

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition ETE 2012

Volume 1

La cotitularité en matière de brevet : Les provinces de Common Law

Après s'être penché sur l'exception, québécoise il sera question, dans ce deuxième numéro, des provinces de *Common Law*. En reconnaissance des précédents anglais de la fin du XIXe siècle, l'arrêt *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.* (1996), 62 C.P.R. (3d) (BC C.A.) est venu écarter les principes civilistes édictés dans l'arrêt *Marchand*. Les règles de *Common Law* trouvent application lorsque l'on se retrouve en matière de cotitularité d'un brevet dans les provinces canadiennes régies par la *Common Law*.

TITULARITÉ & QUOTE-PART

Selon les principes de Common Law, les cotitulaires se trouvent en situation de propriété conjointe; l'intérêt dévolu par chacun dans le brevet sera réputé égal à moins d'une précision contractuelle contraire.

Une entente écrite entre les cotitulaires, si elle existe, permettra notamment d'établir la quote-part de chacun généralement en fonction de l'apport scientifique respectif déterminé d'un commun accord en plus de déterminer leurs droits et leurs obligations (ex. : prise de décisions et partage des frais et des revenus).

EXPLOITATION DU BREVET & LICENCES

Les règles de Common Law reconnaissent que chaque cotitaire a le droit inhérent d'exploiter le brevet de façon indépendante. En plus de permettre à un cotitaire d'exploiter lui-même le brevet sans avoir à obtenir le consentement des autres cotitulaires, ces règles n'obligent pas le cotitaire à partager les profits qu'il en tire. Quant à l'octroi d'une licence, le consentement des cotitulaires est nécessaire, mais dans ce cas également, le partage des profits n'est pas requis.

Typiquement une entente fera la nomination d'un des cotitulaires comme entité valorisateur chargée des échanges avec les agents de brevets, des négociations des contrats de commercialisation (ex. : options, licences, cessions), et des questions d'ordre financier (ex. : engagement des frais de protection ou de valorisation, remboursement de ceux-ci, partage des retombées nettes).

CESSIONS

Les règles de Common Law étant similaires à celles du Code civil du Québec, il est possible pour un cotitaire de céder la totalité de sa part (mais non une partie) dans un brevet d'invention sans avoir à obtenir le consentement des autres cotitulaires et sans devoir partager les revenus qu'il en tirera.

Dans ce contexte, une entente écrite entre les cotitulaires, si elle existe, permettra de fixer des conditions en vue du rachat d'un cotitaire (ex. : consentement écrit des autres cotitulaires et coût).

CONTREFAÇON

En vertu de l'article 55 de la *Lai sur les brevets*, le breveté, et toute personne se réclamant de celui-ci, doit être désigné à titre de « partie » à tout recours en contrefaçon. Cette disposition n'empêche pas un cotitaire d'intenter seul, sans l'accord des cotitulaires, un recours en contrefaçon mais ces derniers devront, volontairement ou non, se joindre à l'action que ce soit à titre de codemandeurs ou de codéfendeurs. Un licencié, qu'il soit exclusif ou non-exclusif, peut intenter un recours en contrefaçon dans la mesure où il a l'intérêt pour agir. Ici encore, tous les cotitulaires devront être constitués « parties » au recours alors entrepris par le licencié.

Une entente écrite permettra de fixer les conditions en vue de l'introduction des procédures à l'initiative d'un seul cotitaire ou par le licencié (ex. : coûts, risques, pertes ou gains).

Comme vous êtes à même de le constater, les droits et obligations des cotitulaires d'un brevet ne sont pas exactement les mêmes lorsqu'on évolue sous le régime civiliste au Québec ou dans les provinces de *Common Law*. L'absence d'une entente spécifique entre cotitulaires entrainera l'application du régime pertinent, ce qui peut avoir des effets indésirables. C'est afin d'éviter de mauvaises surprises et des divergences dans les attentes de chacun qu'il est préférable de formaliser les relations dans une entente qui pourra servir à écarter des effets non désirés qui seraient autrement imposés par le régime applicable.

Il est donc fortement recommandé de recourir à votre agent de valorisation qui saura faire appel aux ressources appropriées afin de mettre en place une entente satisfaisante traitant des conditions d'exploitation et de gestion du brevet.

Saviez-vous que...

Est une production du
Service à la recherche et
à valorisation 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 : 418 654-3858

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