

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition HIVER 2011

Volume 1

Auteur et inventeur ne sont pas synonymes!

Dans la communauté scientifique, il n'est pas rare de croire qu'on doit nécessairement nommer sur un brevet tous les auteurs d'un article ou tous les collaborateurs d'un projet de recherche. Pourtant il n'en est rien.

Généralement, les **Auteurs** d'un article scientifique sont les individus qui ont écrit ou contribué à la rédaction d'un manuscrit. Il peut s'agir de ceux qui ont rédigé le manuscrit, des personnes impliquées dans le design des protocoles et des expériences, des personnes impliquées dans l'analyse des résultats ou même de personnes qui sont désignées gracieusement étant donné leur notoriété ou leur support financier.

Par contre, les **Inventeurs** doivent être déterminés légalement en fonction de l'objet revendiqué dans un brevet. Il est donc primordial de se poser les questions qui s'imposent lors du dépôt d'une demande de brevet.

L'inventeur au Canada

La *Loi sur les brevets* ne définit pas ce qu'est un « inventeur ». On y définit toutefois ce qu'est une « invention », à savoir : « *Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité* » (*Loi sur les brevets*, Article 2). Pour identifier le ou les inventeur(s), il faut donc se poser la question suivante : *Qui est le concepteur de l'idée originale et de la découverte de ses qualités utiles?*

La réponse à cette question peut cependant être assez compliquée, surtout si plusieurs personnes sont impliquées sur un même projet et que chacune d'elles contribue de manière différente et à différents stades du projet menant au dépôt d'une demande de brevet.

La décision de la Cour Suprême dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (2002 CSC 77) constitue le point de référence principal concernant la notion d'inventeur au Canada. Cette cause concernait la découverte de l'AZT pour le traitement du SIDA. Des chercheurs du National Institute of Health (NIH) ont testé, à la demande de Glaxo Wellcome, certains composés *in vitro* afin de vérifier si ceux-ci avaient l'utilité antivirale recherchée et la Cour a dû trancher le débat concernant la contribution réelle des chercheurs du NIH.

La Cour Suprême en est venue à la conclusion que le simple fait d'effectuer des tests à l'aveugle sur des composés chimiques qu'ils n'avaient pas découverts, n'exigeait pas que les chercheurs du NIH soient désignés comme coinventeurs. Dans son analyse, la Cour a établi une distinction entre la conception et la vérification d'une invention et a reconnu qu'il ne suffit pas à un inventeur d'avoir une bonne idée, mais qu'il lui faut également donner à cette idée une forme définie et pratique. Cependant, pour être un « coinventeur » une personne doit aider à la réalisation de l'idée originale, la simple vérification de prédictions antérieures n'étant pas suffisante pour justifier d'être considéré un coinventeur : « *[L]inventeur peut avoir recours aux services d'autres personnes qui peuvent être très compétentes, mais ces autres personnes ne seront des coinventeurs que si elles ont participé à la conception de l'invention plutôt qu'à sa vérification* ».

L'inventeur aux États-Unis

Aux États-Unis, la jurisprudence sur le sujet est plus abondante et les Cours ont identifié plusieurs critères se rapportant à la copaternité d'une invention.

Ainsi :

- il n'est pas nécessaire que les coinventeurs aient travaillé pour la même compagnie ou dans le même lieu physique. Toutefois, les coinventeurs ne peuvent être totalement ignorants les uns des autres;
- la contribution de chacun n'est pas nécessairement du même type, la quantité de travail ou d'efforts non plus; et
- un apport partiel est suffisant, c'est-à-dire qu'un coinventeur peut n'avoir contribué qu'à une seule revendication de l'invention.

Par contre, suivre les directives d'une autre personne, fournir une simple suggestion ou expliquer à l'inventeur des principes connus, bref agir en collaborateur sont des conditions insuffisantes pour être un coinventeur.

En conclusion, il existe une distinction entre auteur et inventeur. Dans un brevet, les coinventeurs sont identifiés en fonction de l'objet revendiqué. Chaque coinventeur doit avoir participé à la réalisation de l'idée originale et ne pas avoir seulement fourni des suggestions ou avoir effectué certaines expériences. L'édition ÉTÉ 2011 précisera comment la conception et la mise en pratique d'une invention ont un impact sur la détermination des inventeurs.

Saviez-vous que...

Est une production du Service de la valorisation des résultats de la recherche de l'INRS

Renseignements :

Stephen Fitzpatrick, conseiller juridique
Institut national de la recherche scientifique
Secrétariat général
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874
Télécopieur : 418 654-3876

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