

La notion d'inventeur dans le contexte universitaire

René Pépin*

Lex Electronica, vol. 11 n°3 (Hiver / Winter 2007)

<http://www.lex-electronica.org/articles/v11-3/pepin.htm>

<http://www.lex-electronica.org/articles/v11-3/pepin.pdf>

INTRODUCTION.....	1
1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX.....	3
2. LES POLITIQUES ET DIRECTIVES DES UNIVERSITÉS	4
3. LA DÉFINITION DU TERME « INVENTEUR ».....	8
4. LE STATUT DE SALARIÉ.....	11
4. COAUTEUR EST-IL ÉQUIVALENT À CO-INVENTEUR?.....	14
CONCLUSION: UNE INCURSION DU CÔTÉ DU DROIT BRITANNIQUE.....	15

Introduction

En matière de brevets, certaines notions sont absolument cruciales, notamment celle de savoir ce qui est brevetable¹, et celle de déterminer à qui revient la paternité de l'invention, car c'est à cette personne qu'est accordé le brevet. L'article 27(1) de la *Loi sur les brevets* (ci-après « loi canadienne ») s'exprime en effet en ces termes :

[l]e commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur (...) si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi (...)

Dans le contexte universitaire, cette règle, qui semble à première vue une lapalissade, pose des difficultés particulières. Les principes généraux concernant la notion d'inventeur ne sont pas suffisants pour couvrir tous les cas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'affirmer que celui ou celle qui ne fait que lancer une idée ou identifier un objectif à atteindre n'est pas un inventeur au sens de la loi, pas plus que la personne qui n'accomplit qu'un travail de technicien². Depuis déjà plusieurs décennies, les activités de recherche menées dans les universités, surtout dans le cadre de la recherche subventionnée, dans les domaines scientifiques, ne sont plus le fief d'une seule personne. Elles impliquent presque toujours une équipe, constituée de personnes qui entretiennent entre elles et envers l'université des relations juridiques de plusieurs types. On peut identifier un

* Professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke.

¹ Voir la *Loi sur les brevets*, L.R.C., 1985, ch. P-4, art. 2, sous la définition du terme « invention ».

² Voir, entre autres, R.H. BARRIGAR, *Canadian Patent Act Annotated*, Toronto, Canada Law Book, 2005, aux par. 2.10 et ss. Et 2.70 et ss. Pour un bon historique des relations entre les universités et les chercheurs, qui seraient rendues selon certains dans une situation de crise, voir le récent volume de Corynne McSHERRY, *Who Owns Academic Work?*, Cambridge, Harvard U. Press, 2001, aux pp.146-168.

chercheur principal, ou des chercheurs principaux, qui ont obtenu une subvention de leur université, ou d'un organisme gouvernemental, ou d'une entreprise privée. Ils seront les maîtres d'œuvre de la recherche, mais ils sont généralement entourés d'autres professeurs chercheurs. Ils sont souvent aussi épaulés par des étudiants de divers niveaux : baccalauréat, maîtrise, doctorat ou post-doctorat. Certains de ceux-ci ne sont pas rémunérés, parce que leur travail de recherche fait partie des exigences d'un cours. D'autres le sont, par l'université elle-même ou l'équipe de recherche. Peuvent aussi se greffer à l'équipe des professeurs d'autres universités, qui ont le statut d'invité ou de professeur dit « en résidence », qui peuvent travailler quelques mois ou parfois plus d'un an avec l'équipe principale.

Cette situation crée deux problématiques juridiques dans le domaine des brevets. La première est la difficulté d'identifier la personne à qui revient la paternité de l'invention. Face à cette situation, même l'université animée des meilleures intentions risque de se retrouver dans une situation délicate. Elle ne peut rien faire pour écarter ou occulter cette problématique. Il y a un principe de base, fondamental, dans la loi, et absolument incontournable, à l'effet qu'un brevet est un contrat entre la société et un inventeur³. En acceptant de dévoiler complètement le fonctionnement de son invention et la façon de la construire, une période de vingt ans⁴ est accordée à l'inventeur, pendant laquelle il a l'exclusivité de fabriquer et de vendre son invention⁵. Mais la société désire aussi savoir qui est le véritable inventeur de l'objet breveté. Une université ne peut éviter cette exigence en s'appuyant sur le fait que tous les membres de l'équipe sont salariés au sens des lois du travail, ou que tous ont signé une entente préalable à l'effet que tel membre de l'équipe sera désigné l'inventeur. Le véritable inventeur doit absolument être identifié dans la demande de brevet.

La loi canadienne est catégorique sur ce point. En effet, l'article 27(2) dispose que : « l'inventeur ou son représentant légal doit déposer (...) une demande accompagnée d'une pétition et du mémoire descriptif de l'invention (...) ». Et, l'article 53(1) prévoit une sanction draconienne :

[l]e brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité (...) et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

C'est ici que le bât blesse : si un étudiant ou un autre membre de l'équipe de recherche réussit à montrer, même après la délivrance du brevet, que son apport a été inventif au point qu'il avait le droit de se voir reconnaître comme co-inventeur, et que cette omission

³ Pour une bonne explication du fondement philosophique de la loi canadienne sur les brevets, voir les propos du juge Lamer, au nom de la Cour suprême, dans *Pioneer Hi-Bred Ltd c. Canada* (1989) 1 R.C.S. 1623, aux parags. 23 et ss.

⁴ Art. 44 de la *Loi sur les brevets*.

⁵ Les droits des inventeurs sont énumérés à l'article 42 de la loi : « (...) 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 ».

a été faite de mauvaise foi⁶, le brevet peut être annulé⁷! Dans ce cas, l'invention tombe automatiquement dans le domaine public. Tous peuvent se l'approprier sans frais. La conséquence d'une mauvaise désignation du ou des inventeurs risque ainsi d'être catastrophique!

La seconde problématique concerne le statut juridique des membres de l'équipe de recherche vis-à-vis de l'université. Les universités utilisent plusieurs moyens pour s'assurer qu'elles se retrouvent détentrices des brevets émis éventuellement par le Bureau des brevets⁸. Elles doivent estimer que si elles ne peuvent éviter complètement la difficulté d'identification du véritable inventeur, l'essentiel est protégé, en ce sens qu'une fois ce travail bien fait, il leur reviendra d'exploiter le brevet. Plusieurs moyens sont utilisés pour atteindre ce résultat. Certaines universités se fondent sur des directives ou politiques qu'elles ont adoptées sur le sujet. Il faudra s'interroger sur la valeur juridique de ces documents. Elles misent beaucoup aussi sur le statut d'employés de la plupart des membres des équipes de recherche pour convaincre les tribunaux que tout brevet concernant une invention d'un employé doit normalement revenir à son employeur. Mais la loi canadienne est muette sur ce sujet. Il faudra aussi s'interroger sur la valeur juridique de documents qui cherchent à décider d'avance à qui sera reconnue la paternité d'une invention.

Dans notre examen, nous allons regarder du côté du droit américain, parce que les règles de base en matière de brevets sont étonnamment semblables entre le Canada et les États-Unis⁹. On y retrouve aussi davantage de jurisprudence sur le sujet qui nous intéresse. Nous examinerons aussi un peu ce qui a été fait en Angleterre, car voici quelques années des modifications importantes ont été apportées à la loi¹⁰ pour éviter le genre de conflits qui risquent de surgir au Canada.

