



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

LES INVENTIONS D'EMPLOYÉS AU CANADA

MICHEL BÉLANGER*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

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, la Loi sur les brevets est silencieuse sur ce point. 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, dans 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. À moins d'être l'inventeur, il doit avoir acquis les droits de l'inventeur.
- 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 demande de brevet. Un inventeur peut être un inventeur indépendant, un fonctionnaire fédéral ou un inventeur-employé.

L'inventeur indépendant est le cas le plus simple, ce qui signifie que l'inventeur est également le demandeur.

L'inventeur fonctionnaire fédéral est assujéti à une loi distincte appelée *Loi sur les inventions des fonctionnaires*.

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.

© CIPS, 2010.

* De ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2019 (vol. 14 n° 1) du cabinet. Publication 068.120F

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

À ce jour, les principales lignes directrices pour départager les droits des inventeurs-employés et les droits des employeurs ont été édictées en 1991 dans l'affaire *Comstock Canada c. Electec Ltd.* Comstock Canada, une compagnie spécialisée dans l'installation de circuits électriques, s'opposait à Electec Ltd., une compagnie incorporée par M. Hyde et son épouse. De 1981 à 1985, Hyde était employé de Comstock Canada. Hyde participa au développement d'une invention, concernant un système d'interconnexion d'appareils d'éclairage. Hyde n'est pas ingénieur et n'avait pas été engagé par la compagnie pour innover. Comstock Canada a fait breveter l'invention en nommant un autre employé que 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 à titre d'ingénieur. La Cour a également jugé que Comstock Canada s'était livrée à une tentative de s'approprier sans indemnisation le travail de Hyde, ce que la Cour qualifia d'esclavage. Cette décision confirme une présomption de propriété en faveur de l'employé.

Toutefois, cette décision offre des portes de sortie à l'employeur. En effet, 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 réaliser des inventions ou des innovations.

Exemple d'un problème de détermination des droits d'un inventeur dans un contexte informatique

Une compagnie fictive, Logicielco, embauche un employé, Joe Toutlemonde, pour améliorer son site web avec une interface-client pour les services après-ventes. En utilisant ses connaissances acquises pendant son travail chez Logicielco, l'employé développe pendant ses temps libres à la maison un nouvel outil de certification d'identité d'utilisateur de sites web qui n'était pas spécifiquement requis pour le projet de développement de l'interface-client. Ce nouvel outil de certification d'identité s'avère être un produit commercial intéressant pour toute compagnie ayant un site web avec une interface-client pour les services après-ventes. Si le contrat de travail ne contient pas de clause sur la propriété d'inventions conçues pendant le projet, la détermination des droits d'inventeur par rapport à l'outil de certification d'identité sera difficile à établir et pourrait résulter en un conflit entre la compagnie et l'employé.

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 des dispositions en vertu desquelles l'employé cède et s'engage à céder à son employeur tous ses droits dans les inventions qui résultent de son travail.

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

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

