

# Employeur et employé : à qui l'invention?

par

**Daniel S. Drapeau**

*In the absence of any federal or Quebec legislation governing the respective rights of employers and employees in relation to inventions made by the latter, the courts, both federal and provincial, have been called upon to fill the void.*

*The main jurisprudential trend in this area provides that, unless an employee was hired to produce inventions, any invention that he makes belongs to him. A more recent Ontario trend introduces the notion of estoppel, according to which an employee who allows his employer to develop his invention (by obtaining a patent and marketing the invention, for example), is precluded from asserting ownership of the invention.*

*This article attempts to provide a brief overview of the evolution of Canadian case law in this field. Common law precedents have been garnered from Ontario and British Columbia as well as from the Federal Court where a Copyright Act-style presumption of ownership was recently introduced in a case heard in the Trial Division, namely, **Comstock Canada v. Electec 1991 38 C.P.R. (3d) 29**. Interestingly enough, the civil law courts of Quebec have reached similar conclusions as the Ontario courts based mainly on French authorities.*

## TABLE DES MATIÈRES

### **I. Introduction 1**

### **II. Jurisprudence québécoise 2**

### **III. Jurisprudence de la Cour fédérale 7**

### **IV. Jurisprudence des provinces canadiennes anglaises 11**

#### **A. Ontario 11**

#### **1. présomption en faveur de l'employé 11**

#### **2. clause implicite du contrat d'emploi en faveur de l'employeur 15**

#### **B. Colombie-Britannique 20**

### **V. Conclusion 23**

## **I. INTRODUCTION**

La titularité de l'invention réalisée par l'employé n'est certes pas une question réglée d'avance en droit canadien. En effet, outre les différences entre l'approche civiliste et celle qui ressort de la common law, il nous faut bien constater l'absence de textes législatifs susceptibles de régir la question.

En effet, si la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 prévoit expressément au paragraphe 13(3) que :

*" Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable ",*

force est de constater que la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 ne contient pas de disposition équivalente. **Par ailleurs, le Code civil québécois, contrairement au Code de propriété intellectuelle français, est tout aussi muet.**

Nous devons donc nous en remettre à la jurisprudence, qui, eu égard à la compétence concurrente de la Cour fédérale en matière de brevets, émane tant de celle-ci que des tribunaux provinciaux. Cet article présente un survol de ces sources jurisprudentielles.

## **II. Jurisprudence québécoise**

Les tribunaux québécois n'ont pas souvent eu l'occasion de se prononcer sur la question de la propriété des inventions réalisées par les employés. Fait intéressant à constater, les quelques décisions rendues à ce sujet ont plutôt eu tendance à faire référence, en l'absence de jurisprudence québécoise, à la doctrine française plutôt qu'aux précédents britanniques et anglo-canadiens.

En 1923, dans l'arrêt Cie C.H. Catelli Ltée v. Desmarais [1923] R.L. 87 (C.S.), la Cour supérieure donna raison à un employé, lequel était chargé de diriger tous les travaux des fabriques de pâtes alimentaires de son employeur, la demanderesse. Le litige concernait un brevet américain pour un procédé de fabrication de pâtes que l'employé avait conçu (l'employé ayant cédé le brevet canadien à son employeur). La Cour motiva sa décision par le fait que l'employé avait conçu son invention en dehors de ses heures de travail et que rien dans son contrat d'emploi ne l'empêchait de se réserver le droit d'exploiter ou de vendre son invention hors du Canada.

Ainsi, l'employeur vit rejeter son action par laquelle il réclamait à l'employé le prix qui lui avait été payé pour ledit brevet américain.

Cette décision présente deux points d'intérêt. Dans un premier temps, la Cour établit un lien entre l'étendue territoriale des fonctions de l'employé et la liberté d'action de celui-ci relativement à son invention. En effet, la Cour, en déboutant l'employeur, mentionna ce qui suit :