1. Les principes fondamentaux

On peut d'abord jeter un coup d'œil sur les principes fondamentaux incorporés dans la loi américaine. Le droit des brevets est codifié au titre 35 du U.S. Code. L'article 101 de ce titre prévoit qu'un brevet peut être accordé à « toute personne »¹¹ qui invente quelque

⁶ L'article 48(1) prévoit que le breveté peut renoncer « à tel des éléments qu'il ne prétend pas retenir au titre du brevet », notamment s'il s'est représenté comme étant l'inventeur, mais il faut que cela ait été fait « par erreur, accident ou inadvertance ».

⁷ Voir, H. FOX, *The Canadian Law Relating to Letters Patent for Inventions*, Toronto, Carswell, 1969, p. 223 : « Any material allegation in the application that is untrue causes a patent to be void ». En pratique, il faut reconnaître que cela se produit très rarement, car la preuve qu'une allégation a été faite pour induire en erreur est difficile à faire. Cf. Barrigar, *supra*, note 2, aux parag. 53.10 à 53.40.

⁸ Voir art. 43(1) de la loi canadienne.

⁹ Voir D. GERVAIS et E. F. JUDGE, *Intellectual Property : the Law in Canada*. Toronto, Carswell, 2005, p. 344, à la note de bas de page 13 : « Unlike copyright and trademark law, U.S. patent law is fairly similar to Canadian law », et à la p. 346 : « Because of the high degree of similarity between U. S. and Canadian patent legislation, U.S. developments are usually relevant in a Canadian context... ».

¹⁰ Voir le *Patent Act* (2004) U.K. c. 16, art. 10, modifiant l'article 40 du *Patent Act* de 1977, (1977) U.K. c. 37, qui est la loi fondamentale sur le sujet.

¹¹ De même en droit britannique, où l'article 7(1) de la loi de 1977 prévoit que « Any person may make an application for a patent (...) »

chose de nouveau, d'utile et de non évident. Il peut donc s'agir d'un étudiant, d'un professeur ou d'un administrateur :

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, (...) may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

L'exigence d'identifier correctement l'inventeur est formulée à l'article 102(f) :

*A person shall be entitled to a patent unless ... he did not himself invent the subject matter sought to be patented.*¹².

L'article 116 précise que dans le cas de co-inventeurs, ils doivent faire une demande conjointe. L'emploi du terme « shall » ne leur laisse pas de discrétion, étant entendu que

*When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath*¹³ (...)

L'article 256 prévoit que le bureau américain des brevets peut permettre la correction d'un brevet émis, mais seulement après avoir été convaincu que l'erreur a été faite de bonne foi. Le début de cet article est ainsi formulé :

Whenever through an error a person is named in an issued patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deception or intention on his part (...).

Dans le cas contraire, le brevet sera considéré nul, conformément à l'article 102(f) qui est dispose que seul le véritable inventeur a le droit de se faire accorder un brevet¹⁴.

2. Les politiques et directives des universités

Plusieurs universités ont tenté, probablement de bonne foi, de minimiser les difficultés juridiques pouvant se poser en matière de brevets en adoptant des documents qui précisent les droits et responsabilités des personnes impliquées dans des recherches pouvant conduire à une demande de brevets.

Une recension de ces pratiques, tant au Canada qu'aux États-Unis, a été faite il y a quelques années par un comité *ad hoc* de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)¹⁵. La Fédération a voulu réagir à la publication récente

¹² En droit britannique, on trouve cette exigence formulée à l'art. 13(1) en ces termes : « The inventor or joint inventors of an invention shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for the invention... ».

¹³ Cette disposition ajoute des précisions quant à l'importance de la contribution de chacun des inventeurs : « Inventors may apply for a patent jointly, even though they did not physically work together or at the same time, each did not make the same type or amount of contribution, or each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. »

¹⁴ En droit britannique, l'article 8(1) de la loi contient une disposition originale en ce sens que toute personne peut s'adresser au « comptroller », le fonctionnaire chargé d'étudier la demande de brevet, pour lui demander de se prononcer sur la question de savoir si elle peut se faire reconnaître le titre d'inventeur, et sur la question de savoir s'il y a eu cession valide d'un brevet. Évidemment, elle conserve également le droit de s'adresser aux tribunaux.

¹⁵ *La propriété intellectuelle en milieu universitaire au Québec*, Montréal, FQPPU, 2002.

d'énoncés de politique, tant au niveau fédéral que provincial¹⁶, en matière de propriété intellectuelle, qui ont suscité des inquiétudes chez ses membres. De façon bien sommaire, on peut dire que l'étude a fait ressortir les éléments suivants¹⁷. Dans le cas de recherches financées à l'externe, les termes de la subvention ou le contrat de recherche déterminent qui sera titulaire des droits, et la distribution des divers revenus d'une éventuelle invention brevetée. Si un professeur réalise une invention sans utiliser les ressources de l'université, il conservera tous les droits découlant d'un brevet. Si les ressources de l'université sont utilisées, comme c'est presque toujours le cas, les universités cherchent à se faire céder le brevet, en contrepartie d'un engagement de leur part de partager la moitié des revenus nets de l'exploitation de l'invention avec le professeur concerné, et la promesse de retourner une bonne partie de la part de l'université au département auquel le professeur est rattaché. Cependant, la cession des droits en matière de propriété intellectuelle n'est pas systématiquement une condition d'embauche, et les droits des étudiants sont rarement évoqués dans les divers documents relatifs à ces questions.

Quant au Québec, les auteurs du rapport de la FQPPU ont été frappés par la très grande variété des règles en vigueur d'une université à l'autre. Ces règles sont d'abord contenues dans des documents qui n'ont pas tous la même valeur juridique : il peut s'agir de règlements de l'institution, d'énoncés de politique, de directives, et parfois elles sont inscrites dans des conventions collectives¹⁸. Le partage des droits de propriété intellectuelle semble en bonne partie fondé sur le critère de l'utilisation plus ou moins grande des ressources de l'institution.

Quoi qu'il en soit, il importe davantage pour nous de nous interroger sur la force juridique des divers documents en jeu. S'il s'agissait de règlements en bonne et due forme, il ne se poserait pas de difficulté juridique. Un règlement autorisé par une loi, et qui ne déborde pas, au niveau de ce qu'il couvre, les limites précisées dans la loi, est forcément valide et a la même force juridique qu'une loi, en ce sens qu'il s'impose à tous et que des sanctions peuvent être prises à l'égard des contrevenants.

Mais la plupart du temps les règles qui concernent la propriété intellectuelle sont contenues dans des directives ou énoncés de politique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur statut juridique est flou. Il est tout de même plus facile de le cerner lorsqu'il s'agit de documents émis par des organismes administratifs traditionnels, si on peut dire, mis sur pied par une loi. Dans ce cas, la doctrine¹⁹ considère que l'adoption de documents de cette nature est légale, car relevant du pouvoir discrétionnaire de l'organisme. Mais il ne peut s'en servir pour se lier les mains lorsqu'il a à rendre une décision à l'égard d'un administré en particulier. Cependant, quand il s'agit de documents émanant d'universités, leur statut est encore plus incertain. On peut au moins dire qu'une politique, comme son

¹⁶ Au niveau fédéral, il s'agissait du *Rapport Fortier*, de 1999, et au niveau québécois il s'agissait d'une politique énoncée dans le document *Savoir changer le monde*, de 2001.

¹⁷ Voir supra, note 15, aux pp. 68 et 69.

¹⁸ Idem, p. 81-87.

