

LA COPROPRIÉTÉ DE BREVETS : UNE ANALYSE

Panagiota Koutsogiannis*
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
 Centre CDP Capital
 1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage
 Montréal (Québec) H2Z 2B7
 Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
 info@robic.com – www.robic.ca

1. Introduction
2. L'invention conjointe et la demande de brevet
 - 2.1 La compétence législative
 - 2.2 La Loi sur les brevets
3. L'émission du brevet
 - 3.1 La détention conjointe du brevet
 - 3.2 La quote-part de chaque co-proprétaire
 - 3.3 Le droit d'exploiter l'invention
 - 3.4 Cession des droits détenus dans un brevet
 - 3.5 Le droit de concéder des licences
 - 3.6 Le droit de poursuivre
 - 3.7 L'expérience américaine
4. Le Code civil du Québec et la copropriété indivise de brevets
 - 4.1 Le droit d'exploiter le brevet
 - 4.2 La cession des droits détenus dans un brevet
 - 4.3 Le droit de concéder des licences
 - 4.4 De la fin de l'indivision et du partage
5. Conclusion

1. Introduction

Depuis quelques années il existe une tendance de plus en plus évidente et présente vers un développement conjoint de technologie entre deux ou plusieurs individus ou entités corporatives. Il y a un accroissement tout aussi évident dans le nombre de recherches qui sont effectuées en équipe et ce, à plusieurs niveaux, soit universitaire, gouvernemental, privé ou autre. Cet

© LEGER ROBIC RICHARD ROBIC, 2000.

* Avocate du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publié à (2000), 12-3 *Cahiers de propriété intellectuelle* 949-973; aussi disponible aux adresses URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/245-PBK.pdf> et www.robic.ca/cpi sous Archives/Numéros antérieurs/12-3. Publication 245.

accroissement mène à un accroissement correspondant dans le nombre d'inventions qui sont réalisés par plusieurs collaborateurs.

Mais une fois le travail de recherche et développement complété et que le nouveau produit ou l'idée est créé, se pose la question importante de délimiter les droits et obligations de chacun des participants vis-à-vis l'un l'autre. A qui appartiendront les droits de propriété intellectuelle issus du travail de co-développement ? Dans l'éventualité où un brevet est émis au nom de deux personnes, quels sont leurs droits respectifs vis-à-vis le brevet ? Est-ce qu'un breveté peut exploiter le brevet ou accorder une licence sur celui-ci sans l'approbation de son co-breveté ?

Ce sont certaines des questions auxquelles le présent texte cherchera à apporter des réponses.

2. L'invention conjointe et la demande de brevet

2.1 La compétence législative

Au Canada, le droit substantif sur les brevets en particulier et la propriété intellectuelle statutaire en général relève de la compétence fédérale. Or, lorsqu'on cherche à déterminer les droits et obligations d'un inventeur ou d'un breveté face à une invention ou un brevet, la *Loi sur les brevets*¹ est l'outil principal de référence en cette matière. Cependant, la *Loi sur les brevets* ne couvre pas toutes les situations qui peuvent se présenter dans le domaine des brevets. Un exemple parmi d'autres est les droits de copropriété relativement à un brevet, sujet qui n'est pas traité dans la *Loi sur les brevets*. Pour cela il faut recourir au droit supplétif. La propriété et les droits civils étant un champ de législation qui a été accordé aux provinces en vertu de l'article 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*², il ressort que les droits et obligations du copropriétaire d'un brevet seraient régis par le droit provincial. C'est-à-dire qu'une fois le brevet accordé, les incidences particulières du droit de propriété d'un brevet sont des droits civils, et donc de juridiction provinciale.

D'autre part, les situations de propriété conjointe d'un brevet sont encore plus complexe au Canada qu'ailleurs, et ce en raison de la dualité législative qui existe entre les provinces de common law et la province de Québec, où le droit civil peut occasionner des résultats différents des autres provinces.

¹ L.R.C. 1985, ch. P-4.

² *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 et 31 Vict., R.-U., c.3, Article 92(13).

Au Canada, il y a malheureusement très peu de décisions qui traitent de la copropriété d'un brevet, contrairement aux États-Unis où on retrouve maints exemples des difficultés posées lorsqu'un seul brevet est détenu par deux ou plusieurs brevetés. Les provinces de common law qui se basaient traditionnellement sur les décisions de l'Angleterre se trouvent aujourd'hui également influencées par la jurisprudence qui émane des États-Unis. Toutes ces influences font en sorte qu'au Canada on retrouve des solutions divergentes qui émanent vivement de diverses juridictions.

2.2 La Loi sur les brevets

La *Loi sur les brevets* (la « Loi ») ne prévoit aucune disposition portant sur la relation entre co-inventeurs et leurs droits respectifs à l'égard de leur invention et de leur demande de brevet. On ne voit nulle part dans la loi canadienne l'obligation expresse d'inventeurs conjoints de procéder à une demande conjointe de brevet. La situation est différente aux États-Unis où en vertu de 35 U.S.C. 116 de la loi américaine³ lorsqu'une invention est développée par deux ou plusieurs personnes, ils doivent tous procéder conjointement à la demande de brevet. En outre, cette disposition prévoit que les inventeurs peuvent faire une demande conjointe peu importe (i) qu'ils n'ont pas travaillé ensemble ni physiquement, ni simultanément⁴ (ii) que chacun d'eux n'a pas fait une contribution équivalente et (iii) que chacun d'eux n'a pas contribué à chaque revendication du brevet.

Il n'y a aucune disposition similaire dans la loi canadienne. Cette dernière se limite à préciser que le commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou à son représentant légal lorsque la demande de brevet est déposée conformément à la *Loi sur les brevets* et que toutes les conditions de la loi sont respectées⁵. Toutefois, le paragraphe 31(5) de la Loi édicte que dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.

La seule disposition de la loi canadienne qui fait référence à des demandes collectives ou conjointes de brevets est l'article 31. En vertu du paragraphe 31(1) de la Loi, en cas de refus par un inventeur, le commissaire pourrait

³ 35 U.S.C. 116.

⁴ Toutefois l'arrêt *Kimberly-Clark Corp. c. Procter & Gamble Distributing Co.*, (1992), 973 F.2d 911, 916-17, 23 U.S.P.Q. 2d 1921, 1925-26 (Cour de circuit fédéral.) a confirmé qu'une certaine collaboration ou connexion est quand même requise pour qu'ils soient considérés comme des co-inventeurs et les individus qui ignorent complètement ce que chacun a développé pendant des années, leurs efforts individuels indépendants ne peuvent pas être considérés comme des co-inventeurs.

⁵ Paragraphe 29(1) de la *Loi sur les brevets*.

permettre la soumission d'une demande par les autres inventeurs et le brevet serait accordé à ces derniers, à l'exclusion de l'inventeur qui refuse de participer à la demande. Cependant, il doit être établi à la satisfaction du commissaire que l'inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou, à défaut, que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.

