



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

UN INVENTEUR PERD SES DROITS: L'IMPORTANCE D'ÉTABLIR DES ENTENTES CLAIRES

MARIE-ÈVE CÔTÉ*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Une récente décision de la Cour supérieure du Québec démontre l'importance d'établir des ententes claires lors de transferts de droits de propriété intellectuelle. Plus particulièrement, la décision illustre l'importance d'établir des conditions de clôture formelles pour ce genre de transaction.

Dans l'affaire *Quantum Leap Research Inc. c. Kay*, 2010 QCCS 1449, il s'agissait de déterminer la propriété des droits sur une invention mise au point par M. Ira Kay, un consultant externe, en collaboration avec Quantum Leap Research Inc., invention pour laquelle une demande de brevet d'invention avait été déposée et un brevet octroyé. En 2004, selon certaines conditions discutées dans une lettre d'intention, les parties s'étaient entendues pour mettre au point cette invention. Un des éléments de la lettre voulait que M. Kay soit désigné comme seul et unique inventeur. M. Kay cédait en même temps tous ses droits à une nouvelle compagnie, (nommée Newco), propriété de Quantum et de lui-même.

Peu de temps après, les parties ont signé un protocole d'entente (PE) par lequel M. Kay cédait immédiatement ses droits sur l'invention à Quantum, pour et au nom de Newco. Les dispositions du PE prévoyaient une cession des droits avec prise d'effet immédiate, sous réserve d'un droit de M. Kay de résoudre le contrat et d'exercer son droit d'option sur l'invention, et ce, dans l'éventualité où Quantum refuserait de conclure les ententes donnant effet à la transaction. Quantum a présenté différents projets d'ententes à M. Kay dans le but d'organiser Newco et de procéder à la transaction, mais M. Kay n'a fait aucun commentaire quant aux projets et n'a assuré aucun suivi.

Au début de l'année 2005, M. Kay a informé Quantum qu'il n'était plus intéressé à collaborer avec Quantum et a demandé la rétrocession de ses droits sur l'invention, s'appuyant sur son droit d'option prévu au PE. Cette demande a mené aux procédures judiciaires entre les parties.

© 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 Automne 2010 (vol. 14 n° 3) du cabinet. Publication 068.125F

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

Dans sa décision, la Cour a statué que le PE était exécutoire et que la condition exigée pour finaliser la transaction n'avait pas précédé le PE, étant donné qu'elle lui était ultérieure. La Cour a également déclaré que la condition qui aurait pu faire naître le droit de M. Kay de recouvrer ses droits sur l'invention aurait été le refus de la part de Quantum de prendre part aux ententes prévues et non pas l'inverse, l'absence d'entente entre les parties. L'absence d'entente entre les parties avait été ici essentiellement causée par le refus de M. Kay de poursuivre ses discussions avec Quantum et de finaliser la transaction proposée. Par conséquent, la Cour a confirmé que Quantum demeurait propriétaire de tous les droits sur l'invention, et a déclaré déchu les droits de rétrocession de M. Kay.

Cette décision démontre l'importance de négocier pour en arriver à des ententes claires et pour établir des conditions de clôture formelles. De plus, cette décision nous rappelle que, dans certains cas, les droits de propriété intellectuelle sont essentiels afin de pouvoir commercialiser certaines inventions. La cession et la coopération de l'inventeur pourraient être requises même si les droits de propriété sur l'invention appartiennent à la partie qui a financé ou commandé la mise au point de l'invention. Pour ces motifs, il est donc essentiel d'en arriver à des ententes claires et définitives avec tout partenaire, collaborateur et même employé, afin de protéger tous les droits indispensables à la poursuite et à la commercialisation d'un projet d'affaires.