¹⁹ Voir J-P. VILLAGGI, *L'administration publique québécoise et le processus décisionnel*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, pp.75-98, et P. ISSALYS et D. LEMIEUX, *L'action gouvernementale. Précis de droit des institutions administratives*, Montréal, Editions Yvon Blais, 1997, pp. 107 ss.

nom l'indique, énonce l'orientation de l'institution sur un sujet, fait connaître à la communauté universitaire sa position. La directive, quant à elle, contiendrait les règles de mise en application de la politique. Il semble qu'un intéressé ne puisse exiger que l'institution suive aveuglément sa politique (pour respecter son pouvoir discrétionnaire de juger chaque cas au mérite), mais qu'existe d'autre part la théorie des attentes légitimes, en ce sens qu'une décision qui ne s'alignerait pas sur ce qui est contenu dans une politique devrait être motivée.

Mais tout ceci n'est pas suffisant pour répondre à la question de savoir si une université peut se servir de documents de cette nature pour mettre ses professeurs et étudiants devant un fait accompli en matière de propriété intellectuelle, en disant que tout a été décidé dans une politique. On peut à tout le moins avancer que ce serait fort surprenant. Car les engagements contractuels des universités envers leurs professeurs sont maintenant regroupés, la plupart du temps, dans une convention collective. On voit mal comment une université, comme employeur, pourrait unilatéralement statuer sur tout ce qui n'a pas fait l'objet d'une entente contenue dans la convention collective. Si c'était le cas, ce serait très facile pour une université de prétendre, de mauvaise foi, que les négociations concernant la convention collective n'ont pas abouti sur telle question, le tout étant remis à une autre occasion, puis adopter immédiatement après une politique décrétant les règles pertinentes! Rappelons qu'en droit civil québécois, les obligations (en l'occurrence celles des professeurs) naissent de la loi, des règlements, des contrats, et de « tout autre acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation »²⁰. Rien ne porte à croire qu'une directive ou un énoncé de politique soit un « acte ou fait » auquel la loi attache les effets d'une obligation.

Reste la possibilité que l'université considère que l'acceptation de ces documents soit une condition d'embauche. Encore là, il faudrait montrer que cela a vraiment été porté à l'attention des professeurs. Ce serait impossible pour les professeurs qui ont une vingtaine d'années d'ancienneté ou plus, qui ont été embauchés avant qu'existe quelque document de cette nature. Pour les professeurs plus jeunes, il s'agirait alors d'un contrat d'adhésion, et nous savons que le *Code civil* du Québec (ci-après « CcQ ») les considère défavorablement. D'une part, l'article 1435 CcQ énonce qu'une clause externe au contrat est nulle si elle n'a pas expressément été portée à la connaissance de la partie qui y adhère et, d'autre part, l'article 1437 CcQ considère nulle parce qu'abusive une clause dans un contrat d'adhésion jugée excessive ou déraisonnable.

Il faut tout de même admettre qu'il y a deux cas notables en jurisprudence américaine qui ne vont pas dans le sens de ce que nous croyons être l'état du droit au Canada. Le premier cas concerne Madame Joany Chou, qui était assistante de recherche post-doctorale à l'Université de Chicago²¹. Elle travaillait au département de biologie cellulaire avec un

²⁰ Art. 1372 C.c.Q.

²¹ *Joany Chou c. U. of Chicago*, 254 F.3d 1347 (2001) Décision de la « U.S. Court .of Appeal for the federal circuit. » Mentionnons qu'aux États-Unis la loi *Bay-Dole*, entrée en vigueur en 1980, est venue régler la question des brevets obtenus grâce à des subventions d'un organisme fédéral. Les universités détiendront les brevets, pourvu que les profits soient partagés avec les inventeurs, et que le gouvernement se fasse concéder de façon permanente une licence non exclusive. La loi est devenue un amendement à la loi sur les brevets. Cf. 35 U.S.C., s. 202 (c)(3)-(4), (7). Pour une analyse du droit américain quant aux

chercheur du nom de Bernard Roizman. Monsieur Roizman lui avait dit qu'il insistait pour prendre seul toutes les décisions en matière de brevet, mais l'avait assurée qu'elle serait traitée équitablement²². En 1991, elle a parlé avec Monsieur Roizman de la possibilité de demander un brevet pour exploiter commercialement les propriétés d'un gène relié à l'herpes simplex. Il lui a d'abord dit qu'il n'en voyait pas la nécessité. Mais il signa avec elle, juste avant de soumettre la demande conjointe, une entente de partage de revenus. Mais, en réalité, il avait pris les devants et avait déjà demandé pour lui seul le brevet en question. Le brevet fut accordé, et il le céda à la compagnie Aviron, qu'il avait créée dans le but de l'exploiter.

Madame Chou s'est plaint, entre autres, du fait qu'elle n'avait pas été identifiée comme co-inventeur dans la demande de brevet. L'une des questions qui s'est posée était de savoir si Madame Chou était liée par la politique de l'université. Cette politique était à l'effet que les inventeurs doivent céder leurs droits à l'université, en contrepartie, ils auront le droit de recevoir le quart des profits éventuellement générés par leur invention, et le quart des actions de toute compagnie créée pour exploiter le brevet auquel ils ont contribué. Madame Chou soutenait, d'une part, qu'elle n'avait pas signé de contrat l'obligeant à céder ses droits et, d'autre part, que les politiques de l'université ne contenaient pas de règles relatives aux brevets.

La cour a rejeté les arguments de Madame Chou concluant qu'elle était obligée de céder ses droits à l'université. Il a été jugé que lorsque Madame Chou a été embauchée, l'université lui a remis un document intitulé *Faculty Handbook*. Il est vrai que ce document contenait une mention à l'effet qu'il n'est pas un contrat en bonne et due forme entre l'Université et une autre personne. Mais néanmoins il était prévu que les conditions d'emploi de la personne, à qui est remis le *Faculty Handbook*, sont indiquées dans la lettre d'embauche émanant du bureau du recteur²³. Or, cette lettre mentionnait que l'embauche était effectuée « subject to the administrative policies of the University », politiques qui contenaient l'obligation de céder les droits de brevets. Selon la cour, Madame Chou, en acceptant sa « nomination », a assumé les obligations prévues dans les politiques de l'Université.

Le second cas a été rendu par la même cour en 2002 dans ce qui est communément appelé « 'affaire Vanvoorhies »²⁴. Monsieur Vanvoorhies était ingénieur en chef en matière de design chez *General Motors*. Il a décidé de poursuivre des études de doctorat à l'université de la Virginie occidentale, qu'il avait choisie spécifiquement pour travailler avec un chercheur du nom de James Smith. Du fruit de cette collaboration deux inventions ont été réalisées relativement au système de transmission automatique des automobiles, et des demandes de brevet ont été formulées en conséquence. Comme il est possible de le deviner, si l'affaire s'est rendue devant les tribunaux, c'est qu'il y a eu

recherches financées par un organisme fédéral, voir J.S. Gabig, « Federal Research Grants: Who Owns the Intellectual Property », (1986) 9 *Har. J. L. & Pol'y* 639.

²² Cette décision est commentée par S. B. SEYMORE, « My patent, Your Patent, or Our Patent? Inventorship Disputes within Academic Research Groups », (2006) 16 *Alb. L.J. Sci. & Tech* 125., p. 145 ss.

²³ Idem, p. 1356-7.