Le paragraphe 31(2) de la *Loi sur les brevets* prévoit également que le commissaire peut dans certains cas permettre à un ou plusieurs inventeurs d'agir séparément pour l'obtention du brevet, sans l'accord de chacun d'entre eux. Cependant, pour ce faire, le commissaire doit être satisfait qu'un demandeur a expressément cédé le brevet à un tiers ou à un codemandeur et qu'il refuse de poursuivre la demande ou encore qu'il existe un différend entre les codemandeurs.

Il est également stipulé au paragraphe 31(3) de la Loi que lorsqu'une demande est déposée par des codemandeurs et qu'il s'avère par la suite qu'un ou plusieurs d'entre eux n'ont pas participé à l'invention, le commissaire peut, s'il lui est démontré par affidavit que les inventeurs qui restent sont les seuls vrais inventeurs, autoriser les demandeurs qui restent de procéder avec leur demande.

D'autre part le paragraphe 31(4) de la Loi prévoit que lorsque d'autres inventeurs auraient dû se joindre à une demande, le commissaire peut permettre que ceux-ci se joignent à la demande s'il lui est démontré par une preuve qu'il juge suffisante que l'omission de ces inventeurs était due à une erreur et qu'il n'existait aucune intention de causer un délai quelconque.

Il est important de noter en premier lieu que toutes ces dispositions qui permettent l'ajout ou l'omission d'un ou plusieurs inventeurs dans des circonstances particulières sont des dispositions qui visent uniquement le stade d'une demande de brevet. En d'autres termes, la possibilité de procéder à de telles corrections ne semble pas être disponible une fois le brevet accordé suite à une demande.

Par ailleurs, en examinant les articles 31(1) à 31(4) de la *Loi sur les Brevets*, il semble évident qu'il est essentiel d'identifier tous les inventeurs réels dans la demande de brevet. Ceci est d'autant plus important que l'article 53 prévoit la nullité d'un brevet lorsque la pétition du demandeur contient une inexactitude relativement à une allégation jugée importante. Il s'ensuit que les inventeurs réels doivent nécessairement être nommés dans la demande.

D'ailleurs la jurisprudence américaine semble avoir réglé la question depuis très longtemps. Aux États-Unis, sujet aux pouvoirs de rectification qui sont

maintenant offerts au breveté, un brevet accordé pour une invention conjointe serait invalidé s'il s'avérait par la suite qu'il n'y avait qu'un seul inventeur. Le même sort d'invalidité serait réservé pour la situation inverse, soit lorsque le brevet a été accordé à un inventeur alors qu'il y en avait plusieurs.⁶

Dans une décision américaine de 1949, *Pointer c. Six Wheel Corp.*⁷, le principe a été réitéré de la façon suivante :

“A valid patent can only be granted to the real inventor, and in case of a patent which is a joint invention, a patent issued to only one of the inventors is void.”

Toutefois les tribunaux requièrent une preuve claire et non-équivoque de l'erreur avant d'annuler le brevet et en cas de doute, le brevet sera maintenu.⁸

Au Canada, la jurisprudence en cette matière n'est pas aussi bien établie. Les tribunaux semblent plus concernés par l'effet que pourrait avoir une identification erronée des inventeurs sur la propriété du brevet et évitent souvent l'annulation du brevet lorsqu'il existe une autre solution possible.⁹ En d'autres termes, les tribunaux canadiens manifestent un intérêt à remédier au défaut causé par une mauvaise identification des inventeurs. Dans une décision de la Cour d'appel de l'Ontario¹⁰ rendue en 1904, le tribunal a trouvé une solution qui permettait à l'inventeur omis de devenir copropriétaire du brevet en question plutôt que d'invalider le brevet qui n'identifiait pas tous les inventeurs. Toutefois, en 1926, une autre décision canadienne de la Cour de l'Échiquier semble adopter la perspective américaine;¹¹ d'autres décisions ont suivi qui semblent également adopter cette perspective américaine plus stricte.¹² Il est évident que la question est loin d'être réglée au Canada.

Tel que déjà avancé, en vertu du paragraphe 31(5) de la Loi, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs. Ainsi, les codemandeurs se trouveront à être propriétaires conjoints du brevet accordé. Même lorsqu'un

⁶ P. Kirby, « Joint Inventorship », (1958), 28 *C.P.R.* 33, à la p. 37.

⁷ (1949), 177 F. (2d) 153.

⁸ P. Kirby, *supra* note 6 à la p. 38.

⁹ *Piper c. Piper* (1904) 3 O.W.R. 451 (C.A. d'Ont.); Harold G. Fox, « Canadian Patent Law and Practice », 4^e éd., (Toronto, Carswell, 1969), à la p. 229.

¹⁰ *Ibid*, *Piper c. Piper*.

¹¹ *Gerrard Wire Tying Mach. Co. Ltd. of Canada c. Cary Mfg. Co.* (1926), 3 D.L.R. 374 (C. D'É.).

¹² *Lovell Mfg. Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 23 Fox Pat. C. 112 (C. d'É.), à la page 154; *Sharp & Dohme Co. Ltd. c. Commissionner of Patents* (1954), 14 Fox Pat. 56 (C. d'É.).

individu qui n'est pas inventeur est inclus dans la pétition, par erreur, il sera copropriétaire du brevet au même titre que les autres co-inventeurs avec tous les droits d'exploitation qui s'y rattachent. De même, l'inventeur qui est omis n'aura aucun droit dans le brevet. D'autant plus l'importance, étant donné les conséquences possibles, d'inclure une liste exhaustive et exacte de tous les inventeurs dans une demande de brevet.

3. L'émission du brevet

3.1 La détention conjointe du brevet

Tel que mentionné plus haut, il y a plusieurs situations qui peuvent entraîner la propriété conjointe d'un bien intangible. Celles-ci comprennent des arrangements de développement conjoint entre des partenaires corporatifs, des recherches en équipe dans les universités ou dans des départements de recherche et de développement, et des projets élaborés par le gouvernement. Dans toutes ces situations, il y a de nombreux intervenants qui contribuent au produit final et qui peuvent réclamer un droit de propriété partiel sur celui-ci.

Lorsque les intervenants procèdent à une demande conjointe et qu'il n'y a pas de contrat qui détermine les droits de chacun face au brevet, le brevet est accordé à tous les intervenants conjointement.¹³ Donc, la copropriété d'un brevet peut découler du silence.

Or, un aspect très important mais souvent oublié dans le cadre des arrangements de développement conjoint est la question suivante : Qui sera titulaire des droits de propriété intellectuelle résultant de l'invention ? Il existe plusieurs façons de régler la question. Toutefois, il est essentiel que la question soit abordée lors des négociations d'un contrat entre les intervenants et que la solution soit reflétée clairement dans le contrat.

