

Le partage des profits entre copropriétaires de brevets : Un survol international – Une réponse pour le Québec ?

Pascal Lauzon*

1. Introduction	125
2. L'approche traditionnelle en droit québécois : de <i>Marchand</i> c. <i>Péloquin</i> à l'article 1018 du Code civil	127
3. La question des profits générés par l'exploitation d'une invention protégée par un brevet détenu en copropriété à l'extérieur du Québec	129
3.1 Juridiction de common law	129
3.1.1 Angleterre et Canada anglais : l'approche traditionnelle	129
3.1.2 États-Unis : l'évolution jurisprudentielle	132
3.1.3 La codification du principe	138
3.1.4 Conclusions et distinctions dans les pays de common law – le droit d'octroyer ou non des licences	140

© Pascal Lauzon, 2009.

* Avocat et agent de marques de commerce, BCF s.e.n.c.r.l.

3.1.4.1	Commonwealth.	140
3.1.4.2	États-Unis	143
3.2	Pays de droit civil	144
3.2.1	France.	144
3.2.1.1	L'approche civiliste traditionnelle . . .	144
3.2.1.2	Première codification – 1968	145
3.2.1.3	Deuxième codification – 1978	145
3.2.2	Belgique	147
4.	Les codétenteurs d'un brevet au Québec n'ont pas l'obligation de partager les profits générés par l'exploitation de l'invention	148
4.1	Écarter <i>Marchand c. Péloquin</i> comme autorité	148
4.1.1	L' <i>obiter dictum</i> dans <i>Marchand c. Péloquin</i> . . .	149
4.1.2	Pourquoi cet <i>obiter</i> devrait être écarté	151
4.2	Et qu'en est-il des dispositions du Code civil quant aux droits et obligations des copropriétaires indivis ? . . .	153
4.3	La nature véritable d'une « invention » et des droits octroyés par la <i>Loi sur les brevets</i>	155
5.	Conclusions	161

1. Introduction

L'objet du présent article est de considérer certains problèmes reliés à la copropriété d'une invention brevetée et, plus particulièrement, à la question de l'obligation de partager, ou non, en droit québécois, les profits générés par l'exploitation d'une invention par un des co-brevetés en l'absence de toute convention à cet égard.

Plusieurs textes législatifs de différents pays donnent une réponse généralement claire à cette question, la *Loi sur les brevets* (« la *Loi* ») étant en revanche silencieuse sur le sujet. Pour compliquer la tâche du juriste canadien, la jurisprudence, qui se chiffre à deux seules décisions de deux cours d'appels différentes, paraît contradictoire. Au Canada anglais, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique¹ a adopté l'approche traditionnellement reconnue (et plus tard codifiée) en Angleterre à l'effet que, en l'absence d'une convention contraire, chaque copropriétaire d'un brevet peut exploiter librement l'invention visée sans aucune obligation de partager le moindre profit et ce, peu importe les parts respectives des cobrevetés. Au Québec, selon les principes qui semblent se dégager de l'arrêt de la Cour d'appel de 1978 *Marchand c. Péloquin*² (que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait refusé de suivre), le résultat contraire semble prévaloir. Nous proposons donc ci-dessous une relecture attentive de cet arrêt et une étude poussée des concepts juridiques pertinents afin de proposer une solution québécoise qui soit en harmonie avec la théorie qui semble être acceptée dans le reste du Canada.

Il serait, en effet, pour le moins étrange que les droits et obligations découlant de la *Loi sur les brevets* divergent d'une province à l'autre. C'est pourquoi nous défendons ci-dessous la thèse voulant que nous puissions, à juste droit, écarter l'arrêt *Marchand c. Péloquin* de la Cour d'appel du Québec en tant qu'autorité imposant le partage des profits comme principe de base en matière de copro-

1. *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A.C.-B.), le juge Wood pour la Cour.

2. [1978] C.A. 266 (C.A.Q.), le juge Mayrand pour la Cour.

priété de brevet. Par ailleurs, les principes qui se dégagent de cet arrêt sur la question du partage des profits entre co-brevetés ne concordent pas avec les règles prévalant dans tous les pays de common law et de droit civil que nous avons étudiées. Nous estimons qu'il s'agit donc là d'une motivation additionnelle pour chercher à faire le point sur la portée véritable de l'arrêt *Marchand c. Péloquin*.

La question de l'obligation de partager ou non les profits entre copropriétaires d'un brevet est bien souvent académique puisque dans la réalité la réponse se trouve dans l'intention des parties exprimée dans une entente formelle ou tacite. D'ailleurs, pour des raisons qui deviendront évidentes au lecteur, on recommande toujours d'encadrer contractuellement les droits et obligations des copropriétaires afin d'éviter toute mésentente. Par exemple, même si la question du partage des profits est généralement résolue par voie législative dans différentes juridictions (sauf en France où la résolution, bien que codifiée, est partielle – nous y reviendrons), le droit d'un copropriétaire d'octroyer ou non une ou des licences varie grandement d'une juridiction à l'autre (nous discuterons ci-dessous brièvement de la question des licences bien qu'il ne s'agisse pas du cœur de notre propos).

Si la copropriété d'un brevet résulte d'une volonté conjointe (expresse ou tacite) d'exploiter une invention, on devrait en effet s'attendre qu'une partie qui exploite à son seul bénéfice l'invention au détriment de son partenaire doive lui verser une part des profits. Comme nous le verrons ci-dessous, tel était justement le cas dans l'affaire *Marchand c. Péloquin* et nous soumettons que là devrait s'arrêter la portée de cet arrêt.

Certains³ soutiennent que de l'article 1018 du *Code civil du Québec* (portant sur le partage entre copropriétaires) découle l'obligation pour une personne qui exploite seule une invention détenue en copropriété de partager les profits générés avec le ou les autres copropriétaires à la hauteur de leurs parts respectives dans l'invention (présümées être égales à moins de convention contraire). Nous réfutons cette thèse pour plusieurs raisons.

3. Voir, par exemple, Panagiota KOUTSOGIANNIS, « La copropriété de brevets : une analyse » 12-3 (2000), *C.P.I.* 947 au titre 4.1 et Christian BOLDUC et al., « Droits des copropriétaires d'un brevet d'invention : vive la différence québécoise » (8 novembre 2004), publié à <www.smart-biggar.ca/fr/Publications/index.cfm?ThisID=Articles>.

Dans cet article, nous exposerons d'abord la position généralement admise au Québec et qui découlerait de l'arrêt *Marchand c. Péloquin*. Nous exposerons ensuite l'état du droit dans plusieurs juridictions d'intérêt ainsi que l'évolution jurisprudentielle et doctrinale qui a mené à la codification législative de la réponse à la question qui nous intéresse dans plusieurs pays. Finalement, nous exposerons les raisons qui nous permettraient d'écarter l'arrêt *Marchand c. Péloquin* comme autorité sur la question du partage des profits entre co-brevetés en l'absence d'une convention avant de terminer sur une réponse qui se voudrait définitive à la question pour le Québec.

2. L'approche traditionnelle en droit québécois : de *Marchand c. Péloquin* à l'article 1018 du Code civil

Bien respectueusement, la jurisprudence et la doctrine n'ont pas abordé de façon complète, exhaustive et satisfaisante la question des profits générés par l'exploitation d'une invention par un seul copropriétaire d'un brevet au Québec. La maigre doctrine⁴ sur la question est à l'effet que les profits doivent être partagés entre copropriétaires au prorata de leur quote-part respective, mais, en raison du fait que l'obligation de partage semblerait *a priori* comporter une iniquité en ce que l'exploitant doit supporter à lui seul le risque nécessaire à l'exploitation sans avoir l'espoir du plein fruit de son investissement, nous estimons qu'il y a lieu de revoir cette approche. La question du partage des profits résultant de l'exploitation d'une invention protégée par un brevet détenu en copropriété survient à l'occasion dans la pratique mais semble généralement trouver une solution négociée puisque cette question ne s'est rendue devant les tribunaux québécois qu'une seule fois⁵ et ce, nous le soumettons, dans des circonstances qui sont bien propres à cette affaire et dont on devrait être en mesure de se distinguer au besoin.

L'arrêt de la Cour d'appel du Québec *Marchand c. Péloquin*, dans lequel le juge Mayrand pour la Cour rejette expressément l'approche britannique qui sera étudiée ci-dessous, est cité comme l'autorité jurisprudentielle à l'appui de l'obligation de partager les revenus générés par l'exploitation de l'invention brevetée par un seul copropriétaire. Par exemple, dans *La copropriété de brevets : une*

4. Voir note 3 ci-dessus.

5. *Marchand c. Péloquin*, précité, note 2.

*analyse*⁶, l'auteure résume ainsi la portée de cet arrêt quant à la question sous étude :

Le juge Mayrand continue en soulignant que « l'interdépendance inhérente à toute indivision est un inconvénient normal ». Ainsi, il arrive à la conclusion qu'un breveté ne peut exploiter l'invention pour son seul avantage sans l'autorisation de ses co-brevetés envers qui il a une obligation de rendre compte.

Il ressort de cet arrêt que chaque co-breveté se trouve avec un droit de veto qu'il pourrait exercer envers ses co-titulaires. En outre, étant donné qu'en exploitant l'invention, le co-breveté se trouve à « exercer un droit indivis et à gérer une affaire qui est à la fois sienne et celle d'autrui », le co-breveté sera obligé de partager les profits réalisés par sa seule activité.

Nous nous penchons ci-après en profondeur sur l'arrêt *Marchand c. Péloquin* et relèverons les particularités propres à cette affaire. Retenons pour l'instant que, si cet arrêt devait avoir une portée générale, ce que nous tentons d'infirmer dans le présent article, il représenterait l'état du droit généralement reconnu au Québec.

Un autre raisonnement pour soutenir le même résultat tient au libellé de l'article 1018 C.c.Q. qui, rappelons-le, se lit ainsi :

1018. Les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord visant leur distribution périodique ; ils accroissent encore à l'indivision s'ils ne sont pas réclamés dans les trois ans de leur date d'échéance.