²⁴ *U. of Western Virginia c. Kurt Vanvoories*, 278 F. 3d 1288 (2002). La décision est analysée par S. SEYMORE, supra, note 22, p. 157 et ss.

mésentente entre les chercheurs sur la paternité d'une ou de plusieurs inventions. Mais la question qui nous intéresse ici était, notamment, de savoir si Monsieur Vanvoorhies était tenu de céder ses droits à l'université. Cette dernière avait adopté une politique applicable à « tout le personnel »²⁵. Cette expression visait, selon sa formulation, tous les professeurs à temps plein, à temps partiel, les autres employés de l'université, y incluant les étudiants, gradués ou non, et les « fellows ». Selon cette politique, l'université détiendrait des droits de brevets pour toute invention réalisée au moins partiellement par du personnel de l'institution, ou lorsque des ressources substantielles de l'institution ont été utilisées. Monsieur Vanvoorhies prétendait qu'il n'avait pas reçu copie de la politique, qu'il n'avait pas été informé qu'il en était visé, et qu'il avait donc le droit de décider de s'aligner ou non sur la politique. Ici aussi la cour a jugé, assez rapidement, que Monsieur Vanvoorhies était obligé de céder ses droits à l'université, principalement parce que la politique, de par ses termes, s'appliquait manifestement à lui. Elle ne contenait rien à l'effet qu'une personne puisse choisir d'être liée ou non par elle. De plus, la preuve a montré qu'il était inexact pour Monsieur Vanvoorhies de prétendre qu'il ne connaissait pas ce document.

Force est donc de constater qu'aux Etats-Unis, les tribunaux reconnaissent le droit des universités d'imposer par, des énoncés de politique, des règles à leurs personnels. Mais on peut se demander si la règle serait la même s'il y avait eu une convention collective applicable aux professeurs et chercheurs. Cela nous semble un élément important. À notre avis, c'est seulement quand il n'y a pas de convention collective que le droit de gérance de l'employeur joue pleinement, et l'autorise à décider unilatéralement les règles qu'il veut voir s'appliquer dans divers contextes, comme celui ayant trait à la propriété intellectuelle.

3. La définition du terme « inventeur ».

C'est ici une difficile question juridique qui oppose les universités et les chercheurs, qui travaillent souvent en équipe. On a vu que la loi exige que le ou les véritables inventeurs soient correctement identifiés, avec une sanction qui peut aller jusqu'à l'invalidation du brevet. Nous allons essayer, avec l'aide de la jurisprudence, de systématiser les règles applicables en ce domaine.

On peut faciliter notre compréhension de cette problématique en s'inspirant des règles pertinentes en matière de droit d'auteur. Premièrement, on remarque que la *Loi sur le droit d'auteur* exige, pour qu'une œuvre soit protégée, qu'elle soit originale²⁶, mais ne définit pas ce terme. De même, dans la loi sur les brevets, on ne trouve pas de définition du terme « inventeur ». On doit donc dire qu'il s'agit d'une question de fait, que les tribunaux doivent apprécier. Deuxièmement, on trouve tant en matière de droit d'auteur que de brevet ce principe que les idées seules ne sont pas protégées²⁷. Ce que la loi

²⁵ Idem, p. 1291. Le texte de la décision emploie les mots « university personnel ».

²⁶ *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42. L'article 5(1) est ainsi formulé : « ... le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale... »

²⁷ En matière de brevets, la formulation classique de cette règle est : « Mere conception is not invention ». Dans le même sens, l'article 27(8) prévoit que : « Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. ».

protège, c'est leur incorporation dans une matière quelconque. Il ne suffit pas que quelqu'un imagine dans son for intérieur un appareil qui accomplirait telle tâche. Il faut avoir traduit cette idée dans quelque chose de concret. En droit d'auteur, le degré d'originalité suffisant pour que la loi s'applique est souvent formulé de la façon suivante. Il faut que l'auteur puisse présenter le fruit de son travail en disant : « cela origine de moi, c'est moi qui ai réalisé cela, ce n'est pas une pure copie de quelque chose qui existe déjà »²⁸. Une règle semblable s'applique en matière de brevets.

De façon plus précise, on peut dire qu'il ne suffit pas, pour avoir le qualificatif d'inventeur, de lancer une idée, ou de suggérer des pistes de recherche. Si par exemple un étudiant suggère à son directeur de thèse une voie à explorer et qu'il se fait répondre que cela vaut la peine d'être essayé, c'est lui, et non le professeur, qui aura la paternité de l'invention. Il ne suffit pas de penser à quelque chose de nouveau pour devenir un inventeur au sens de la loi, si on ne perçoit pas l'application pratique que cela peut avoir. L'inventeur est donc celui qui aura traduit l'idée en un objet avec une forme et une fonction bien définie.

La Cour suprême du Canada a eu l'occasion de se prononcer sur la notion d'inventeur en 2002 dans le litige opposant la compagnie *Apotex* à *Wellcome Foundation*²⁹. *Apotex* contestait le brevet obtenu par *Wellcome Foundation* pour l'AZT, médicament utilisé pour combattre le sida. Son argument principal était à l'effet qu'au moment où la demande de brevet a été faite, on en était encore au stade des idées, en ce sens qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve scientifique pour qu'on puisse faire une prédiction valable à l'effet que tel composé chimique serait efficace pour combattre le sida. Mais s'est posée aussi une question relative à la paternité de l'invention, parce que *Wellcome Foundation* avait fait effectuer du travail par deux chercheurs américains, deux sommités dans la lutte contre le sida, les docteurs Broder et Mitsuya, alors à l'emploi du NIH, le *National Institute of Health*. *Apotex* prétendait qu'ils étaient des co-inventeurs, et auraient donc dû être identifiés comme tel dans la demande de brevet.

Selon le juge Binnie, la règle de base est la suivante : l'inventeur peut avoir recours aux services d'autres personnes, qui peuvent être très compétentes, mais elles doivent avoir participé à la conception de l'invention plutôt qu'à sa vérification, pour avoir la qualité d'inventeur³⁰. C'est l'inventeur qui doit découvrir quelles sont les qualités utiles d'une invention. La tâche de vérification de prédictions antérieures ne suffit pas. Celui qui consacre son ingéniosité à la vérification d'une invention plutôt qu'à sa réalisation n'est pas un inventeur au sens de la loi canadienne³¹. En l'occurrence, les docteurs Broder et Mitsuya ont contribué à fournir la preuve cruciale dont *Wellcome Foundation* avait besoin pour étayer sa « prédiction valable » de l'utilité de l'invention. Mais *Wellcome Foundation* avait pris la précaution de leur faire faire des tests à l'aveugle. Ils n'avaient

²⁸ Voir, entre autre, J. S. McKEOWN, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, Toronto, Carswell, 2000, p.58.

²⁹ *Apotex inc. c. Wellcome Foundation Ltd*, (2002) 4 R.C.S. 153, 21 C.P.R. (4th) 499, 219 D.L.R. (4th) 660.

³⁰ Idem, au parag. 97.

³¹ Idem, au parag. 99.

pas pensé eux-mêmes, au moment où la commande leur a été donnée, de tester l'efficacité du composé chimique en question.