La copropriété d'un brevet peut également découler d'une clause expresse du contrat qui prévoit que la technologie développée sera détenue conjointement par toutes les parties. On retrouve fréquemment des contrats qui énoncent qu'une technologie est détenue conjointement par les inventeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas les difficultés associées à la copropriété d'un brevet, ces clauses contractuelles prévoyant la détention conjointe des droits dans une technologie peuvent paraître simples et équitables. Pourtant, les avocats et agents de brevets peuvent témoigner du fait qu'un tel partage de droits ne crée que des problèmes qui doivent

¹³ Paragraphe 31(5) de la *Loi sur les brevets*.

ultérieurement être résolus soit par des conventions subséquentes, soit par les tribunaux.

Le problème est que la plupart de ces contrats qui prévoient une détention conjointe d'un brevet ne précisent pas les conséquences légales d'une telle détention. Il est impératif d'inclure dans ces contrats des clauses détaillant l'obtention du brevet, son maintien, son exploitation et les droits conférés aux co-brevetés.¹⁴

Dans plusieurs autres pays, les droits et obligations entre copropriétaires d'un brevet sont définis par la loi. Aux États-Unis, le « U.S Statute on Joint Owners » 35 U.S.C. 262 se lit comme suit :

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell or sell the patented invention within the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.¹⁵

Au Canada, il n'existe aucune disposition similaire dans la *Loi sur les brevets*. La loi canadienne prévoit toutefois les droits que possède un breveté suite à l'émission du brevet. À son article 42, la *Loi sur les Brevets* énonce que tout brevet accorde au breveté et à ses représentants légaux, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention, sous réserve des autres dispositions de la loi. Cependant, la Loi ne prévoit aucune disposition relativement à la relation entre les co-brevetés, lors de l'exercice ou de l'aliénation de leurs droits dans le brevet. Ainsi, afin de déterminer les droits des co-brevetés entre eux, on se réfère s'il en existe un, premièrement au contrat intervenu entre les parties et en deuxième lieu, aux droits de propriétés et droits civils en vigueur dans chaque province.

3.2 La quote-part de chaque co-proprétaire

La Loi n'aborde pas la question de la proportion des droits détenus par chacun des co-brevetés dans le brevet. Il semble toutefois certain que la proportion de chacun n'est pas déterminée en fonction du degré de participation de chaque inventeur dans l'invention. Par conséquent, à moins de prévoir une clause contractuelle précisant la proportion de droits que

¹⁴ D. Patrick O'Reilly « Joint Ownership of Patents in the United States », article adapté du chapitre 1 du « Drafting Patent License Agreements », 4^e édition, (Washington, Bureau of National Affairs, 1998).

¹⁵ « U.S. Statute on Joint Owners », 35 U.S.C. 262.

détient chacun des co-brevetés, ils seront tous présumés avoir une participation égale. Également, s'il n'y a aucune entente entre les parties, la copropriété s'applique au brevet en entier et non à une revendication en particulier.

Aux États-Unis, un inventeur qui a contribué à au moins une revendication du brevet est considéré comme co-inventeur. Ceci est grâce à l'amendement de 1984 au 35 U.S.C. 116.¹⁶ Avant cet amendement, il fallait prouver une contribution à chaque revendication afin d'être considéré inventeur de la technologie en question.¹⁷

Au Québec, en l'absence d'une entente entre les parties, le *Code civil du Québec* prévoit que les parts des indivisaires sont présumées égales.¹⁸ Par ailleurs, la copropriété est dite indivise lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas d'une division matérielle du bien. La copropriété d'un brevet est donc indivise étant donné qu'on ne peut procéder à une division matérielle d'un brevet d'invention.

3.3 Le droit d'exploiter l'invention

Le brevet est un monopole statutaire accordé au breveté pour une certaine période de temps afin que celui-ci puisse exploiter l'invention. Le brevet n'est pas émis afin de permettre l'utilisation de l'invention par le breveté car ce droit existe même sans brevet. L'objectif principal qui ressort de l'article 42 de la Loi, lequel est plutôt visé lors de l'émission du brevet, est la possibilité d'exclure l'exploitation de l'article breveté par des tiers. Le breveté est même autorisé à empêcher lui-même l'exploitation du brevet par d'autres. Les co-brevetés dans le cadre d'un brevet conjoint ayant les mêmes droits relativement au brevet, chacun d'entre eux personnellement a donc le droit d'empêcher l'utilisation du brevet par des tiers.¹⁹

La question suivante se pose dans les situations de propriété conjointe d'un brevet : Est-ce qu'un breveté doit obtenir le consentement de ses co-titulaires avant de pouvoir exploiter la technologie brevetée? Dans l'affirmative, un co-breveté aurait le pouvoir d'interdire aux autres co-brevetés d'exploiter le

¹⁶ « Patent Amendments of 1984 », Pub. L. no. 98-622, sec. 104(a), (1984 U.S.C.C.A.N.) 98 stat 3383-84 (codification à: (1994), 35 S.S.C. 116,1).

¹⁷ Dale L. Carlson et J. R. Barney, « The Division of Rights among Joint Inventors : Public Policy Concerns after *Ethicon c. U.S. Surgical* (1999), 39 *IDEA - The Journal of Law and Technology*, 251 à la p. 252.

¹⁸ Article 1015 C.c.Q.

¹⁹ *Steers c. Rogers* (1893) A.C. 232 (H.L.).

brevet et donc pourrait en effet empêcher complètement l'utilisation du brevet.

En Angleterre la question a été réglée par l'affaire *Steers c. Rogers*,²⁰ une décision de la House of Lords rendue en 1893. Dans cette décision, Lord Herschell est arrivé à la conclusion que chaque co-breveté possède le droit inhérent d'exploiter le brevet de façon indépendante. Le raisonnement du juge reposait sur une analyse des droits qui sont conférés par un brevet au breveté. Le juge a reconnu le droit négatif qui est conféré par un brevet, c'est à dire le droit d'empêcher toute autre personne de pouvoir exploiter l'invention. Chaque co-breveté possède ce droit. La Cour a statué qu'il serait impossible dans ces circonstances de maintenir que les co-brevetés pourraient être appelés à partager les bénéfices de l'exploitation entre eux. La Cour s'est aussi basée sur la décision dans *Mathers c. Green* ²¹ dans laquelle Lord Cranworth était arrivé au même résultat que Lord Herschell en soutenant le raisonnement suivant :

Is there any implied contract, where two or more persons jointly obtain letters patent, that no one of them shall use the invention without the consent of the others, or is he does, that he shall use it for their joint benefit? I can discover no principle for such a doctrine. It would enable one of two patentees either to prevent the use of the invention altogether, or else to compel the other patentee to risk his skill and capital in the use of the invention, on the terms of his being accountable for half the profit, if profit should be made, without being able to call on his co-patentee for contribution if there should be a loss.