Il est tentant de faire valoir que le libellé de cet article est clair et que les fruits de l'exploitation d'une invention dont le brevet est détenu en copropriété doivent être partagés à parts égales entre les copropriétaires. En revanche, à notre connaissance, il n'y a aucune argumentation développée et poussée pour soutenir cette thèse. À vrai dire, comme nous le verrons ci-dessous, nous croyons qu'il s'agit là d'une approche qui omet de considérer la nature des véritables droits concernés (c'est l'invention qui est exploitée et non le brevet) et que les règles de la copropriété ne sont pas applicables à l'explo-

6. Voir note 3.

tation de l'invention. D'ailleurs, notre analyse nous a amené à étudier l'approche adoptée dans diverses juridictions pour solutionner la question du partage des profits dans un contexte de brevet en copropriété et, bien qu'on ait parfois cherché à appliquer les règles de la copropriété, ce ne sont pas ces dernières qui ont fourni la solution ultime.

Avant donc de procéder à la démonstration d'une règle de droit qui, nous le soumettons bien respectueusement, serait applicable avec plus de certitude au Québec, nous croyons utile d'étudier comment la question a été traitée dans d'autres juridictions.

3. La question des profits générés par l'exploitation d'une invention protégée par un brevet détenu en copropriété à l'extérieur du Québec

3.1 Jurisdiction de common law

3.1.1 Angleterre et Canada anglais : l'approche traditionnelle

La question du partage des profits et des revenus d'une invention visée par un brevet détenu en copropriété est depuis fort longtemps résolue en Angleterre où la Court of Appeal in Chancery, en 1865, s'est penchée précisément sur la question dans la célèbre affaire *Mathers v. Green*⁷.

Nous résumons brièvement les faits de cette affaire. Thomas et Willoughby Green exploitaient un commerce de génie manufacturier au nord de l'Angleterre. Il leur arrivait parfois de retenir les services de Robert Mathers dans le cadre de certains projets. À la suite d'un projet particulier pour lequel Mathers avait été payé, MM. Green déposent deux demandes de brevet nommant Mathers comme troisième co-inventeur.

Quelque temps après, Mathers entamait une action contre les co-inventeurs Green réclamant sa part des profits et royautés générés par l'exploitation des inventions en question. En défense, MM. Green plaidaient que Mathers n'avait aucun droit aux profits puisqu'il avait été payé pour les services rendus.

7. *Mathers v. Green*, [1865] L.R. 1 Ch. App. 29.

En première instance, la cour avait déterminé que les brevets étaient détenus en copropriété et que, par conséquent, Mathers avait droit à une part égale des profits et des royautés. Cette décision a été portée en appel par les défendeurs.

La position du demandeur se résumait à appliquer aux brevets détenus en copropriété les mêmes droits et obligations qu'en matière de copropriété pour d'autres types de biens, tangibles et intangibles, selon lesquels un copropriétaire ne peut exploiter un bien détenu en copropriété à son seul bénéfice sans le consentement des autres copropriétaires. Cet argument est bien évidemment attrayant et présente une solution qui n'est pas contre-intuitive. D'ailleurs, la position avancée par le demandeur n'est pas sans rappeler l'approche généralement reconnue en droit québécois que nous avons brièvement résumée ci-dessus. Nous reproduisons ci-dessous les extraits pertinents de l'argumentation du demandeur telle que mise de l'avant par son procureur :

With respect to the Plaintiff's share of the patent, we contend that, in the absence of any written agreement, the grant of the patent to the three [inventors and owners] is conclusive. [...] If the joint right of the patentees is conceded, the only mode of making it effectual is to give them a joint interest in the profits. Otherwise a joint-inventor, like the Plaintiff, who is not a manufacturer, would have no opportunity of gaining any advantage from the patent. Could it be contended that one joint patentee may grant licences without his co-patentees participating in the royalties? A joint owner of a ship cannot use the ship without the consent of others. Nor can one joint author of a book publish an edition without the consent of his fellow-author.⁸

La Court of Appeal in Chancery a rejeté cette approche dans les termes suivants :

The case therefore comes to this – is the Plaintiff entitled to relief on the score that the Defendants have made profit by using the patented inventions in the manufacture and sale of their goods? I think not. The letters patent grant to the three, their executors, administrators, and assigns, that they and every of them by themselves, their servants and agents, or such others as they may agree with, and no others, shall, for the term of fourteen years, use, exercise, and vend the said invention.

8. *Ibid.*, p. 31 (plaidoirie de M^e Southgate, c.r.).

The right conferred is a right to exclude all the world other than the grantees from using the invention. But there is no exclusion in the letters patent of any one of the patentees. The inability of any one of the patentees to use the invention, if any such inability exists, must be sought elsewhere than in the letters patent. *But there is no principle, in the absence of contract, which can prevent any persons not prohibited by statute from using any invention whatever.* Is there then any implied contract where two or more persons jointly obtain letters patent that no one of them shall use the invention without the consent of the others, or if he does, that he shall use it for their joint benefit? I can discover no principle for such a doctrine. *It would enable one of two patentees either to prevent the use of the invention altogether, or else to compel the other patentee to risk his skill and capital in the use of the invention on the terms of being accountable for half the profit, if profit should be made, without being able to call on his co-patentees for contribution if there should be loss.*⁹ [Les italiques sont nôtres.]

On constate que le raisonnement de Lord Cranworth repose sur des considérations à la fois juridiques et économiques. Nous soumettons que ces mêmes considérations seraient applicables en droit québécois et ce, nonobstant l'arrêt *Marchand c. Péloquin* puisque les droits des détenteurs d'un brevet émanent de la *Loi sur les brevets*, laquelle, on le verra, fournit un cadre législatif complet, et non du *Code civil*. Subsidiairement, on le verra également, nous soumettons que les règles en matière de copropriété indivise au Québec cadrent mieux avec l'approche de Lord Cranworth qu'avec l'obligation de partage suggérée par le juge Mayrand.

L'approche adoptée dans *Mathers v. Green* a été confirmée quelques années plus tard par la House of Lords dans *Steers v. Rogers*¹⁰. Dans cette deuxième affaire, on cherchait justement à savoir si le propriétaire d'une moitié d'un brevet qui exploitait l'invention revendiquée devait rendre la moitié des profits au propriétaire de la seconde moitié. Lord Herschell, au nom de la House of Lords, énonçait ce qui suit :

[*Mathers v. Green*] appears to be both good law and good sense when the nature of patent rights is regarded. What is the right which a patentee has or patentees have? It has been spoken of

9. *Ibid.*, p. 33-34 (Lord Cranworth).

10. [1893] A.C. 232.

as though a patent right were a chattel [c'est-à-dire un bien meuble], or analogous to a chattel. The truth is that letters patent do not give the patentee any right to use the invention – they do not confer upon him a right to manufacture according to his invention. That is a right which he would have equally effectually if there were no letters patent at all ; only in that case all the world would equally have the right. What the letters patent confer is the right to exclude others from manufacturing in a particular way, and using a particular invention. When that is borne in mind, it appears to me very clear that it would be impossible to hold, under these circumstances, that where there are several patentees, either of them, if he uses the patent, can be called upon by the others to pay to them a portion of the profits which he makes by that manufacture, because they are all of them entitled, or perhaps any of them is entitled, to prevent the rest of the world from using it.¹¹

Les principes qui se dégagent de ces décisions, bien que rejetés par la Cour d'appel du Québec, ont été reconnus comme étant valables au Canada anglais et cohérents avec les principes découlant de la *Loi sur les brevets*. D'abord reconnus par le professeur Fox¹², ils ont été appliqués plus récemment par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique¹³.

3.1.2 États-Unis : l'évolution jurisprudentielle

La question du partage des profits de l'exploitation d'une invention protégée par un brevet détenu en copropriété s'est présentée devant les tribunaux américains à la même époque qu'en Angleterre. Par contre, la jurisprudence des États-Unis a été plus abondante, quoique moins cohérente à ses débuts, ce qui a nécessité plus de temps qu'en Angleterre avant de se cristalliser en un principe bien établi.

Dans *Vose v. Singer*¹⁴, qui serait probablement la première décision en la matière, la Cour suprême du Massachusetts devait trancher la question suivante : un copropriétaire d'un brevet ayant vendu dix-sept machines de plus que l'autre copropriétaire devait-il remettre une part des profits sur ces ventes excédentaires ?

11. *Ibid.*, p. 235.

12. Harold G. FOX, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. (Toronto, Carswell, 1969), à la p. 315.

13. *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.*, précité, note 1.

14. (1862), 86 Mass. 226, 231 à 233.

Dans cette affaire, les parties avaient plaidé leur cause en faisant diverses analogies avec les droits et obligations de codétenteurs d'autres types de droits et de propriétés. La Cour décida cependant que ces analogies ne pouvaient servir de fondement à sa décision en raison de la nature tout à fait particulière des droits qui découlent d'un brevet et a statué que la question devait donc être tranchée sur la base des principes applicables en droit des brevets et non sur la base des principes juridiques concernant la copropriété. La Cour conclut donc qu'en l'absence d'entente entre les parties, il n'y avait aucune obligation pour elles de partager les profits résultant de l'exploitation de l'invention :

There is nothing to restrict the party owning each moiety of the right from selling and assigning that moiety, or any fractional part of it, or as many fractional part as he pleases. Each may purchase as many machines as he pleases ; and having purchased them, he may sell them to others, with the right to use and sell them ; or may refuse to sell them, and may rent them, or establish manufactories, either alone or in company with others, in which the machines shall be used. Or either party may neglect or refuse to purchase, use or sell any machines or any rights, or to make his moiety profitable in any way. The right is thus subject to transfers and subdivisions, and may be used in a great variety of ways. None of the parties interested has any right to control the action of the other parties, or to exercise any supervision over them. It is difficult to see how an equitable right of contribution can exist among any of them, unless it includes all the parties interested, and extends through the whole term of the patent right. *And if there be a claim for contribution of profits, there should also be a correlative claim for losses, and an obligation upon each party to use due diligence in making his interest profitable. It is not and cannot be contended that these parties are copartners ; but the idea of mutual contribution for profits and losses would require even more that copartnership.* Nothing short of the relation of stockholders in a joint stock company would meet the exigencies of parties whose interests may be thus transferred and subdivided.

