

Université de Montréal

Les brevets conjoints: panacée pour l'innovation ou boîte de Pandore juridique?

par

Mylène Mastrostefano

Mémoire présenté à la Faculté de Droit
en vue de l'obtention du grade de Maîtrise avec mémoire (LL.M)
Option Droit des Affaires

Avril 2015

© Mylène Mastrostefano, 2015

Université de Montréal
Faculté de Droit

Ce mémoire intitulé:

Les brevets conjoints: panacée pour l'innovation ou boîte de Pandore juridique?

Présenté par :
Mylène Mastrostefano

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Konstantia Koutouki, directrice de recherche
Ejan Mackaay, président-rapporteur
Nicole Matip, membre du jury

Résumé

La mondialisation a favorisé l'essor de l'innovation collaborative entraînant une augmentation du nombre de partenariats entre différents acteurs. Grâce à leurs avantages multiples, les projets conjoints jouent un rôle fondamental dans le développement économique et industriel des secteurs à forte valeur ajoutée. Dans cette optique, la création ou la quantification de valeur par l'innovation collaborative repose en grande partie sur la capacité à commercialiser des innovations encadrées par une protection intellectuelle adéquate. Ainsi, la tendance mondiale témoigne d'une augmentation accrue des dépôts conjoints de brevets entre diverses entités. Ces co-dépôts soulèvent une variété de questions juridiques puisque les régimes statutaires ne sont pas nécessairement adaptés à la réalité des partenariats.

D'abord, les régimes lacunaires proposés par les lois n'anticipent pas les conséquences juridiques de l'interaction entre divers acteurs. La variété de configurations d'intervenants et la typologie des partenariats entraînent une confusion entre les inventeurs et les propriétaires lors du dépôt d'une demande de brevet. Cette situation peut également induire *de facto* la copropriété d'un brevet pouvant causer des litiges et miner l'énorme valeur des brevets conjoints.

Ensuite, les régimes statutaires sont également déficients à l'étape de l'exploitation d'un brevet conjoint. En comparant les régimes juridiques canadiens et américains, il devient possible de mieux cerner les enjeux juridiques associés aux questionnements présents lors de l'élaboration d'un partenariat. Afin d'obtenir des retombées fructueuses des brevets conjoints, une mise en forme contractuelle est proposée pour pallier ces lacunes statutaires. Grâce à des outils contractuels et à une planification pré-contractuelle, les copropriétaires pourront réaliser l'énorme potentiel de cette institution.

Mots-clés: Propriété intellectuelle, propriété conjointe, brevet(s), copropriétaire(s), co-dépôt(s), coinventeur(s), collaboration(s), innovation ouverte

Abstract

Globalization has encouraged the development of collaborative innovation, leading to an increased number of partnerships between various actors. Because of their multiple benefits, joint projects play a key role in the economic and industrial development of high value-added sectors. In this context, the creation or quantification of value by collaborative innovation depends largely on the ability to market innovations having an adequate intellectual property protection. Thus, the global trend shows a significant increase in joint filings of patent applications between various entities. These co-filings raise a variety of legal issues, since the statutory schemes are not necessarily adapted to the reality of partnerships.

First, the incomplete schemes provided by laws do not anticipate the legal consequences of the interaction between different actors. The variety of stakeholder configurations and types of partnerships leads to confusion between the inventors and the owners when filing a patent application. This situation can also lead to *de facto* co-ownership of a patent, which may result in disputes and undermine the tremendous value of joint patents.

In addition, the statutory schemes are also deficient at the stage of the exploitation of a joint patent. By comparing the Canadian and American legal schemes, it becomes possible to better identify the legal issues associated with the questions presented during the development of a partnership. To achieve successful outcomes from joint patents, a contractual framework is proposed to overcome these statutory gaps. Through the use of contractual tools and pre-contract planning, joint owners can realize the enormous potential of this institution.

Keywords: Intellectual property, joint property, patent(s), co-owner(s), co-inventor(s), collaboration(s), open innovation

Table des matières

Introduction.....	1
PARTIE 1. L'intérêt des projets conjoints dans le développement industriel et économique.....	9
1.1. La corrélation entre les projets conjoints et les brevets conjoints	11
1.2. L'innovation ouverte, catalyseur de projets conjoints et option payante	20
1.3. Recherche universitaire : source de profit.....	24
PARTIE 2. Les différentes configurations de partenariat pouvant induire la propriété d'un brevet conjoint.....	29
2.1. Les propriétaires d'un brevet conjoint tablant sur les projets collaboratifs	30
2.1.1. La collaboration intra-compagnie	31
A. Le salarié.....	32
B. Le consultant.....	36
C. Le gouvernement	36
2.1.2. La collaboration inter-compagnie	39
2.1.3. La collaboration académique-corporative.....	41
A. Le professeur d'Université.....	43
B. L'étudiant	48
2.2. Les inventeurs dans les projets collaboratifs.....	49
2.2.1. Au Canada.....	50
A. L'inventeur.....	50
B. Les coinventeurs	52
2.2.2. Aux États-Unis	56
A. L'inventeur.....	57
B. Les coinventeurs	60
PARTIE 3. La mise en forme de l'exploitation commerciale des brevets conjoints.....	64
3.1. Le régime de base lacunaire proposé par la loi.....	67
3.1.1. Au Québec.....	68
A. L'exploitation à titre personnel	70
B. L'octroi de licences d'exploitation à des tiers	72

C.	Le partage des bénéfices, des revenus et des profits	75
D.	La cession ou l'aliénation du brevet et d'une quote-part.....	76
E.	La fin de l'indivision et le partage.....	78
3.1.2.	Dans les provinces de common law au Canada	79
A.	L'exploitation à titre personnel	80
B.	L'octroi de licences d'exploitation à des tiers	81
C.	Le partage des bénéfices, des revenus et des profits	83
D.	La cession ou l'aliénation du brevet et d'une quote-part.....	84
E.	Le recours en contrefaçon.....	86
3.1.3.	Aux États-Unis	88
A.	L'exploitation à titre personnel	89
B.	L'octroi de licences d'exploitation à des tiers	90
C.	Le partage des bénéfices, des revenus et des profits	91
D.	La cession ou l'aliénation du brevet et d'une quote-part.....	92
E.	Le recours en contrefaçon.....	93
3.2.	L'essentielle mise en forme contractuelle pour des retombées fructueuses	96
3.2.1.	Le outils contractuels tablant sur les brevets conjoints.....	98
A.	L'entente de collaboration.....	100
I.	Les objectifs des parties	101
II.	La propriété intellectuelle découlant des travaux	102
III.	La loi applicable	104
B.	L'entente de gestion et d'exploitation d'un brevet conjoint	105
I.	La gestion du brevet.....	106
II.	Les droits d'exploitation et d'utilisation.....	106
III.	Les recours en contrefaçon.....	109
IV.	La cession de sa quote-part	110
3.2.2.	La planification précontractuelle	110
A.	La stratégie	112
B.	La sélection du partenaire	113
	Conclusion.....	118
	Bibliographie.....	121
	Annexe 1 - Résumé des consentements en matière de copropriété	i

Abréviations

USC	<i>United States Code</i>
R-D	Recherche et développement
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
PME	Petites et moyennes entreprises
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
OPIC	Office de la Propriété Intellectuelle du Canada

All you need is food and love....