*" Considérant que vu son engagement de consacrer tout son temps et son intelligence à l'avancement et au développement des fabriques de la demanderesse, ou le besoin qu'il avait des usines et des matières premières de la demanderesse pour faire les expériences nécessaires pour juger de l'effet de son invention; vu aussi l'interdiction imposée au défendeur de s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un fonds de commerce analogue à celui alors exploité par la demanderesse, le défendeur a pu juger qu'il était tenu, légalement, moralement ou par intérêt, de transporter gratuitement ses droits dans son invention, en ce qui concerne le Canada, mais que rien, dans les termes desdits contrats, ne l'empêchaient (sic) en septembre 1916, de se réserver le droit d'exploiter ou de vendre son invention hors du Canada et plus particulièrement aux États-Unis (...) **il en aurait été autrement si, à la date de ladite invention, le défendeur s'était engagé, comme il l'a fait subséquemment ... moyennant une augmentation de salaire et de bonus, à gérer non seulement les fabriques présentes de la***

*demanderesse, mais aussi celles qu'elle exploiterait à l'avenir, à Montréal ou ailleurs, et à consacrer tout son temps et son intelligence à l'avancement et au développement non plus des fabriques existantes, mais des affaires de la compagnie demanderesse en général.* "" (nous avons souligné) (p. 94-95)

Ce passage porte à croire que si le brevet canadien avait fait l'objet du litige, l'employeur en aurait peut-être été déclaré propriétaire.

Enfin, il est à remarquer que la Cour prit la peine de résumer les autorités citées par l'employé dans le cadre de sa défense :

" Les autorités citées de la part du défendeur peuvent se résumer ainsi : En principe on invente pour soi et par suite l'inventeur seul peut réclamer un brevet (Pouillet, No. 186, p. 255); pour échapper à cette règle, il faut que le patron prouve, ou bien, 1. un contrat formel lui cédant par avance les inventions de son employé, ou, 2. que l'employé avait été engagé spécialement pour inventer des perfectionnements, ou tout au moins; 3. que l'invention a été conçue pendant les heures de travail de l'employé; ou enfin, 4. que le salaire de l'employé était tellement élevé qu'on doive nécessairement en inférer que tout le produit de son intelligence devait appartenir au patron. La doctrine est exposée au long dans Pouillet Nos. 186 à 192 " (p. 96-97)

Il a fallu attendre près de cinquante ans avant que la Cour supérieure n'ait eu l'occasion de toucher, d'une manière sommaire, à ce domaine. Dans l'arrêt **Scapa Dryers (Canada) Ltd. v. Fardeau [1971] 1 C.P.R. (2d) 199 (C.S.)**, la Cour accorda à l'employeur l'injonction qu'il réclamait afin d'empêcher son employé, qui avait conçu une invention dans le domaine du séchage du papier, de divulguer à quiconque (sauf ses avocats et ses agents de brevet) toute documentation ou donnée, tout produit ou instrument, toute information ou tout savoir-faire relatif aux opérations de son employeur ou de ses clients. Cette décision portant sur une injonction, la Cour n'eut pas à se prononcer, quant au fond, sur les droits des parties. Il est à remarquer que tout en reconnaissant que l'employeur avait des droits, la Cour a cru bon de spécifier que ceux-ci n'incluaient pas nécessairement la propriété exclusive du brevet à l'égard duquel une demande a été présentée. Tout comme dans l'arrêt **Catelli**, c'est aux auteurs français que la Cour fit référence dans le cadre de son exposé des points soulevés par le litige.

" In the absence of an agreement between the parties, the determination of the ownership of an invention made by an employee is a delicate problem. (Pouillet, Traité des Brevets d'Invention, 5th ed., Paris, 1909, No. 188) [...] With respect to the apparent rights of the parties, one must quote what is said with respect to the ownership of a patent by Me Alain Casalonga, in his "*Traité des Brevets d'Inventions*", Paris 1949, vol. 1, p.391, No. 676.1, when there is no agreement between the employer and the employee and that the invention arises directly out of the work assigned to the employee:

In this hypothesis, the employee receives an order or instructions from his employer. He is the mandatory or the instrument of the employer. The ownership of the invention cannot revert to him even if he cooperates with the employer ... No. 677: The solution would still be the same for an engineer whose responsibilities would consist in studying improvements, to better the production conditions of the business concern, in other words invent.

