est embauché pour inventer, l'invention appartiendra à l'entreprise.
  - Si non, à moins qu'il ne se place en situation de conflit en s'appropriant un projet de l'entreprise, il pourra être propriétaire d'une invention qu'il développe et du brevet qui en découle.

## Conclusion

- Il vaut mieux prévenir que guérir...
- Assurez-vous de mettre les choses au clair.
- Rien ne vaut un contrat précis, bien fait et sans ambiguïté.