

## Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition ETE 2011

Volume 1

### *La détermination de l'identité des inventeurs découle de l'application de deux principes sur lesquels repose une invention : sa conception et sa mise en application*

Dans un article précédent, il a été mentionné qu'une personne doit avoir participé à la réalisation de l'idée originale pour être considérée comme étant un inventeur. Le présent article précise qu'une invention repose sur deux principes qui auront un impact sur la détermination des inventeurs, soit la conception et la mise en pratique de l'invention.

#### « Conception »

Le principe de la « conception » d'une invention réfère à la conceptualisation de l'idée originale dans l'esprit de l'inventeur, soit de quoi il s'agit, à quoi l'invention peut-elle servir et, *grasso modo*, comment elle fonctionne.

#### « Mise en application »

Le principe de la « mise en application » sous-entend la possession des informations se rapportant au mode de fabrication et d'utilisation de l'invention, incluant une démonstration de sa raison d'être et de son fonctionnement. Elle peut être simultanée à l'étape de conception, ou être effectuée par une personne autre que l'inventeur. Toutefois, la participation à la mise en application est, à elle seule, insuffisante pour justifier d'être nommé coinventeur.

#### Test

Ainsi, l'identification du ou des inventeur(s) consistera essentiellement à vérifier si une personne a participé à la « conception » de l'invention. Le tableau qui suit peut servir de test utile dans ce processus:

Inventeur : OUI		Inventeur : NON
Découverte des qualités utiles d'un produit ?	VS	La simple vérification de prédictions antérieures?
Participation à donner une forme définie et pratique à l'idée originale?	VS	Discussions générales?
Contribuer à la réalisation de l'idée originale?	VS	Simple suggestion?
Contribution inventive?	VS	Contribution évidente pour une personne versée dans l'art?
Identification de la solution?	VS	Identification du problème?

#### Trois exemples

**Exemple 1 :** Dans *Stern c. Columbia University*, CAFC 2006 il s'agissait de déterminer si Stern, un étudiant qui effectuait des expériences pour le compte d'un autre chercheur (Bito), était un inventeur en lien avec un brevet américain couvrant l'utilisation de doses multiples de prostaglandines pour le traitement du glaucome chez les primates. Les expériences de Stern montrent que l'application simple de prostaglandines réduit la pression intraoculaire chez les singes et les chats. Les expériences effectuées par Stern sont du même type que celles effectuées dans le passé par Bito, mais sur des animaux différents. Bito avait déjà déterminé que ces animaux seraient de bons modèles pour l'étude des prostaglandines. Stern est-il un inventeur? La Cour a répondu que « NON » Stern n'était pas un inventeur. Selon la Cour, Stern n'avait pas une compréhension de l'invention comme revendiquée. Stern n'a pas conçu l'idée d'utiliser des prostaglandines pour réduire la pression intraoculaire dans les yeux des primates. Stern n'a pas découvert non plus le fait que ce sont des administrations répétées de prostaglandines dans les yeux qui permettent de maintenir une pression intraoculaire réduite. Ainsi, sa contribution est insuffisante pour justifier qu'il soit nommé comme coinventeur.

**Exemple 2 :** Un étudiant est responsable de construire un nouveau vecteur d'ADN selon les spécifications fournies par son superviseur: le superviseur est le seul inventeur. Toutefois, si l'étudiant modifie les paramètres originaux pour surmonter des problèmes, lui et son superviseur seront coinventeurs.

**Exemple 3 :** Un chimiste organicien a l'idée de tester dans un modèle différent l'une des molécules découvertes par sa compagnie. Ce faisant, il découvre une nouvelle utilité pour ces molécules. Si cette nouvelle utilité est revendiquée, il devra être nommé comme inventeur.

La détermination de l'identité des inventeurs fait appel à des concepts techniques et à des tests de nature juridique. Donc, en cas de doute, mieux vaut s'en référer à votre agent de valorisation qui saura impliquer les bonnes ressources dans votre dossier, comme les agents de brevet au moment opportun.

### Saviez-vous que...

Est une production du  
Service de la valorisation  
de la recherche 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 : 418 654-3876

[stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca](mailto:stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca)  
[www.inrs.ca](http://www.inrs.ca)