Such would be the case for an engineer of research department, whenever the invention made by him falls within the ambit of the activities of the enterprise; his invention would belong to the employer. (...)

the invention belongs to the employee, in the absence of agreement, if it does not directly arise out of the work assigned to said employee. " (p. 202 et 204)

Tout en citant sa décision dans Scapa, la Cour supérieure accorda une injonction similaire dans l'arrêt Devoe-Holbein Inc. v. Yam [1984] 2 C.I.P.R. 229, et alla même jusqu'à reconnaître que lorsqu'un employé est embauché dans le but exprès de développer une invention (ce qui était le cas dans cet arrêt), ses découvertes appartiennent à l'employeur. Le fait que la Cour ait retenu ce motif est d'autant plus intéressant que dans ce cas, l'employé avait signé, avant de commencer à travailler pour ses employeurs, une cession de droits relativement à toute donnée brevetable conçue par lui :

" As already mentioned, the evidence has shown that there is no novel intellectual data or any new concept in Yam's notes, *but even if there were, the principle is well established that when a person is hired for the express purpose of developing an invention whatever new material, method or process he discovers belongs to his employer.* " (nous avons souligné) (p. 245)

À cet égard, la Cour a fait référence à Fox, à Goldsmith, à Terrell et à des auteurs français :

" The doctrine is the same in France as mentioned by Casalonga in his book *Traité des brevets d'invention* (Paris, 1949) Tome 1, at p. 391 :

" (si) l'invention résulte directement du travail départi à l'employé ... la propriété de l'invention ne peut lui revenir, même s'il collabore avec le patron. (...)

D'une manière générale, lorsqu'une invention est le résultat du travail auquel l'employé est préposé, lorsqu'elle en est la conséquence directe, que l'inventeur n'y a été amené que sur les indications et les avis reçus pour l'exécution même de sa mission, l'invention appartient, non à l'employé, mais à son patron. "

" Another French author, Paul Mathély says, at p. 298 ("*Le Droit français des brevets d'invention*", *Journal des Notaires et des Avocats* (Paris)) :

" Le louage de services, implique, par sa nature même que l'objet, réalisé par celui qui a loué ses services, appartient à celui qui a commandé et payé les services. " (p. 245-246)

### **III. Jurisprudence de la Cour fédérale**

La division de première instance de la Cour fédérale s'est récemment penchée sur la question des droits respectifs de l'employé et de l'employeur dans l'arrêt Comstock Canada v. Electec [1991] 38 C.P.R. (3d) 29 (C.F.D.P.I.). Cet arrêt est d'autant plus intéressant que la question de l'attribution du brevet est au centre même du litige. Le juge Muldoon a fait un très bon résumé critique de la jurisprudence. Dans cet arrêt, la demanderesse, une société spécialisée dans l'installation de systèmes électriques, avait obtenu un brevet pour un tel système, nommant un de ses employés comme inventeur. Un autre employé de la demanderesse, le gérant de son service d'équipement électrique, avait obtenu une déclaration à l'effet qu'il était le véritable inventeur et que le brevet lui revenait. Le juge Muldoon motiva sa décision par le fait que l'employé en question n'avait pas été embauché dans le but de réaliser des inventions, que son invention dépassait le cadre de son emploi et que l'activité de la demanderesse ne portait pas sur le domaine de l'invention.

Outre les motifs qui y sont exprimés, cette décision est particulièrement intéressante sous plusieurs rapports. Dans un premier temps, le juge Muldoon a affirmé que le lien d'emploi n'empêche pas l'employé d'obtenir un brevet sur une invention qu'il réalise (et ce, même si l'employé a fait usage du temps, des matériaux et des ressources de l'employeur (voire du temps d'autres employés de l'employeur) et même s'il a permis

à l'employeur de se servir de son invention). De plus, il a réitéré la position adoptée dans plusieurs décisions antérieures des tribunaux provinciaux :

" The only exceptions to the presumptions which favour the inventive employee, are: (1) an express contract to the contrary; or (2) where the person was employed for the express purpose of inventing or innovating. " (p. 53)

Le juge Muldoon a également présenté toute une liste de critères qui, selon lui, devraient être considérés par les tribunaux afin de mieux qualifier le lien d'emploi :

" Although a more senior employee may have a duty of good faith toward his employer, this notion alone does not impede the employee from claiming that the invention is his own. The court should consider the nature and context of the employer-employee relationship, such as:

- (a) whether the employee was hired for the express purpose of inventing;
- (b) whether the employee at the time he was hired had previously made inventions;
- (c) whether an employer had incentive plans encouraging product development;
- (d) whether the conduct of the employee once the invention had been created suggested ownership was held by employer;
- (e) whether the invention is the product of the problem the employee was instructed to solve, i.e., whether it was (his) duty to make inventions;
- (f) whether the employee's invention arose following his consultation through normal company channels (i.e., was help sought?);
- (g) whether the employee was dealing with highly confidential information or confidential work;
- (h) whether it was a term of the servant's employment that he could not use the ideas which he developed to his own advantage. " (p. 53-54)

Il est à remarquer que le juge Muldoon a cependant reconnu ce qui suit :

" However, when an employee hired because of his inventive skills creates something in the ordinary course of his duties so to create, the rights to an invention belong to the employer unless there is an agreement to the contrary. " (p. 54)

Enfin, le juge Muldoon a également explicitement rejeté les tendances jurisprudentielles américaines et britanniques selon lesquelles une présomption de la propriété de l'invention joue en faveur de l'employeur :

" Comstock submits that it is an implied term in a contract of employment that any employee is a trustee for his employer of any invention made in the course of his duty as an employee, unless such an implied term is displaced by contrary agreement having legal effect. The meaning of implied term in this context is a term which is inherent in the nature of the contract which the law will imply unless the parties agree otherwise. *Not so in Canada*. The Spiroll case states the law. There is no such presumption permitting an employer to claw out of an employee's hand, without compensation, the fruits of his labour just by virtue of his employment. If the U.S. and English jurisprudence show such tendencies, so be it. *In Canada, the law first looks, of course, to discover if the parties have concluded an objectively provable or*

*reasonably inferred agreement about inventions. If there be no objectively proved agreement, as here, then the circumstances of the employment could indicate the correct result, by inference. Since Governor Simcoe, and later, however, the presumption in Canada operates in the direction of freedom, not slavery. In the absence of reliable indicia, the inventor keeps the benefit of the invention.* " (nous avons souligné) (p. 55-56)

Enfin, notons que la décision du juge Muldoon a été portée en appel mais que jugement n'a pas été rendu.

L'arrêt **Comstock** doit être lu en parallèle avec la décision de la division de première instance rendue deux ans auparavant dans **Dec International, Inc. v. A.L. LaCombe & Associates Ltd.** [1989] 26 C.P.R. (3d) 193 (C.F.). L'intimé, à titre de défense dans une action en contrefaçon, argumenta que le brevet du demandeur était invalide puisque l'employé qu'il nommait comme inventeur (Petranyi) n'était pas le véritable inventeur (et que c'était plutôt un autre employé (Russel) qui était le véritable inventeur). Tout en reconnaissant que l'employé Russel était le véritable inventeur, la Cour a déterminé que cela n'était pas une raison suffisante pour invalider le brevet puisque l'employé Russel convenait qu'il était de son devoir, sur le plan juridique, de céder à la défenderesse les droits se rapportant aux inventions réalisées dans le cadre de son emploi. Le jugement ne révèle cependant pas quelle était la source de cette obligation (contrat ou lien d'emploi). La Cour a toutefois indiqué qu'une partie de l'emploi de l'employé Russel consistait à trouver des solutions menant à l'invention réalisée.

#### **IV. Jurisprudence des provinces canadiennes anglaises**

##### **A. Ontario**

La majeure partie de la jurisprudence anglo-canadienne sur la question de l'attribution de l'invention réalisée par l'employé provient des tribunaux de la province de l'Ontario, dont les décisions dans ce domaine remontent à 1871.

Les décisions rendues avant 1986 révèlent une évolution de la jurisprudence, laquelle part d'une présomption en faveur de l'employé (à moins qu'il n'y ait une entente contraire entre l'employé et l'employeur ou que l'employé n'ait été embauché spécifiquement dans le but de concevoir des inventions) pour en venir à l'élaboration d'une condition implicite du contrat d'emploi en vertu de laquelle l'employé détient en fiducie, pour le compte de son employeur, toute invention conçue dans le cadre de ses fonctions, sauf s'il existe une entente à l'effet contraire.

