

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition PRINTEMPS 2012

Volume 1

La cotitularité en matière de brevet : Le cas du Québec

Ce « Saviez-vous que... » ainsi que ceux de l'été et de l'automne 2012 seront consacrés aux règles applicables à la cotitularité en matière de brevet lorsqu'aucune entente n'est survenue entre les parties. À tout seigneur, tout honneur, ce premier numéro portera sur le cas particulier du Québec. C'est l'arrêt *Marchand c. Péloquin* (1978) C.A. 266 qui est venu fixer les règles applicables au Québec en appliquant au monde des brevets les dispositions civilistes applicables en matière de *copropriété indivise*. Les articles pertinents sont prévus aux articles 1012 à 1037 du Code civil du Québec (ci-après le « CcQ »). Voici un bref aperçu des effets qu'entraînent, encore aujourd'hui, cette décision.

TITULARITÉ & QUOTE-PART

En vertu du CcQ, les parts des cotitulaires seront présumées égales. De plus, chacun des cotitulaires détiendra les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif.

Une entente écrite entre les cotitulaires, si elle existe, permettra notamment de moduler la quote-part de chacun en fonction de différents facteurs (ex. : comme la contribution scientifique respective des cotitulaires) et de déterminer les droits et obligations des parties quant aux éléments de propriété détenus conjointement.

EXPLOITATION DU BREVET & LICENCES

Les règles du CcQ permettent à un cotitaire d'exploiter le brevet sans avoir à obtenir le consentement des autres cotitulaires. Par contre, ce cotitaire devra rendre compte et partager les revenus qu'il en tire. Inversement, chacun des cotitulaires sera tenu aux dépenses liées au brevet. L'octroi de licences requiert l'accord de la majorité des cotitulaires.

Une entente écrite entre les cotitulaires, si elle existe, permettra de déterminer les personnes habiles à échanger avec les agents de brevets (ex. : nomination d'un représentant), celles pouvant exploiter le brevet, les moyens d'exploitation envisagés (ex. concession de licences et par qui) ainsi que les questions d'ordre financier (ex. : partage des revenus, frais d'exploitation, taxes de maintien, etc.).

CESSIONS

En vertu du CcQ, l'un des cotitulaires pourra 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. Par contre, les cotitulaires pourront écarter l'acquéreur en lui remboursant le montant payé au vendeur et les frais versés.

Une entente écrite entre les cotitulaires, si elle existe, permettra de fixer les 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 *Loi 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 entre les cotitulaires, si elle existe, 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).

Aujourd'hui les moyens de communication qui favorisent la mise en place de collaborations stimulantes entre scientifiques à l'autre bout de la province et du monde ne doivent cependant pas faire oublier le fait qu'il est toujours opportun de formaliser les attentes des collaborateurs et de leurs institutions d'attache quant au traitement devant être accordé à des résultats en découlant. Si ces attentes sont divergentes alors que des résultats de valeur sont au rendez-vous, ces divergences peuvent ralentir voire tuer une collaboration autrement prometteuse.

On constate aisément que l'absence d'une entente spécifique entre les cotitulaires peut créer des effets non désirés. Il est donc hautement recommandé de ne pas s'engager dans une telle relation sans avoir au préalable consigné les conditions d'exploitation et de gestion d'éventuels brevets. Un peu comme un contrat de mariage, cette convention pourra être d'un grand secours si le dialogue devait devenir plus difficile entre les cotitulaires.

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
www.inrs.ca