Remerciements

Sans toi Guillaume, ce mémoire n'aurait pas été possible. Il y a plus de deux ans maintenant, le grand sacrifice débutait. Tes encouragements et les innombrables petits plats préparés avec amour m'ont donné l'énergie de terminer. Ta joie de vivre, que tu répands tout naturellement comme la philosophie d'un grand maître, me fait autant craquer pour toi qu'il y a dix ans. Toutes les paroles du monde ne peuvent exprimer ma gratitude pour cette dernière année. En te dédiant ce mémoire, je ne fais qu'un petit geste pour te montrer à quel point je tiens à toi, mon amour.

Je ne pourrais pas rendre ce mémoire sans aussi remercier quelques personnes importantes qui m'ont permis d'atteindre mon objectif. M. Martin Scully et Mme Kostantia Koutouki, je tiens à vous remercier pour votre grande flexibilité sans laquelle ce mémoire n'aurait pas vu le jour.

J'ai également la chance d'avoir une source d'inspiration et un modèle au travail. Deo, je te remercie pour tes conseils judicieux dans tous les domaines. Depuis que nos chemins se sont croisés, tu es pour moi un mentor et une deuxième famille.

Aussi, voir la fierté dans les yeux de mes parents et de ma famille pendant la rédaction de mon mémoire m'a donné le courage de persister tout au long de ces dernières années de sacrifices. Mon absence et mon impatience tirent à leur fin. Votre dévotion et votre énergie sans fin sont exemplaires. Je vous aime tant.

Finalement, un petit mot pour mes grands-parents, Vous m'avez légué ce désir d'avoir plus et de foncer, et ce, peu importe la situation. Grâce à vous et à votre rêve d'une vie meilleure, j'ai tout le confort pour m'accomplir pleinement.

Et vous, mes copines, qui m'avez entendue me plaindre pendant ces dernières années, merci pour toutes ces soirées de divertissement et d'amitié inconditionnelle.

Introduction

Dans un contexte de valorisation accrue de l'innovation, certains procédés de recherche doivent probablement faire l'objet d'une réingénierie¹. Face à une concurrence importante et mondialisée, la compétitivité des entreprises, voire leur survie, dépend de leur aptitude à offrir des produits et des services novateurs offrant un réel avantage concurrentiel². Ces innovations permettent aux entreprises de diminuer leur dépendance à leur structure de coûts en offrant des leviers de compétitivité autres que le prix³. À l'instar de ces innovations, la complexité croissante des technologies et l'étendue des expertises requises pour innover impliquent sans équivoque la mise en place de nouvelles alliances⁴. En réalité, la crise économique de 2008, source contributive au mouvement collaboratif, a constitué un catalyseur de changement⁵. En effet, la crise économique a poussé les entreprises à examiner de plus près les insuffisances et les lacunes de leurs propres pratiques organisationnelles les poussant *de facto* à s'interroger sur la manière de faire évoluer la gestion de leurs actifs⁶. D'un point de vue macro-économique, les pays sont confrontés à des forces dichotomiques similaires : les pays dotés d'une économie fortement influencée par le prix des ressources naturelles doivent réorienter leurs politiques pour tenir compte de cette nouvelle réalité de création de valeur. Par exemple,

¹ Entrevue de Laurent Simon, 14 janvier 2015, *Collaborative research* sur : <<http://www.c2mtl.com/post/collaborative-research/>>.

² Matthieu Mandard, « Profiter de l'innovation collaborative : alliances de R&D et mécanismes de protection des actifs technologiques » (2013) 2:60 *Management & Avenir* 120, à la p 120 [Mandard].

³ Jean-Christophe Saunière et Olivier Temam, « Innovation et performance. Où en est votre R&D? » (2010) à la p 3, en ligne : Price Waterhouse Coopers <http://www.pwc.fr/assets/files/pdf/2010/05/pwc_etude_ou_en_est_votre_randd.pdf> [Saunière, « Innovation et performance »].

⁴ Jean-Christophe Saunière et Sébastien Leroyer, *Innovation collaborative et propriété intellectuelle. Quelques bonnes pratiques*, 1ère éd, Paris, Institut national de la propriété industrielle, 2012 à la p 5, en ligne :

<http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/etudes__rapports/inpi-innovation-collaborative.pdf> [Saunière, « Innovation »,] ; Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2002 » (2002) Éditions OCDE, à la p 154. En ligne : <http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2002-fr> [OCDE 2002].

⁵ Saunière, « Innovation et performance », *supra* note 3 à la p 3.

⁶ *Ibid.*

l'économie canadienne, récemment fragilisée et exposée par la chute des prix des matières premières, a forcé les gouvernements provinciaux et fédéral à se tourner vers l'innovation pour équilibrer les pertes financières des ressources naturelles⁷. Aussi, dans les secteurs secondaires traditionnels, notamment le secteur manufacturier, on se tourne vers l'externe pour pallier un manque technologique⁸. Afin de maintenir tout avantage concurrentiel, il faut donc que les entreprises s'appuient de plus en plus sur les compétences complémentaires de nouveaux partenaires. Ces partenariats, prenant souvent la forme de recherche collaborative, touchent toutes les typologies d'entreprises, de la PME à la multinationale en passant par le secteur public⁹. À titre d'illustration, les entreprises mieux préparées à la sortie de crise ont continué à accorder une importance stratégique à la R-D et n'ont pas réduit leurs investissements dans les temps difficiles¹⁰. En revanche, les entreprises qui ont coupé leurs budgets de R-D en période de crise ont réduit leur capacité d'innovation par manque de moyens. Il s'ensuit pour certains auteurs que ceux qui ne construisent pas une stratégie d'innovation collaborative ne peuvent pas se sortir indemnes de la tourmente¹¹. Warren Buffet a dit : « Lorsque la marée se retire, on arrive à voir qui nageait nu » [notre traduction]¹². Cette citation illustre bien ce concept.