##### 1. présomption en faveur de l'employé

Dans l'arrêt **Bonathan v. Bowmanville Furniture Manufacturing Co.** [1871] 31 U.C.Q.B. 413, pages 424-427 (C.A. Ontario), l'employé qui avait obtenu un brevet relativement à l'invention qu'il avait réalisée dans le cadre de son emploi fut débouté de l'action en contrefaçon qu'il avait intentée à l'encontre de son employeur. La Cour motiva sa décision par le fait que l'employé avait été embauché spécifiquement dans le but de concevoir des inventions et qu'il avait laissé l'employeur se servir de son invention (sur

ce dernier point, il est à remarquer cependant que la Cour d'appel s'est ravisée trente ans plus tard dans l'arrêt **Piper v. Piper** [1904] 3 O.W.R. 451 (C.A. Ont.), où elle a déterminé que ce facteur n'empêche pas l'employé d'être propriétaire du brevet de l'invention développée dans le cadre de son emploi) :

" It is also a question whether the plaintiff was the inventor. The master cannot claim an invention made by a workman in his employment. (...) But it may be different when the workman is employed for the express purpose of devising improvements (...) It appears to me the law must be, that if a person be expressly engaged to invent or improve a machine or process of any kind for another, the invention or process is the property of the one for whom it was done, The skill and labor of the employee are then bargained for, for the production of a particular article, or the elimination of an idea to which practical effect is to be or can be given. The master would have no right to claim an article found by his servant, apprentice or workman; but if the master expressly employed such person to make search for particular articles for him, I have no doubt the finding of any such articles by them would be for the benefit of the master. " (p. 424)

Dans l'arrêt **Piper v. Piper** [1904] 3 O.W.R. 451 (C.A. Ont.), deux employés avaient développé une invention. L'un d'eux la fit breveter en son nom et se vit poursuivre par l'autre employé ainsi que par son employeur, qui réclamait le titre de propriété du brevet. Estimant que l'invention était le fruit du travail des deux employés et que le défendeur n'avait pas été embauché dans le but de faire des inventions, la Cour d'appel coupa la poire en deux et détermina que le défendeur détenait la moitié du brevet en fiducie pour le compte de son ancien employeur. Ce faisant, la Cour mentionna, en *obiter*, que :

" If the defendant Hiram L. Piper was the sole inventor, the case comes within the principle of those referred to in *Worthington Pumping Engine Co. v. Moore* 19 Times L. R. 84 at p. 87, as establishing that the mere existence of a contract of service does not per se disqualify a servant from patenting for his own benefit an invention made by him during his term of service, even though the invention may relate to a subject matter germane to and useful for his employers in their business, and that, *even though the servant may have made use of his employer's time and servants and materials in bringing his invention to completion, and may have allowed his employers to use the invention while in their employment.* " (p. 455)

Sans citer l'arrêt **Piper**, la Cour d'appel de l'Ontario a prononcé une décision similaire quinze ans plus tard dans un arrêt dont les faits étaient similaires (**Spearman v. Renfrew Molybdenum Mines Ltd.** [1919] 15 O.W.N. 343 (H.C. Ont.), page 344, confirmé en appel dans (1920) 17 O.W.N. 466 (C.A. Ont.), en partageant le titre de propriété des brevets en cause entre l'employeur et l'employé.

Dans Willard's Chocolates Ltd. v. Bardsley [1928] 35 O.W.N. 92 (H.C. Ont.), le juge Raney, après avoir mentionné ce qui suit :

" The general rule is that, in the absence of special contract, the invention of a servant, even though made in the employer's time and with the use of the employer's materials and at the expense of the employer, does not become the property of the employer. But this general rule is subject to the modification that, in the circumstances of a particular case, it may be inconsistent with the good faith which ought properly to be implied, as an obligation arising from the contract of service, that the servant should hold the patent otherwise than as trustee for his employer. " (p. 93)

décida qu'un éventuel brevet pour l'invention de l'employé appartiendrait à l'employé puisque celui-ci n'avait pas été embauché pour faire des inventions, mais uniquement pour copier une machine et la faire fonctionner. Il est à remarquer cependant que le savant juge ajouta ce qui suit :

" Any patent that may issue to the defendant must not prejudice the plaintiffs in their right to build the patented machines for the purpose they had in mind when they employed the defendant, that is to say, for their own use and for the use of their customers. " (p. 93),

diminuant de ce fait l'étendue des droits conférés à l'employé.