But even as between the original parties, as there was no mutual obligation to contribute for losses, or to use any diligence to make the property profitable, and as each party was at liberty to buy, use and sell machines at his pleasure, and to sell his moiety of the right, or fractional parts of it, we think *no obli-*

gation arose out of the part ownership, as being legally or equitably incident to it, to make contribution of profits. But in the absence of any contract, we think each party was at liberty to use his moiety as he might think fit, within the territory described. If the defendants have realized any profit in the manner alleged, it has been by investing capital in the purchase of machines, and the use of skill and labor in selling them ; and they have taken the risk of losses. Apparently there is no more reason why the plaintiffs should claim a part of the advanced price if they had sold their right itself for an advance. It may possibly be that the sale of the seventeen machines so far supplies the market that the plaintiffs' moiety of the right is greatly reduced in value ; but if it be so, the consequence is very remote, and dependent upon a great variety of causes. There have been patented articles in respect to which such a sale would have greatly enhanced the value of the other moiety of the right, by its tendency to create a demand. Such a consequence would also be remote. [Les italiques sont nôtres.]

Les approches adoptées dans les années 1860 par les tribunaux américains et anglais, bien qu'apparemment indépendantes l'une de l'autre, reposent sur le même principe qui se résume ainsi : le copropriétaire d'un brevet qui ne prend aucune part dans le risque des pertes ne peut prétendre à une part dans le partage des profits. Bien que cette approche ait rapidement été approuvée par la House of Lords, elle a mis un peu plus de temps à s'implanter solidement aux États-Unis, où une incertitude sur le sujet a plané jusqu'au début du XX^e siècle.

En 1876, dans *Dunham v. Indianapolis & St.L.R. Co.*¹⁵, le juge Drummond de la U.S. Circuit Court pour l'état de l'Illinois se penchait sur la question précise à savoir si un concessionnaire de licence potentiel d'un brevet détenu en copropriété pouvait exiger que tous les copropriétaires interviennent à la licence. Pour résoudre la problématique, le juge estimait qu'il devait répondre à la question suivante : quelle est l'étendue des droits des trois copropriétaires détenant respectivement $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{4}$ des intérêts dans le brevet ? Analysant deux décisions américaines apparemment contradictoires, et s'appuyant en partie sur la décision anglaise *Mathers v. Green*, précitée, la Cour conclut qu'un copropriétaire peut employer l'invention brevetée sans l'accord des autres et que, conséquemment, il peut, de plein droit, octroyer une licence d'exploitation à un tiers. Bien

15. (1876), 2 Ban. & A. 327 (U.S. Circuit Court, Illinois).

qu'ayant traité la question qui était devant lui, le juge se pencha néanmoins de façon incidente sur la question du partage des profits et émit un *obiter* à l'effet qu'il était possible, dans certaines circonstances, qu'un co-breveté soit redevable envers un autre pour une part des profits :

Now while this is the principle announced by the chancellor [in *Mathers v. Green*], it perhaps should be with this qualification : that if one of the patentees obtains more than his share of the profits, he might be held liable under certain circumstances to the others. Certainly I do not wish to be understood as affirming that there is never such liability. Or course we must take into consideration any risk which he may run ; any outlay of money which he may make in the manufacture or sale of the article ; but if, looking at it upon equitable principles, he has obtained more than his share of the profits arising from the thing patented, either in the use or sale of it, or of licensees, it seems to me he might in certain cases be held accountable to the other joint patentees. But it is not necessary in this case to decide that point.

Une dizaine d'années plus tard, dans *Aspinwall Manufacturing Co. v. Gill*¹⁶, la Federal Circuit Court pour le district du New Jersey devait trancher une action en contrefaçon intentée par le propriétaire d'un onzième (1/11) d'un brevet contre le propriétaire de huit onzièmes (8/11). La position du défendeur était à l'effet que son statut de copropriétaire le mettait naturellement à l'abri d'une responsabilité pour contrefaçon (la manière dont il avait acquis huit onzièmes du brevet était nébuleuse et avait d'abord dû être confirmée par la Cour). La Cour fait droit à la position du défendeur : il ne peut pas y avoir contrefaçon en raison de l'exploitation de l'invention par un des copropriétaires d'un brevet. La Cour surenchérit en émettant, elle aussi, un *obiter* à l'effet qu'il y aurait une obligation de partage des profits entre copropriétaires :

Under this view of the effect of the assignment, the bill, of course, must be dismissed. The owner of one-eleventh of a patent cannot sue the owner of eight-elevenths of it for infringement, even though the ownership of the latter be only an equitable interest. It is the duty of the legal owner to transfer to the equitable owner his rightful share of the property. *The exact mutual rights of part owners of a patent have never been author-*

16. (1887), 32 F. 697, 702.

itatively settled. If one part owner derives a profit from the patent, either by using the invention, or getting royalties for its use, or purchase money for sale of rights, it would seem that he should be accountable to the other part owners for their portion of such profit. And probably a bill for an account would be sustained therefor. But this is matter of mere speculation, so far as this case is concerned. It is clear, I think, that one part owner cannot maintain suit against another for infringement.

[Les italiques sont nôtres.]

Vient ensuite au tout début du XX^e siècle la décision *Blackledge v. Weir & Craig Mfg. Co.*¹⁷ qui serait, selon son libellé même, la première à traiter uniquement et spécifiquement de la question du partage des profits entre cobrevetés. Dans cette affaire, le demandeur réclamait 50 %, soit sa prétendue part, des profits de 10 000 \$ réalisés par son co-breveté et résultant de l'exploitation de l'invention en cause. Selon le juge Woods, l'obligation de partager les profits promouvrait l'injustice en ce qu'elle « would put the enterprising owner at the mercy of the drone, visionary, or knave with whom he should find himself associated »¹⁸. Plus particulièrement, après avoir procédé à l'analyse de la jurisprudence citée ci-dessus, incluant les autorités anglaises, il motive sa décision en expliquant qu'il ne peut y avoir partage obligatoire parce que l'exploitation par un copropriétaire n'affecte aucunement les droits de l'autre¹⁹ :

On principle, therefore, there can be no accountability on the part of a part owner of an invention to other owners for profits made by the exercise of his individual right, whether it be by the exercise of his individual right, whether it be by engaging in the manufacture and sale, or by granting to others licenses, or by assigning interests in the patent. His use of the invention in any lawful way is not an appropriation of anything which belongs to another. The separate rights of the other owners remain unaffected. They are equally free to use the invention in all legitimate ways for their individual profits. Each is entitled to the fruits of his endeavors, taking no risk and expecting no reward from enterprises in which he does not choose to join. There is, therefore, no ground for the distinction insisted upon between profits derived directly from the manufacture, use, and sale of the patented article by the owner and profits derived by him from the sale of licenses.

17. (1901), 108 F. 71 (7th Circ.).

18. *Ibid.*, p. 73.

19. *Ibid.*, p. 77.

L'absence d'obligations mutuelles entre co-brevetés en droit américain dépasse la seule question du non-partage des profits. Il y a cent ans déjà, la Circuit Court of Appeals for the Third Circuit précisait qu'un co-breveté jouit d'une liberté totale eu égard à sa part et que, conséquemment, les co-brevetés sont en fait et en droit à la merci les uns des autres. Cette Cour d'appel émettait par le fait même une mise en garde à l'effet qu'il est dans l'intérêt mutuel des co-brevetés de prévoir contractuellement l'étendue de leurs droits et obligations afin notamment d'éviter l'érosion complète des droits de l'un par l'autre :

[...] Joint owners of a patent are at the mercy of each other. Each of them may use or license others to use the invention without the consent of his fellows and without responsibility to such fellows for the profits arising from such use or license.

It will therefore be seen that, to preserve their joint property and prevent its practical destruction by co-owners, it is imperative that all should be permitted to simply vest the legal title in one without imposing any active duties on such holding trustee, and this shows that, while there are no express duties for the trustee to perform, it by no means follows the trust is a dry or inactive one. As holder of the legal title he can bring suit, enjoin infringers from destroying the patent, and the mere holding of the legal title in trust per se preserves the patent for the common good and prevents its destruction by each co-owner. We are of opinion that these views have actuated patent practitioners in thus vesting the legal titles to patent in trustees, and that a holding that such an instrument, contrary to its plain intent, executed itself and left the equitable owners as free to use and license as before would be most unfortunate in its unsettling effects. The intent and effect of this instrument we therefore hold was to vest and retain the legal title to this patent in McDuffee, as trustee ; but the equitable ownership thereof remained in his cestuis que trustent, and without their consent he could not convey such legal title, or any part thereof. [...]²⁰

Cette position extrême quant aux libertés des copropriétaires s'est confirmée avec le temps. Il est maintenant clair depuis longtemps que les copropriétaires de brevets aux États-Unis, en l'absence d'une convention particulière, ne sont aucunement redevables

20. *McDuffee v. Hestonville* (1908), 162 F. 36 (3rd Circ.), aux p. 38 et 39.

les uns envers les autres et ce, dans aucune circonstance. L'étendue exacte des droits des co-brevetés aux États-Unis est bien résumée dans l'extrait suivant :

It is true that between cotenants of land or other tangible property there is neither privity nor identity of interest, and a judgment rendered in a suit affecting the common property brought by or against only one of the cotenants is not binding upon his associate. Property in patents, however, is of a particular character and, while the theory of separate and distinct undivided interests is preserved, there is actually a much closer interrelationship between the rights of co-owners and a much nearer approach to substantial identity of interests that with tangibles or ordinary choses in action. In its essence all that the Government confers by the patent is the right to exclude others from making, using or vending the invention, and as to this essential attribute of the property *each joint owner is in a very real sense at the mercy of any other. Each of them may use or license to others to use the invention without the consent of his fellows, and without responsibility to such fellows for the profits arising from such use or licence. This unlimited right to license others may, for all practical purposes, destroy the monopoly and so amount to an appropriation of the whole value of the patent.*²¹

[Les italiques sont nôtres.]