Sur le plan de la sémantique, l'innovation collaborative est « le fait pour une entité de participer activement à des projets avec d'autres acteurs externes à l'entreprise [...] »¹³. Plus qu'une simple mode, l'innovation collaborative est maintenant ancrée dans la culture de la R-D et est pratiquée mondialement vu ses bénéfiques économiques et stratégiques¹⁴. Propulsée

⁷ Jim Balsillie, « A tale of two economies and two headlines », The Globe and Mail (23 février 2015), en ligne : <<http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/a-tale-of-two-economies-and-two-headlines/article23161706/>>[Balsillie].

⁸ *Ibid.*

⁹ Antonio Messeni Petruzzelli, « University-Industry R&D Collaborations: A Joint-Patents Analysis » The DRUID Society Summer Conference, présentée à Copenhagen Business School, 17 juin 2009, à la p 1, en ligne : <<http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=5731&cf=32>> [Messeni].

¹⁰ Saunière, « Innovation et performance », *supra* note 3 à la p 3.

¹¹ *Ibid.*

¹² Balsillie, *supra* note 7.

¹³ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 8.

¹⁴ Alo Jazairy, « Impact of collaborative Innovation on IP and Future trends in IP » (Sept 2012) XLVII: 3 Les Nouvelles Journal Of The Licensing Executives Society 224, à la p. 229 [Jazairy].

par le mouvement d'Innovation Ouverte¹⁵, l'innovation collaborative est aujourd'hui un levier majeur pour renforcer la capacité d'innovation des entreprises, leur permettre d'accéder à des expertises complémentaires et maîtriser leurs coûts sur des marchés incertains¹⁶. Le mouvement de l'innovation collaborative a également émergé des universités et des organismes publics à la suite de multiples coupures financières dans les budgets de R-D¹⁷. La force de ce mouvement s'explique donc par la croisée des chemins, autant du secteur public que du secteur privé. Cependant, le fait de s'ouvrir et de partager ses connaissances présente certains risques. Le paradigme de l'innovation ouverte conçoit l'utilisation accrue en amont des connaissances externes et la multiplication en aval des canaux de commercialisation dans le but d'accélérer l'innovation¹⁸. Un paradoxe émerge ainsi de l'innovation ouverte : ouverture et protection sont des concepts, *a priori*, contradictoires¹⁹. C'est pourtant un effet de balancier constant entre ces deux pôles que doivent gérer les acteurs qui choisissent d'innover suivant des processus d'innovation ouverte²⁰. La mise en œuvre et l'efficacité de l'innovation ouverte doit s'inscrire dans une stratégie collaborative contenant des objectifs mesurables²¹. Chaque acteur doit donc prendre conscience des attentes et des objectifs de ses partenaires et les traiter lors de la négociation et de la conduite d'un projet, et ce, sous peine d'échec²². Dans ce contexte, le partage et le mode de gestion de la propriété intellectuelle jouent un rôle majeur

¹⁵ Nicolas Sapp et Vincent Bergeron, « L'innovation ouverte: tirer profit d'un partenariat sans perdre ses droits » (2011), à la p 3, en ligne: Robic <<http://www.robic.ca/admin/pdf/961/414F-NSA-2011.pdf>> [Sapp] ; Henry Chesbrough, *Open Innovation : The new imperative for creating and profiting from technology*, Boston, Harvard Business School Press, 2003 [Chesbrough, « New imperative »].

¹⁶ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 8.

¹⁷ Fédération québécoise des professeurs et professeures d'université, *La propriété intellectuelle en milieu universitaire au Québec* (février 2002) 7 Les cahiers de la FQPPU, en ligne : <http://www.fqppu.qc.ca/cahiers/cahiers_fqppu_7.pdf>[FQPPU].

¹⁸ Sapp, *supra* note 15 à la p 4.

¹⁹ Christophe Billebaud, Elsa Bruyère et Monique Chartrand, « La gestion de la propriété intellectuelle dans les écosystèmes innovants et ouverts » septembre 2014, à la p 3 [non publié] [Billebaud] ; Rene Belderbos et al, « Co-Ownership of Intellectual Property: Exploring the Value-Appropriation and Value-Creation Implications of Co-Patenting with Different Partners » (2014) 43:5 Research Policy 841, à la p 841 [Belderbos].

²⁰ Billebaud, *supra* note 19 à la p 3.

²¹ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 56.

²² *Ibid* à la p 5.

dans le choix d'un partenaire et la mise en place d'un partenariat²³. Le partage de propriété de la propriété intellectuelle développée dans le cadre du projet et son exploitation dans un contexte collaboratif nécessitent souvent des compromis qui peuvent être parfois dommageables pour une entreprise dépourvue de vision pérenne. De plus, la protection des résultats développés s'avère souvent une préoccupation majeure chez les partenaires²⁴ pouvant même bloquer un processus sain et générateur de valeur pour les sociétés collaboratrices. Sur le plan pratique, cette protection s'opère notamment par voie de dépôt d'une demande de brevet puisque celle-ci offre un avantage concurrentiel par un monopole d'utilisation et d'exploitation de vingt ans²⁵. Les brevets sont des actifs déterminants, voire des vecteurs importants de l'économie du savoir²⁶. Universités, gouvernements, entreprises de toutes tailles et laboratoires; tous se ruent vers cet or intangible²⁷.

D'ailleurs, le nombre de dépôts de demandes de brevets par plusieurs partenaires a augmenté depuis les années 1980²⁸. Les brevets conjoints s'avèrent un compromis facile lors des négociations pour remettre la propriété entre les mains de tous les collaborateurs²⁹. Ils sont également attrayants puisqu'ils permettent de partager les frais élevés de gestion du brevet et les revenus potentiels pouvant être engendrés par la commercialisation³⁰. Ainsi, ces brevets conjoints peuvent émerger d'un choix éclairé des partenaires. En revanche, les brevets conjoints peuvent également être induits involontairement dans le cadre d'une collaboration

²³ *Ibid.* ; Belderbos, *supra* note 19 à la p 848.

²⁴ Joseph Yang, « IP Ownership and Usage Rights in Joint Developments: Alternatives to Joint Ownership » (Jan2004) 24:1 Licensing Journal 19, à la p 19 [Yang, « Joint developments »].

²⁵ *Loi sur les Brevets*, LRC (1985), c P-4, art 44 [*Loi sur les Brevets*].

²⁶ FQPPU, *supra* note 17.