Cette jurisprudence anglaise prévalait au Canada pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la Cour d'appel du Québec rende, en 1978, une décision, *Marchand c. Péloquin*,²² qui était incompatible avec les décisions britanniques. La Cour d'appel n'avait aucune décision canadienne sur laquelle se baser et ne se sentait pas liée par la jurisprudence britannique. En fait, le juge Mayrand a exprimé ce qui suit sur ce sujet :

Le droit américain semble avoir suivi la même voie (69 C.J.S. *Vo Patents*, no 219 et seq). Si ces décisions étaient celles de notre Cour suprême, je trouverais opportun de les suivre sans discussion; si elles émanaient d'une Cour d'appel canadienne,

²⁰ *Supra* note 19.

²¹ (1865), 35 L.J. Ch. 1 (Chan. Div.), à la p. 3.

²² (1978), 45 C.P.R. (2d) 48 (C.A. Qué.), à la page 60.

J'éprouverais un certain scrupule à ne pas les suivre et à rendre une décision contraire susceptible de rendre le droit incertain. Mais l'autorité de ces décisions anglaises, si respectables soient-elles malgré leur ancienneté, ne nous lie pas. La loi canadienne ne se prononce pas sur le droit de chacun des brevetés d'accorder une licence sans l'assentiment des co-brevetés ou sur son droit d'exploiter le brevet à son seul profit. Pour déterminer les droits du co-breveté, nos tribunaux ont la liberté de recourir à leurs propres normes d'interprétation et les décisions judiciaires étrangères relatives à des lois semblables ou similaires ne peuvent avoir pour eux qu'une autorité de raison.

L'affaire *Marchand* portait également sur les droits des co-brevetés d'exploiter le brevet et l'obligation de rendre compte de cette exploitation. En l'espèce, le juge Mayrand a procédé à une analyse des disparités existant dans notre droit canadien et québécois sur les brevets qui pourraient aboutir à des conclusions différentes de celles retenues dans les décisions anglaises.

Même si le juge Mayrand a reconnu le droit négatif conféré par le brevet, il a insisté, plutôt, sur le droit positif conféré par le brevet, à savoir, le droit d'exploiter de façon exclusive le brevet en vertu de l'article 42 de la Loi sur les brevets. Le raisonnement du juge sur ce point est à l'effet que les co-titulaires du brevet ont des droits indivis qu'il serait préférable d'exercer ensemble, ou tout le moins au profit des deux titulaires, tout comme le font les co-auteurs d'une œuvre littéraire ou les copropriétaires d'un bien corporel.

Le juge Mayrand a rejeté l'argument soulevé par la Court of Appeal in Chancery²³ dans l'arrêt *Mathers* à l'effet qu'on risque de prévenir totalement l'utilisation de l'invention si le co-breveté devait consentir à l'exploitation du brevet par son co-titulaire. Le juge a précisé qu'au Canada, notre *Loi sur les Brevets* prévoit justement une disposition permettant de vaincre l'inaction à laquelle un breveté voudrait contraindre ses co-brevetés.²⁴ À cet effet, les articles 67 et 68 de la Loi (aujourd'hui les articles 65 à 71) ont été cités, lesquels prévoient la possibilité de mettre fin à un abus relativement à un brevet dans des circonstances particulières.

Le juge Mayrand continue en soulignant que « l'interdépendance inhérente à toute indivision est un inconvénient normal. » Ainsi, il arrive à la conclusion qu'un breveté ne peut exploiter l'invention pour son seul avantage sans l'autorisation de ses co-brevetés envers qui il a une obligation de rendre compte.

²³ *Mathers c. Green*, supra note 21.

²⁴ *Marchand c. Pélouquin*, supra note 22, à la p. 61.

Il ressort de cet arrêt que chaque co-breveté se trouve avec un droit de veto qu'il pourrait exercer envers ses co-titulaires. En outre, étant donné qu'en exploitant l'invention, le co-breveté se trouve à « exercer un droit indivis et à gérer une affaire qui est à la fois sienne et celle d'autrui », le co-breveté sera obligé de partager les profits réalisés par sa seule activité.²⁵

La décision du juge Mayrand était certainement inspiré des principes d'indivision tirés de notre droit civil. C'est peut-être la raison pour laquelle les tribunaux de common law, lorsqu'est venu leur tour de trancher la question, n'ont pas suivi le raisonnement de la seule décision canadienne qui était alors rendue, préférant reprendre la voie établie par les tribunaux anglais.

En fait, en 1995, un autre tribunal canadien a été appelé à statuer sur la question des droits détenus par les copropriétaires d'un brevet. Il s'agit de la décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie Britannique dans l'affaire *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.*²⁶ Cette dernière présente une analyse détaillée de l'état du droit en ce qui a trait à la propriété conjointe d'un brevet. Il s'agissait d'une action en contrefaçon de brevet intentée par un co-breveté.

Dans cet arrêt, le juge Wood a rejeté la plupart des arguments avancés par le juge Mayrand et a réaffirmé l'application des décisions *Mathers*²⁷ et *Steers*²⁸ au Canada. Ainsi, cette Cour a estimé que l'obligation d'obtenir le consentement du co-breveté et de partager les profits résultant de l'exploitation du brevet serait incompatible avec le droit de chaque co-breveté d'exploiter l'invention tel que prévu par l'article 42 de la Loi. Le juge Wood a donc adopté le raisonnement des décisions anglaises et a conclu qu'un brevet n'est pas violé lorsqu'un co-breveté fabrique ou vend l'invention brevetée au Canada sans le consentement de ses co-titulaires. La question du partage des profits n'a pas été abordée par la Cour d'appel dans cet arrêt. Néanmoins, étant donné qu'elle s'est basée sur la décision anglaise dans laquelle on a édicté que le partage des profits ne serait pas requis à moins d'une entente à cet effet entre les parties²⁹, on peut conclure que la Cour a choisi de suivre ce raisonnement.

3.4 Cession des droits détenus dans un brevet

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.* (1996), 62 C.P.R. (3d) 537 (Cour d'appel de la Colombie-Britannique).

²⁷ *Mathers c. Green, supra*, note 21.

²⁸ *Steers c. Rogers, supra*, note 19.

²⁹ *Mathers c. Green, supra* note 21

La cessibilité d'un brevet est une caractéristique fondamentale de celui-ci. Mais à quel point un brevet demeure-t-il cessible lorsqu'on est en présence de plusieurs co-brevetés? S'il fallait obtenir le consentement d'un co-breveté pour pouvoir céder son intérêt dans le brevet, une personne pourrait être contrainte de demeurer dans une relation impossible ou infructueuse. Mais la situation inverse a également ses inconvénients, car un co-breveté pourrait céder ses droits à qui il voudra, affectant nécessairement les droits de ses co-brevetés.