Il est important de noter que cette théorie juridique est propre au droit américain et ne prévaut pas dans les autres pays où, même s'il n'y a pas d'obligation de partage des profits, il y a néanmoins certaines restrictions quant à la liberté de porter atteinte à l'efficacité du monopole partiel de son cobreveté. Nous traiterons brièvement des distinctions importantes à ce niveau sous un autre titre.

3.1.3 La codification du principe

Dans plusieurs pays de common law le droit est donc clair : chaque copropriétaire d'un brevet peut librement exploiter l'invention visée sans rendre de comptes aux autres copropriétaires. Dans l'esprit des décisions britanniques et américaines étudiées ci-dessus, les législateurs ont précisé que le copropriétaire d'un brevet, en l'absence d'une convention contraire, pouvait bien exploiter seul l'invention sans se préoccuper de devoir verser des redevances aux

21. *Talbot v. Quaker-State Oil Refining Co.* (1939), 104 F.2d 967 (3rd Circ.), à la p. 968.

autres copropriétaires dans le cadre d'une entreprise commerciale dans laquelle il assume tous les risques.

Au Royaume-Uni, la règle qui se dégage de la jurisprudence a été codifiée dès 1907²² et le paragraphe 36(2) de la *Patents Act* se lit aujourd'hui comme suit :

36(2) Where two or more persons are proprietors of a patent, then, subject to the provisions of this section and subject to any agreement to the contrary –

(a) each of them shall be entitled, by himself or his agents, to do in respect of the invention concerned, *for his own benefit and without the consent of or the need to account to the other or others*, any act which would apart from this subsection and section 55 below, amount to an infringement of the patent concerned ; and

(b) any such act shall not amount to an infringement of the patent concerned.²³ [Les italiques sont nôtres.]

En Australie, la loi est au même effet :

16(1) Subject to any agreement to the contrary, where there are 2 or more patentees :

(a) each of them is entitled to an equal undivided share in the patent ; and

(b) *each of them is entitled to exercise the exclusive rights given by the patent for his or her own benefit without accounting to the others* ;²⁴ [Les italiques sont nôtres.]

Notons que les lois irlandaise²⁵ et néo-zélandaise²⁶ sur les brevets comportent des dispositions équivalentes.

Chez nos voisins du sud, la règle reconnue par la jurisprudence a été codifiée en 1952 et se lit maintenant comme suit :

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the

22. 7 Edw. 7 c. 29, par. 37(1).

23. *Patents Act 1977* (R.-U.), par. 36(2).

24. *Patents Act 1990* (Australie), par. 16(1).

25. *Patents Act, 1964* (Irlande), par. 51(2).

26. *Patents Act, 1953* (Nouvelle-Zélande), par. 63(2).

patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, *without the consent of and without accounting to the other owners.*²⁷ [Les italiques sont nôtres.]

Par ailleurs, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit a reconnu que le Congrès codifiait, par le fait même, le principe cité ci-dessus et généralement accepté aux États-Unis voulant que les copropriétaires de brevets soient à la merci les uns des autres²⁸.

3.1.4 *Conclusions et distinctions dans les pays de common law – le droit d’octroyer ou non des licences*

Le droit d’un copropriétaire d’un brevet d’exploiter librement l’invention sans payer de redevances aux autres copropriétaires semble donc acquis dans tous les pays de common law. Par contre, là s’arrêtent aussi les ressemblances entre les droits et obligations des copropriétaires dans les pays anglo-saxons du Commonwealth, incluant le Canada, de ceux des copropriétaires aux États-Unis. En effet, dans les pays de tradition britannique, un copropriétaire ne peut utiliser sa part du brevet de manière à diluer davantage les droits de l’autre sans son consentement, que ce soit par l’octroi d’une licence ou par la vente d’une partie incomplète de sa part. Aux États-Unis, nous venons de le voir, le copropriétaire est entièrement libre de faire ce que bon lui semble avec sa part, ce qui peut avoir comme conséquence de faire échec à toute fin pratique au monopole de son cobreveté.

3.1.4.1 Commonwealth

L’interdiction d’octroyer des licences ou de vendre des subdivisions de sa part d’un brevet détenu en copropriété a également été codifiée en 1907 en Angleterre et aurait sa source dans les principes fondamentaux de la justice naturelle. Dans *In re Horsley & Knighton’s Patent*²⁹, Lord Romilly émit la proposition suivante :

Again, suppose a patent is vested in two persons who are both using it, and a man infringes the patent, upon which they both

27. 35 U.S.C. 262.

28. *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.* (1998), 135 F.3d 1456 (Fed. Circ.), à la p. 1468.

29. (1869), L.R. 8 Eq. 475 (Ct of Chancery, Lord Romilly, M.R.).

complain, and a large sum of money is paid to one of them by the infringer to be allowed to make use of the patent, is it meant to be said that he can immediately release all the rights which the other person may have for the injury he has sustained by reason of the user of the patent ? If such is the law, I must require some clear and distinct cases to be cited to me to establish what appears to me to be a violation of the fundamental principles of law, and contrary to natural justice.

Cette règle de droit se retrouve maintenant à l'alinéa 36(3)(b) de la *Patents Act 1977* :

36. (3) Subject to the provisions of sections 8 and 12 above and section 37 below and to any agreement for the time being in force, where two or more persons are proprietors of a patent one of them shall not without the consent of the other or others

[...]

(b) grant a licence under the patent or assign or mortgage a share in the patent or in Scotland cause or permit security to be granted over it.

Les dispositions pertinentes des lois australienne, irlandaise et néo-zélandaise sont au même effet³⁰.

Parallèlement, au Canada anglais, les principes qui se dégagent de l'arrêt *Forget c. Specialty Tools* de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique concordent avec les principes codifiés dont il est question ci-dessus. Bien qu'un copropriétaire ait le droit de se départir de l'entièreté de sa part du brevet détenu en copropriété, il ne peut se départir de rien de moins que l'entièreté. Il en résulte qu'un copropriétaire ne peut ni concéder des licences ni céder une part de sa copropriété en raison du fait que ceci diluerait de façon inéquitable les droits des copropriétaires en augmentant le nombre de personnes ayant droit d'exploiter l'invention (c'est-à-dire en diminuant le nombre de personnes contre lesquelles on peut faire valoir son monopole). Selon le juge Wood qui a rendu la décision unanime, ce principe découle naturellement des principes établis par la House of Lords dans l'arrêt *Steers v. Rogers* discuté en détail ci-dessus. Plus précisément, il indique ce qui suit³¹ :

30. Al. 16(1)(c) du *Patents Act 1990* de l'Australie, par. 63(3) du *Patents Act 1953* de la Nouvelle-Zélande et par. 51(3) du *Patents Act, 1964* de l'Irlande.

31. *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.*, précité, note 1, par. 17 à 21.

17 Thus it can be seen that the exclusive right to manufacture is the essential characteristic of the patent. Any construction of the provisions of the Patent Act which would have the effect of depriving a patent of this essential characteristic would defeat the legislative purpose underlying the statute. And, in the case where more than one individual jointly or severally hold the patent as co-owners, *anything which has the effect of diluting the exclusive right to manufacture which they collectively enjoy would likewise defeat the legislative purpose underlying the statute.*

[...]

19 By disposing of only a portion of his interest, one co-owner dilutes the interest which each of the other co-owners have in the patent. Using the facts of this case as an example, where previously there were only two co-owners, each of whom was entitled to the exclusive right to manufacture subject only to the right of the other to do so as well, a partial disposition of his patent interest by Daniel Forget would increase the number of individuals who enjoy such right, *thus diminishing the “rest of the world” against whom the exclusive right of manufacture can be invoked.* [...]

20 Thus, it is the requirement of consent from the other co-owners, to a partial disposition of a patent interest, which preserves the essential nature of the patent. [...] *If it were otherwise, a patent would only grant an effective monopoly of manufacture so long as title to it remained vested in a single owner.*

21 It is significant that the sections of the Patent Act, relied upon by the appellants in argument, are silent on the issue of consent. In fact, none of them purports to deal with the rights or obligations of co-owners. Nothing in the language of s. 50(1) itself requires that it be construed as sanctioning the assignment by a co-owner of less than the whole of his interest in a patent, without the consent of the other co-owners. For the reasons given, to construe the section as though it had that effect would render nugatory the obvious legislative purpose underlying the entire statute. [Les italiques sont nôtres.]

3.1.4.2 États-Unis

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le principe prévalant aux États-Unis est à l'effet qu'un copropriétaire est littéralement « à la merci » de l'autre : le copropriétaire possède la liberté absolue de subdiviser ou d'octroyer en licence à sa guise la part qu'il détient en copropriété, ce qui peut avoir comme effet de tellement diluer les droits découlant du brevet que le brevet devient à toutes fins pratiques dédié au public. Selon le juge Woods dans l'affaire *Blackledge*, précitée, le principe juridique voulant qu'il n'y ait aucune obligation de partage des profits soutient tout aussi bien la proposition voulant qu'on puisse subdiviser ou octroyer en licence sa part à sa guise sans être redevable :

It is conceded that the part owner of an invention may sell his title or interest as a whole or in parts without being accountable to another owner for any portion of the consideration received. But it is clear that he might part with his entire title or interest by granting a license or licenses in terms which should forbid further licenses and further use by himself of the invention. In such a case the license fee or fees would be the price obtained for his interest in the invention, and so the price of any license by which he parts with a fraction of his interests in terms excluding him and his assigns from a rival use of the invention is the consideration received for the transfer of so much of his right or interest, and not of any right of the others [sic] owners of the patent. Besides, if it be conceded that one of co-owners may engage in the manufacture and sale of a patented article without accounting to the other owners for the profits, on what principle shall it be said that he may not grant a licence to a corporation or a partnership in which he is interested, it may be, solely interested ? And if to a corporation or a partnership in which he is directly interested, then why not to a corporation or company or person in whom he is indirectly concerned, say as a mortgagee, general creditor, surety, or otherwise ? *Where shall the line be drawn ?* [Les italiques sont nôtres.]³²

Une illustration du copropriétaire à la merci de l'autre s'inscrit dans la décision relativement récente *Schering Corporation v. Zeneca Inc.*³³ de la United States Court of Appeal for the Federal

32. *Blackledge v. Weir & Craig Mfg. Co.*, précité, note 17, p. 76-77.