²⁷ Markus Reitzig, « Strategic Management of Intellectual Property », *MIT Sloan Management Review* 45:3 (Spring 2004) 35 à la p 35, en ligne : <<http://sloanreview.mit.edu/article/strategic-management-of-intellectual-property/>> [Reitzig].

²⁸ Voir la section 1.1, ci-dessous.

²⁹ Sapp, *supra* note 15 à la p 13 ; Isabelle Deschamps, Maria Macedo et Manon Hélie, *Rapport - Modèles de réussite des collaborations université-entreprise au Québec dans un contexte d'innovation ouverte*, (2011) École de Technologie Supérieure. En ligne : <http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/conseil_science techno/rapports/2011_rapport_reussite_juin.pdf> [Deschamps]

³⁰ Michael D. Santoro et Stephen C. Betts, « Making industry-university partnerships work » (2002) 45:3 Research-Technology Management, 42, à la p 43 [Santoro].

puisque plusieurs individus exécutent un même plan de projet. Dans la même veine, selon la typologie de la collaboration, plusieurs acteurs peuvent participer à la production des résultats. Il s'ensuit que les entreprises peuvent être confrontées à une copropriété des résultats, et ce, même si le travail est entièrement exécuté à l'interne. Par exemple, la situation du consultant qui viendrait apporter un élément inventif à une nouvelle invention et qui pourrait donc être considéré comme copropriétaire de l'invention n'est pas improbable. Une situation similaire se pose dans le cadre d'une collaboration inter-compagnie, car les salariés de l'entreprise peuvent s'emparer du titre de l'invention en étant de simples collaborateurs. Finalement, le volet universitaire ajoute une composante particulière à la propriété intellectuelle développée dans ces institutions. Dans cette situation, le Canada et les États-Unis sont aux antipodes quant à la façon de traiter la propriété des brevets dans un cadre académique. Bien que dans ces pays le professeur ne porte pas le titre de salarié, il n'est pas rare de voir un professeur canadien copropriétaire d'un brevet avec son institution universitaire. La copropriété d'un brevet est donc incidente aux régimes juridiques en place. Chaque pays a son propre système de critères pour déterminer si l'individu doit être traité comme un inventeur ou un coinventeur. Il est important d'être aux faits de ces réalités dans le cadre d'une collaboration puisqu'inventeurs et copropriétaires sont souvent des notions confondues tel qu'il le sera exposé dans la Partie 2 de ce mémoire³¹.

Par conséquent, cette nouvelle réalité des brevets conjoints, apparue avec la hausse des projets conjoints, pose plusieurs questions qui seront traitées dans la Partie 3 du mémoire³², et ce, surtout en matière d'exploitation³³. La commercialisation s'avère le cœur des projets conjoints et, grâce à la propriété intellectuelle, de nouvelles opportunités de création de valeur émergent. Afin de bénéficier de l'effet de levier de la propriété intellectuelle, la valeur encapsulée dans la propriété intellectuelle ne peut être extraite que par sa commercialisation. Vu l'engouement commercial des partenaires, ceux-ci se tournent vers les régimes statutaires pour les encadrer. Ces partenaires peuvent être étonnés d'observer les grandes différences entre les régimes

³¹ Voir la Partie 2, ci-dessous.

³² Voir la Partie 3, ci-dessous.

³³ Martin A. Bader, *Intellectual property management in R & D collaborations the case of the service industry sector*. Heidelberg, Physica-Verlag, 2006 à la p. 37 [Bader] ; OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 151.

statutaires applicables aux brevets conjoints au Canada et aux États-Unis qui s'avèrent somme toute très peu uniformes et truffés de lacunes majeures, surtout en matière d'exploitation³⁴. Puisque les brevets sont des droits régis par chacun des États souverains les accordant, des copropriétaires de différents pays peuvent se heurter à plusieurs embûches. Le corpus juridique de ces régimes étatiques s'applique à défaut d'une entente particulière, car la liberté contractuelle demeure essentiellement la norme en ce domaine. Les régimes juridiques du Québec, des provinces de common law du Canada et des États-Unis constituent la toile de fond étudiée pour une meilleure compréhension de la problématique. Dans le cadre de ce travail, plusieurs questions sont traitées. Quels sont les droits accordés aux propriétaires pour l'utilisation, la vente et la fabrication d'un produit breveté? Quelles sont les différences juridiques pour l'octroi de licence, le partage des bénéfices, les litiges en contrefaçon et la cession du brevet ou de la quote-part d'un copropriétaire? Ainsi, en comparant le Québec, de tradition civiliste, aux autres provinces canadiennes, il devient possible de mieux cerner les lacunes juridiques. En comparant cette situation à celle présente aux États-Unis, il devient évident qu'aucun régime juridique ne puisse bien encadrer la gestion d'un brevet conjoint.³⁵ Force est de constater que les régimes juridiques n'ont pas évolué de pair avec les mouvements collaboratifs. Dans un contexte local ou international, s'en remettre aux lois représente un risque majeur d'échec de la collaboration et une source potentielle de litige lors de la commercialisation. Étant donné cette réalité, les avocats déconseillent quasi unanimement de déposer un brevet qui sera la propriété de plusieurs entités³⁶. Pourtant, les

³⁴ Panagiota Koutsogiannis, « La copropriété de brevets : une analyse » (2000) 12 :3 Cahiers prop. intel. 949. Aussi disponible en ligne : <<http://www.robic.ca/admin/pdf/606/245-PBK.pdf>> [Koutsogiannis] ; Wendell Ray Guffey, « Joint ownership of patents a trap for the unwary » (2004), en ligne : <<http://www.intelproplaw.com/Articles/files/PO%20Joint%20Ownership.pdf>> [Guffey] ; Yang, « Joint developments », *supra* note 24.

³⁵ Koutsogiannis, *supra* note 34.

³⁶ Koutsogiannis, *supra* note 34; Sapp, *supra* note 15; Yang, « Joint developments », *supra* note 24 ; Christian Bolduc et Harvey Auerback, Montréal « Droits des copropriétaires d'un brevet d'invention : vive la différence québécoise » (8 novembre 2004), en ligne : Smart & Biggar, <http://www.smart-bigggar.ca/fr/articles_detail.cfm?news_id=132> [Bolduc] ; Joseph Yang, « Enforcement of Jointly Owned Patents – Traps for the Unwary » (1 nov 2003) *The IP Litigator*, en ligne : <<http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-111694272/enforcement-jointly-owned-ip.html>> [Yang, « Jointly owned patents »] ; Belderbos, *supra* note 19.

statistiques démontrent que cet outil, reflétant la réalité collaborative du 21^e siècle, n'est pas prêt de disparaître³⁷. Vu cette dichotomie entre le juridique et le commercial, les brevets conjoints sont-ils une panacée ou une boîte de Pandore?

