



## À QUI APPARTIENT L'INVENTION RÉALISÉE PAR UN EMPLOYÉ AU CANADA?

MICHEL BÉLANGER ET CLÉA IAVARONE-TURCOTTE\*  
**ROBIC**, S.E.N.C.R.L.  
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

À qui appartient l'invention réalisée par un employé au Canada? Intuitivement cela peut paraître simple. Cependant, mis-à-part les cas d'inventions effectuées par des fonctionnaires fédéraux<sup>1</sup>, la *Loi sur les brevets*<sup>2</sup> est silencieuse sur ce point. Par conséquent, ce sont des décisions des tribunaux qui ont défini les critères d'attribution de la propriété d'une invention entre un employeur et son inventeur-employé.

Une demande de brevet déposée au Canada comprend, en sa forme réglementaire, une pétition, un mémoire descriptif de l'invention et le paiement des taxes réglementaires. Dans la pétition sont indiqués le nom de chaque inventeur et du demandeur, lesquels peuvent être la même personne dans le cas d'une demande déposée par le ou les inventeurs. Clarifions, dans les grandes lignes, les termes demandeur et inventeur.

- **Demandeur** : C'est celui qui dépose la demande de brevet d'invention. Il doit avoir acquis les droits de l'inventeur<sup>3</sup>. Il peut y avoir un seul demandeur ou des co-demandeurs.
- **Inventeur** : Il n'y a pas de définition claire de ce qu'est un inventeur dans la *Loi sur les brevets*. Un inventeur est celui dont l'invention est revendiquée dans une

---

© CIPS, 2009.

\* 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 (Automne 2009), 24:3 Chimiste. Publication 060.017F.

<sup>1</sup> Loi sur les inventions des fonctionnaires, ( L.R.C., 1985, ch. P-32 )

<sup>2</sup> Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, ch. P-4)

<sup>3</sup> Les articles 49 et 50(1) de la Loi sur les brevets prévoient ce qui suit : Article 49 : Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d'obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l'obtenir. En l'absence d'une telle cession ou d'un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d'un inventeur décédé. Article 50 (1) : Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt, au moyen d'un acte par écrit.

demande de brevet, celle-ci respectant plusieurs conditions dont notamment celles établies par les articles 2, 27 et 28 de la Loi et la jurisprudence canadienne. L'invention peut être le fruit d'un seul inventeur ou de plusieurs inventeurs, appelés co-inventeurs. Un inventeur peut être un inventeur indépendant, un fonctionnaire fédéral ou un inventeur-employé.

L'inventeur indépendant est le cas le plus simple où l'inventeur est également le demandeur.

L'inventeur fonctionnaire fédéral est assujéti à une loi distincte appelée *Loi sur les inventions des fonctionnaires*<sup>1</sup>. Cette loi fait en sorte que les inventions des fonctionnaires fédéraux sont dévolues à Sa Majesté. Chaque fonctionnaire fédéral a l'obligation d'informer le ministre compétent, d'obtenir le consentement écrit de celui-ci avant de déposer une demande de brevet et de révéler sa qualité de fonctionnaire dans la demande de brevet.

L'inventeur-employé est la catégorie d'inventeur la plus généralement rencontrée mais pour laquelle la *Loi sur les brevets* est malheureusement silencieuse. Ce sont les cours canadiennes qui ont dû trancher les conflits survenus entre des employés et leurs employeurs pour identifier à qui appartenaient les droits de propriété intellectuelle eu égard à des inventions mises au point par les employés. Les décisions qui suivent ont posé, et parfois déplacé au fil du temps, diverses balises établissant des critères pour départager les droits des inventeurs-employés et les droits des employeurs<sup>4</sup>.

**1870** – Dans l'affaire *Bonathan v. Bowmanville Furniture Manufacturing Co*<sup>5</sup>, la première décision rendue au Canada sur le sujet, il a été décidé que si une personne est expressément engagée pour inventer par une autre personne, l'invention est la propriété de l'employeur. Critères déterminants : le motif d'embauche, les directives de l'employeur, le temps de travail payé par l'employeur et la fourniture des matériaux par l'employeur.

