

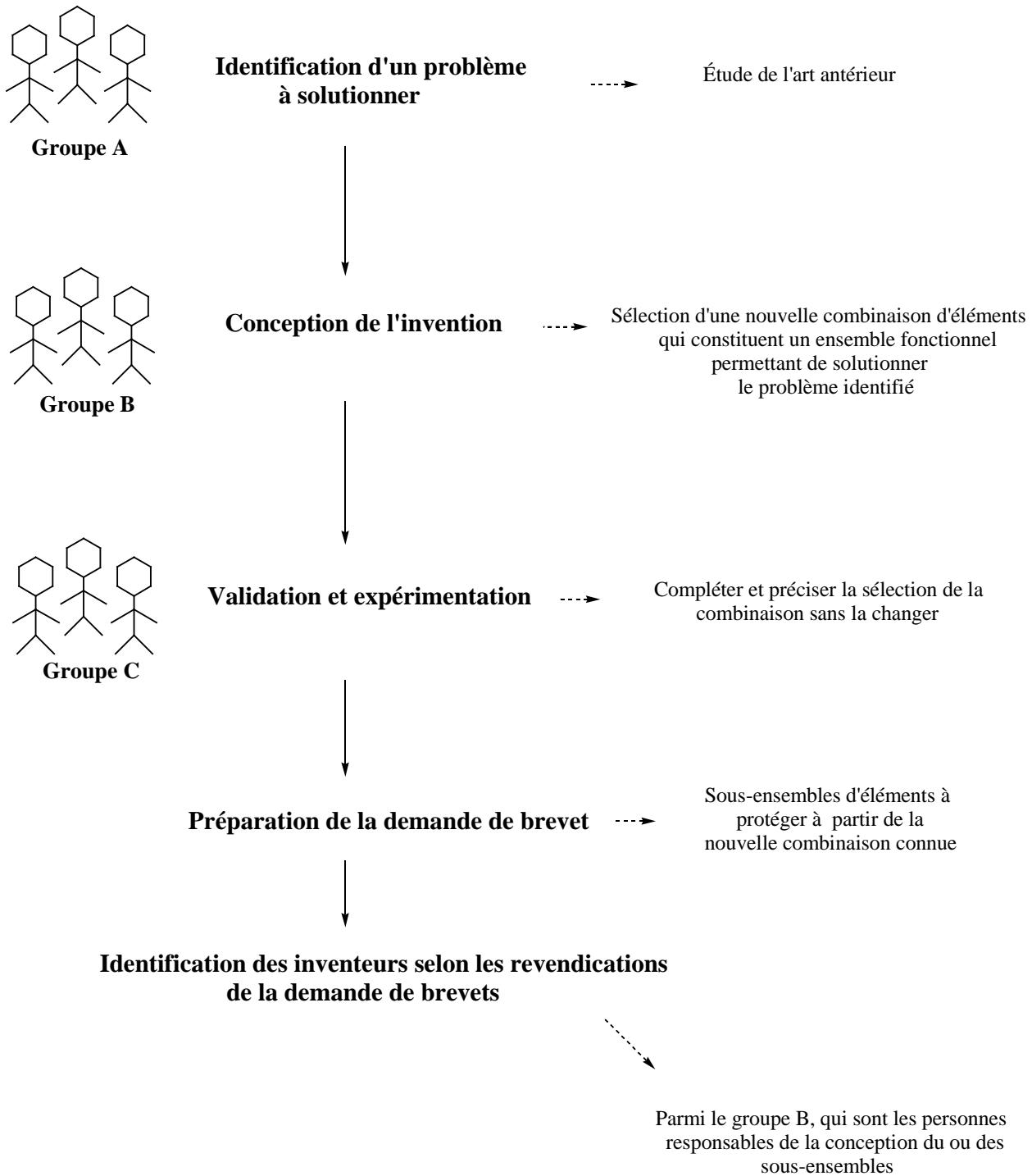
Détermination de la paternité d'une invention

Le terme "inventeur" et la notion de paternité d'une invention peuvent sembler *a priori* des concepts simples mais en réalité, ils peuvent s'avérer d'une certaine complexité. D'une part, d'un point de vue juridique, le terme "inventeur" peut se définir comme étant toute personne qui a eu un apport inventif à la conception d'une invention telle que décrite dans les revendications d'une demande de brevet¹. Toute personne ayant contribué à la conception de ce qui est considéré comme matière nouvelle et innovatrice dans une ou plusieurs revendication(s) est donc un inventeur. D'autre part, l'expression "paternité de l'invention" n'est pas définie dans la *Loi sur les brevets* (la "Loi") et, par conséquent, doit être inférée de divers articles. La définition du terme "invention", telle que décrite dans la Loi, permet d'inférer que l'inventeur est la personne ou les personnes qui ont conçu le procédé, la machine, la fabrication ou la composition de matière ou encore tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant un caractère de nouveauté et d'utilité. Par conséquent, afin de déterminer la paternité de l'invention, il faut identifier qui est le concepteur de cette invention, c'est-à-dire qui en est l'inventeur.