En jonglant avec les concepts d'ouverture, de protection et d'exploitation, il est possible pour des partenaires de tirer profit des brevets conjoints. D'abord, pour calmer une première crainte, les régimes juridiques au Canada et aux États-Unis ne sont pas d'ordre public et peuvent ainsi être modulés en fonction des besoins de chacun. Cette adaptation sur mesure s'effectue par la négociation et la conclusion d'un contrat ou de plusieurs contrats. Il est donc proposé de mettre en place une première entente de collaboration avant le début du projet conjoint. Cette entente plus générale viendra déterminer qui sera ou qui seront le ou les propriétaires. Ensuite, lorsque des résultats brevetables seront développés et un mode de copropriété sélectionné, il sera conseillé de négocier et de signer un accord pour régir l'exploitation et la gestion de la propriété intellectuelle conjointe. Ces ententes et leur contenu peuvent varier dans le temps, mais certains points essentiels devront être abordés pour éviter l'application du régime statutaire. Dès lors, la gestion de la propriété intellectuelle revêt un aspect crucial en amont du projet de collaboration et tout au long de l'association³⁸. Malgré la mise en place de ce premier contrôle contractuel, un succès n'est pas garanti puisque la gestion d'un brevet conjoint reste complexe. Il n'existe pas de solution miracle ou de recette unique à appliquer pour réussir une bonne gestion d'un brevet conjoint, mais quelques contrôles additionnels peuvent être mis en place pour anticiper certaines conséquences³⁹. Le succès d'un brevet conjoint est dicté en amont de la collaboration. Tel que mentionné, une stratégie collaborative est un outil essentiel à mettre en place préalablement à la décision pour une entreprise de collaborer⁴⁰. Cette stratégie aidera dans, un deuxième temps, à la sélection du partenaire et au choix du type de collaboration. Par exemple, des études démontrent que les dangers rattachés aux présomptions de collusion entraînés par le dépôt d'un brevet conjoint prennent le pas sur les avantages associés à la collaboration entre compétiteurs, car les

³⁷ Voir section 1.1, ci-dessous.

³⁸ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 8.

³⁹ *Ibid* aux pp 56, 110.

⁴⁰ *Ibid* à la p 53.

présomptions peuvent mettre en péril des années de travail⁴¹. En somme, ces bonnes pratiques à adopter en amont de la collaboration permettront de prendre en aval une décision éclairée sur le dépôt d'un brevet conjoint. Il est possible qu'en définitive le dépôt d'un brevet conjoint ne soit pas l'outil approprié pour certains partenaires et cette réalité devrait ressortir tôt dans les discussions. L'analyse présentée à l'intérieur de ce mémoire offrira des outils afin d'évaluer et d'améliorer la structure collaborative. D'une durée de vingt ans, le brevet conjoint fait prendre tout son sens à l'expression suivante : « mieux vaut prévenir que guérir ».

Ce mémoire porte sur la mise en forme juridique désirable des brevets conjoints, condition nécessaire à la réalisation de leur énorme potentiel et il se présente en trois parties divisées. La première partie fixe l'intérêt des projets conjoints dans le développement économique et industriel. La deuxième partie expose les différentes configurations pouvant induire un brevet conjoint. Dans cette partie, la dualité entre l'inventeur et le propriétaire sera mise en valeur pour éviter les pièges statutaires. Finalement la troisième partie aborde la mise en forme juridique de l'exploitation commerciale des brevets conjoints. Le régime de base lacunaire proposé par la législation sera mis en lumière pour mieux identifier la mise en forme contractuelle optimale.

⁴¹ *Ibid* à la p 35 ; Bruce Morgan, Philip Mendes da Costa et Michael Crinson «The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation » (2009) AIPPI Report Q 194, 1, en ligne: <<https://www.aippi.org/download/commitees/194/GR194canada.pdf>> [Morgan] ; Andrea Fosfuri, Christian Helmers et Catherine Roux, « Are joint patents collusive? Evidence from the US and Europe » (sept 2012) TILEC Discussion Paper No. 2012-035; U. of St. Gallen Law & Economics Working Paper No. 2013-15 à la p 2, n 1, en ligne :<http://faculty.haas.berkeley.edu/neil_thompson/Innovation_Seminar/papers/jp_26092012.pdf> [Fosfuri].

PARTIE 1. L'intérêt des projets conjoints dans le développement industriel et économique

Ces dernières années, la plupart des entreprises ont été valorisées grâce à leurs droits de propriété intellectuelle et à la valeur sous-jacente qu'entraînent ces derniers. Le trois quarts des entreprises américaines apparaissant sur le palmarès des entreprises générant le plus de revenus du *Fortune 100* sont des entreprises technologiques ayant une majorité d'actifs intangibles tels que des brevets, des marques de commerce et des droits d'auteur⁴². La propriété intellectuelle crée de la valeur pour l'entreprise, mais elle est également considérée comme « une monnaie d'échange, voire une arme dans la compétition économique internationale »⁴³. Les entreprises innovantes peuvent sans cesse percer de nouveaux marchés. Afin d'y arriver, tous les acteurs d'un pays doivent participer aux maillons de l'innovation. Les liens entre le milieu de la recherche et les entreprises privées sont accentués et favorisés par les gouvernements qui essaient de mettre en place des politiques favorables à l'innovation⁴⁴. Les gouvernements seront également récompensés directement ou indirectement pour leurs politiques actives. En encourageant la productivité et la compétitivité des entreprises, les pays ont une meilleure croissance économique. Des emplois spécialisés sont créés, ce qui soutient la prospérité d'un pays⁴⁵. En favorisant tout type de R-D⁴⁶,

⁴² Reitzig, *supra* note 27 à la p 35.

⁴³ FQPPU, *supra* note 17 à la p 15.

⁴⁴ Voir par ex Québec, Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, *Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2010-2013*, Québec, Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, 2010, en ligne:<<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/strategies/sqri/sqri.pdf> > [Québec 2010-2013] ; Québec, Ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie, *Politique nationale de la recherche et de l'innovation 2014-2019 – priorité emploi*, Québec, Ministère de l'Enseignement supérieur, 2013, en ligne:<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/RST/PNR/I/MESRST_PNRI_politique_nationale_recherche_innovation.pdf> [Québec 2014-2019]

⁴⁵ Québec 2010-2013, *supra* note 44 à la p 6.