2. clause implicite du contrat d'emploi en faveur de l'employeur

Dans l'arrêt W.J. Gage Ltd. v. Sugden [1967] C.P.R. 259, le juge Fraser de la Haute Cour de l'Ontario s'est explicitement dissocié des décisions ontariennes antérieures et a préféré suivre la tendance adoptée par la Chambre des lords selon laquelle :

" it is an implied term in a contract of employment that an employee is a trustee for his employer of any invention made in the course of his duty as an employee, unless such an implied term is displaced by a contrary agreement having legal effect - (arrêt *Patchett v. Sterling* (1955) 72 R.P.C. 50 " (p. 275).

Ceci ne fut toutefois pas le motif principal du jugement, comme nous le verrons au point suivant. Cependant, en *obiter*, le juge a quand même fait cette mention :

" ... I have no hesitation in finding that, quite apart from its filing as a suggestion, the invention was made by the defendant in the course of his duty to his employer and that there was no agreement to displace the implication that it became the property of the plaintiff. " (p. 277)

Les deux passages cités ci-dessus n'ont pas entraîné le renversement jurisprudentiel auquel on aurait pu s'attendre (c'est-à-dire le droit de l'employeur fondé sur le fait que l'employé ait conçu son invention simplement dans le cadre de ses fonctions plutôt que sur le fait qu'il ait été embauché spécifiquement dans le but de réaliser des inventions). Cela est peut être dû au fait que, dans cet arrêt, l'employé en question avait été embauché afin de réviser des manuels d'appoint pour aider dans l'enseignement des mathématiques et qu'il avait inventé un papier quadrillé qui devait aider dans l'enseignement des mathématiques :

" On the afternoon of June 24th, the defendant was consulted through normal company channels with respect to possible improvements in the paper used in fact books, particularly those used for mathematics. He had been employed because of his knowledge and experience as a mathematics teacher. He has been engaged principally in editing or revising textbooks used as teaching aids in teaching mathematical subjects. His help having been sought he owed his employer the duty of applying his best abilities to the problem. " (p. 276)

En revanche, dans ses motifs principaux, le juge Fraser a introduit une certaine notion d'estoppel dans la relation entre l'employeur et l'employé relativement à l'invention de ce dernier. En effet, il fut décidé que l'employé détenait l'invention en fiducie pour le compte de son employeur puisqu'il la lui avait soumise dans le cadre d'un programme de suggestions dont l'un des termes explicites était que toute invention ainsi soumise à l'employeur lui était ainsi acquise. Il fut donc décidé que l'employé avait agi de manière à laisser croire à l'employeur que l'invention lui appartenait :

" On June 25th, the defendant filed his invention as a suggestion under the plaintiff's suggestion plan. He was very conscious of patent rights as he had in the past applied for patents. He was also conversant with the suggestion plan and had previously filed a suggestion under it. Under its express terms all suggestions became the property of the plaintiff. Shortly after filing the suggestion on June 25th, *he became aware that the plaintiff was applying for a patent; was proposing to manufacture and market the new product; and was expending time, money and effort for those purposes. He knew that all suggestions under the express terms of the announcement, became the property of the company.* He not only knew these things but he co-operated in this course of action and it was only when it became apparent that there might be a substantial divergence between his opinion and that of the company as to what would be an appropriate award, that he made it clear to the plaintiff that he claimed the right to retain the patent rights.

Even had I reached the conclusion that as of the morning of June 25th the defendant would have been beneficially entitled to the invention, had nothing further occurred to change his rights, *I find nevertheless that his filing the invention as a suggestion and his conduct thereafter and*

*the action taken by the plaintiff, on the faith of it, were such that it would be inequitable to do other than find that the defendant holds the invention and any patent thereon as trustee for the plaintiff.* " (p. 277-278)