Étant donné qu'un brevet peut éventuellement être invalidé dans certaines circonstances si l'identification des inventeurs est erronée, il est donc essentiel que les chercheurs réalisent l'importance de cet exercice. De plus, ils doivent garder en tête qu'un inventeur est, d'une part, une personne qui a conçu une nouvelle idée ou encore qui découvre l'aspect innovateur de l'invention et, d'autre part, la personne qui applique cette conception ou cette découverte de façon tangible et pratique.

Le schéma suivant illustre les différentes étapes menant à la détermination de la paternité d'une invention.

¹ Une demande de brevet comprend trois parties : une description ou divulgation, des figures (si nécessaires) et des revendications (*claims*). Les revendications sont des paragraphes numérotés qui suivent la divulgation et qui sont écrites en langage juridique. Le but des revendications est de définir les droits légaux exclusifs accordés par le futur brevet. L'expression "invention telle que revendiquée" signifie donc l'invention telle que décrite dans les revendications.



Identification d'un problème à solutionner

Le simple fait de découvrir un problème à solutionner ne confère pas à une personne le titre d'inventeur pour une invention donnée, et ce même si l'identification de ce problème fut fastidieuse et qu'une activité inventive a été démontrée lors de l'identification du problème en question. Ceci est également valable même si l'identification du problème a été relativement plus complexe que l'élaboration de la solution permettant de résoudre ce problème. Afin d'être considérée comme inventeur, une personne se doit de faire un lien ou une suggestion entre le problème énoncé et la solution menant à l'élaboration de l'invention.

Dans la jurisprudence américaine, la décision *University of California c. Synbiotics Corp*² constitue un bon exemple dans lequel la Cour a clairement indiqué qu'une personne ayant identifié un problème à solutionner, sans toutefois participer à l'élaboration de la solution, ne peut être considérée comme un inventeur. Un chercheur de la compagnie Synbiotics Corp., qui avait noté qu'un chat démontrait des symptômes similaires à celui du virus d'immunodéficience humaine (VIH), a fait part de ses notes d'observation et de ses commentaires aux chercheurs de l'Université de Californie, qui ont par la suite développé une méthode pour diagnostiquer le virus d'immunodéficience des félins (FIV). La Cour indiqua qu'une personne qui suggère vaguement un résultat à accomplir, sans toutefois préciser quels sont les moyens nécessaires à cet accomplissement, ne peut être considérée comme co-inventeur³.

Conception de l'invention

Afin d'être considérée comme inventeur, une personne doit avoir contribué à la conception de l'invention, c'est-à-dire à l'élaboration d'une solution opératoire permettant de résoudre un problème donné. Un inventeur est toute personne qui a contribué à la mise en œuvre d'une idée sous forme définie et pratique. La conception d'une invention peut être considérée comme terminée ou achevée lorsque l'"homme de l'art"⁴, sans avoir recours à des recherches ou à une

² *University of California c. Synbiotics Corp.*, 29 USPQ 2d 1463 (S.D. Cal. 1993)

³ Un co-inventeur est une personne qui, conjointement avec un inventeur, a participé à l'élaboration et à la conception de l'invention. Cette personne se doit d'avoir eu un apport inventif dans la conception de l'invention.

⁴ L'"homme de l'art" est la personne versée dans le domaine technique concerné.

expérimentation approfondie, peut assembler, faire fonctionner ou utiliser l'invention telle que décrite dans la demande de brevet. Un individu peut être considéré comme inventeur si il a suggéré une nouvelle combinaison pour des éléments qui étaient précédemment connus dans l'art antérieur, si cette combinaison était non évidente. En fait, si cette nouvelle combinaison était non évidente lors de la conception de l'invention dans le domaine technologique qu'il lui est propre, il y a donc eu une activité inventive. Tel que mentionné dans la décision *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd*⁵, une personne qui découvre un nouvel usage pour un composé connu peut être considérée comme inventeur. De façon analogue, l'utilisation ou l'application d'un principe mécanique déjà connu à de nouvelles fins ou dans une application dans laquelle ce principe n'a jusqu'à ce jour jamais été utilisé, s'avère brevetable.

