

## QUI DÉTIENT LE DROIT AU BREVET LORSQUE DES EMPLOYÉS OU ENTREPRENEURS RÉALISENT DES INVENTIONS?

YUHENG TOM ZHANG\*

**ROBIC**, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Un inventeur, pour un brevet, est une personne qui contribue de façon innovante à l'invention revendiquée dans une demande dudit brevet. Il s'ensuit que le droit au brevet est initialement attaché à l'inventeur<sup>1</sup> et peut donc être cédé à autrui.

Très souvent, le ou les inventeurs sont des employés d'une entreprise, qui souhaite que le droit au brevet lui soit cédé. Il faut se garder de présumer qu'une telle cession de droit est nécessairement un processus simple dans toute situation. Alors que la *Loi sur le droit d'auteur* contient une disposition qui prévoit expressément que l'employeur est le premier titulaire du droit d'auteur pour une œuvre artistique créée par un employé<sup>2</sup>, on ne trouve aucune disposition analogue dans la *Loi sur les brevets*. Dès lors, le créateur de *Passe-Partout*, qui n'avait pas été reconnu comme titulaire du droit d'auteur dans l'émission télévisée du même nom au motif qu'il était alors employé par Télé-Québec, aurait pu connaître un sort bien différent si le litige avait porté sur un brevet<sup>3</sup>.

Nous avons expliqué dans un article précédent<sup>4</sup> ([Les inventions d'employés au Canada](#)) qu'un employé est présumé être le propriétaire d'une invention, même s'il l'a réalisée pendant ses heures de travail. Dans la décision *Comstock*<sup>5</sup>, la Cour fédérale a élaboré une exception à cette règle pour les cas où une invention est conçue par un employé qui est expressément embauché pour réaliser des inventions, auquel cas elle appartient à l'employeur. La décision *Comstock* énumère aussi huit critères à prendre en compte pour établir si un employé a été expressément embauché pour réaliser des inventions. Il ne faut cependant pas oublier que la décision *Comstock* concerne un lien d'emploi à

---

© CIPS, 2018.

\* Yuheng Tom Zhang est avocat et agent de brevets chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce

<sup>1</sup> *Loi sur les brevets*, L.R.C., 1985, ch. C-42, art. 49.

<sup>2</sup> *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, par. 13(3).

<sup>3</sup> <https://www.robic.ca/en/publications/a-compilation-of-the-canadian-copyright-cases-decided-in-2014/>;  
<https://www.robic.ca/en/publications/a-compilation-of-the-canadian-copyright-cases-decided-in-2012/>;  
<https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca158/2014qcca158.html>;

<sup>4</sup> <https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/068.120F-MBE-2010.pdf>

<sup>5</sup> *Comstock Canada c. Electec Ltd.*, (1991) 45 F.T.R. 241 (C.F.).

l'extérieur du Québec<sup>6</sup>. L'approche pour évaluer un tel lien d'emploi et le résultat obtenu peuvent ne pas être les mêmes que si l'on appliquait le *Code civil du Québec*. Dans le contexte d'un emploi, l'idéal est d'insérer dans le contrat de travail des dispositions qui prévoient de façon explicite l'obligation pour l'employé de céder à son employeur le droit au brevet associé à ses inventions, afin d'éviter toute ambiguïté.

La situation devient encore plus complexe lorsque l'auteur d'une invention est un entrepreneur indépendant. Contrairement à ce qui se passe dans une relation employeur-employé, l'entrepreneur, aux termes d'un contrat de service, n'a pas de lien de subordination à la partie qui l'engage. L'entrepreneur « a le libre choix des moyens d'exécution du contrat »<sup>7</sup>. Une telle situation peut se produire lorsqu'une entreprise retient les services d'une société spécialisée, par exemple, pour développer un nouveau produit ou une nouvelle plateforme logicielle.

De plus, l'entrepreneur a pour obligation principale de mener à bien le travail physique ou intellectuel, qui consiste souvent à livrer un produit du travail. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'il a l'obligation de « livrer » (céder) les droits de propriété intellectuelle sur le produit du travail. Encore une fois, l'idéal est de stipuler expressément dans le contrat que l'entrepreneur est tenu d'obtenir et de céder les droits de propriété intellectuelle nécessaires.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'œuvre réelle, y compris l'acte d'invention, est le fruit du travail d'acteurs humains, qui peuvent être des employés de l'entrepreneur ou d'autres sous-traitants. De ce fait, tout droit au brevet émane en principe de ces employés ou sous-traitants. L'entrepreneur devrait donc acquérir les droits de ses employés ou sous-traitants avant de pouvoir les céder à la partie qui l'a engagé. Dans un tel cas, le contrat devrait également obliger l'entrepreneur à s'engager à obtenir les droits de propriété intellectuelle sur une invention, en plus de l'obligation de les céder.

Qui plus est, d'un point de vue pratique, la cession du droit à un brevet entre différentes parties (p. ex., de l'employé à l'employeur ou de l'entrepreneur à la partie qui retient ses services) oblige les inventeurs à être physiquement présents pour signer. Ce n'est souvent pas le cas, car les inventeurs changent d'entreprise ou, plus rarement, refusent purement et simplement de signer les documents de cession nécessaires. Signer les bons contrats avec les différentes parties (employés, entrepreneurs est employé des entrepreneurs) peut nettement réduire la difficulté de régler ces situations.

---

<sup>6</sup> Étant donné que la propriété et l'emploi sont une question de droit de la propriété et de droit civil, cet aspect est de compétence provinciale.

<sup>7</sup> Art. 2099 C.c.Q.