33. (1997), 104 F.3d 341 ; 41 U.S.P.Q. 2d 1359 (C.A.F.C.).

Circuit. Dans cette affaire, Schering Corporation (« Schering ») et Roussel-UCLAF SA (« Roussel ») étaient copropriétaires d'un brevet pharmaceutique. Schering a par la suite intenté une action (avec Roussel comme *involuntary plaintiff*) en contrefaçon contre Zeneca Inc. et Zeneca Holdings, Inc. (collectivement « Zeneca »). Roussel, qui n'avait aucun intérêt à empêcher l'exploitation de l'invention par Zeneca, a préféré octroyer une licence non exclusive à Zeneca. Cette dernière a donc pu à juste droit opposer la licence à Schering pour faire échec à l'action dans le cadre d'une requête pour jugement sommaire. Cette situation acceptable en droit américain est pourtant exactement celle qui répugnait tant à Lord Romilly en 1869 dans *In re Horsley & Knighton's Patent*, précité.

3.2 Pays de droit civil

3.2.1 France

3.2.1.1 L'approche civiliste traditionnelle

Le droit français reconnaît depuis longtemps la possibilité qu'un brevet fasse l'objet d'une copropriété et ce, de par divers moyens législatifs (par exemple, à la suite d'une succession) ou contractuels (par exemple, à la suite d'un contrat de sous-traitance ou de développement technologique)³⁴.

Avant que la question de la gestion des profits n'ait fait l'objet d'une attention législative, le droit français semble avoir traditionnellement reconnu que chaque copropriétaire d'un brevet pouvait, sans le consentement des autres, librement exploiter l'invention. Par exemple, en 1857, la Cour d'appel de Lyon affirmait :

Les droits des parties dans la propriété commune n'étant plus réglés et limités par la stipulation, chacune d'elles reprend la faculté d'user de l'invention brevetée selon ses besoins ou ses moyens et sans aucune restriction.³⁵

Pareillement, en 1897, la Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt confirmé par la Cour de cassation en 1900, stipulait :

34. Jean Marc MOUSSERON et al., *Rapport introductif*, 2^e rencontre de propriété industrielle : la copropriété des brevets (Paris, Centre du droit de l'entreprise aux librairies techniques, 1973), p. 16-19.

35. *Ibid.*, p. 25.

Le copropriétaire, bien qu'exploitant isolément et sans le concours de son co-intéressé ne fait qu'user de la faculté qu'il tient du brevet et ne porte aucune atteinte aux droits de son co-breveté qui peut, de son côté, exploiter comme bon lui semble.³⁶

Un débat subsistait cependant à savoir si un copropriétaire pouvait librement octroyer une licence d'exploitation et si, dans un tel cas, les redevances perçues devaient, quant à elles, être partagées entre les copropriétaires selon leur quote-part respective³⁷.

3.2.1.2 Première codification – 1968

L'Assemblée nationale française s'est penchée pour la première fois sur la question des profits dans le contexte de la copropriété des brevets dans les années 60. Pour ce qui nous intéresse, l'article 42.I.1^o de la *Loi du 2 janvier 1968*³⁸ prévoyait que :

Chacun des copropriétaires peut exploiter, personnellement, l'invention dans la proportion de ses droits.

Ce texte législatif posait toutefois un évident problème d'interprétation. Comme il est physiquement impossible de diviser le brevet ou seulement d'exploiter en partie l'invention, l'interprétation littérale devait être rejetée. Pour certains auteurs, cet article signifiait clairement que les profits devaient être partagés alors que pour d'autres, qui considéraient le calcul du profit lié à l'invention exploitée trop difficile à effectuer, cet article signifiait tout simplement que chaque copropriétaire pouvait exploiter l'invention séparément³⁹.

3.2.1.3 Deuxième codification – 1978

En 1978, on a remédié à ce problème d'interprétation. Le *Code de la propriété intellectuelle* contient désormais la disposition suivante :

La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :

36. *Ibid.*, p. 25.

37. *Ibid.*, p. 22.

38. N° 68-1 : J.C.P. 1968, III, 33799.

39. Voir Jean Marc MOUSSERON et al., *Rapport introductif*, précité, note 34, p. 25-27 et Marie-Angèle PEROT-MOREL, *La réforme de la copropriété des brevets d'invention par la loi du 13 juillet 1978* (1981, SJ/G-I.-13), § 9.

a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, *sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention* ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.⁴⁰ [Les italiques sont nôtres.]

À défaut d'accord entre les copropriétaires, c'est le Tribunal de Grande Instance qui devra trancher la question. L'indemnisation ne se fera pas uniquement sur la base des quotes-parts des indivisaires (bien que cela soit un critère parmi d'autres), mais bien selon ce qui est *équitable*. Cette approche est plus flexible et pourrait malgré tout servir à empêcher de favoriser indûment le co-breveté entièrement passif ou n'ayant manifesté aucun intérêt à exploiter l'invention⁴¹.

Plus précisément, quant à la notion d'équité, notons ce qui suit :

L'appréciation de l'indemnité ne manquera pas, en pratique, d'embarrasser les juges lesquels, d'après la loi, n'ont pas d'autres directives que l'équité. Il ressort, toutefois, des travaux préparatoires que la notion « d'indemnité équitable » ne devra pas tenir compte de ce qui est dû à l'initiative et aux efforts de celui qui exploite. Tout ce qu'il a apporté personnellement pour faciliter ou augmenter le rendement du brevet ne doit pas profiter à ceux qui sont restés passifs et n'ont pris aucun intérêt à l'exploitation. Les juges devront, notamment, prendre en considération les risques qui ont été encourus par l'exploitant, les capitaux qu'il a investis, voire même, comme l'a souligné un sénateur, « la mauvaise volonté manifestée au départ par les autres copropriétaires ».

Il semble, en tout cas, certain que l'indemnité ne devra pas s'entendre comme une redevance calculée sur les bénéfices de l'exploitation car ceci poserait le délicat problème de la participation aux pertes des autres copropriétaires.

Il faut bien reconnaître que le système de l'indemnisation risque de contrarier l'objectif de la loi en bloquant l'exploitation du brevet : le copropriétaire qui désire exploiter hésitera peut-être devant la menace d'une indemnité dont il ne peut, à

40. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L613-29 a).

41. Collart DUTILLEUL, *Les propriétés collectives*, <<http://www.adevin.com/ressources/exposes/promo0304/4.pdf>>.

l'avance, supputer le montant. Mais les intérêts légitimes de ceux qui ne sont pas en mesure d'exploiter ne pouvaient être totalement sacrifiés aux préoccupations d'efficacité.⁴²

L'approche française pourrait potentiellement représenter un certain frein ou du moins un obstacle à l'exploitation de l'invention comparativement à l'état du droit dans les pays de common law, mais cette approche a le mérite d'être plus souple et peut pallier des injustices qui surviendraient autrement. En tout état de cause, il est important de noter qu'en France, comme ailleurs, le partage automatique des profits entre les co-brevetés suivant l'exploitation de l'un d'eux est catégoriquement écarté. D'intérêt pour trouver une solution en droit québécois, notons qu'en l'absence d'une disposition législative précise, le droit civil français ne donne pas ouverture à un partage des profits suite à l'exploitation de l'invention par seulement un des copropriétaires.

3.2.2 Belgique

Il pourrait être intéressant de résumer brièvement la situation en Belgique, où l'article 43 de la *Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention*, assez explicite, prévoit ce qui suit :

- 1^{er} À défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions du présent article.
2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention.

Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet, concéder une licence d'exploitation ou tenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal.

Les quotes-parts indivises sont présumées égales.

Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre copropriétaire dispose d'un droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession.

La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les règles du référé afin de fixer

42. *La réforme de la copropriété des brevets d'invention par la loi du 13 juillet 1978*, précité, note 39, § 10.

les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge.

3. Les dispositions des sections 1 et 4 du chapitre VI du titre de premier du livre III du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.
4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au Registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

Selon au moins certains auteurs⁴³ et nonobstant les dispositions du Code civil belge⁴⁴, le mutisme du législateur sur la question du partage des profits entre les copropriétaires impliquerait l'absence de toute obligation d'indemnisation.

4. Les codétenteurs d'un brevet au Québec n'ont pas l'obligation de partager les profits générés par l'exploitation de l'invention

4.1 Écarter Marchand c. Péloquin comme autorité

Nous ne cherchons pas précisément à renverser un arrêt de la Cour d'appel, mais plutôt à relativiser son importance et limiter sa pertinence au contexte approprié. D'abord, nous soumettons que les propos de la Cour d'appel à l'effet que les codétenteurs doivent se partager les profits générés par l'exploitation de l'invention constituent un *obiter dictum*, ne font donc pas autorité et l'on peut, à juste droit, s'en écarter. De plus, avec le plus grand respect, nous soumettons que la Cour d'appel a omis quelques considérations importantes quant à la nature même des droits conférés par un brevet dans le contexte de la *Loi sur les brevets*, ce qui aurait pu contribuer à une décision dont les fondements peuvent être remis en question.

43. Nele D'HALLEWEYN et al., *L'influence de la copropriété des Droits de la Propriété Intellectuelle sur leur exploitation*, <http://www.aippi.org/reports/q194/gr_q194_index.htm> à la p. 6.

44. Les articles expressément exclus d'application sont des articles portant sur les successions irrégulières et non des articles portant sur la copropriété.

