



COMMENT TRANSFÉRER LA PROPRIÉTÉ D'UNE INVENTION AU CANADA?

MICHEL BÉLANGER*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

Comment transférer la propriété d'une invention au Canada? Un tel transfert est habituellement simple. Toutefois, le défaut de satisfaire à un certain nombre de conditions peut avoir des conséquences désagréables et coûteuses.

DROITS DE BREVETS SOUS LA LOI SUR LES BREVETS DU CANADA¹

Lorsqu'une invention est destinée à faire l'objet d'une demande de brevet canadien et, le cas échéant, d'un brevet, les droits de brevets sont au départ la propriété de l'inventeur.

Dans certains cas, l'inventeur peut être tenu de céder ses droits de brevets à son employeur (par exemple dans le cas d'un inventeur-employé¹) ou à Sa Majesté (par exemple dans le cas des inventions de fonctionnaires fédéraux² ou des inventions liées aux instruments et aux munitions de guerre réalisées par un membre de l'administration publique fédérale³). Dans d'autres cas, l'inventeur peut souhaiter céder ses droits à un tiers.

Pour effectuer un transfert de droits de brevets, il faut que le transfert soit 1) consigné au moyen d'un document écrit⁴, sauf dans le cas des exceptions prévues par les modifications aux règles sur les brevets du 2 juin 2007, 2) enregistré auprès du Bureau des brevets du Canada⁵. Le transfert de droits de brevets peut être total ou partiel.⁶

© CIPS, 2010.

* De ROBIC, SENCRL, un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (Hiver 2010), 24 :34 Chimiste 22-23. Publication 060.018F.

¹ Bélanger *et al.* « À qui appartient une invention réalisée par un employé », *Chimiste*, Vol. 24, no. 3, pp 19-23.

² *Loi sur les inventions des fonctionnaires* (L.R.C., 1985, ch. P-32).

³ Article 20 (1) de la *Loi sur les brevets*.

⁴ Article 49 (1) de la *Loi sur les brevets* « 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. »

⁵ Article 50(2) de la *Loi sur les brevets* « Toute cession de brevet et tout acte de concession ou

RÉDACTION DU DOCUMENT ÉCRIT

Ce document écrit doit comporter les caractéristiques suivantes :

- l'identification des nom et adresse de celui qui possède des droits de brevets (le cédant);
- l'identification des nom et adresse de celui qui acquiert des droits de brevets du cédant (le cessionnaire);
- l'identification suffisante de l'invention (par exemple titre de l'invention, numéro de la demande de brevet ou du brevet);
- la signature du cédant (si le cédant est une personne physique) ou la signature d'un fondé de pouvoir du cédant avec mention de sa qualité (si le cédant est une personne morale, par exemple une société), et la date d'exécution;
- la signature d'un témoin.

En outre, il faut prévoir des conditions assurant l'extension des droits de brevets lors, par exemple, d'éventuelles suites d'une demande de brevet (i.e. demandes régulières, divisionnaires, PCT, entrées en phase nationale, etc.). Il est aussi possible de prévoir la rédaction d'une cession dite « universelle » par laquelle tous les droits de brevets relatifs à une invention sont transférés à un cessionnaire, laquelle cession universelle pourra être utilisée tant au Canada qu'à l'étranger. Il est toutefois à noter qu'à l'étranger, des conditions peuvent s'ajouter, telles que la traduction dans la langue du pays, l'enregistrement notarié, la légalisation auprès d'un consulat, etc.

Le document écrit le plus commun pour transférer des droits de brevets est un document de cession. Il existe d'autres documents écrits par lesquels l'identité d'un titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut être transférée ou modifiée. Par exemple, il peut s'agir d'un testament, d'un acte judiciaire, d'un contrat de fusion, de transfert d'actif ou de consolidation, etc. Le Bureau des brevets du Canada énumère, au chapitre 6 du *Recueil des Pratiques du Bureau des Brevets*⁷ une longue liste non limitative de divers documents écrits acceptables. Ce recueil est disponible en ligne sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada⁸.

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.»

⁶ Article 50(1) de la *Loi sur les brevets* « 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. »

⁷ Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Recueil des Pratiques du Bureau des brevets*, Édition 1998 (mise à jour décembre 2009), chapitre 6.

⁸ www.cipo.ic.gc.ca

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

Pour rédiger un document écrit visant le transfert des droits de brevets, il est recommandé de recourir aux services d'un avocat spécialisé qui posera en des termes clairs les conditions du transfert.

