

## Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition HIVER 2012

Volume 1

### Mieux vaut tard que jamais - correction de la liste des inventeurs d'un brevet délivré

La Cour fédérale a confirmé en 2010 les principes selon lesquels un inventeur peut être ajouté à la liste des inventeurs d'un brevet délivré. Dans l'affaire *Plasti-Fab Ltd. v. Canada (Attorney General)*<sup>[1]</sup>, quatre individus étaient nommés comme inventeurs sur une demande de brevet aux États-Unis. Après avoir obtenu leur brevet aux États-Unis, les inventeurs ont déposé, au Canada, une demande de brevet portant sur la même invention. Cette demande de brevet ne comptait les noms que de trois des inventeurs nommés au brevet américain. Pour justifier l'absence du quatrième inventeur, M. Doren, des affidavits ont été déposés attestant du fait qu'il ne se qualifiait pas comme inventeur.

Quelques années plus tard, après avoir été mieux informés des critères permettant à une personne de se qualifier comme inventeur, les quatre individus sont revenus sur leur position initiale à l'effet que M. Doren se qualifiait effectivement comme inventeur et que, à ce titre, il devait être ajouté sur les deux brevets canadiens. Au soutien de leurs prétentions, M. Doren et un autre inventeur ont attesté que l'omission n'avait pas pour objectif de causer un délai mais qu'elle résultait plutôt d'une mauvaise compréhension du test approprié relativement à la détermination du statut d'inventeur lorsqu'ils ont procédé au dépôt de la demande de brevet au Canada.

La Cour fédérale a confirmé que les pouvoirs du Commissaire aux brevets sont **limités** lorsqu'il s'agit d'ajouter un inventeur à un **brevet qui est déjà délivré**. Elle a statué d'une part que le titulaire du brevet **ne peut avoir recours au Commissaire** pour ajouter un inventeur à un brevet délivré, **fermant par le fait même la possibilité de faire corriger le brevet à peu de frais**. Bien que le paragraphe 31(4) de la *Loi sur les brevets* (la «Loi») confère au Commissaire la discrétion d'ajouter un demandeur, ceci est possible **mais seulement lorsque la demande de brevet est en instance**.

Lorsqu'un brevet est **délivré**, la Cour fédérale a la **juridiction exclusive** d'ordonner la modification de la liste des inventeurs. La Cour a confirmé que sa juridiction dans de telles situations s'étend au-delà de l'acquisition des droits par le biais de cessions : elle couvre également les fondements de la chaîne de titre, soit la nomination des inventeurs. La juridiction de la Cour fédérale s'étend donc à la correction d'erreurs relatives à la nomination des inventeurs d'un brevet délivré, incluant les erreurs cléricales relatives à la transcription des noms des inventeurs. En d'autres mots, les pouvoirs conférés par la Loi sont très étendus et permettent à la Cour d'accomplir après la délivrance du brevet ce que le Commissaire aurait pu accomplir avant la délivrance du brevet.

La Cour a donc appliqué le test prévu au paragraphe 31(4) de la Loi pour déterminer si M. Doren devait être ajouté à la liste des inventeurs. Puisque la preuve avait démontré que M. Doren et un autre inventeur s'étaient rencontrés avant le dépôt de la demande de brevet aux États-Unis, qu'ils avaient discuté du concept inventif, que M. Doren se qualifiait effectivement comme inventeur et que les affidavits déposés en même temps que la demande de brevet canadienne n'avaient pas pour objectif de causer un délai, la Cour a ordonné la modification des registres pour ajouter le nom de M. Doren comme inventeur.

Bien que cette affaire ait une fin heureuse, il n'en demeure pas moins que les procédures entreprises devant la Cour fédérale pour obtenir la modification des registres ont été beaucoup plus onéreuses que ne l'auraient été les procédures possibles devant le Commissaire aux brevets au moment où les demandes de brevet étaient encore en instance.

Bien qu'il est extrêmement difficile d'estimer avec exactitude les coûts qui pourraient être encourus dans les deux cas de figure, ils pourraient facilement se situer entre 1 000 \$ et 5 000 \$ dans une procédure simple devant le Commissaire aux brevets en lien avec un brevet non encore délivré et entre 10 000 \$ et 50 000 \$, voire plus, dans le cas d'une procédure devant la Cour fédérale en lien avec un brevet délivré.

L'affaire précitée souligne donc l'importance de bien comprendre la notion d'« inventeur » avant même de procéder au dépôt d'une demande de brevet et de prendre les mesures correctives le plus tôt possible lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

Si vous croyez que la liste des inventeurs identifiés en lien avec une invention comporte des renseignements erronés, il serait souhaitable que vous contactiez, dès que possible, l'agent de valorisation de votre centre qui saura faire appel aux ressources appropriées.

1. [1] 2010 FC 172

### Saviez-vous que...

Est une production du  
Service de la valorisation  
de la recherche et du  
Secrétariat général 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](mailto:stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca)  
[www.inrs.ca](http://www.inrs.ca)