Aux États-Unis, l'article 116 de la loi américaine³² cherche à préciser la notion de co-inventeur en mentionnant que deux personnes peuvent avoir ce titre sans avoir travaillé physiquement l'une en présence de l'autre, ni au même moment. Leur contribution peut être d'un genre différent, et avoir porté sur une partie différente de l'invention. Dans l'affaire *Eli Lilly*³³, la *U. S. Court of Appeal for the Federal District* a cherché à préciser l'application de cette disposition dans un cas où plusieurs personnes revendiquaient la paternité d'une invention. Le juge Clevenger a écrit que la disposition de la loi ne précisait pas de limite minimale à partir de laquelle on peut dire qu'une personne a fait preuve de suffisamment d'inventivité. Cependant, en se basant sur la jurisprudence, il a dit qu'une personne est un inventeur au sens de la loi si elle a contribué de façon significative à la conception de l'invention³⁴. Cependant, admit-il,

*[t]he line between actual contributions to conception and the remaining, more prosaic contributions to the inventive process that do not render the contributor a co-inventor is sometimes a difficult one to draw*³⁵

Dans un autre effort de précision, il a ajouté que n'est pas suffisant le simple fait d'expliquer à d'autres l'état des connaissances dans un domaine, ni le fait d'identifier un objectif à atteindre, sans préciser les moyens d'y arriver. Ainsi, celui qui ne fait que porter assistance à l'inventeur, après le stade de la conception de l'invention, ne peut être considéré inventeur.

On peut trouver un éclairage additionnel dans une décision rendue l'année précédente par le même tribunal, dans une affaire opposant l'Université d'État de la Floride à la compagnie *American Bioscience*³⁶. Les faits sont fort complexes, mais ils illustrent bien la situation typique qui peut donner lieu à des litiges devant les tribunaux. Dans les faits de cette affaire, on trouve des chercheurs, des médecins et des étudiants qui forment des équipes qui se font et se défont au cours des ans, et qui travaillent tantôt pour le compte d'une université, ou du gouvernement américain, ou dans l'entreprise privée³⁷. Disons sommairement que le litige portait surtout sur le rôle joué par un dénommé Chunlin Tao, un chimiste qui a travaillé en 1992 comme assistant de recherche post-doctoral pour un groupe de chercheurs à l'Université de la Floride. L'équipe cherchait à produire du taxol synthétique, un composé qui se trouve à l'état naturel dans l'écorce de l'if. On soupçonnait que le taxol peut être utile dans le traitement des cancéreux par la chimiothérapie. En 1994, au moment où il achevait ses travaux pour cette équipe, il a été approché par deux chercheurs qui lui ont offert un emploi à la compagnie *VivoRx*, où il pourrait poursuivre ses travaux sur la même famille de composés. Ces travaux ont

³² Le texte est reproduit supra, à la note 13.

³³ *Eli Lilly c. Aradigm Corp.* 376 F. 3d 1352 (2004).

³⁴ *Idem*, p. 1359.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Board of Education et al. c. American Bioscience, inc.*, 333 F. 3d 1330 (2003).

³⁷ Certains auteurs comparent le fonctionnement des équipes de recherche à celui d'une petite compagnie. Voir, notamment, S.B.SEYMORE, supra, note 22, p.130.

débouché sur l'obtention d'un brevet. En 1998 l'Université d'État de la Floride l'a poursuivi, en alléguant qu'il avait dévoilé illégalement des secrets industriels, et qu'il les avait utilisés pour demander un brevet pour lui-même³⁸.

Sur la question du caractère inventif d'une découverte, la cour a rappelé que c'est la conceptualisation d'une invention qui est au cœur de la notion d'inventivité. Puis elle a défini ce terme de la façon suivante :

*Conception is the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.*³⁹

L'inventeur doit donc avoir une idée très précise de l'invention, au point où une personne versée dans l'art n'aurait pas à faire preuve d'habileté particulière, ni à faire d'autres recherches ou expérimentations avant de « construire » l'objet inventé⁴⁰.

À notre avis, l'état du droit canadien et américain est semblable sur ce sujet. Ce qui continuera toujours en pratique à poser problèmes, c'est d'identifier, dans une équipe de chercheurs, qui a véritablement fait une contribution suffisante pour avoir la qualité d'inventeur. Dans la « vraie vie », où certains chercheurs ont un certain ego, où les étudiants sont en situation d'infériorité face aux « patrons » parce qu'ils sont plus jeunes, ou parce qu'ils cherchent à se faire éventuellement embaucher par une université comme professeur ou chercheur, on devine que bien des personnes sont obligées, en pratique, d'accepter sans mot dire de se faire « voler » le fruit de leur travail intellectuel⁴¹...

4. Le statut de salarié

Au Canada, la *Loi sur les brevets* ne contient pas de disposition spécifique sur les droits des personnes impliquées dans une relation employeur-employé. Et ce, contrairement à la *Loi sur le droit d'auteur*, qui prévoit à l'article 13(3) que l'employeur est, à moins d'entente contraire, le premier titulaire du droit d'auteur dans le cas d'une œuvre réalisée par un employé « dans l'exercice de cet emploi ». David Vaver suggère qu'on applique un critère analogue en matière de brevets⁴². Même si on retenait cette suggestion, cela ne suffit pas à résoudre tous les cas, vu la difficulté, surtout en matière de recherche au niveau universitaire, de déterminer quand une invention a été accomplie dans l'exercice d'un emploi.

³⁸ Supra, note 32, p. 1336.

³⁹ Idem, p. 1338.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Pour être plus complet, il faut ajouter qu'il y a deux autres questions qui se posent lorsqu'on étudie la notion d'inventeur. Nous avons choisi de ne pas en traiter vu la pauvreté des sources juridiques canadiennes sur le sujet. Elles ont rapport avec l'exigence que la demande de brevet soit conforme à la vérité. Se pose alors la question de savoir si les omissions ou ajouts qui peuvent s'avérer faux sont seulement ceux contenus dans la pétition, ou dans l'ensemble du dossier présenté à l'examineur des brevets. L'autre est de savoir, pour déterminer si quelque chose a été fait pour induire en erreur, jusqu'à quel point l'examineur doit s'enquérir l'état d'esprit du demandeur de brevet, ou s'il doit se contenter des documents présentés à l'appui de la demande, et de la conduite du requérant. On pourra avantageusement consulter sur ces questions les décisions *American Bioscience* (supra, note 36, p. 1343 et ss.) et *Perseptive Biosystems inc., c. Pharmacia Biotech* 225 F. 3d. 1315, p. 1321-22.

⁴² D. VAVER, *Intellectual Property Law*, Concord (Ont.), Irwin Law, 1997, p. 147.

Tous les auteurs s'entendent cependant sur les éléments fondamentaux suivants. Le premier est l'existence ou non d'une stipulation dans le contrat d'emploi prévoyant la question de la détention des droits concernant les brevets⁴³. Dans un tel cas, il est clair, en jurisprudence, qu'ils sont valides, de sorte que la question ne se pose plus. Le problème vient du fait que dans un très grand nombre de cas il n'y a pas de telle disposition explicite dans le contrat d'emploi. On se demande alors s'il y aurait un contrat implicite⁴⁴, ce qui dépendra de la situation factuelle. Et lorsqu'on estime qu'il n'y a ni clause implicite ou explicite, la règle de base est à l'effet que le seul statut d'employé ne suffit pas pour que l'employeur puisse réclamer les droits de breveter⁴⁵. Les causes en jurisprudence ici sont centrées sur la question suivante. On cherche à déterminer si on a affaire à une personne possédant des connaissances techniques, qui été engagée principalement ou spécifiquement pour résoudre un problème. Dans ce cas, il est clair qu'il s'agit d'une situation où l'employeur se verra émettre le brevet. Mais, encore là, il y a lieu de faire des distinctions. Il se peut que dans le cadre de ses recherches, un employé puisse trouver la solution à un autre problème technique, et invente quelque chose de nouveau, bénéfique à la société. Dans ce cas rien ne l'empêche de demander et obtenir un brevet pour lui-même⁴⁶. Et cela même si l'invention a un lien conceptuel avec le projet principal auquel il était affecté, et que le travail a été réalisé pendant les heures normales de travail, et avec les ressources de l'employeur⁴⁷. Quant à la personne dont les services seraient retenus temporairement pour agir comme conseiller, pour aider les employés réguliers qui rencontrent des difficultés dans leur travail, elle devrait aussi pouvoir conserver la paternité des inventions réalisées, dans la mesure, toujours, où elle aura fait davantage que de suggérer dans quelle direction orienter les travaux.