ENREGISTREMENT DU DOCUMENT ÉCRIT

Selon l'article 50(2) de la *Loi sur les brevets*, un document écrit doit être enregistré et une taxe d'enregistrement doit être payée auprès du Bureau des brevets du Canada pour être officiellement reconnu. Le Bureau des brevets du Canada émettra alors un certificat d'enregistrement.

Il existe une exception à l'obligation d'enregistrement. Le 2 juin 2007, le gouvernement a abrogé la règle 37 des *Règles sur les brevets* sans pour autant considérer l'impact d'une telle abrogation vis-à-vis des articles et des règles restants. Donc depuis cette date, un demandeur qui a acquis des droits de brevets avant le dépôt d'une demande régulière de brevet au Canada ou le dépôt d'une demande internationale ultérieurement transformé en une entrée en phase nationale canadienne peut soumettre une simple déclaration de ses droits de brevets. Par contre, tout document écrit subséquent doit toujours être enregistré. De plus, il est à noter que malgré l'abrogation de la règle 37, la Loi sur les brevets continue d'exiger l'enregistrement des documents écrits visant des droits de brevets. En conséquence, il est recommandé, par principe de précaution, de continuer à enregistrer tous documents écrits relatifs à des droits de brevets.

CHANGEMENT DE NOM DU TITULAIRE

De plus, lorsque survient un changement dans le nom d'un titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet, il faut enregistrer une copie de la preuve de ce changement de nom auprès du Bureau des brevets afin d'assurer l'intégrité de la chaîne de titularité, et bien entendu payer la taxe d'enregistrement. Par exemple, un changement de raison sociale d'un titulaire sera effectué en enregistrant une copie d'une preuve émise par l'autorité qui a permis ce changement de nom. La chaîne de titularité est en fait l'enchaînement des documents enregistrés qui permet de suivre dans le temps l'identité des titulaires d'une demande de brevet ou d'un brevet.

Le public a le droit de connaître l'identité d'un demandeur de brevet ou d'un titulaire de brevet. Il est important de maintenir à jour la chaîne de titularité d'une demande de brevet ou d'un brevet d'invention.

CONSEQUENCES DE NE PAS ENREGISTRER LE DOCUMENT ÉCRIT AUPRÈS DU BUREAU DES BREVETS DU CANADA

Parmi les conséquences de ne pas enregistrer un document écrit de transfert, notons par exemple:

- l'impossibilité pour le cessionnaire d'intervenir dans la poursuite de la demande, de s'opposer au retrait d'une demande de brevet⁹, de payer des taxes;
- l'impossibilité pour le cessionnaire de poursuivre pour contrefaçon du brevet tant que l'enregistrement en sa faveur n'est pas enregistré¹⁰;
- la nullité d'une cession antérieure qui n'est pas enregistrée vis-à-vis d'une cession subséquente qui est enregistrée auprès du Bureau des brevets¹¹;
- les procédures qu'il faut engager à la Cour Fédérale du Canada pour modifier le registre sont coûteuses.

AVANTAGES D'ENREGISTRER LE DOCUMENT ÉCRIT AUPRÈS DU BUREAU DES BREVETS DU CANADA

Parmi les avantages à enregistrer un document écrit de transfert, notons par exemple:

- la possibilité pour le cessionnaire d'intervenir dans la poursuite de la demande, de s'opposer au retrait d'une demande de brevet⁹ ou encore de payer des taxes;
- la possibilité de poursuivre pour contrefaçon;
- la prévention de l'enregistrement d'un document de cession ultérieure et illégitime en faveur d'un tiers ainsi que de procédures judiciaires à la Cour Fédérale pour obtenir réparation.

Il est donc souhaitable de faire diligence pour consigner et enregistrer un document écrit de transfert de droits de brevets auprès du Bureau des brevets du Canada. En outre, cela peut s'avérer un élément important lors de discussions de transferts de technologie, de vente des actifs d'une société, etc.

⁹ Article 49(2) de la *Loi sur les brevets* «Si le demandeur d'un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d'obtenir le brevet, ou s'il a, avant ou après le dépôt de celle-ci, cédé par écrit tout ou partie de son droit de propriété sur l'invention, ou de son intérêt dans l'invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée sans le consentement écrit de ce cessionnaire.»

¹⁰ Décision de la cour de l'Échiquier dans l'affaire *Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feeds Ltd.* (1965), 49 C.P.R. 7.

¹¹ Article 51 de la *Loi sur les brevets* « Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l'égard d'un cessionnaire subséquent, à moins que l'acte de cession n'ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l'enregistrement de l'acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.»

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS