

*Capsule*

## **La détermination des inventeurs d'une invention**

**Gabrielle Moisan\***

1. INTRODUCTION . . . . .	815
2. L'AFFAIRE <i>WEATHERFOOD C. CORLAC</i> . . . . .	816
2.1 La procédure . . . . .	816
2.2 La preuve . . . . .	817
2.3 L'analyse . . . . .	818
3. CONCLUSION . . . . .	820

---

© CIPS, 2010.

\* Gabrielle Moisan est avocate et agente de brevets chez ROBIC, SENCRL, un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

## 1. INTRODUCTION

Seuls les inventeurs ou les personnes qui obtiennent des droits provenant des inventeurs peuvent obtenir un brevet au Canada. Être nommé inventeur ou non sur une demande de brevet revêt donc une grande importance pour les chercheurs, puis leur employeur, mais aussi pour leurs compétiteurs. Les chercheurs y voient un élément à ajouter dans leur CV, l'employeur la possibilité d'obtenir un avantage commercial, si leurs employés leur ont cédé leurs droits en vertu du paragraphe 27(1) de la *Loi sur les brevets*, et les compétiteurs un moyen pour invalider le brevet si la nomination des inventeurs est erronée, en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*.

Tout d'abord, il faut distinguer la détermination des inventeurs d'une demande de brevet au Canada de la détermination des auteurs d'un article scientifique. Dans le cas d'un article scientifique, sont reconnues auteurs toutes les personnes qui ont participé au projet de recherche. Cela inclut souvent le directeur du groupe de recherche, les chercheurs, les collaborateurs, les techniciens et les étudiants.

En ce qui concerne la détermination des inventeurs, la *Loi sur les brevets* au Canada ne fournit pas une définition de ce qu'est un inventeur. Il faut donc se tourner vers les décisions des tribunaux.

Premièrement, il est établi que les inventeurs sont ceux qui ont participé à l'invention telle qu'elle est revendiquée, et non seulement décrite dans le brevet. Entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance du brevet, les revendications peuvent changer et il faut alors vérifier si la détermination des inventeurs doit être modifiée. Les revendications du brevet délimitent l'étendue de la protection accordée au breveté mais servent aussi de base pour évaluer la qualité des inventeurs.

Deuxièmement, comme dans la plupart des pays, les tribunaux canadiens séparent le concept d'invention en deux parties : sa conception et sa réalisation. C'est la conception qui est considérée comme l'aspect le plus important. La conception est définie comme

étant les idées qui énoncent le problème et sa solution technique. Pour être reconnue comme un inventeur, une personne doit avoir fourni une contribution intellectuelle. Simplement énoncer un problème et des solutions possibles ne suffit pas. Il faut fournir des idées concrètes, des principes concrets et les revendiquer dans le brevet.

La réalisation, aussi appelée « *reduction to practice* » en anglais, est définie comme les moyens pour donner effet au concept inventif. Rares sont les personnes ayant simplement contribué à cet aspect de l'invention qui sont reconnues comme inventeurs. Ainsi, simplement suivre les directives de quelqu'un d'autre pour réaliser des tests afin de vérifier l'activité biologique d'un composé chimique n'est généralement pas considéré comme suffisant pour être reconnu comme un inventeur. Par contre, si au cours de cette étape des problèmes surviennent et que la personne qui réalise cette partie de l'expérience trouve des solutions inventives, elle pourra devenir inventeur pour cet aspect de l'invention.

## **2. L'AFFAIRE WEATHERFOOD C. CORLAC**

Une décision récente de la Cour fédérale du Canada (*Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc.*, 2010 FC 602) a confirmé certains principes quant à la détermination des inventeurs.

### **2.1 La procédure**

Il s'agissait d'une action en contrefaçon concernant une invention réglant un problème affligeant certaines pompes utilisées par les producteurs de pétrole en Alberta. Weatherford Canada Ltd alléguait que Corlac Inc. contrefaisait les revendications de son brevet 2,095,937 ('937), dont la demande de brevet avait été déposée en 1993 par GrenCo et dont Weatherford avait obtenu les droits. En défense, Corlac Inc. alléguait d'une part que le brevet était invalide pour diverses raisons et que, d'autre part, s'il était valide, elle était co-titulaire de ce brevet, par cession ou par licence d'un co-inventeur non nommé dans le brevet. La défenderesse alléguait que certains individus nommés comme inventeurs n'étaient pas des inventeurs et que d'autres étaient plutôt les réels co-inventeurs, dont un des employés de Corlac.

La défenderesse était dans une position difficile : d'un côté, elle alléguait que les revendications étaient invalides et donc qu'il n'y avait pas de contrefaçon et, de l'autre côté, elle revendiquait que,

grâce à un des prétendus inventeurs, elle était titulaire du brevet '937. Donc, pour supporter ses revendications quant à la détermination des inventeurs, le brevet devait être valide. C'est le problème de vouloir poursuivre deux lièvres à la fois. Comme on le verra, le juge Phelan n'a été convaincu par aucune des allégations de la défenderesse.

## **2.2 La preuve**

En effet, la cour a d'abord tranché qu'au vu de la preuve qui lui était présentée, Glenn Schneider, l'ingénieur en chef de ce qui allait devenir Weatherford, avait quitté son emploi pour Corlac et que dès l'arrivée de ce nouvel employé, Corlac avait commencé à fabriquer et vendre le produit contrefait. Le fait que cet employé ait quitté son emploi, le fait que ce marché soit très compétitif et le fait qu'ensuite très rapidement Corlac ait offert des produits similaires, auraient requis une explication de la part de la défenderesse. En l'absence d'une telle explication et au vu de la preuve de la défenderesse, la cour a conclu que Corlac avait intentionnellement créé un produit qu'elle savait (ou aurait dû savoir) qu'il contrefaisait le brevet '937. Donc, les revendications en litige ont été jugées contrefaites par la défenderesse.

En ce qui concerne la détermination des inventeurs, comme c'est une question de fait, le juge doit baser sa décision notamment sur les éléments de preuve disponibles incluant les témoignages des témoins assignés par les deux parties et leur crédibilité. En l'espèce, le juge devait décider si certains inventeurs n'auraient pas dû être nommés comme tels et si d'autres auraient dû être nommés. Le fait de mal nommer les individus peut, si de la mauvaise foi est démontrée, permettre d'invalidier un brevet. Le fait de rajouter des inventeurs permet d'ajouter des titulaires, soit les inventeurs eux-mêmes, soit les personnes ayant obtenu des droits des inventeurs, par cession ou par contrat d'emploi par exemple.

Le témoignage de Grenke, du côté de la demanderesse, était vague et certains détails manquaient, notamment dû au passage du temps et peut-être à certains problèmes médicaux personnels. Par contre, la cour a considéré que son témoignage était cohérent avec d'autres éléments mis en preuve et a retenu ce témoignage, contre le témoignage de Britton. Le statut d'inventeur de Grenke n'a pas été remis en question.

Britton, le principal antagoniste dans cette affaire, témoignant pour la défenderesse, a présenté son implication pour développer une solution au problème en cause et a revendiqué que c'était son idée qui avait été volée par Grenke alors qu'il travaillait chez GrenCo. Le juge a estimé que l'animosité de Britton contre Grenke déformait ses souvenirs et rendait son témoignage non convaincant. Britton avait peut-être eu des idées mais elles étaient restées au stade d'idées. Ceci ne lui conférait donc pas le titre d'inventeur. De plus, le juge a considéré le fait que, dans sa lettre de démission, Britton ne faisait aucune mention de ses droits sur des brevets, ses droits à des royautés ou quant à la titularité de certaines inventions et, suite à sa démission, il n'a pris aucun moyen pour faire reconnaître ses droits. C'est seulement lors du procès pour contrefaçon, plusieurs années plus tard, qu'il a revendiqué son titre d'inventeur. Pour le juge, c'est trop tard. La cour a considéré que Britton n'était pas un inventeur du brevet '937 et qu'il n'est pas titulaire du brevet. Par conséquent, toute cession de ses droits au bénéfice de la défenderesse était sans objet.