Dans le contexte universitaire, la relation employeur-employé pose des difficultés particulières. Comme l'a fait valoir Andrée Lajoie⁴⁸, le concept d'« invention dans l'exercice des fonctions » s'applique mal, car les professeurs, et leurs assistants, sont dans une espèce de position mitoyenne. Ils ne se font pas dicter, au début d'une année académique, sur quel projet spécifique ils doivent travailler, par exemple résoudre telle difficulté dans le domaine de l'ingénierie. Les universités n'embauchent pas non plus les

⁴³ Voir, par exemple, H. G. FOX, supra, note 7, p. 230, « (...) one main consideration must be kept in mind. That consideration is the question of contract, express or implied ». Il est aussi bien établi qu'il est légal pour une personne de céder d'avance ses droits pouvant lui échoir en matière de brevets. Aux États-Unis, voir S. HALPERN, C. NARD et K. PORT, *Intellectual Property*, The Hague, Kluwer Law International, 1999, p. 204, au parag. 272. On considère que cette question relève essentiellement du droit des contrats.

⁴⁴ Dans les anciennes décisions, on estimait qu'il y avait toujours une clause implicite dans un contrat d'emploi, de sorte que l'employé se trouvait à agir comme fiduciaire pour son employeur lorsqu'il inventait quelque chose, mais cela ne reflète plus l'état du droit. Voir M. P. KRATZ, *Obtaining Patents*, Toronto, Carswell, 1999, p. 40.

⁴⁵ Voir *Techform Products Ltd, c. Wolda* (2000) 5 C.P.R. (4th) 25, au parag. 12. Et *Hughes & Woodley on Patents*, Markham (Ont), Butterworths, 2005, p. 556, parag. 68 : « (...) the mere existence of an employment relationship does not disqualify employees from patenting inventions made during the course of their employment ».

⁴⁶ H. FOX, supra, note 7, p. 233.

⁴⁷ Idem, p. 240.

⁴⁸ *Le droit de l'enseignement supérieur*, Montréal, Thémis, 1990, pp. 503-4.

professeurs pour produire des inventions qui seront utiles à leurs fins institutionnelles. Mais il reste que l'obligation de se livrer à des activités de recherche est presque toujours inscrite dans leur tâche, et ils s'y consacrent pendant les heures normales de travail, dans les locaux de l'université, et avec les ressources que cette dernière met à leur disposition ... Andrée Lajoie penche en faveur de l'invention qui demeurerait la propriété exclusive du professeur-employé, dans ces cas. Ou qu'on devrait au moins reconnaître aux professeurs la copropriété de leur invention avec l'université⁴⁹.

Aux États-Unis, les règles de base concernant les relations employeur-employé sont semblables à celles que nous venons de décrire⁵⁰. Le grand principe est ici aussi à l'effet qu'un employé garde les droits sur son invention, même si faite dans le cours de son emploi, à deux exceptions près. La première est le cas où il a signé une entente à l'effet contraire, et l'autre le cas de la personne embauchée spécifiquement pour résoudre un problème spécifique, ou pour exercer son talent inventif⁵¹. L'élément particulier au droit américain est la reconnaissance d'un « shop right » pour l'employeur dans le cas de découvertes faites par un employé: selon cette doctrine, l'employeur obtient alors une licence non exclusive, mais non transférable, lui permettant d'utiliser sans frais l'invention. Les bénéfices générés par l'exploitation de l'invention doivent aussi être répartis équitablement entre l'employeur et l'employé⁵².

En contexte universitaire, on retrouve une problématique semblable à la nôtre. Pendant plusieurs décennies, les universités ont agi comme s'il allait de soi qu'à titre d'employeurs, elles détenaient automatiquement les droits découlant des brevets⁵³. Mais au fil des ans de plus en plus de voix se sont fait entendre pour remettre en question cet ordre des choses. Se pose donc ici aussi la question de déterminer si les inventions des professeurs et de leurs assistants ont été faites « dans le cadre de leur emploi ». Les universités persistent à avancer que les droits de brevets leur reviennent, en misant sur le fait que le travail a été fait grâce aux ressources mises à la disposition du personnel, qu'elle aide souvent d'ailleurs dans ses démarches pour obtenir un brevet. Mais, comme l'a écrit un auteur, la question reste ouverte: « [t]he issue whether faculty are, as a class, hired to invent, is unsettled and hinges on the facts of each case »⁵⁴

Quant aux étudiants, tant au Canada qu'aux États-Unis, leur statut est encore plus ambigu. Il n'y a pas de difficulté pour ceux qui n'ont que le statut d'étudiant, qui se joignent à une équipe de recherche pour faire un travail exigé dans le cadre d'un cours. On ne peut jamais les qualifier d'employés. Il n'y en a pas non plus pour celui ou celle qui est à l'autre

⁴⁹ Idem, p. 504.

⁵⁰ Pour une analyse très complète de la question, voir S.CHERENSKY, « A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood », (1993) 81 *Cal. L. R.* 595, particulièrement aux pp. 616-626.

⁵¹ S. H. PATEL, « Graduate Students' Ownership and Attribution Rights in Intellectual Property », 71 *Ind. L. J.* 481, p.492-5.

⁵² Ibid. Un auteur a suggéré que la solution soit inversée, i.e. que l'employeur obtienne le brevet, mais l'employé conserverait toujours une licence gratuite et non exclusive. Voir « Note: Patent Ownership: an Employer's Rights to his Employee's Invention » (1982-3) 58 *Notre Dame L. Rev.* 863, p. 887 ss.

⁵³ Pour une étude de ces pratiques, voir P.K. CHEW, « Faculty-Generated Inventions: Who Owns the Golden Egg? », (1991) 2 *Wis. L. Rev.* 259.

⁵⁴ Voir PATEL, supra, note 51, p. 497.

bout du spectre, c'est-à-dire qui a terminé ses études formelles, et qui a trouvé un premier emploi au sein d'une équipe de recherche subventionnée. Cette personne, qui est clairement un employé, espère évidemment que la subvention sera renouvelée pendant plusieurs années, et, à tout le moins, que cette expérience lui permettra d'obtenir un autre emploi, plus permanent, dans une université ou dans l'entreprise privée. Ce sont tous les autres dont le statut pose problème. On peut dire, de façon globale, que ces étudiants n'ont pas le statut d'employé au sens des lois du travail lorsque leurs travaux sont liés de quelque façon au processus d'apprentissage⁵⁵. De même, on considère qu'un étudiant gradué qui reçoit un certain montant d'argent pour le travail effectué au sein d'une équipe de recherche ne devient pas automatiquement un salarié au sens strict, avec tout ce que cela implique au plan fiscal, pour le même motif que le travail est surtout relié au processus d'apprentissage. D'ailleurs, ces étudiants ont souvent un rôle mal défini au sein de l'équipe, en ce sens qu'ils sont souvent là principalement pour regarder d'autres faire, et apprendre d'eux. On ne s'attend donc pas à ce qu'ils produisent quelque chose de précis. Pour ces étudiants ou étudiantes, la relation employeur-employé n'existant pas face à l'université, celle-ci ne peut utiliser cet argument pour prétendre avoir tous les droits sur des brevets éventuels. Elle ne peut pas non plus prétendre que le contrat d'emploi contient une clause explicite ou implicite de cession de brevet à obtenir, puisqu'il n'y a pas de contrat d'emploi.