4.1.1 *L'obiter dictum dans Marchand c. Péloquin*

Force est de constater que la Cour d'appel, avant même de se prononcer sur la nature des droits et obligations qui lient les copropriétaires d'un brevet, reconnaît une *relation contractuelle* entre les parties et rend, en vérité, sa décision dans ce contexte et principalement sur cette base. Avant de pousser l'analyse plus loin, un rappel des faits très particuliers à cette affaire est de mise.

Le défendeur Jean-Georges Péloquin, un comptable, et Hilaire Blanchette, un inventeur, forment une société en vue de l'exploitation d'une machine à mouler et envelopper le beurre développée par Blanchette. Péloquin et Blanchette s'entendent pour faire les démarches nécessaires afin d'obtenir un brevet d'invention pour la fabrication, l'usage et la vente de la machine. On établit également les intérêts des associés dans cette machine, le futur brevet et les profits générés à 65 % pour Blanchette et à 35 % pour Péloquin. Finalement, on prévoit au contrat de société qu'aucune des parties ne peut s'intéresser personnellement à une machine identique ou similaire. Il s'agit là du contexte factuel et juridique à la base même de la question du partage des profits générés par l'invention.

Sans entrer dans divers détails de second ordre, notons que Blanchette a par la suite cédé ses droits à la société J.A. Gosselin ltée (« Gosselin »), qui a plus tard fait faillite (d'où la représentation dans cette affaire par Marchand, syndic de faillite). Péloquin poursuit Gosselin pour sa part des profits. Il est important de noter cependant qu'avant d'avoir été cessionnaire des droits de Blanchette, Gosselin avait été concessionnaire d'une licence d'exploitation de l'invention octroyée par la société Péloquin-Blanchette.

Il peut aussi être pertinent de noter que l'invention en cause et les contrats auxquels elle a donné lieu avaient été à l'origine de deux procès antérieurs qui s'étaient terminés l'un en Cour suprême, l'autre en Cour d'appel, ainsi qu'à un troisième procès dont la Cour d'appel était alors saisie en appel.

Gosselin prétendait, en s'appuyant sur les arrêts anglais *Mathers v. Green* et *Steers v. Rogers* étudiés ci-dessus que, comme cobrevetée, elle pouvait exploiter l'invention seule, comme elle l'entendait, sans rien devoir à qui que ce soit. La Cour d'appel procède alors poliment à écarter l'application de ces décisions anglaises pour conclure de la manière suivante :

49 De toute façon, même si l'on devait suivre la jurisprudence anglaise déjà citée et admettre que chaque cobreveté peut en règle générale exploiter l'invention seul à son profit ou accorder une licence d'exploitation à qui il veut pour son seul bénéfice et sans le concours des autres, il resterait qu'*un contrat peut changer la règle et faire en sorte que les cobrevetés ne soient plus à la merci les uns des autres. Or, les contrats des cobrevetés Blanchette et Péloquin indiquent leur intention que tous deux tirent avantage de l'exploitation du brevet. À la dissolution du contrat de société (pièce P-1), le brevet devenait la copropriété indivise des anciens associés, non pas à parts égales, mais dans les proportions stipulées de 35 % et de 65 %. Cette proportion n'a de sens que dans la perspective d'une exploitation commune ou faite au profit des indivisaires. Peu importe que l'intérêt d'un indivisaire soit de 1 % ou de 99 % s'il peut exploiter l'invention à son seul profit ou s'il peut concéder une licence pour son seul bénéfice. De plus, la Compagnie Gosselin a d'abord été concessionnaire d'une licence en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec le mis en cause Blanchette (pièce P-2 et pièce P-3) ; mais elle savait très bien que Blanchette agissait alors pour lui-même et pour Péloquin. Elle s'engageait à partager les profits de façon à ce que Blanchette et Péloquin aient leur part. Ce contrat n'a jamais été dénoncé et la Compagnie Gosselin ne peut, au moyen d'une tractation avec son comparse Blanchette, évincer Péloquin et son cessionnaire de leurs droits. Pour en arriver à cette conclusion, il n'est même pas nécessaire de rappeler que le juge de la Cour supérieure, dans le procès précédent, a trouvé que «dès 1950, il y a eu conspiration active entre Blanchette et la compagnie défenderesse pour frustrer le demandeur».⁴⁵ [Les italiques sont nôtres.]*

Selon la Cour d'appel, le contexte particulier dans lequel les parties concernées avaient à l'origine procédé à l'indivision, soit notamment dans le but exprès de partager les profits selon des parts convenues (65 %-35 %), devait suivre et lier tout acquéreur subséquent, surtout lorsqu'il y avait eu «conspiration active [...] pour frustrer le demandeur» de ses droits. Nous soumettons donc que la *ratio decidendi* de cette décision ne peut constituer une règle d'application générale à la situation de la copropriété de brevets. Il s'agirait au contraire simplement d'une décision dont les droits et obligations des parties ont été déterminés en raison d'une relation d'affaires particu-

45. *Marchand c. Péloquin*, précité, note 2, par. 49.

lière. D'ailleurs, au paragraphe 44 de son arrêt, la Cour d'appel dit bien :

Les cotitulaires du brevet ont des droits indivis qu'*il serait normal* d'exercer ensemble, à tout le moins au profit des deux titulaires, tout comme le font les coauteurs d'une œuvre littéraire ou les copropriétaires d'un bien corporel. [Les italiques sont nôtres.]

Il peut en effet être « normal » de devoir partager les profits dans une situation où deux personnes ou plus conviennent de travailler ensemble pour développer une technologie et ensuite l'exploiter commercialement (il y a là une entente, expresse ou tacite, quelconque) même après la cessation de la relation originale. Cependant, peut-on affirmer qu'il découle de cette décision une obligation plus large de partager les profits dans toutes situations, même où la relation entre deux personnes ou entités se limite simplement et seulement à la copropriété d'un brevet ?

4.1.2 Pourquoi cet obiter devrait être écarté

La Cour d'appel pouvait être préoccupée par les effets de sa décision. Plus particulièrement, il est possible que la Cour d'appel craignait que l'adoption de la position de l'appelante voulant qu'un co-breveté puisse exploiter l'invention à sa guise sans rien devoir à qui que ce soit consacrerait par le fait même le droit d'un co-breveté d'octroyer autant de licences qu'il le souhaite, diluant ainsi la valeur de l'actif de l'autre cobreveté. En fait, la Cour d'appel cherchait probablement à éviter une situation qui lui paraissait inéquitable et qui prévaut aux États-Unis (d'ailleurs, la Cour dans sa décision fait une brève référence générale au droit américain). Or, nous avons également vu que l'un ne va pas nécessairement avec l'autre : dans plusieurs juridictions on reconnaît le droit d'un copropriétaire d'un brevet d'exploiter à sa guise l'invention visée sans pour autant lui reconnaître le droit de diluer, voire d'anéantir, de fait, les droits de son cobreveté⁴⁶.

Pour éviter cette situation inéquitable tout en cherchant une autorité qui lui permettrait de s'écarter de la décision de la House of Lords, la Cour d'appel s'appuie sur des dispositions de la *Loi sur les brevets* qu'elle croyait, à tort, propres à la législation canadienne et émettait les commentaires suivants :

46. *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.*, précité, note 1 (C.A.C.-B.).

45 C'est pour des raisons qu'ils jugeaient pratiques que les tribunaux anglais ont décidé que tout breveté pouvait exploiter l'invention, sans le concours de ses cobrevetés et pour son seul bénéfice. S'il en était autrement, expliquait la Court of Appeal in *Chancery* dans *Mathers v. Green*, supra, at p. 34 :

It would enable one of two patentees either to prevent the use of the invention altogether, or else to compel the other patentee to risk his skill and capital in the use of the invention on the terms of being accountable for half the profit, if profit should be made, without being able to call on his copatentee for contribution if there should be loss.

Ces raisons sont discutables en regard de notre Loi sur les brevets et de notre droit. C'est le propre de l'indivision de comporter l'inconvénient du droit de veto de chacun des indivisaires. Mais la Loi sur les brevets contient une disposition pour sortir de l'inaction à laquelle un breveté voudrait contraindre ses cobrevetés. L'article 67 prévoit un abus du droit de brevet qui consiste à en négliger l'exploitation sans raison suffisante. « Tout intéressé » y compris bien sûr un cobreveté, peut s'adresser au commissaire des brevets qui a le pouvoir de briser l'inertie d'un breveté en accordant une licence aux conditions jugées convenables (art. 68). [Les italiques sont nôtres.]

Or, et tel que d'ailleurs soulevé par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire *Forget*, précitée, la loi anglaise sur les brevets de l'époque contenait des dispositions analogues prévoyant des licences obligatoires en cas d'abus. Par conséquent, il n'y a pas nécessairement de parallèles « discutables » entre « notre droit » et le droit anglais à cet égard.

De plus, force est de constater que même si les conditions d'ouverture à une licence obligatoire pour abus de droit (maintenant à l'art. 65 de la *Loi sur les brevets*) pouvaient résoudre le problème causé par l'inertie d'un copropriétaire, le problème ne serait pas pour autant rapidement solutionné. En effet, on constate que l'article 65 de la *Loi sur les brevets* (art. 67 dans la version en vigueur en 1978) exige qu'une personne intéressée attende *au moins trois ans* depuis la date de concession du brevet pour demander au Commissaire aux brevets l'obtention d'une licence, laquelle n'est ni automatique ni immédiate. Par conséquent, si une personne avait le pouvoir de « briser l'inertie » causée par son cobreveté, cette première serait néanmoins prise dans cet état d'inertie pour plus de trois ans (incluant le

temps nécessaire pour le Commissaire aux brevets de traiter la demande), période pendant laquelle personne n'exploiterait l'invention, ce qui n'est manifestement pas ce qu'avait à l'esprit le législateur au moment de la promulgation de la *Loi sur les brevets*. De plus, si les mécanismes de l'article 65 de la *Loi sur les brevets* pouvaient servir dans une telle situation pour le co-breveté frustré, ne pourraient-elles pas également bénéficier à quiconque constate que l'une ou l'autre des conditions prévues est remplie ? En d'autres termes, « l'inertie » ne pourra-t-elle pas être brisée par quiconque dans l'intérêt général ?