L'article 50 de la Loi sur les brevets édicte le principe de la cessibilité d'un brevet, soit en partie, soit dans son entier, au moyen d'un acte par écrit. Cet article prévoit également que la cession peut être enregistrée au bureau des brevets. Toutefois, cette disposition ne détermine pas les particularités du droit de cession parmi les co-brevetés et nous devons alors recourir au droit commun et à la jurisprudence applicable. Par le seul effet de cette disposition, un brevet qui appartient à une seule personne pourrait devenir un brevet tenu en copropriété dans la mesure où le breveté décidait de céder une partie de ses droits à un tiers. Étant donné que l'article 50 ne prévoit aucune restriction à cet effet, il ne paraît pas avoir d'obstacle à ce qu'un breveté puisse céder ses droits à un nombre illimité de personnes. Toutefois, la question demeure : Est-ce qu'un breveté peut céder sa part dans le brevet sans le consentement de son co-breveté? La réponse à cette question varie selon deux hypothèses qui ont été soulevées dans l'arrêt *Forget* :³⁰ (1) la cession par un co-breveté de tout son intérêt dans le brevet et (2) la cession par un co-breveté d'une partie seulement de son intérêt.

Dans le premier cas, la Cour d'appel de la Colombie britannique considère qu'un co-breveté qui transfère tous ses droits dans le brevet à un cessionnaire ne se trouve pas à diluer les droits du co-breveté. Le cessionnaire est substitué dans les droits du cédant et il n'y a aucun impact sur les droits du co-breveté qui partage toujours le brevet conjointement avec une autre personne. La Cour a donc conclu que le consentement du co-breveté n'est pas nécessaire dans un tel cas.

Dans le deuxième cas, si le cédant décidait de céder une partie de ses droits à une ou plusieurs personnes, le co-breveté du cédant se trouverait dorénavant en indivision avec un plus grand nombre de co-brevetés, ce qui aurait pour effet de diluer ses droits dans le brevet.

Illustrons davantage la portée d'une telle cession. Là où il y avait deux personnes qui bénéficiaient du monopole créé par le brevet, la cession par un co-breveté d'une part de ses droits ferait en sorte qu'il y a plus d'individus qui

³⁰ *Forget c. Specialty Tools*, supra note 26

font partie du monopole et moins de personnes à l'encontre de qui on pourrait invoquer notre droit exclusif de fabriquer. De même, la cession totale de la part du cédant à plusieurs cessionnaires aurait également pour effet de diluer la part de son co-breveté puisque ce dernier se trouve à partager les droits sur les brevets avec plusieurs co-brevetés tandis qu'auparavant il n'avait qu'un seul co-breveté. Le consentement du co-breveté est donc obligatoire dans ces cas afin de garantir le maintien des caractéristiques essentielles d'un brevet, c'est à dire la protection de l'exclusivité du breveté.

3.5 Le droit de concéder des licences

Le droit de concéder des licences est souvent une considération fondamentale pour le breveté. Une licence peut générer des revenus importants pour le concédant via les redevances payables par le licencié. Aussi, dans l'éventualité où le breveté n'aura pas lui-même les moyens de fabriquer l'invention brevetée ou de la mettre sur le marché, l'octroi d'une licence par celui-ci pourrait assurer l'exploitation d'un article breveté. Lorsqu'il y a plusieurs co-brevetés, ce droit d'octroyer une licence pourrait être sérieusement compromis s'il était conditionnel au concours de tous les co-titulaires et d'autant plus si les bénéfices de la licence devaient être partagés entre les co-brevetés. De là l'importance de déterminer l'état du droit sur ce sujet.

Le paragraphe 50(2) de la Loi traite non seulement de l'enregistrabilité d'une cession mais également de tout acte de concession ou qui est translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter l'invention brevetée ainsi que de la possibilité de concéder un tel droit à des tiers. Le breveté a donc clairement le droit de concéder des licences d'exploitation, mais qu'en est-il du co-breveté?

Lorsqu'on accorde une licence sur un brevet, on donne le droit à un tiers d'exploiter le brevet. Ce droit d'exploiter peut être accordé de façon exclusive ou non-exclusive. Par conséquent, comme dans le cas du démembrement des droits d'un co-breveté, l'octroi d'une licence a pour effet de diluer les droits des co-brevetés. Le donneur de licence se trouve à affecter l'exclusivité des autres co-brevetés, faisant ainsi échec à l'objet de la Loi.

Au Canada, dans les provinces de common law comme au Québec, il a été établi par la jurisprudence qu'un breveté ne peut pas accorder une licence sans avoir obtenu le consentement de son co-titulaire³¹. Un co-breveté ne

³¹ *Forget, supra note 26 ; Marchand, supra note 22.*

peut donc accorder une licence valide d'exploitation du brevet à un tiers sans le consentement de tous les co-titulaires. Le licencié d'un co-breveté qui procède à la fabrication de l'article breveté commet une contrefaçon vis-à-vis le brevet, si l'octroi de la licence a été fait sans le consentement des co-brevetés. Ce qui n'est pas aussi évident toutefois, est le devoir de rendre compte sur les profits réalisés par la licence. La Cour d'appel du Québec semble imposer l'obligation à tous les co-brevetés de partager les profits générés de la licence avec ses co-brevetés tandis que la Cour d'appel de la Colombie Britannique n'offre pas de réponse claire à ce sujet.

Les décisions canadiennes déjà mentionnées plus haut ne semblent pas distinguer entre l'octroi d'une licence exclusive et une licence non-exclusive. L'octroi d'une licence porterait normalement sur le brevet entier et non sur une partie du brevet affectant ainsi les droits de tous les co-brevetés. Par l'octroi d'une licence exclusive, le concédant ne garde pour lui aucun droit d'exploitation sur le bien.³² En plus, il se trouve à écarter toute possibilité pour le co-breveté d'exploiter le brevet. Cette analyse est plutôt théorique car, sujet à une entente entre les parties, le co-breveté n'étant pas seul à détenir le brevet, ne peut pas accorder plus de droits qu'il détient. Donc, en aucun cas un co-breveté ne peut concéder une licence exclusive sur le brevet à moins d'une entente avec ses co-brevetés à cet effet.

3.6 Le droit de poursuivre

La *Loi sur les Brevets* prévoit à son article 55(1) la possibilité pour le breveté, ainsi que pour toute personne se réclamant de celui-ci, de poursuivre en dommages quiconque contrefait le brevet. Le breveté est, ou est constitué, partie à tout tel recours³³. Cependant, la Loi ne précise pas de solution claire lorsqu'on est en présence de plusieurs co-brevetés. Plusieurs des autorités au Canada comme aux États-Unis soutiennent que tous les co-brevetés devraient se joindre à l'action.³⁴ Au Canada, il semble qu'un co-breveté qui refuse de participer à l'action pourrait se retrouver comme défendeur dans ladite action.³⁵ Toutefois, aux États-Unis, malgré l'importance d'avoir tous les co-

³² Karnel, Gunnar W. D. et Eric M. Anderson, « Introduction to International Licensing », (London, Intellectual Property Publishing Ltd, 1988), à la page 21.