Validation et expérimentation

Une personne qui assiste ou aide un inventeur à mettre en œuvre l'invention, à la réaliser ou à la valider afin d'obtenir des résultats qui démontrent hors de tout doute l'utilité et l'aspect innovateur de cette dernière, n'est pas un co-inventeur si cette personne ne contribue pas de façon créative à l'idée de l'invention. Une personne qui a uniquement contribué à valider ou tester, ou encore qui a tout simplement concrétisé l'idée d'un inventeur de façon matérielle en suivant les instructions de ce dernier, se doit plutôt d'être reconnue comme un contributeur. Dans la jurisprudence canadienne, la décision *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* démontre clairement que le fait d'assister un inventeur dans la mise en oeuvre de son invention ou dans la validation de celle-ci par le biais de divers tests ou expériences, ne suffit pas à une personne pour être considérée comme inventeur. Dans cette affaire, deux chercheurs avaient effectué des tests pour démontrer que l'AZT inhibait la réplication du VIH. Bien que ces derniers aient contribué à fournir la preuve cruciale permettant de prouver l'utilité de l'AZT et qu'ils aient fait preuve de compétence et d'expertise pour en arriver à de tels résultats, la Cour a clairement indiqué qu'ils n'étaient pas inventeurs. La Cour a également indiqué que le fait qu'ils aient effectué des tests sur un composé chimique qu'ils n'avaient pas découvert ne leur conférait pas le droit d'être co-inventeurs.

⁵ *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 499 (S.C.C.).

De plus, le fait de conseiller ou de suggérer certains éléments à un inventeur ne permet pas nécessairement à une personne d'être considérée comme co-inventeur. Tel qu'il a été démontré dans la jurisprudence américaine dans la décision *Shatterproof Glass Corp. c. Libbey-Owens Ford Co.*⁶, un inventeur peut utiliser les services, les idées et l'aide d'autres personnes afin de perfectionner son invention sans pour autant perdre les droits sur l'éventuel brevet. Il a également été stipulé, dans l'arrêt *O'Reilly c. Morse*⁷, que des individus qui fournissent des suggestions ne sont pas nécessairement des inventeurs et que la personne appliquant de telles suggestions à son invention ne se voit donc pas privée des droits de la paternité de l'invention. Donc, une personne ayant contribué à l'élaboration de l'invention uniquement par le biais de conseils ou de suggestions pourra cependant être désignée comme contributeur. Le fait qu'une personne ne soit pas désignée comme inventeur malgré sa contribution importante à la mise en œuvre ou à la validation de l'invention décrite dans un brevet, ne prive pas nécessairement cette dernière des royaumes provenant des profits générés par la commercialisation de l'invention. En fait, certains contributeurs peuvent, par le biais d'une entente avec les titulaires d'un brevet, percevoir certaines royaumes.

Conclusion

Certes, la détermination de la paternité d'une invention peut quelquefois s'avérer une tâche complexe. Par contre, cet exercice doit être effectué avec rigueur. En effet, tel qu'il a été démontré dans l'arrêt canadien 671905 *Alberta Inc. et al. c. Q'Max Solutions Inc.*⁸, un brevet peut être invalidé pour fausse déclaration si la détermination de la paternité d'une invention est erronée. Dans cet arrêt, le brevet a été invalidé puisque le seul véritable inventeur n'avait pas été désigné comme tel et que deux autres personnes, qui n'étaient pas réellement des inventeurs, avaient été ainsi désignées. Par contre, peu de cas sont connus à ce jour dans lesquels un brevet a été invalidé puisque certaines personnes ont été nommées comme inventeurs alors qu'ils ne l'étaient pas. En particulier, aucun cas n'a été rapporté dans lequel un brevet a été invalidé en raison de la désignation d'une personne qui était plutôt un contributeur. Dans certaines situations, comme par exemple lorsque le concept d'une invention est le fruit d'une discussion de

⁶ *Shatterproof Glass Corp. c. Libbey-Owens Ford Co.*, 758F. 2d 613, 624, 225 USPQ 634, 641 (Fed. Civ. 1985)

⁷ *O'Reilly c. Morse*, 56 U.S. (15 How) 62 (1853)

⁸ *Alberta Inc. et al. c. Q'Max Solutions Inc.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 129 (F.C.T.D.)

groupe tel un remue-méninges et qu'il est difficile de préciser qui sont les réels inventeurs, il peut alors être préférable de nommer comme inventeur toute personne qui est susceptible d'avoir fourni une idée permettant la conception de l'invention. Seules les personnes ne s'étant pas prononcées lors de tels échanges pourront être écartées du statut d'inventeur sans aucune ambiguïté.