**1923** - Dans l'affaire *C.H. Catelli Ltée c. Desmarais*<sup>6</sup>, la cour a dû trancher en rapport avec une invention concernant un macaroni au lait qui fut réalisée par un employé durant ses temps libres, à la maison. Desmarais était directeur des fabriques de pâtes Catelli et son contrat d'emploi précisait qu'il devait consacrer tout son temps, ses soins, son intelligence et ses aptitudes à l'avancement et au développement des produits. Desmarais avait aidé son employeur à obtenir un brevet canadien mais a obtenu un brevet américain à l'insu de son employeur, l'a

---

<sup>4</sup> Desrosiers J. et Bursanescu, "Employeur ou employé: à qui attribuer la paternité de l'invention en l'absence de test d'ADN », *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* 2008, Barreau du Québec, vol.297, p.1-13.

<sup>5</sup> (1870) 31 U.C.Q.B. 413

<sup>6</sup> (1923) R.L. 87 (C.S.)

cédé pour 25 000\$ à Quaker Oats Company et a démissionné. C.H. Catelli Ltée a poursuivi Desmarais pour 25 000\$. La Cour a donné raison à Desmarais en rappelant qu'un inventeur est propriétaire exclusif de son invention dès qu'elle est créée sauf s'il a loué ses services d'inventeur à un autre ou a cédé par écrit ses droits dans l'invention. Cependant, comme le contrat d'emploi de Desmarais était silencieux quant aux droits aux États-Unis, l'invention ayant été réalisée dans ses temps libres, la cour a tranché en faveur de Desmarais, l'employé.

**1928** – Dans l'affaire *Willard's Chocolates Ltd. v. Bardsley*<sup>7</sup>, les critères du temps de travail payé par l'employeur et des matériaux de ce dernier n'ont pas suffi à pallier l'absence de contrat à cet effet. L'invention est demeurée la propriété de l'employé.

**1967** – Dans l'affaire *W.J. Gage Ltd. v. Sugden*<sup>8</sup>, la présomption en faveur de l'employeur fut élargie. Sugden qui était un professeur de mathématiques, soumit à son employeur l'idée d'un nouveau type de papier adapté à l'enseignement des mathématiques. Sugden qui n'avait pas pour tâche de réaliser des inventions. Son invention fut développée le soir et durant ses temps libres. L'inventeur s'opposait à toute demande de brevet tant qu'un montant de compensation adéquat n'était pas négocié. La Cour a alors tranché qu'il n'est pas nécessaire que l'employé ait été embauché spécifiquement dans le but de réaliser des inventions.

**1976** -Toutefois, dans l'affaire *Spiroll Corp. Ltd. c. Putti et al.*<sup>9</sup>, affaire qui fut confirmée en appel, la Cour a conclu que cette présomption en faveur de l'employeur devait être écartée. Si un employé, lequel n'a pas été embauché pour réaliser des inventions, réalise une invention dans le cadre de son emploi pour son employeur, cet employeur n'a pas de droit sur l'invention..

**1991** - Dans l'affaire *Comstock Canada c. Electec Ltd.*<sup>10</sup> apparurent les premiers efforts des cours pour systématiser la question des inventions d'employés. Dans cette décision-phare, Comstock Canada, une compagnie spécialisée dans l'installation de circuits électriques, s'oppose à Electec Ltd., une compagnie incorporée par M. Hyde et son épouse. De 1981 à 1985, Hyde était employé de Comstock Canada. Hyde participe au développement de l'invention, un système d'interconnexion d'appareils d'éclairage. Hyde n'est pas ingénieur et n'a pas été engagé par la compagnie pour innover. La compagnie a fait breveter l'invention en nommant un autre employé qu'Hyde à titre d'inventeur. La Cour a jugé que Hyde était le seul inventeur même s'il n'avait été embauché ni pour innover, ni comme ingénieur. La Cour a également jugé que Comstock Canada s'était livrée à une

---

<sup>7</sup> (1928) 35 O.W.N. 92 (H.C. Ont.)