\* \* \*

Depuis 1986, les tribunaux de l'Ontario ne se sont prononcés qu'une seule fois sur le sujet qui nous intéresse. Dans l'arrêt **Victorov v. Davison [1988] 20 C.P.R. (3d) 481**, la Haute Cour de justice de l'Ontario donna raison à un employé, président et actionnaire d'une société qui avait fait cession de ses biens à une autre société. Le demandeur cherchait à être dédommagé pour les inventions qu'il avait réalisées avant d'être employé par la société et qui avaient fait partie de la cession. Cet arrêt ne présente pour nous qu'un seul point d'intérêt : après avoir fait la distinction avec l'arrêt **Sugden** (dans cet arrêt, l'employé avait réalisé l'invention alors qu'il était l'employé de la compagnie), la Cour s'est penchée, d'une manière exhaustive, sur la conduite du demandeur afin de déterminer s'il ne s'était pas comporté de manière à laisser croire qu'il donnait ses inventions à la société qui l'employait. Ce faisant, la Cour a également reconnu, du moins en théorie, la "*implied term of the employment contract*" (condition implicite du contrat d'emploi) qui avait été proposée par l'arrêt **Sugden** :

" Counsel for the defendant, Mr. Davison, submitted that Mr. Victorov breached his fiduciary duty to the company by failing to disclose his intellectual property claim. He sought to draw an analogy to *W.J. Gage Ltd. v. Sugden* (1967), 51 C.P.R. 259, 62 D.L.R. (2d) 671, [1967] 2 O.R.151. In *Gage*, an employee developed an invention during the course of his employment. The court held that it is an implied term in a contract of employment that an employee is a trustee for his employer of any invention made in the course of his duty as an employee. Clearly on this point, the case is distinguishable from the case at bar in that Mr. Victorov is claiming ownership of work done prior to his employment at Multi-Motion. He is not claiming any interest in intellectual property developed after his employment.

**However, the court went on to state that even had it concluded that the employee was beneficially entitled to the invention at the time he developed it, "his conduct thereafter and the action taken by the plaintiff, on the faith of it were such that it would be inequitable to do other than find that the employee holds the invention and any patent thereon as trustee for the employer". The conduct to which he was referring was that the employee knew that the employer was assuming it was to be the beneficial owner of the invention and was spending time and money with a view to obtaining a patent and marketing the invention. The employee by his conduct gave the employer every reason to think that he was not making a claim for the patent rights.**

**This aspect of the case is also distinguishable from the case at bar. I do not think that Mr. Victorov's conduct was such as to reasonably give Mr. Davison the impression that his intellectual property had**

been given to Multi-Motion. This is particularly so when one considers that the starting position is that the intellectual property developed prior to his employment at Multi-Motion belonged to Mr. Victorov and there was therefore no implied term as in *Gage* which had to be displaced by a contractual agreement.

I find on the first issue that at the time of the sale to Cherry-Burrell Mr. Victorov owned the intellectual property developed or commissioned by him prior to the incorporation of Multi-Motion. " (p. 519-520)

## B. Colombie-Britannique

Un arrêt en provenance de la Colombie-Britannique (**Spiroll Corp. Ltd. v. Putti et al.** [1975] 22 C.P.R. 261 (B.C.S.C.), confirmé en appel par [1976] 77 D.L.R. (3d) 761 (B.C.C.A), laisse entendre que le lien d'emploi n'implique pas nécessairement que l'invention réalisée par l'employé appartient à l'employeur. Pour qu'il en soit ainsi, il faut également que l'employé ait été embauché dans le but de concevoir des inventions. Dans cet arrêt, la Cour suprême de la Colombie-Britannique détermina que l'employeur ne détenait pas de droits sur l'invention (améliorations apportées à une machine fabriquant des panneaux de béton) réalisée par son employé (qui était chargé de l'entretien des équipements de l'employeur), ce dernier n'ayant pas été embauché afin de réaliser des inventions. Il est à remarquer cependant que le tribunal a reconnu que l'invention réalisée par l'employé embauché spécifiquement dans ce but appartient à l'employeur :

" So there are two strains of cases - the older giving the rights to the employee unless the contrary is shown and the House of Lords gives the benefit to the employer unless the contrary is shown.

But there is one crucial and significant difference between all of those cases and the present case, and I think it is a determinative difference. In all the cases referred to the employee was engaged because of his innovative capacities who in the ordinary course of his duties as an innovator creates something new or different. (...) The point of difference in the present case is that there is no basis for finding that it was part of Putti's duty to improve the Spiroll machine. (...) *a Court must first find what the employee is engaged to do and, if he invents something while performing that function, it belongs to the employer. If he is employed to design, then it would be a "normal incident" of his contract of employment that he should do so and that the result of his ingenuity should belong to his employer.*

I read all of the cases discussed so far to have that message in common. In none of them do I find the notion that the mere fact of employment *ipso facto* obligates the employee to deliver up his invention to his employer.

