

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition AUTOMNE 2012

Volume 1

Après s'être familiarisé avec le système bicéphale canado-qubécois, ce troisième numéro portera sur les États-Unis. C'est au Titre 35 du *United States Code (Patent Law)* que l'on retrouve les dispositions pertinentes en matière de brevet. Malgré la codification plus importante chez nos voisins du sud, il y a beaucoup de controverse et de zones grises puisque les tribunaux interprètent différemment les lois applicables selon les états. Voici donc un aperçu des principes en la matière applicables aux États-Unis.

TITULARITÉ

La loi américaine prévoit expressément les relations entre cotitulaires d'un brevet. Peu importe le niveau de contribution dans le brevet d'invention revendiqué et en l'absence d'entente contraire, chacun des coinventeurs sera considéré comme un «*Joint owners*», c'est-à-dire un cotitulaire.

Une entente écrite entre les cotitulaires, si elle existe, permettra notamment d'établir la quote-part de chacun, en plus de déterminer leurs autres droits et leurs obligations. Aux États-Unis, ceci devient particulièrement important en raison des droits reconnus à chaque coinventeur.

EXPLOITATION DU BREVET

L'article 262 de la *Patent Law*, prévoit qu'en l'absence d'entente contraire, chacun des «*Joint owners*» peut exploiter le brevet sans obtenir le consentement des autres cotitulaires. De plus, ils ne sont pas tenus de rendre compte des profits tirés de l'exploitation du brevet.

Typiquement, la mise en place d'une entente écrite entre les cotitulaires permettra de nommer un représentant qui interagira avec les agents de brevet, d'établir les moyens d'exploitation envisagés (ex. : soit l'exploitation directe par les cotitulaires soit indirecte par la concession de licences) et de disposer des questions d'ordre financier (ex. : partage des revenus, frais d'exploitation, taxes de maintien, etc.).

CESSIONS ET LICENCES

Puisque la loi américaine prévoit que chaque cotitulaire peut exploiter de façon indépendante et sans le consentement des autres, il lui est possible de céder (partiellement ou totalement) et d'accorder une licence (exclusive ou non exclusive) sans que les autres cotitulaires puissent intervenir. Il va sans dire qu'en l'absence d'ententes claires entre les cotitulaires, ces aspects de la *Patent Law* peuvent mener à plusieurs situations fâcheuses.

Dans ce contexte, il est préférable de conclure une entente écrite entre les cotitulaires afin de fixer les conditions à remplir avant qu'un octroi de licence ou la cession de droits ne puisse avoir lieu. Il pourrait aussi être opportun de prévoir qu'advenant la réception d'une offre d'achat d'un tiers déposée auprès de l'un des cotitulaires, les autres cotitulaires jouissent d'un droit de préemption leur permettant de conclure la transaction aux mêmes conditions.

CONTREFAÇON

En application du principe d'autonomie, un cotitulaire peut intenter une action contre un tiers sans avoir à y joindre les autres cotitulaires ou sans avoir à obtenir leur consentement. Bien qu'aucune disposition législative n'oblige les cotitulaires à se joindre à l'action, plusieurs autorités soutiennent qu'il serait préférable de le faire puisqu'un éventuel jugement affecterait les droits de tous. Fait important à noter, l'attribution d'une licence rétroactive par l'un des cotitulaires peut s'avérer un moyen de défense possible pour le tiers poursuivi en contrefaçon par un autre cotitulaire.

Une entente écrite entre les cotitulaires, si elle existe, permettra de fixer les conditions en vue de l'introduction des procédures à l'initiative d'un seul cotitulaire ou par le licencié (ex : coûts, risques, pertes ou gains). Comme stipulé précédemment, une entente écrite portant sur les conditions d'octroi d'une licence permettrait d'éviter le moyen de défense lié à une licence rétroactive.

Aujourd'hui, il arrive régulièrement que les universités canadiennes aient des collaborations avec des chercheurs américains. Compte tenu de la très grande distance entre la situation qui prévaut aux États-Unis et celle qui prévaut au Canada, et encore plus au Québec, il s'avère opportun de formaliser les attentes des collaborateurs et de leurs institutions d'attache quant au traitement devant être accordé à des résultats éventuels.

On constate aisément que l'absence d'une entente spécifique entre les cotitulaires peut créer des effets non désirés, voire fâcheux. Il est donc fortement recommandé de ne pas s'engager dans une telle relation sans avoir au préalable consigné les conditions d'exploitation et de gestion du brevet dans un document approprié qui permettra à tous de prévoir les situations difficiles et ainsi de favoriser un dialogue constructif.

Saviez-vous que...

Est une production du Service à la recherche et à la valorisation et du Secrétariat général de l'INRS

Équipe de valorisation

Renseignements :

Stephen Fitzpatrick
Affaires juridiques
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874
Télécopieur : 418 654-3858

stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca
www.inrs.ca