4. Coauteur est-il équivalent à co-inventeur?

C'est une question importante en matière de brevets, dans le cas de demandes faites par des professeurs ou chercheurs travaillant dans des universités. Il arrive souvent en pratique que des membres d'une équipe de recherche publient le résultat de leurs travaux dans une revue savante. S'ils décident plus tard de faire une demande de brevet, on peut se demander si le fait qu'il y a eu plusieurs auteurs à un article est une preuve suffisante, ou même concluante, à l'effet qu'il y a deux inventeurs de l'objet qu'on veut faire breveter. La réponse à cette question est clairement non, et le motif est exprimé dans la phrase suivante, tirée de la décision *Katz*:

*Unlike the filing of a patent application, the publication of an article is not deemed a constructive reduction to practice of the subject matter described therein*⁵⁶.

Dans cette affaire, Monsieur Katz et deux de ses étudiants avaient publié huit mois avant la demande de brevet un article, sous les trois noms. Mais lors de la demande de brevet, Monsieur Katz, un professeur à faculté de médecine de l'Université Harvard, affirma être le seul véritable inventeur. Ses étudiants ont contesté sa demande, au motif qu'ils devraient être identifiés à titre de co-inventeurs. Ils ont eu gain de cause devant les deux premières instances⁵⁷. Il a été jugé qu'en l'absence de preuve contraire, il est raisonnable

⁵⁵ Voir la recension des décisions faite par S. PATEL, supra note 50, p. 502.

⁵⁶ *In Re David Harvey Katz*, 687 F 2d 450 (1982) (U.S. Court of Customs and Patent Appeals). C. McSHERRY, supra, note 2, traite de cet arrêt aux pp. 183-5. La décision a été critiquée par plusieurs personnes qui estiment que le tribunal a agi en fonction d'un préjugé. Ils considèrent qu'il ne serait jamais arrivé à la même conclusion s'il s'était agi d'un étudiant qui s'était présenté comme le seul véritable inventeur, après avoir publié un article avec un professeur comme coauteur....

⁵⁷ Devant l'examinateur, et le *Patent and Trademark Office Board of Appeals*.

d'inférer qu'un coauteur est un co-inventeur. Mais cet avis a été renversé parce que, comme indiqué dans la phrase que nous avons reproduite, le fait d'être un coauteur ne constitue pas une preuve adéquate, au sens de la loi sur les brevets, qu'on soit un des inventeurs, c'est-à-dire qu'on soit une des personnes qui a eu une idée suffisamment précise de l'objet à inventer. Un coauteur peut, en effet, avoir été une personne qui a été surtout un exécutant. Le cosignataire de l'article a peut-être accepté, de bonne grâce, que le texte soit publié sous les deux noms. Il y a même plus. Comme le dit la cour, on pourrait être en présence d'un très bon article scientifique, mais sans qu'il y ait encore d'invention brevetable. Un article fait souvent le point sur l'état d'avancement des recherches. Cela n'est pas suffisant pour « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation »⁵⁸. Ce n'était pas le cas dans l'affaire *Katz*, où il a été jugé que l'invention était décrite avec un degré suffisant de précision. Mais le tribunal a jugé adéquates les affirmations du professeur quant au rôle joué par ses étudiants. Ceux-ci auraient dû apporter en preuve d'autres éléments, en plus du texte de l'article qu'ils ont co-signé⁵⁹.

Conclusion: une incursion du côté du droit britannique

On voit que, dans les situations que nous avons décrites en milieu universitaire, ce sont les étudiants qui sont le parent pauvre du système. Dans les cas où un étudiant, dans le cours de ses recherches, invente quelque chose qui soit brevetable, ses chances d'en retirer des avantages financiers sont vraiment minimes. La plupart du temps, il devra se contenter d'avoir reçu de bons résultats académiques, et une lettre de recommandation favorable de la part de ses professeurs. Si son nom est associé à une publication, il profitera d'une certaine reconnaissance dans le milieu scientifique. Mais c'est une mince consolation s'il constate que c'est son directeur de recherche qui tire profit de l'invention, surtout s'il a été laissé à lui-même pour effectuer tout le travail. Encore moins si c'est l'université qui engrange de fortes sommes d'argent à partir de ce qui était en fait son invention.

Le fait est que le statut des étudiants est très vulnérable. Dans leurs rapports avec des professeurs qui les dirigent dans leurs recherches, ils ne sont pas équipés, au point de vue psychologique ou économique, pour tenir tête à un mentor qui cherche à s'approprier le fruit de leur travail. Face à l'université, ils ne sont pas salariés, et ne peuvent donc pas former un syndicat qui mettrait de l'avant leurs revendications. Et comme ils savent que

⁵⁸ C'est le libellé de l'art. 27(3)(a) de la loi canadienne.

⁵⁹ Il y a cependant eu une dissidence dans cette affaire. Voir les propos du juge Miller, p. 456 et ss. S. B. SEYMORE, supra, note 22, p. 162 ss, traite d'un autre cas notoire survenu aux États-Unis, qui ne s'est pas cependant retrouvé devant les tribunaux. Mais il illustre bien le genre de difficultés qui peuvent se présenter. Une personne, du nom de Schwartz, un chimiste de niveau post-doctoral, s'était joint pour un an à une équipe de plus de 25 chercheurs de l'Université North Western. Des difficultés sont survenues avec des membres de l'équipe quand il a voulu publier un article, sur le nom et le nombre de coauteurs. L'Université a aussi été impliquée dans l'affaire, vu qu'elle avait une politique en matière de brevets à l'effet que les chercheurs doivent lui céder tous les brevets à obtenir. Quand l'équipe a eu publié elle-même le résultat de ses travaux, cela mettait en branle le délai d'un an maximal mentionné dans les lois canadienne et américaine entre le moment du dévoilement d'une invention et la demande de brevet. Schwartz était ici pris entre deux feux, entre son éditeur qui ne voulait pas publier tant que la dispute avec l'équipe n'était pas résolue, et entre l'université qui ne voulait pas trancher le litige qui l'opposait aux autres chercheurs quant à la paternité de l'invention...

leur travail à l'université ne sera que temporaire, ils ont moins d'incitatifs pour forcer une remise en questions des façons de faire de l'institution.

On ne peut que souhaiter que leur sort soit amélioré. Il commence d'ailleurs à l'être dans certaines universités où des politiques ou directives reconnaissent leur apport⁶⁰. Évidemment, il reste des questions délicates à trancher. Dans quelles circonstances un étudiant peut-il être reconnu seul inventeur? L'université devrait-elle toujours être reconnue co-inventeur? Doit-elle exiger, comme condition préalable d'emploi, que tout brevet à venir lui soit cédé? Sans entrer en détail dans ces considérations, il nous semble que les étudiants devraient être traités comme tout autre membre d'une équipe de recherche. On pourrait objecter qu'un étudiant n'a pas les connaissances ni les ressources financières pour traiter avec le Bureau des brevets, et encore moins avec les entreprises qui désireraient avoir une cession du brevet ou une licence. Mais c'est aussi le cas de bien des professeurs chercheurs, et il existe souvent des organismes dont la tâche est justement de les assister à ce niveau. On les appelle souvent des *BLEUs*, pour Bureau de Liaison Entreprise-Université. Les étudiants devraient en profiter de la même façon.