To take an extreme case: If a clean-up man at General Motors designs a new kind of engine, does it, in the absence of an express contract, belong to his employer? I think not.

The real question to be decided here is whether or not Putti was in the kind of employment obligating him to invent for Superior. Once again I think the answer is no. To be additional to his then prevailing duties of maintaining the Superior mechanical equipment, he agreed to make the Spiroll extruder operate efficiently to turn out a saleable product. Nothing relating to the design of the machine or its improvement was then contemplated by him or his employer. While carrying out this function, he did conceive improvements (...) I cannot find that there was

any term of his contract with Superior, express or implied, which made him a trustee for Superior of his invention or of any patent granted in respect thereof. " (nous avons souligné) (p. 273-275)

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, laquelle a réitéré ce qui suit :

" In summary it is that, as under the employment contract Superior has no right to the invention and Putti must stand as its sole owner, no equitable right of ownership in Superior can be distilled from the relationship created by the contract. Further, even if that were not so, the facts do not support any finding that Putti's conduct was inconsistent with the good faith that he owed to superior, or otherwise such as to make him a trustee of the invention for Superior or its assignee. " (p. 766)

Enfin, il existe un dernier arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (**Woodlock v. Novacorp International Consulting Inc.** [1989] 24 C.P.R. (3d) 533 (B.C.S.C.), page 539), confirmé en appel sans discussion de ce point dans [1990] 32 C.C.E.L. 245 (B.C.C.A.), où plusieurs employés, qui avaient été congédiés par la défenderesse, lui réclamaient un dédommagement pour les brevets détenus par celle-ci (qui résultaient d'inventions qu'ils avaient réalisées dans le cadre de leur emploi). Cette demande était fondée sur une politique interne de la défenderesse prévoyant qu'en cas de vente des brevets, les employés devaient recevoir un tel dédommagement. En rejetant la demande des employés, la Cour n'a pas longuement débattu la question, se contentant de faire cete mention :

" In my view, an award or compensation for patents does not form part of the employment contract. Also, this head of compensation would not have been in the reasonable contemplation of the parties as resulting from a breach of the employment contract. (...) The plaintiff may have a legitimate cause of action based on those patents, but it will not flow from the employment contract. " (p. 539)

## **V. Conclusion**

Il semble bien établi que l'employé qui est embauché pour faire des inventions ou celui dont le contrat d'emploi réserve à son employeur les inventions par lui réalisées ne pourront revendiquer la propriété de leurs inventions.

Aussi claires que ces règles puissent paraître, elles laissent cependant plusieurs zones grises. Qu'advient-il, par exemple, de l'employé qui n'a pas été embauché dans le but de faire des inventions et dont le contrat d'emploi ne contient aucune disposition à cet égard et qui conceptualise une invention en dehors de ses heures de travail en se servant des outils de son employeur et en mettant parfois à contribution ses collègues de travail mais qui effectue des tests chez lui? Pour autant que cet exemple puisse paraître étriqué, rappelons-nous que le processus créateur se déroule rarement en vase clos, dans des circonstances bien définies. Ajoutons à cette hypothèse que l'employé, tout en développant son invention, la mette au service de son employeur qui lui aussi contribue à sa commercialisation, et nous nous retrouvons avec une situation qui suscite pour le moins quelques réflexions, tant quant à la propriété de l'invention, qu'à l'égard de l'équité des rapports employeur-employé. L'employé devrait-il bénéficier du libre accès aux ressources de son employeur et s'arroger tous les droits sur une invention qu'il n'aurait pu réaliser sans l'appui de ce dernier? Par contre, l'employeur favorise-t-il la créativité de ses employés s'il les

prive de tout droit sur des inventions dont ils sont l'auteur? La solution résiderait-elle dans l'octroi d'une propriété partagée entre l'employeur et l'employé?

Dans l'état actuel de la jurisprudence, les divers facteurs énumérés ci-dessus pourraient être invoqués, d'un côté comme de l'autre, pour justifier la propriété de l'invention. Il va sans dire qu'un texte législatif sur ce sujet contribuerait beaucoup à clarifier la situation.