Comme l'ont constaté les tribunaux anglais et américains, il y aurait une grande injustice envers celui qui investit dans une entreprise commerciale s'il devait automatiquement partager les profits réalisés avec son cobreveté. Avec une obligation de partage, la marge bénéficiaire ultime du co-breveté désirant exploiter l'invention serait affectée à la baisse pour un investissement donné : plus sa part est petite, plus il doit partager, moins il y a de mesures incitatives à exploiter l'invention, mieux vaut investir ailleurs. Il en résulte que si la règle du partage devait s'appliquer, la réalité économique ferait en sorte que, même avec le consentement de son cobreveté, ce que semble exiger la Cour d'appel pour devoir exploiter l'invention, il y aurait moins de probabilité qu'une invention soit exploitée. On se retrouverait tout de même avec une certaine « inertie », mais cette fois imposée par les forces économiques.

Nous constatons donc que l'approche adoptée par la Cour d'appel n'aurait de sens que si les copropriétaires d'un brevet partageaient, d'une manière ou d'une autre, tant les frais d'exploitation, les pertes potentielles et les profits, ce qui semble en effet avoir été le cas à l'origine de la relation entre les parties dans *Marchand c. Pélouquin*. Nous en concluons donc que cette décision n'est pas applicable aux situations où les copropriétaires d'un brevet n'ont aucune relation contractuelle eu égard à un brevet et l'exploitation de l'invention qu'il protège. Cet arrêt peut donc à juste droit être distingué comme autorité pertinente, ouvrant alors la possibilité de proposer une solution alternative au problème qui nous intéresse.

4.2 Et qu'en est-il des dispositions du Code civil quant aux droits et obligations des copropriétaires indivis ?

Tel que vu en introduction, un certain courant doctrinal au Québec soutient que le droit civil québécois, et particulièrement

l'article 1018 du Code civil, fournit une réponse claire et simple à la question qui nous intéresse, soit que les profits doivent être partagés selon les quotes-parts des indivis. Nous rappelons le libellé de l'article 1018 du Code civil :

1018. Les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord visant leur distribution périodique ; ils accroissent encore à l'indivision s'ils ne sont pas réclamés dans les trois ans de leur date d'échéance.

Nous avons *a priori* de la difficulté à accepter l'application de cet article à la situation particulière que constitue la copropriété en matière de brevet. Force est de constater que l'objet même du brevet, soit une invention (c'est-à-dire une idée, une information, une conception de l'esprit), ne peut être catégorisée de la même manière que les autres biens, tangibles ou intangibles, qui peuvent faire l'objet d'une indivision. L'invention, bien qu'unique, peut être exploitée *en même temps et de façon complète* par plusieurs personnes sans que celles-ci ne soient gênées les unes par les autres. C'est d'ailleurs par des considérations semblables que la Cour supérieure a reconnu qu'une information en soi ne cadrerait pas à l'intérieur du concept civiliste de la propriété⁴⁷. Au contraire, les copropriétaires d'un immeuble à revenus ne peuvent pas, chacun de leur côté, louer le même appartement à des personnes différentes. De même, les copropriétaires d'une voiture ne peuvent pas s'en servir en même temps de façon indépendante.

Force est de constater que la Cour d'appel dans l'arrêt *Marchand c. Péloquin* n'a fourni aucune analyse poussée quant à l'application des règles en matière de copropriété. Certes, les articles que nous retrouvons dans le Code civil aujourd'hui en matière de copropriété indivise, et particulièrement en ce qui concerne les biens meubles, ne se trouvaient pas au *Code civil du Bas-Canada*, mais les principes applicables s'en dégagent déjà⁴⁸.

Ces raisons suffisent à elles seules pour sérieusement mettre en doute l'application des dispositions du Code civil, mais d'autres raisons encore nous motivent à les écarter complètement.

47. *Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (C.S.), le juge Guthrie, par. 57 à 59.

48. Voir le *Code civil du Bas-Canada*, art. 441b à 442p.

L'application de l'article 1018 C.c.Q. impliquerait forcément l'application de l'article 1019 C.c.Q., lequel se lit comme suit :

1019. Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis.

Il ressort clairement de cet article, et cela va de soi, que les copropriétaires doivent partager les frais reliés au brevet lui-même (soit les honoraires de l'agent de brevets et les différentes taxes réglementaires). Par contre, si l'article 1018 C.c.Q. devait être interprété plus largement de manière à obliger les copropriétaires d'un brevet à se partager les profits liés à l'exploitation de l'invention, l'article 1019 C.c.Q. devrait, pour les mêmes raisons, obliger le copropriétaire non exploitant à partager les frais reliés à cette exploitation. Dans ce contexte, si on n'assume pas sa part des charges et du risque économique, on ne peut s'attendre à un partage des bénéfices. Ce principe qui se dégage du Code civil est exactement le même que celui qui a motivé les cours anglaises et américaines à écarter le partage automatique des profits. Par conséquent, si le Code civil devait s'appliquer, on ne peut qu'en venir à la conclusion qu'il n'y a, en l'absence d'une convention contraire, aucune obligation pour les copropriétaires d'un brevet de se partager les profits liés à l'exploitation d'une invention sans partage préalable des risques.

4.3 La nature véritable d'une « invention » et des droits octroyés par la Loi sur les brevets

Nous rappelons le libellé de notre propos : il n'y a pas d'obligation de partager les profits liés à l'exploitation d'une invention protégée par un brevet détenu en copropriété. Ce qui est exploité, c'est l'invention et non le brevet comme tel. Il y a une distinction importante et fondamentale à faire entre l'invention (c'est-à-dire le concept scientifique et son application pratique qui ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété) et le brevet lui-même, lequel constitue un bien meuble proprement dit. Les règles de la copropriété indivise pourraient être pertinentes quant à la relation de copropriété sur le brevet (par exemple pour le partage des taxes de maintien et des royautés sur une licence), mais ces règles ne sont pas applicables à l'exploitation de l'invention. Nous développons ci-dessous.

Dans le langage courant, on entend souvent l'expression « c'est mon/notre invention », mais ces « mon » et « notre » doivent être compris au sens figuré et non comme de véritables adjectifs possessifs.

Comme nous l'avons vu, une invention n'est qu'une conceptualisation de l'esprit, elle n'est pas susceptible d'appropriation par une seule ou un groupe restreint de personnes. En fait, l'invention est reproduite par qui veut et peut bien faire cette conceptualisation ; l'invention est tout simplement une idée⁴⁹. C'est l'exploitation de l'invention qui peut faire l'objet de restrictions légales.

La détermination de ce que constitue une invention et l'étendue de la protection dont elle peut bénéficier sont définies par la *Loi sur les brevets*⁵⁰. À vrai dire, on ne devrait pas parler d'« invention » avant que le statut juridique d'une réalisation, d'un procédé, d'une machine, d'une fabrication ou d'une composition de matière n'ait été déterminé en application de la *Loi*. Donc, dans l'hypothèse d'un « développement technologique » non breveté, ce développement peut être exploité librement par quiconque (sous réserve d'obligations de non divulgation ou autres engagements de ce genre) sans restriction et sans devoir aucune redevance que ce soit à l'« inventeur ». Dans un tel cas, le « propriétaire de l'invention » (au sens figuré) est sans recours contre une personne qui lui a « volé » son invention (sauf dans le cas de l'appropriation illégale d'un secret de commerce). Par « quiconque », nous entendons non seulement le public en général, mais évidemment tout coinventeur. En effet, si les « copropriétaires » d'un développement technologique non breveté avaient l'obligation de se partager les profits liés à son exploitation, ils se trouveraient dans une position concurrentielle désavantageuse vis-à-vis tout tiers.

Cette liberté d'exploitation est applicable même après le dépôt d'une demande de brevet puisque encore faut-il s'assurer que le développement technologique en question constitue bel et bien une invention protégeable selon la *Loi sur les brevets*, ce qui n'est déterminé qu'après l'examen et l'acceptation de la demande par le bureau des brevets. La *Loi* prévoit la possibilité de réclamer rétroactivement une « indemnité raisonnable » pour des actes de contrefaçon commis entre la publication et l'octroi du brevet⁵¹, mais le droit exclusif, le monopole, n'est pas rétroactif et ce n'est qu'après l'octroi du brevet qu'un breveté pourra faire valoir son monopole et prendre une action en contrefaçon de brevet contre toute personne non autorisée à exploiter l'invention protégée⁵².

49. Voir note 47.

50. Art. 2 (« invention ») et 42.

51. *Loi sur les brevets*, par. 55(2).

52. *Premier Tech ltée c. Équipements Tardif inc.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 42 (C.F.P.I.), le juge Denault.

Pour faire avancer notre analyse, nous devons donc maintenant répondre à la question suivante : suite à l'octroi du brevet, un co-breveté devient-il une personne contre qui une action en contrefaçon peut être portée ? Le co-breveté devient-il une personne non autorisée à exploiter l'invention ?

La Cour d'appel fédérale a noté qu'« [a]u Canada, la cause d'action de la contrefaçon de brevet procède exclusivement de la Loi sur les brevets »⁵³, ce que la Cour fédérale rappelait encore plus récemment :

Le droit canadien en matière de brevets est un droit d'origine entièrement législative. Le droit d'obtenir un brevet et les exigences auxquelles un demandeur de brevet doit satisfaire sont régis exclusivement par la Loi sur les brevets et par son règlement d'application, les Règles sur les brevets.⁵⁴

La *Loi constitutionnelle de 1867* prévoyant d'autant plus que les « brevets d'invention et de découverte » sont de compétence exclusive fédérale⁵⁵, nous voyons difficilement comment le Code civil ou toute autre loi provinciale viendrait affecter la nature et l'étendue de la protection accordée pour une invention. La *Loi sur les brevets* devrait donc normalement fournir le cadre juridique nécessaire pour aborder notre problématique.