³³ Paragraphe 55(3) de la *Loi sur les brevets*.

³⁴ G.F. Henderson, « Problems Involved in the Assignment of Patents and Patent Rights » (1970), 60 C.P.R. 237, à la p. 242 ; H.G. Fox, *supra* note 9, à la page 402 ; *Waterman c. Mackenzie* (1891), 138 U.S. 252 (Cour suprême des États-Unis) ; *IBM Corp. c. Conner Peripherals, Inc.* (1994), 30 U.S.P.Q. 2d 1315 (DC N Ca) dans lequel est cité *Rawlings c. National Molasses Co.*, (1968), 158 U.S.P.Q. 14 (9^{ième} circuit).

³⁵ H.G. Fox, *supra* note 9, à la page 402.

brevetés partie à l'action, aucun d'entre eux ne peut en principe être contraint d'y participer s'il ne veut pas s'impliquer.³⁶ Cela pose plusieurs difficultés qui seront examinées plus loin dans le présent article.

3.7 L'expérience américaine

Tel que déjà mentionné, un co-breveté jouit d'une certaine autonomie aux États-Unis. À moins d'une entente à l'effet contraire, ce dernier est libre de, *inter alia*, fabriquer, vendre, accorder des licences sur le brevet, refuser de coopérer et ce de façon indépendante, sans aucune intervention de la part de ses co-titulaires³⁷. Cette liberté, en plus de diluer les droits des titulaires de droits de brevet, soulève plusieurs autres difficultés. Elle met carrément les co-brevetés à la merci l'un de l'autre. Toutefois, de l'autre côté, une entente qui aurait pour effet de rendre l'octroi d'une licence conditionnel à l'obtention du consentement de tous les co-brevetés pourrait soulever des problèmes en matière de concurrence aux États-Unis³⁸. Quelques décisions américaines illustrent très bien les problèmes qui peuvent surgir en raison de cette absence de restrictions.

Une décision récente provenant du Federal Circuit, *Schering Corp. c. Roussel-UCLAF SA*,³⁹ nous démontre l'impact que peut avoir cette liberté des co-brevetés. Dans cette affaire, les deux inventeurs à l'origine de l'article breveté avait chacun cédé leurs droits de copropriété: l'un à Schering et l'autre à Roussel. Une dispute étant intervenue entre les deux cessionnaires, Schering et Roussel ont décidé de définir leurs droits comme co-titulaires de brevet dans un contrat écrit. Le contrat prévoyait que chacun des cessionnaires avait le droit de commercialiser individuellement l'article breveté aux États-Unis. Le contrat prévoyait également que chacun des co-titulaires du brevet serait libre de poursuivre un tiers pour contrefaçon du brevet, sans devoir joindre son co-titulaire; toutefois, le co-titulaire avait l'obligation de procurer une assistance raisonnable à celui qui aurait intenté une poursuite.

En 1994, la compagnie Zeneca développait, elle aussi, un produit couvert par le brevet de Schering et Roussel. Fin 1995, Zeneca a commencé à promouvoir son produit sur le marché américain. Zeneca avait approché Roussel afin d'obtenir une licence sur le brevet. Alors que Zeneca et Roussel négociaient l'octroi d'une licence, Schering a pris une action contre Zeneca pour violation

³⁶ (1998), 45 U.S.P.Q. (2d) 1554 *Ethicon c. United States Surgical; Waterman c. Mackenzie* (1891), 138 U.S. 252 (Cour suprême des États-Unis), à la page 255.

³⁷ 35 USC 262.

³⁸ Paul F Morgan, « Joint Ownership of Inventions, Patents or Copyrights – A Legal Mess to Avoid – Please ! » (1997) *AUTM Newsletter* 1.

³⁹ (1997), 104 F.3d 341, 344 (Cour de circuit fédéral).

de son brevet, et recherchait même une injonction contre Zeneca dans les procédures. Zeneca et Roussel ont éventuellement signé un contrat de licence et Zeneca a fait valoir son droit de licence contractuel comme moyen de défense à l'encontre de l'action prise par Schering. La Cour de première instance a donné gain de cause à Zeneca en se basant sur la licence valablement obtenue par Zeneca dans son contrat avec Roussel.

Schering s'est pourvu en appel de cette décision. En appel, Schering souleva son contrat avec Roussel et insista que ledit contrat empêchait l'octroi d'une licence par Roussel dans la mesure qu'une telle licence avait pour effet de priver Schering de son droit d'action pour contrefaçon du brevet. La Cour d'appel n'a pas retenu l'argument et a conclu que même si le contrat entre les co-brevetés accordait à chacun le choix de prendre une action seul devant les tribunaux, il n'empêchait d'aucune façon l'octroi d'une licence par un co-breveté.

Un élément déterminant dans cette cause était le fait que Schering ne réclamait pas de dommages pour la violation du brevet survenue avant la licence. Si tel était le cas, la Cour aurait possiblement maintenu l'action de Schering pour les dommages subis avant que la licence n'eut été octroyée. Une fois la licence octroyée, il n'y avait plus de violation du brevet étant donné que Zeneca avait valablement obtenu le droit de commercialiser le produit aux États-Unis. La licence octroyée constituait alors une défense complète à l'encontre de l'action prise par Schering.

Une décision américaine encore plus récente en matière de copropriété de brevets est *Ethicon c. United States Surgical*.⁴⁰ Dans cette affaire, il s'agissait d'un brevet appartenant à *Ethicon*. Le seul inventeur nommé dans la demande de brevet était le Dr Inbae Yoon qui avait transféré tous ses droits à *Ethicon*. Toutefois un Young Jai Choi avait collaboré avec Dr Yoon lors de l'invention de l'article breveté. Quand *Ethicon* a institué une action pour violation de son brevet à l'encontre de *U.S. Surgical*, cette dernière a appris que Young Jai Choi avait participé à l'invention. *U.S. Surgical* a alors entrepris des négociations avec Young Jai Choi pour l'octroi d'une licence lui permettant de fabriquer le produit inventé. *U.S. Surgical* ayant réussi à obtenir cette licence, elle a ensuite entrepris des démarches afin d'ajouter Young Jai Choi comme inventeur de l'article breveté.