⁴⁶ François Lévêque et Yann Ménière, « Analyse économique de la propriété intellectuelle » (2003), Paris : La Découverte [version de travail], à la p 22. Chapitre 2 aussi disponible en ligne :<http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/cerna_regulation/FL-YM-ProprieteIntelle-

« processus qui combine des ressources humaines et matérielles pour accroître la somme des connaissances [...] et créer de nouvelles applications »⁴⁷, un pays bénéficie de connaissances plus en profondeur⁴⁸. L'innovation peut prendre plusieurs formes. Elle peut être appliquée à des procédés, à des produits, peut être sociale ou organisationnelle et être présente dans tous les secteurs d'activités⁴⁹. L'innovation est définie comme étant « de nouvelles ou de meilleures façons de faire des choses ayant de la valeur »⁵⁰.

Ayant compris la nécessité d'agir en collectivité dans une nouvelle économie mondiale, tous les acteurs d'un pays sont encouragés à s'unir sur une échelle internationale pour mieux innover⁵¹. La protection de la propriété intellectuelle émanant de ces réseaux d'innovation revêt une importance accrue puisque « les progrès scientifiques et la puissance économique des pays avancés sur le plan technologique dépendent du régime des brevets »⁵². Ainsi, les intervenants optent souvent pour une protection par brevet de leur invention puisque, grâce au monopole conféré, le brevet offre une protection supérieure⁵³ et délimite l'espace concurrentiel⁵⁴. En effet, les brevets sont des outils puissants puisqu'ils « sont à la fois des réalités juridiques, techniques et économiques, au libellé objectif, répondant à des normes

[1.pdf](#)> [Lévêque]. La R-D peut être fondamentale, c'est à dire les résultats sont en amont, débouchent vers des recherches ultérieures et produit rarement un produit commercialisable ou la R-D peut être appliquée, orientée vers la commercialisation.

⁴⁷ Québec 2010-2013, *supra* note 44 à la p 7.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid* aux pp 6-7 ; Jazairy, *supra* note 14 à la p 224.

⁵⁰ *Ibid* à la p 7. Il faut mentionner « [q]u'une invention devient une innovation qu'une fois mise en œuvre de façon pertinente ».

⁵¹ Québec 2014-2019, *supra* note 44 à la p 35 ; Jazairy, *supra* note 14 à la p 229.

⁵² Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, « Les brevets, moteurs du progrès » (5 février 2014), en ligne : <http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr03652.html>.

⁵³ FQPPU, *supra* note 17 à la p 53.

⁵⁴ Christine Leboulanger et Françoise Perdrieu-Maudière, « À quoi servent les brevets dans les partenariats ? Cas de l'industrie des *supra*conducteurs » (2011) 3 :1 R2IE 73 à la p 85. Aussi disponible en ligne : <<http://www.cairn.info/revue-internationale-d-intelligence-economique-2011-1-page-73.htm>> [Leboulanger] ; Hanni Candelin-Palmqvist, Birgitta Sandberg et Ukka-Maija Mylly, « Intellectual property rights in innovation management research: A review » (2012) 32 Technovation, 502 à la p 502. Aussi disponible en ligne :

<<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497212000065>> [Candelin].

précises »⁵⁵. Les brevets sont donc le résultat positif d'une collaboration vu leur dimension stratégique.

1.1. La corrélation entre les projets conjoints et les brevets conjoints

Plusieurs raisons motivent des partenaires à vouloir s'associer et, aujourd'hui, la collaboration entre différentes entités prend rapidement de l'importance. Tous ont été séduits et personne n'y échappe, les collaborations font leurs preuves dans un contexte où les développements scientifiques et technologiques ont un degré accru de difficulté, où les cycles d'innovation doivent être courts et où les coûts et les risques ne cessent de croître⁵⁶. La mondialisation et le renforcement de la concurrence ont également contribué à l'augmentation d'alliances locales et internationales⁵⁷. Cette augmentation stable du nombre d'ententes collaboratives, au travers les années, aurait sûrement un lien avec l'augmentation du nombre de brevets et l'augmentation des dépôts conjoints entre partenaires⁵⁸. Ces deux tendances vont de pair et s'inscrivent dans le même mouvement. Toutefois, en raison des données extrêmement limitées dans ce secteur d'activité, cette causalité est surtout vraie dans des

⁵⁵ Leboulanger, *supra* note 54 à la p 85.

⁵⁶ Oliver Gassmann, et Martin A. Bader, « Intellectual Property Management in Inter-firm R&D Collaborations » (2006) 6:2 Management Journal of Taiwan Academy, 123 à la p 125. En ligne: <<https://www.alexandria.unisg.ch/publications/6277/L-fr>> [Gassmann]; Robert J. Paradiso et Elizabeth Pietrowski, « Dilemmas of joint patent ownership – provide a clear understanding of parties' expectations » (sept 2009) 197 N.J.L.J 912 à la p. 912 [Paradiso].

⁵⁷ OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 154.

⁵⁸ John Hagedoorn, « Sharing intellectual property rights--an exploratory study of joint patenting amongst companies » (2003) 12:5 ICC 1035 la p 1046. Aussi disponible en ligne : <<http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=78a0d00d-d57e-4709-a682-4619ba15743b%40sessionmgr12&vid=1&hid=12&bdata=Jmxhbm9ZnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&AN=11398727>> [Hagedoorn, « joint patenting »] ; Diana Hicks et Francis Narin, « Strategic research alliances and 360 degree bibliometric indicators » Conférence *Strategic Research Partnerships* présenté à NSF Workshop à Arlington VA (NSF 01-336), août 2001, aux pp 8-9, en ligne : <<http://www.nsf.gov/statistics/nsf01336/p1s6.htm>> [Hicks] ; John Hagedoorn, Hans van Kranenburg et Richard N. Osborn, « Joint patenting amongst companies - exploring the effects of inter-firm R&D partnering and experience » (2003) 24:2-3 Manage. Decis. Econ. 71 à la p 71. Aussi disponible en ligne : <<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2455>> [Hagedoorn, « inter-firm R&D »].

situations nommées. Les secteurs de la haute technologie, où les brevets prennent déjà une importance majeure, sont à l'origine de l'essor des alliances⁵⁹. Le nombre d'ententes collaboratives dans les secteurs de la biotechnologie, des technologies de l'information et de l'industrie aérospatiale a plus que doublé entre 1980 et 1998⁶⁰. L'OCDE va même jusqu'à affirmer que « les entreprises innovantes ont une forte propension à coopérer »⁶¹.