### 2.3 L'analyse

Le fardeau de la preuve repose sur la partie qui prétend avoir le droit d'être reconnue comme inventeur. Donc, dans les circonstances, c'était la défenderesse qui avait le fardeau de prouver selon une prépondérance des probabilités que certains individus devaient également être reconnus comme étant inventeurs. Le juge rappelle qu'un inventeur n'est pas seulement une personne qui vient avec une idée générale ou une thèse. L'inventeur doit avoir réellement réduit l'idée de la thèse à une forme définie et pratique afin de la décrire et également énoncé comment elle doit être mise en œuvre, montrant ainsi l'utilité de l'invention revendiquée. Pour cela, il cite la décision *Apo-  
tex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153 qui a analysé la détermination des inventeurs, reliée à l'usage de l'AZT pour traiter le sida :

[97] Aux termes du par. 34(1), il faut à tout le moins qu'au moment du dépôt de la demande de brevet, le mémoire descriptif « décri[ve] d'une façon exacte et complète l'invention [. . .] qui permett[e] à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention [. . .] [d']utiliser l'objet de l'invention ». Il ne suffit donc pas d'avoir une bonne idée (ou, pour reprendre l'expression utilisée dans l'arrêt *Christiani*, précité, p. 454, [traduction] « de dire qu'une idée nous est venue à l'esprit ») ; cette idée lumineuse doit prendre « une forme définie et pratique » (*ibid.*). Il va sans dire que, dans l'intervalle qui sépare la conception et la brevetabilité, l'inventeur peut avoir recours

aux services d'autres personnes qui peuvent être très compétentes, mais ces autres personnes ne seront des co-inventeurs que si elles ont participé à la conception de l'invention plutôt qu'à sa vérification. [...]

et où le juge avait énoncé qu'un individu qui aide à réaliser l'idée originale peut être un co-inventeur sans être le principal auteur de cette idée. Mais il ne le sera pas s'il consacre son ingéniosité à la vérification plutôt qu'à la réalisation de l'idée originale. Il avait ajouté que « si Glaxo/Wellcome avait prédit valablement que l'AZT pourrait guérir la nausée résultant de l'état d'apesanteur dans l'espace, elle aurait peut-être besoin de la NASA et de tous ses experts de l'aérospatiale pour « établir » l'utilité du médicament, ce qui ne ferait pas pour autant de la NASA un co-inventeur. »

Dans le cas où une invention est considérée comme étant une combinaison d'éléments, les personnes qui sont considérées comme inventeurs de la combinaison seront celles qui ont contribué à l'invention et non à chacun des éléments. Ici, la défenderesse avait découpé le brevet en différents éléments et avait attribué une contribution à différentes personnes pour chacun de ces éléments. C'est une approche qui est contraire à ce qui avait été énoncé dans la décision *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Limited*, [2002] 4 R.C.S. 153. La défenderesse avait essayé de réduire le rôle de Grenke à celui d'un simple assembleur des contributions des autres individus. Or, la preuve démontre que c'est Grenke qui a énoncé certains concepts-clés relatifs à l'invention. D'autres individus ont fait des suggestions mais c'est lui qui a fait le choix des options, qui a déterminé comment l'invention devrait fonctionner et l'a fait fonctionner. Il a de plus fait plusieurs visites en Allemagne pour rencontrer des collaborateurs. Il était celui qui était en charge de ce projet, et non Britton. Il était celui que l'on venait consulter pour avoir son avis, et non le contraire. La cour accepte la version de ce témoignage comme étant le plus probable, à l'opposé des propositions avancées par la défenderesse. Des documents écrits ont été fournis en preuve pour appuyer la thèse de la demanderesse.

L'approche qui devrait être prise, selon le juge Phelan, est celle qui tend à examiner la preuve comme un tout et incluant les « mémoires sélectives », la faiblesse ou les imprécisions des souvenirs et l'absence générale de documents écrits. Les prétendues contributions se basent sur les mémoires des témoins de ce qui a été dit ou pas dit à certaines dates, à des dates précises ou approximatives. Dans certains cas, il y a des preuves écrites ou d'autres corroborations. Ici, il est important de rappeler l'importance des cahiers de laboratoire

qui fournissent à des dates déterminées des preuves écrites de ce qui a été fait ou discuté en laboratoire, avec qui et par qui. Ces cahiers de laboratoire sont signés par un témoin à une date rapprochée, de façon à valider le contenu des cahiers de laboratoire. Il s'entend que le témoin ne doit pas simplement signer mais il doit réellement prendre connaissance des résultats et comprendre ce qui a été discuté ou réalisé et s'assurer que tous les éléments de l'invention y sont décrits.

### **3. CONCLUSION**

La détermination des inventeurs doit être basée sur la contribution des individus à l'objet revendiqué dans la demande de brevet. Il est important d'avoir des preuves écrites, telles des cahiers de laboratoire, dès la conception de l'invention qui viendront appuyer les témoignages, le cas échéant. Cette décision a été portée en appel.