En fait, Young Jai Choi avait collaboré avec le Dr Yoon sur uniquement deux (2) sur cinquante-cinq (55) revendications du brevet. Toutefois, en vertu de la loi américaine tel qu'amendée en 1984,⁴¹ il était inventeur au même titre que

⁴⁰ *Ethicon Inc c. United States Surgical Corp. supra note 36.*

⁴¹ *Patent Law Amendments of 1984, supra note 16.*

le Dr Yoon et était alors autorisé à consentir des licences sur toute l'invention. C'est ainsi que la licence a été jugée valide et que l'action de *Ethicon* a été rejetée même quant aux dommages subis préalablement à l'octroi de la licence, en raison du refus de Young Jai Choi de se joindre à l'action intentée par *Ethicon*. Le jugement a été affirmé en appel, malgré la dissidence marquée de la juge Newman. Cette dissidence portait surtout sur le désaccord de la juge face à l'amendement de 1984.⁴² La juge Newman trouvait déraisonnable et inéquitable qu'un breveté qui n'avait investi qu'une fraction de l'énergie et du financement pour la réalisation de l'invention qu'avait investi son co-titulaire du brevet, puisse contrecarrer les projets de ce dernier en accordant une licence à un contrefacteur du brevet.

Dans cette décision la majorité a également confirmé qu'un co-breveté doit nécessairement se joindre à une action entamée par son co-titulaire en matière de violation de brevets.⁴³ Malgré que la loi ne le rend pas obligatoire, la Cour édicte qu'une telle action ne peut réussir sans la participation volontaire de tous les co-brevetés. Une analyse de cette décision permet de conclure que ce principe est fondé sur le raisonnement suivant : L'institution d'une action pour violation de brevet met en péril les droits de tous les co-brevetés car ils seront tous affectés par le jugement qui sera rendu. Également, les défendeurs à une telle action ne devraient pas être tenus de se défendre à l'encontre d'actions multiples par les divers co-brevetés. Finalement, un breveté doit être capable d'accorder une licence à un tiers sans que les co-brevetés ne puissent attaquer les droits de ce dernier.⁴⁴

Ces deux décisions américaines nous donnent un aperçu des difficultés potentielles qui peuvent surgir lorsqu'une licence peut être octroyée sans le consentement de tous et chacun des co-titulaires du brevet. Un co-breveté peut trop facilement se voir frustré dans ses efforts de poursuivre un contrefacteur si le contrefacteur réussit à former une alliance avec un de ses co-brevetés et obtenir une licence sur le brevet même après avoir contrefait le brevet. Au Canada ce problème ne se pose pas présentement étant donné qu'un co-breveté ne peut octroyer de licence sans le consentement de tous ses co-brevetés.

4. Le Code civil du Québec et la copropriété indivise de brevets

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ethicon v United States Surgical*, supra note 36 ; *Waterman c. Mackenzie*, supra note 36.

⁴⁴ D.L. Carson et J.R. Barney, supra note 17.

Au Canada, l'état du droit en matière de copropriété de brevets a été discutée dans l'arrêt *Forget*⁴⁵. Toutefois, il est douteux que les principes établis dans *Forget* par la Cour d'appel de la Colombie Britannique seront suivis par les tribunaux québécois étant donné les dispositions contradictoires du Code civil sur la copropriété indivise et la décision de la Cour d'appel du Québec dans *Marchand c. Péloquin*⁴⁶.

La propriété et les droits civils dans la province de Québec sont régis par le *Code civil du Québec*, et ce tant pour les biens corporels que pour les biens incorporels.⁴⁷ La loi fédérale sur les brevets régit les principes en matière de brevets.

Au Québec il y a donc une interaction entre le *Code civil du Québec* et la *Loi sur les Brevets* afin de déterminer les questions de propriété en matière de brevets. Un brevet est un bien incorporel qui est incapable de division matérielle. Or, à moins d'une entente à l'effet contraire, un brevet émis aux noms de deux personnes sera détenu en copropriété indivise. La copropriété par indivision est régie par le deuxième chapitre du titre III du *Code civil du Québec*.

4.1 Le droit d'exploiter le brevet

Selon le *Code civil*, les parts des copropriétaires indivis sont présumées égales⁴⁸. Dès lors, chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif.⁴⁹ Un propriétaire exclusif bénéficie des droits d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi⁵⁰. Chacun des copropriétaires indivis peut aliéner sa part et ses créanciers respectifs peuvent saisir sa part des droits dans le bien détenu en copropriété.⁵¹ Selon ces principes qu'on retrouve dans le *Code civil du Québec*, un co-breveté pourrait aliéner et hypothéquer sa part dans le brevet sans restriction.

En matière de copropriété indivise, même si l'indivisaire possède tous ces droits exclusifs relativement à sa part du bien détenu en copropriété, l'indivisaire a tout de même des limitations quant à l'usage qu'il peut faire du bien entier. Le législateur apporte ainsi une distinction entre le droit d'un copropriétaire à une

⁴⁵ *Forget c. Specialty Tools*, supra note 26.

⁴⁶ *Marchand c. Péloquin*, supra note 22.

⁴⁷ Article 899 C.c.Q.

⁴⁸ Article 1015(1) C.c.Q.

⁴⁹ Article 1015(2) C.c.Q.

⁵⁰ Article 947(1) C.c.Q.

⁵¹ Article 1015(2) C.c.Q.

quote-part correspondant à la proportion de son intérêt dans le bien et son droit à la jouissance collective dudit bien. L'indivisaire peut se servir du bien collectif mais uniquement à la condition de ne pas porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires dans ledit bien.⁵²

Or, selon le raisonnement du *Code civil du Québec*, un brevet peut être exploité par un co-breveté, sans le consentement de ses co-titulaires, en autant qu'il ne porte pas atteinte à leurs droits. Lorsque l'utilisation du brevet commence à affecter les droits des autres co-brevetés, l'approbation de ces derniers sera requise. La proportion des votes requise sera soit l'unanimité soit la majorité en nombre et en parts dépendant de l'usage qu'on en fait.⁵³ Toutefois, contrairement à la règle qui ressort de l'arrêt *Forget*, en droit civil les fruits et revenus provenant de l'exploitation accroissent à l'indivision⁵⁴. Le co-breveté doit donc nécessairement partager avec ses co-brevetés les profits qu'il tire de sa propre utilisation du brevet.

En ce qui a trait aux frais relatifs à l'obtention et au maintien du brevet, les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis.⁵⁵

4.2 La cession des droits détenus dans un brevet

Tel que déjà mentionné, à titre de propriétaire exclusif de sa part indivise dans le bien détenu en copropriété, un indivisaire peut aliéner ou hypothéquer sa part dans ledit bien et ses créanciers peuvent la saisir.⁵⁶ Ainsi, le co-breveté a la faculté de céder sa part dans le brevet sans le consentement de ses co-titulaires. Toutefois, l'article 1022 du *Code civil du Québec* apporte une restriction importante à ce droit en accordant un droit de retrait aux autres indivisaires. C'est-à-dire que par analogie, tout co-breveté qui apprend qu'un tiers a acquis, à titre onéreux, la part de son co-titulaire pourra, dans les soixante (60) jours de la date qu'il a acquis connaissance de ce fait, écarter ce tiers de l'indivision en lui remboursant le prix de la cession et les frais encourus. Le cessionnaire pourra ainsi être exclu de l'indivision en autant toutefois que le droit de retrait soit exercé dans l'année qui suit l'acquisition de ladite part indivise⁵⁷.