L'objet de ces collaborations est simple : deux entités juridiques distinctes s'associent par le biais d'une entente formelle ou informelle tout en restant indépendantes l'une de l'autre afin de partager leurs activités de R-D de différentes façons⁶². Plusieurs formes juridiques d'associations sont possibles lorsque des partenaires collaborent formellement. Les ententes juridiques répertoriées peuvent prendre les formes suivantes⁶³ : les ententes de coopération/collaboration⁶⁴, les ententes de R-D conjointes⁶⁵, les ententes de transfert technologique⁶⁶, les ententes d'investissement direct⁶⁷, les ententes d'approvisionnement client-fournisseur⁶⁸, les consortiums⁶⁹, les alliances stratégiques⁷⁰ ou encore l'établissement

⁵⁹ OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 152.

⁶⁰ *Ibid* ; John Hagedoorn, « Inter-firm R&D partnerships : an overview of major trends and patterns since 1960 » (2002) 31 Research Policy 477 à la p 480 (figure 1). En ligne: <<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=3603>> [Hagedoorn, « major trends»].

⁶¹ OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 155.

⁶² Hagedoorn, « major trends », *supra* note 60 à la p 478 ; Nam-Hoon Kang et Kentaro Sakai, « International Strategic Alliances: Their Role in Industrial Globalisation » (2000) 05 OECD Science, Technology and Industry Working Papers, (OECD Publishing), à la p 7, en ligne: <<http://dx.doi.org/10.1787/613723204010>> [Kang].

⁶³ Carl Shapiro, « Competition Policy and Innovation » (2002) 11 OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD Publishing, 1 à la p 25. En ligne: <<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/oecd.pdf>> [Shapiro], voir la classification de ces relations en fonction de leur intégration et contrôle.

⁶⁴ John Hagedoorn, « Organisational modes of inter-firm cooperation and technology transfer » (1990) 10:1 Technovation 17 à la p 21. Aussi disponible en ligne: <<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=1791>> [Hagedoorn « inter-firm cooperation »].

⁶⁵ *Ibid* à la p 22.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ *Ibid* à la p 24.

⁶⁸ *Ibid*.

⁶⁹ Québec, Conseil de la Science et de la Technologie, *La gestion de la propriété intellectuelle dans les relations entre l'université et l'entreprise : revue des expériences au Québec, au Canada et à l'international*, Québec, Ministère du Développement économique, de

par les parties d'une coentreprise⁷¹. Il a également été établi que des arrangements informels entre partenaires prenaient place relativement souvent dans des projets de plus petite envergure⁷². Ces ententes informelles ne doivent pas être minimisées puisqu'elles aboutissent souvent à des résultats intéressants⁷³. Le résultat le plus commun est le partage de connaissances⁷⁴, par exemple par une publication commune⁷⁵. Ainsi, ce début de relation peut être considéré comme un test avant d'entrer en collaboration formelle. Il a aussi été établi que des entreprises qui ont collaboré dans le passé ont une plus forte propension à collaborer dans le futur puisqu'elles ont instauré une confiance entre elles⁷⁶. La même logique s'applique *mutatis mutandis* en matière de brevets⁷⁷. Peu importe la forme et l'objectif de l'entente, les motivations des collaborateurs sont claires. Quelques exemples d'objectifs peuvent être cités : partager les coûts de R-D, mettre en commun le risque de développement, devancer la compétition avec un produit développé plus rapidement, développer un produit de plus grande envergure, créer de nouvelles opportunités d'investissements, accélérer le retour sur investissement, apprendre de nouvelles aptitudes et développer de nouveaux créneaux grâce aux transferts de connaissances du partenaire⁷⁸. Ces multiples avantages doivent être analysés

l'Innovation et de l'Exportation, 2011, aux pp 24-25, en ligne : <http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2103853>.

⁷⁰ Kang, *supra* note 62 à la p 7.

⁷¹ Hagedoorn « inter-firm cooperation », *supra* note 64 à la p 20.

⁷² John Hagedoorn, Albert N. Link et Nicholas S. Vonortas, « Research Partnerships » (2000) 29 Research Policy 567. En ligne : <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2466> [Hagedoorn, « Research Partnerships »].

⁷³ Hicks, *supra* note 58 à la p 1.

⁷⁴ Emmanuel Duguet, « La coopération technique au travers des co-brevets européens » (1994) 275-276 Économie et Statistiques 135 à la p 137. Aussi disponible en ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_1994_num_275_1_5895?luceneQuery=%2BauthorId%3A%22auteur+estat_1927%22&words=auteur%20estat_1927 > [Duguet].

⁷⁵ Hicks, *supra* note 58 à la p 9.

⁷⁶ Gassmann, *supra* note 56 à la p 133 ; Hicks, *supra* note 58 à la p 8 ; Hagedoorn, «inter-firm R&D » *supra* note 58 à la p 73.

⁷⁷ Hagedoorn, « joint patenting », *supra* note 58 à la p 1035.

⁷⁸ Pour des données plus exhaustives, voir Hagedoorn, « Research Partnerships », *supra* note 72 à la p 575 (tableau 1) ; Hagedoorn, « major trends », *supra* note 60 à la p 479 ; Gassmann, *supra* note 56 à la p 126 ; Duguet, *supra* note 74 aux pp 135, 137 ; Changsu Kim et Jaeyong Song, « [Creating new technology through alliances: An empirical investigation of joint](#)

par les partenaires afin qu'ils établissent leur stratégie de collaboration. Eu égard au partenaire impliqué, l'objectif initial motivant la coopération et le résultat visé pour la collaboration peuvent varier.

Les collaborations peuvent émaner du secteur public autant que du secteur privé⁷⁹. La taxonomie utilisée pour les collaborations entre entités distinctes est : collaboration inter-compagnie et collaboration académique-corporative, aussi souvent appelées collaboration université-industrie ou publique-privée. Dans la première catégorie, plusieurs types de partenaires peuvent être impliqués. Quatre groupes du secteur privé ont été identifiés. Le premier groupe est identifié comme les « Concurrents ». Des partenaires concurrents s'associent pour développer des produits qui se substitueront à ceux des autres entreprises présentes dans le même segment de marché. La relation est horizontale pour ce groupe. Le deuxième groupe associe les « Complémentaires ». Dans ce groupe se réunissent des entreprises qui commercialisent des produits complémentaires, c'est-à-dire des produits utilisés conjointement avec ceux des autres entreprises afin de constituer un tout. La relation n'est ni horizontale ni verticale, elle est qualifiée de diagonale quoique plus verticale. Le troisième groupe associe des entreprises qui vendent leurs produits ou leurs services aux autres collaborateurs, ils sont les « Fournisseurs ». Leur relation avec les autres groupes est verticale. Finalement, le quatrième lot regroupe les consommateurs qui, en se réunissant, achètent les produits des entreprises. Cette relation est verticale.⁸⁰

Cette variété de relations verticales et horizontales est nécessaire pour faire avancer l'innovation et ces relations sont plus populaires selon que les entreprises offrent des services ou sont dans le secteur manufacturier⁸¹. Par exemple, les partenariats horizontaux sont plus

[patents](#) » (2007) 27:8 Technovation 461 aux pp 462, 465-466. Aussi disponible en ligne : <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497207000259>> [Kim].