Quant aux professeurs, on a vu que ce qui fait difficulté souvent est non pas tant leur statut d'employé que la question de savoir si des inventions éventuellement réalisées l'ont été dans l'exercice de leur emploi. À cet égard, on peut examiner ce qui a été fait en droit britannique. Le législateur y a fait un effort pour préciser ces notions dans la dernière grande refonte de la loi, qui date de 1977. Traditionnellement, les règles étaient celles dont le Canada s'est inspiré, savoir qu'une invention faite par un employé embauché à ces fins revient à l'employeur. La seule exception était le cas où une entente prévoyait expressément une dérogation⁶¹. Ces ententes étaient limitées seulement par l'obligation de ne pas restreindre indûment le commerce. Aujourd'hui, elles ne peuvent non plus aller à l'encontre de ce qui est prévu à l'article 39 de la loi.

Cette disposition⁶² est à première vue désavantageuse pour les employés, en ce sens qu'elle prévoit que l'employeur bénéficie du brevet dans le cas où une invention est faite dans le cours normal du travail de l'employé, ou lorsqu'il s'agit d'une tâche spécifiquement assignée. L'article 39(1)(a) cherche à englober tous les cas où il est raisonnable de croire que l'employé exécutait ses tâches normales⁶³. L'article 39(2) prévoit que toute invention d'un employé faite dans un autre cadre lui revient.

Mais c'est l'article 40 qui apporte un élément que nous ne connaissons pas au Canada. Son premier paragraphe est à l'effet qu'un employé peut s'adresser aux tribunaux ou à l'examineur des brevets pour obtenir une compensation financière dans le cas suivant. Si un brevet a été émis à un employeur, brevet qui lui rapporte un bénéfice jugé exceptionnel, compte tenu de la nature et de la taille de son entreprise, l'examineur (ou

⁶⁰ Pour ne prendre que cet exemple, il y a à l'Université de Sherbrooke depuis 2001 une *Politique sur la protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des stagiaires postdoctoraux de l'Université de Sherbrooke*. Disponible à partir du site web de l'institution: www.usherbrooke.ca

⁶¹ Voir T.A. BLANCO WHITE, *Patents for Inventions*, London, Stevens & Sons, 1983, p. 197 et ss.

⁶² Pour une étude de ces articles, voir *Halsbury's Laws of England*, London, Butterworths, 1994, vol. 35, parag. 393 et ss.

⁶³ Le libellé est: « (...) the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of his duties ».

le tribunal) peut décider d'accorder une compensation financière à l'employé, calculée selon une formule apparaissant à l'article 41⁶⁴.

Le second paragraphe de l'article 40 accorde un même pouvoir discrétionnaire au tribunal ou à l'examineur dans les cas suivants. C'est celui où une invention a été réalisée par un employé, qui a cédé ses droits à son employeur ou lui a accordé une licence exclusive, et les bénéfices que tire l'employé de cette entente apparaissent « inadéquats » par rapport aux bénéfices que l'employeur tire du brevet. Dans ce cas, on peut accorder à l'employé une somme additionnelle à ce qui a été prévu dans le contrat de cession ou licence. On voit que la situation envisagée par cette disposition est moins courante que ce qui est prévu dans le premier paragraphe de l'article 40, car celui-ci va faire conclure souvent que le brevet revient à l'employeur. Mais il reste que l'article 40(2) est utile parce qu'il prévoit une protection pour l'employé qui s'est fait accorder un brevet, mais qui a accepté de le céder ou d'accorder une licence.

Enfin, l'article 40(3) est à l'effet que les deux dispositions précédentes n'auront pas application dans les cas où une convention collective prévoit une formule de compensation pour les employés qui se trouvent dans les situations ci-dessus décrites. Le paragraphe 4 est à l'effet que les dispositions de l'art. 40(2) ne peuvent être contournées par une entente entre l'employeur et l'employé. L'article 42, pour sa part, accorde aussi une protection aux employés quant aux contrats faits avec l'employeur, ou avec une autre personne à la demande de l'employeur. Selon son deuxième paragraphe, on ne peut opposer à un employé⁶⁵ une disposition dans un tel contrat qui diminuerait ses droits en ce qui concerne son invention ou en vertu du brevet qui lui a été accordé pour cette invention. Cette disposition a un impact important. Comme on l'explique dans *Halsbury's Laws of England*,⁶⁶ il est vrai qu'en principe, une entente à l'effet de céder un brevet existant ou à venir n'est pas nécessairement contraire à l'ordre public, et les tribunaux la feront respecter. Mais de telles ententes n'ont maintenant plus de force juridique, si faites après la date d'embauche d'une personne qui a le statut d'employé.

L'article 40(1) a été modifié en 2004⁶⁷. On y a prévu que l'examineur ou le tribunal peut accorder un montant additionnel à l'employé non pas seulement si le brevet apporte un bénéfice substantiel à l'employeur, mais, maintenant, si l'invention elle-même ou le brevet apportent ce bénéfice substantiel⁶⁸. Cela leur permet d'utiliser leur pouvoir discrétionnaire

⁶⁴ La formulation est : « Where it appears to the court or the comptroller (...) that the patent is (having regard among other things to the size and nature of the employer's undertaking) of outstanding benefit to the employer and that by reason of those facts it is just that the employee should be awarded compensation to be paid by the employer, the court or the comptroller may award him such compensation of an amount determined under section 41 below ». L'article 41(4) énumère les éléments qui devront être pris en considération pour assurer une part équitable (« fair share ») à l'employé: la nature de ses activités, sa rémunération et autres avantages sociaux, les efforts et l'habileté déployés par lui et d'autres personnes se consacrant à la même tâche, et toute autre contribution qu'il a pu faire, que ce soit des avis dispensés, une assistance quelconque, ses habiletés en tant qu'administrateur ou dans le domaine des affaires.

⁶⁵ La loi dit: « (...) shall be unenforceable against him (...) ».

⁶⁶ Supra, note 62, au parag. 404, p. 245.

⁶⁷ *Patent Act*, 2004, U.K. c. 16.

⁶⁸ Une modification équivalente a été faite dans la formulation de l'article 40(2).

dans des cas où le brevet n'apporte pas encore de sommes substantielles à l'employeur, mais l'invention elle-même en a le potentiel.

Nous ne pousserons pas davantage notre analyse du droit britannique. Nous n'avons pas la prétention de croire que nous pouvons avoir un impact sur l'état du droit canadien. Il revient au Parlement fédéral de décider si des modifications doivent être apportées la loi. Ces modifications sont souvent faites pour répondre à des pressions exercées par des groupes bien organisés, comme des associations d'employeurs ou des syndicats. Mais on peut dire qu'il vaut la peine de regarder ce qui s'est fait du côté du droit britannique. Cela pourrait être un élément de la solution dans le conflit qui oppose souvent les universités et leurs professeurs et étudiants dans le domaine des brevets. Au minimum, l'idée à l'effet qu'un pouvoir décisionnel soit accordé à l'examineur des brevets est très intéressante. De cette façon, les personnes impliquées dans une mésentente n'ont pas à recourir aux tribunaux, avec tout ce que cela implique de délais et de frais.