<sup>8</sup> (1967) 62 D.L.R. (2d) 671 (On. H.C.)

<sup>9</sup> (1975) 22 C.P.R. (2d) 261 (C.B.C.S.), confirmée en appel dans (1976) 29 C.P.R. (2d) 260 (C.B.C.A.)

<sup>10</sup> (1991) 45 F.T.R. 241 (C.F.)

tentative de s'approprier sans indemnisation le travail de Hyde<sup>11</sup>, ce qui revient à de l'esclavage. Cette décision confirme une présomption de propriété en faveur de l'employé.

Toutefois, cette décision offre des portes de sorties à l'employeur. Le juge énumère les exceptions suivantes aux présomptions en faveur de l'inventeur- employé:

1. Un contrat exprès stipulant le contraire; et
2. Le cas où la personne aurait été embauchée expressément pour qu'elle fasse des inventions ou des innovations. Dans le contexte de cette deuxième exception, les facteurs suivants sont notamment à considérer :
  - « a) l'employé a-t-il été recruté précisément en qualité d'inventeur?
  - b) l'employé avait-il au moment de son recrutement déjà fait des inventions?
  - c) l'employeur offrait-il un régime d'encouragement à la mise au point de nouveaux produits?
  - d) la conduite de l'employé, après qu'il eut réalisé l'invention, laisse-t-elle supposer que l'employeur avait le droit de propriété?
  - e) l'invention résulte-t-elle du problème que l'employé avait reçu l'ordre de résoudre, c'est-à-dire pour fonction de faire des inventions?
  - f) l'invention de l'employé découle-t-elle des consultations habituelles dans l'entreprise, c'est-à-dire a-t-il demandé de l'aide?
  - g) l'employé avait-il accès à des renseignements secrets ou à des travaux confidentiels?
  - h) l'interdiction d'utiliser à son propre profit les idées qu'il avait eues faisait-elle partie des conditions de son contrat de travail?»<sup>12</sup>

En conclusion, il ressort à ce jour qu'au Canada, une invention réalisée par un employé engagé par un employeur spécifiquement à cette fin, appartient à cet employeur<sup>13</sup>. Par contre, si l'employé n'est pas spécifiquement engagé dans le but d'inventer, si son contrat d'embauche est silencieux à cet effet, l'invention peut être reconnue la propriété de l'employé, et ce, même si l'invention réalisée l'a été dans l'exercice des fonctions de l'employé, durant le temps de travail payé par l'employeur, avec les matériaux fournis par l'employeur, avec l'aide d'autres salariés de l'employeur, si elle est utile à l'employeur et/ou si elle a été utilisée par l'employeur depuis que l'employé l'a développée.

<sup>11</sup> *Id.*, paragraphe 75.

<sup>12</sup> *Id.*, paragraphe 79.

<sup>13</sup> G.D. Searle & Co. v. Novopharm Ltd, 2007 CAF 173. Seanix Technology Inc. c. Ircha, (1998) 78 C.P.R. (3d) 443 (C.B.C.S.)

## **Comment un employeur peut-il revendiquer les droits de propriété sur les inventions d'un inventeur-employé?**

L'employeur doit prévoir dans le contrat de travail de l'employé une clause en vertu de laquelle l'employé cède et s'engage à céder à son employeur tous ses droits dans les inventions qui résultent de son travail. Le langage du contrat doit être clair. La clause de cession doit s'appliquer aux inventions développées tant sur les lieux et durant les heures de travail et qu'à l'extérieur du bureau, durant les temps libres de l'employé.

Il est fortement recommandé de recourir au service d'un avocat spécialisé en la matière pour rédiger et/ou interpréter une telle clause dans un contrat de travail.