Dans *Marchand c. Péloquin*, la Cour d'appel a écarté la jurisprudence britannique et américaine sur la base que :

l'autorité de ces décisions anglaises, si respectables soient-elles malgré leur ancienneté, ne nous lie pas. La loi canadienne ne se prononce pas sur le droit de chacun des brevetés d'accorder une licence sans l'assentiment des cobrevetés ou sur son droit d'exploiter le brevet à son seul profit. Pour déterminer les droits du cobreveté, nos tribunaux ont la liberté de recourir à leurs propres normes d'interprétation et les décisions judiciaires étrangères relatives à des lois semblables ou similaires ne peuvent avoir pour eux qu'une autorité de raison.⁵⁶

53. *Beloit Canada ltée c. Valmet-Dominion inc.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 321, au par. 71 (C.A.F., *per curiam*).

54. *Johnson & Johnson inc. c. Boston Scientific Ltd.*, [2005] 4 R.C.P. 110 (C.F.), le juge Martineau.

55. 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), al. 91(22), voir également *Mastini c. Bell Telephone Co. of Canada* (1971), 1 C.P.R. (2d) 1 (C.d'Éch.), le juge Jackett à la p. 8.

56. *Marchand c. Péloquin*, précité, note 2, au par. 43.

Nous sommes entièrement d'accord avec cet énoncé de principe, mais il n'en découle pas nécessairement que les droits et obligations des co-brevetés canadiens différeront de ceux des britanniques et que ces droits et obligations seront définis par les principes du droit de la propriété. Bien que nous soyons d'avis que les principes dégagés notamment par les arrêts anglais *Mathers v. Green* et *Steers v. Rogers* soient applicables à la *Loi sur les brevets*, nous tenterons de convaincre le lecteur de la justesse de notre position en nous appuyant uniquement sur le libellé de notre *Loi sur les brevets*.

L'article 42 de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l'invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, 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, sauf jugement en l'espèce par un tribunal compétent.

Rappelons que la *Loi d'interprétation* prévoit que « le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité »⁵⁷, ce qui implique que l'expression « au breveté » à l'article 42 de la *Loi sur les brevets* peut être lu ainsi :

42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l'invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde [...] *aux brevetés* [...] 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 [...]

Cette interprétation concorde avec, voire découle naturellement, du paragraphe 31(5) de la *Loi sur les brevets* qui porte sur les demandes collectives :

31(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.

Il s'ensuit donc que la *Loi sur les brevets* confère clairement et explicitement à chacun des brevetés, individuellement, le droit, la

57. *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), c. I-22, par. 33(2).

faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre l'objet de l'invention protégée par le brevet.

Il faut ensuite se poser la question suivante : l'exploitation de l'invention par chaque co-breveté peut-elle se faire librement ou comporte-t-elle l'obligation de partager les fruits de cette exploitation ? Pour ce faire, il est nécessaire de se demander sur quelle base le co-breveté non exploitant pourrait faire valoir un recours pour obtenir des redevances d'un co-breveté exploitant. Le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, et lui seul, ouvre la porte aux recours de nature pécuniaire en relation avec un brevet émis :

55(1) *Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet.*
[Les italiques sont nôtres.]

Nous constatons que la contrefaçon est une condition d'existence à l'ouverture d'un recours en dommages. Mais comment saurait-on parler de contrefaçon par l'exploitation de l'invention par un co-breveté alors que la loi prévoit expressément qu'il possède le droit exclusif d'exploiter l'invention ? C'est dans ce contexte précis et même sous l'égide de la loi canadienne que l'on reconnaît la justesse des propos de Lord Romilly dans *Mathers v. Green*⁵⁸ lorsqu'il explique que le droit exclusif conféré par un brevet n'est rien d'autre que le droit d'exclure les non-brevetés de l'exploitation de l'invention.

Alors, s'il n'y a pas de contrefaçon suite à l'exploitation de l'invention par un cobreveté, il s'ensuit que le seul droit de réparation (ou de créance) prévu par la loi en raison d'une utilisation de l'invention ne naît tout simplement jamais.

Pour ces raisons, lesquelles sont d'ailleurs cohérentes avec la jurisprudence britannique, américaine, canadienne anglaise et, dans une certaine mesure, française, nous soumettons qu'il n'y a aucune obligation au Québec en l'absence d'une relation contractuelle précise (laquelle peut néanmoins être tacite) de partager les profits générés par l'exploitation d'une invention brevetée par l'un des copropriétaires d'un brevet.

Pour terminer, nous irons plus loin encore dans notre démonstration à l'effet qu'il ne peut y avoir de partage obligatoire des pro-

58. Précité, note 7.

fits. Supposons pour fins de discussion que les droits exclusifs d'un co-breveté étaient violés par l'exploitation non autorisée de l'invention par l'autre co-breveté de manière à ce que l'article 55 de la *Loi sur les brevets* donne ouverture à une réclamation. Pourrions-nous, même dans cette hypothèse, affirmer que ce deuxième cotitulaire du brevet doit partager ses profits ? Pas assurément.

En fait, la règle de base en matière de réclamation à la suite d'une violation d'un brevet est à l'effet qu'un demandeur est en droit de réclamer les *dommages* subis. Une reddition des profits est un remède en *equity* et la Cour a toujours la discrétion pour l'octroyer ou la refuser. Nous référons par exemple à l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*⁵⁹ :

While courts of law have, for some time, given the successful party a right to elect one or the other of these two recourses, it seems clear from recent experience that the choice between the two remedies cannot be left entirely to the successful plaintiff. Moreover, it certainly cannot depend on whichever amount would turn out, on inquiry, to be more profitable. *An accounting of profits is an equitable remedy which ought to be allowed by the Court in the exercise of its equitable jurisdiction when the circumstances so warrant.* It is not a punishment and should not be allowed to be used for that purpose merely by leaving it to the choice of a plaintiff. In addition, *serious practical difficulties can be encountered by the Court in the determination of profits, and it is desirable that a trial judge consider the practical consequences of ordering this remedy in a particular case.* [...] [Les italiques sont nôtres.]

Il en résulte que, dans l'éventualité où notre conclusion à l'effet que le copropriétaire d'un brevet canadien peut exploiter librement l'invention visée se révélait erronée, il n'y aurait aucun droit automatique pour le ou les copropriétaires non exploitants d'exiger leur part des profits. Tout dépendrait de l'application des différents critères reconnus pour justifier une réclamation des profits.

Finalement, même s'il existait, malgré tout ce qui précède, une situation extracontractuelle où le co-breveté non exploitant avait droit à sa part des profits générés par un autre cobreveté, la part des profits à laquelle ce premier aurait droit est limitée à ce qui est direc-

59. (1995), 61 C.P.R. (3d) 321 (C.A.F.), la juge Desjardins, au par. 81.

tement lié à l'invention brevetée et on ne peut automatiquement prétendre à une part des profits générés dans l'ensemble. Nous rappelons l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour suprême *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*⁶⁰ :

Il est bien établi que l'inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur qui a un lien de causalité avec l'invention [...]. Cela est conforme à la règle générale qui s'applique en matière de réparation non punitive : « il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement » [...].

La méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est appelée méthode fondée sur la valeur ou méthode du « profit différentiel », qui consiste à calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a permis aux marchandises du défendeur d'acquérir [...]. Il faut comparer le profit que l'invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante [...].

Dans l'affaire *Monsanto*, on avait jugé que les profits qu'avait réalisés le contrefacteur (accidentel, plaiderait-il) n'avaient aucun lien de causalité avec l'invention brevetée et que, par conséquent, Monsanto, qui avait opté pour les profits plutôt que les dommages, n'avait droit à aucune réparation.

Nous concluons donc que, dans le meilleur des cas et dans l'hypothèse où notre analyse globale serait défailante, la part des profits à laquelle le co-breveté non exploitant pourrait espérer avoir droit n'équivaudrait pas simplement à sa quote-part des profits totaux. En fait, ce serait tout au plus sa quote-part de la portion des profits directement attribuables à l'exploitation de l'invention.

5. Conclusions

Nous avons vu que l'obligation de partager les profits générés par l'exploitation d'une invention dont le brevet est détenu en copropriété n'existe dans aucun des systèmes juridiques dont s'inspire le droit en vigueur au Québec.

60. (2004), 31 C.P.R. (4th) 161 (C.S.C.), la juge McLachlin, aux par. 101 et 102.

Nonobstant les arguments d'interprétation tirés des jurisprudences et doctrines étrangères, nous avons également vu que les règles civilistes de la copropriété ne peuvent s'appliquer à une invention détenue en « copropriété » puisqu'il ne peut y avoir de droit de propriété sur l'invention, c'est-à-dire le concept scientifique et technologique, comme telle. Tout au plus, le régime de la copropriété s'appliquerait aux droits et obligations reliés au brevet lui-même, ce qui constitue un objet distinct de l'invention.

Finalement, une interprétation de la *Loi sur les brevets* ne milite pas en faveur d'une obligation de partage des profits entre copropriétaires d'un brevet. Au contraire, la *Loi sur les brevets* est plutôt explicite à l'effet qu'un copropriétaire d'un brevet possède le droit exclusif d'exploiter une invention, ce qui, par le fait même, doit faire échec à tout recours en contrefaçon que pourrait tenter un copropriétaire.

Malgré ce qui précède, dans un arrêt trentenaire de la Cour d'appel, on semble énoncer une règle à l'effet qu'il y a une obligation de partage entre copropriétaires. Cet énoncé ne saurait toutefois être d'application générale et la portée de l'affaire *Marchand c. Péloquin* doit se limiter à son contexte particulier qui tirait son origine d'une volonté expresse de partage des profits résultant de l'exploitation de l'invention.

Par conséquent, nous estimons que nous pouvons conclure que, en l'absence d'une convention contraire, les co-brevetés n'ont aucune obligation de se partager les profits générés par l'exploitation individuelle de l'invention, objet du brevet. Cette règle, qui est conforme au droit applicable chez les plus grands partenaires commerciaux du Québec, soit les autres provinces canadiennes et les États-Unis, voire l'Europe, aurait l'avantage évident de simplifier la relation entre co-brevetés dans un contexte de mondialisation.