⁵² Article 1016(1) C.c.Q.

⁵³ Article 1026 C.c.Q.

⁵⁴ Article 1018 C. c.Q.

⁵⁵ Article 1019 C.c.Q.

⁵⁶ Article 1015(2) C.c.Q.

⁵⁷ Article 1022 C.c.Q.

Il importe également de mentionner qu'étant donné que la part de l'indivisaire dans le brevet peut être hypothéquée,⁵⁸ et sujet seulement à certaines conditions le droit de retrait existe également à l'encontre d'un créancier qui envisage la vente de la part du débiteur ou sa prise en paiement⁵⁹.

4.3 Le droit de concéder des licences

Le concept de la licence n'a pas encore trouvé sa propre place dans le droit civil québécois. Plusieurs l'assimilent à une location⁶⁰. Cependant plusieurs caractéristiques distinguent le bail de la licence⁶¹.

L'article 1016 du *Code civil du Québec*, tel que déjà mentionné, permet à un indivisaire de se servir du bien. Cette disposition semble créer obstacle à ce qu'un indivisaire concède une licence sans l'accord de ses co-titulaires vu qu'une telle licence sur le bien indivis peut vraisemblablement porter atteinte aux droits des autres indivisaires ; par exemple, on risque de diluer les droits des autres co-brevetés. Il semble donc que le consentement de tous les copropriétaires soit indispensable à l'octroi de toute licence sur le bien détenu en copropriété indivise.

Afin d'analyser complètement le droit d'un co-breveté d'accorder des licences sur le brevet il serait essentiel de prendre en considération les dispositions relatives à l'administration du bien indivis.⁶² Une licence est accordée sur le bien indivis lui-même, et non sur la part d'un indivisaire dans ce bien. L'article 1025 du *Code civil du Québec* stipule clairement que les indivisaires administrent le bien en commun. Par conséquent, certaines décisions quant au bien indivis sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts tandis que d'autres décisions sont prises à l'unanimité parmi tous les indivisaires.⁶³

Les décisions qui sont prises à l'unanimité comprennent celles qui visent à aliéner le bien indivis, à le partager, à le grever d'un droit réel, à en changer sa destination ou à lui apporter des modifications substantielles. L'octroi d'une

⁵⁸ Article 1015(2) C.c.Q.

⁵⁹ Article 1023 C.c.Q.

⁶⁰ Voir *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.* (1990), J.E. 90-1224 (C.S. Qué.); Stéphane Gilker, « Le *locus standi* du titulaire d'une licence de droit d'auteur : Une question d'intérêt », (1989), 1 *C.P.I.* 1.

⁶¹ Ceci n'étant pas l'objet de ce texte, je n'entrerai pas dans une discussion de ces caractéristiques.

⁶² Article 1025 et suivants C.c.Q.

⁶³ Article 1026 C.c.Q.

licence peut difficilement être assimilé à une vente⁶⁴ ou un partage du bien indivis. Le fait de grever le bien indivis d'un droit réel n'équivaut pas non plus à une licence sur le bien. C'est surtout le cas au Québec, où un bail, contrat auquel on assimile une licence, est un droit personnel. En outre, une licence ne change pas la destination du bien et n'y apporte pas de modifications substantielles. Bref, on ne change pas la nature du bien en concédant une licence sur celui-ci; on l'affecte plutôt d'un droit. Par conséquent, l'octroi d'une licence ne semble pas être une décision qui requiert l'unanimité, donc, la décision d'octroyer une licence pourrait être prise avec l'accord de la majorité des indivisaires, en nombre et en parts. Une chose toutefois semble assez claire; à moins d'une entente contraire, en ce qui concerne les redevances provenant d'une licence, celles-ci devront faire l'objet d'un partage entre les indivisaires.⁶⁵

4.4 De la fin de l'indivision et du partage

Le *Code civil du Québec* énonce que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision⁶⁶. Sujet à certaines conditions, le partage peut toujours être provoqué par les indivisaires⁶⁷. Or, par analogie, la copropriété indivise d'un brevet cesse par le partage du brevet ou par son aliénation⁶⁸. L'expiration de la période de protection réservée aux brevets mettrait également fin à l'indivision.⁶⁹

Les indivisaires pourraient toujours s'entendre à ce que la part de celui qui s'oppose au maintien de l'indivision lui soit attribuée, en numéraire, dans le cas d'un brevet⁷⁰. Toutefois si on devait procéder au partage cela soulèverait plusieurs difficultés qui pourraient faire l'objet d'une discussion plus complexe; et ce surtout que le concept du partage n'est pas bien défini dans le *Code civil du Québec*.

5. Conclusion

⁶⁴ On pourrait vraisemblablement assimiler l'octroi d'une licence exclusive à une vente sur la base que le concédant de la licence ne retient plus aucun droit sur le bien, les ayant tous transférés au licencié.

⁶⁵ Article 1018 C.c.Q.

⁶⁶ Article 1030 C.c.Q.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Article 1037 C.c.Q.

⁶⁹ Article 44 de la *Loi sur les Brevets*.

⁷⁰ Article 1033 C.c.Q.

Les règles régissant la copropriété de brevets sont loin d'être clairement établies. Cette lacune nous mène à chercher la solution à nos questions dans les décisions de la common law et le droit civil du Québec. La jurisprudence autant minime qu'elle soit, n'est pas constante. Les influences anglaises, américaines et même de droit civil font en sorte qu'il existe plusieurs solutions alternatives et très peu d'autorités fermes. De même, les différents secteurs du droit de la propriété intellectuelle ne sont pas régis par les mêmes règles relativement aux relations entre copropriétaires. Les droits et obligations entre co-auteurs d'une œuvre peuvent différer considérablement de ceux entre co-brevetés dans certaines situations. Bref, on peut s'attendre à des débats intéressants sur le sujet.

Les personnes qui développent ensemble une technologie devraient s'entendre d'avance sur une solution qui éviterait la propriété conjointe de cette technologie. Une solution potentielle serait pour les co-inventeurs de céder leurs droits à une entité distincte qui serait propriétaire de tous les droits dans l'invention et dans le brevet issu de ladite invention. Également les parties peuvent s'entendre à nommer l'une d'entre elles responsable du maintien du brevet et seule et unique propriétaire du brevet tandis que les autres recevront une licence perpétuelle sur le brevet, non-exclusive et non transférable. Si les parties ne peuvent s'entendre au transfert de la propriété à l'un d'entre eux, en dernier ressort, ils devraient au moins s'assurer de rédiger un contrat dans lequel on aurait prévu de façon claire et non équivoque une solution à toutes et chacune des situations de faits qui pourraient surgir.

A défaut, les parties qui étaient si fiers de leur réussite dans la réalisation de leur invention peuvent se trouver involontairement immiscés dans une relation impossible et très désagréable avec leurs co-inventeurs.