⁷⁹ Hagedoorn, « Research Partnerships », *supra* note 72 à la p 568.

⁸⁰ OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 157 ; Shapiro, *supra* note 63 à la p 24 ; François Painchaud, « Licences et ententes de recherche et développements conjoints » (11 avril 2000) (Séminaire du Canadian Institute), à la p 3, en ligne : Robic, LLP <<http://www.robic.ca/admin/pdf/614/255-FP.pdf>> [Painchaud].

⁸¹ OCDE 2002, *supra* note 4 aux pp 157-158 ; Duguet, *supra* note 74 à la p 140.

fréquents dans le secteur des services tandis que les partenariats verticaux sont plus courants en présence de fournisseurs d'équipements ou de clients⁸².

Dans un deuxième temps, s'ajoute à cette liste le secteur public qui inclut notamment les universités et les laboratoires gouvernementaux. Peu importe l'association du public ou du privé, ces deux formes de relation sont très importantes et prennent de l'ampleur. Ces dernières années, les liens ont été accentués entre le public et le privé.⁸³ Ces liens et leurs résultats intéressent grandement les gouvernements étant donné notamment le potentiel de revenus additionnels directs et indirects pour l'État. Cette relation sera examinée plus bas⁸⁴.

En matière de collaborations, des tendances ont également été dégagées sur un plan géographique. Il a été mentionné que les plus fortes augmentations d'alliances de type inter-compagnies ont été observées en Europe et aux États-Unis. Mais est-ce que les entreprises collaborent avec des partenaires à l'international ou seulement intra-pays ? D'abord, le monde des collaborations est dominé par les pays industrialisés⁸⁵. Ensuite, les statistiques montrent que, pendant les quatre dernières décennies, les pays de la triade économique ont participé dans près de 99 % des alliances de R-D⁸⁶. Ces pays dominent l'économie à l'échelle de la planète et proviennent de trois régions: l'Amérique du Nord⁸⁷, l'Europe⁸⁸ et l'Asie-Pacifique⁸⁹. La majorité des collaborations sont surtout intra-Amérique, représentant près du tiers des collaborations mondiales⁹⁰. Les collaborations Europe-Amérique représentent près de 25 % des collaborations inter-compagnies et arrivent en deuxième position, suivies par les collaborations intra-Europe avec 16 %⁹¹. Mentionnons finalement le 11 % d'associations

⁸² OCDE 2002, *supra* note 4 aux pp 157-158 ; Duguet, *supra* note 74 à la p 140.

⁸³ Hagedoorn, « Research Partnerships », *supra* note 72 à la p 568.

⁸⁴ Voir section 1.3, ci-dessous.

⁸⁵ Hagedoorn, « major trends », *supra* note 60 à la p 490.

⁸⁶ Kang, *supra* note 62 à la p 14.

⁸⁷ Canada et États-Unis.

⁸⁸ L'Union Européenne, la Norvège et la Suisse.

⁸⁹ Le Japon et la Corée du Sud.

⁹⁰ Kang, *supra* note 62 à la p 14.

⁹¹ Hagedoorn, « major trends », *supra* note 60 à la p 488 ; OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 153.

Amérique-Asie⁹². Ces chiffres démontrent que les partenaires nationaux participent au mouvement collaboratif, mais une bonne portion de ces statistiques confirment que les liens sont internationaux⁹³. Ces liens internationaux permettent aux entreprises d'accéder à un plus large éventail de ressources disponibles dans chacun de leurs pays respectifs. Les entreprises peuvent également « tirer parti de la diversité de l'expérience et des connaissances des équipes de recherches à l'étranger »⁹⁴.

Souvent, pour des collaborations formelles impliquant différents types de partenaires, le résultat ultime et vital de ces ententes collaboratives est la propriété intellectuelle qui doit être développée⁹⁵. Cette propriété intellectuelle peut permettre à des partenaires de commercialiser, de percer des nouveaux marchés, d'accumuler des brevets comme monnaie d'échange en situation de contrefaçon, ou encore, de seulement maintenir leurs activités dans un domaine⁹⁶. Un brevet conjoint peut même représenter une forme de succès émanant de la relation⁹⁷. Les entreprises dans les secteurs à forte intensité de R-D sont plus enclines à participer à des partenariats interentreprises⁹⁸. Dans les industries où les brevets font déjà partie de la culture d'entreprise et où de forts régimes d'appropriation des technologies sont en place alors, les codépôts sont fortement présents⁹⁹. Les industries chimiques et pharmaceutiques représentent ce mouvement¹⁰⁰. Ensuite, dans les industries où les droits de propriété intellectuelle prennent une place modérée, mais où un grand nombre de brevets sont déposés, il est surprenant de voir

⁹² Hagedoorn, « major trends », *supra* note 60 à la p 488 ; OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 153.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010 » (2010) Éditions OCDE à la p 62. En ligne : <http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2010-fr> [OCDE 2010] ; Kim, *supra* note 78 à la p 463.

⁹⁵ Gassmann, *supra* note 56 aux pp 131, 133.

⁹⁶ *Ibid* à la p 131.

⁹⁷ Hélène Delerue, « Modes de contrôle et partage des droits de la propriété intellectuelle : Le cas des alliances de R&D » (2010) 23:1 JSBE 115 à la p 120 [Delerue] ; Hagedoorn, « inter-firm R&D » *supra* note 58 à la p 71.

⁹⁸ OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 153.

⁹⁹ Hagedoorn, « joint patenting », *supra* note 58 à la p 1045 ; Hagedoorn, « major trends », *supra* note 60 à la p 484 (figure 5).

¹⁰⁰ *Ibid.*

que les codépôts sont également très populaires¹⁰¹. Les technologies de l'information, l'instrumentation et l'équipement médical reflètent ce pôle¹⁰². Tel que mentionné, ces mêmes industries ont une forte propension à collaborer¹⁰³. Ainsi, « une coopération qui transcende les secteurs, les domaines d'activités et les frontières est devenue indispensable »¹⁰⁴ pour affronter la mondialisation. De ce fait, la connectivité entre collaboration et brevets conjoints semble évoluer à l'unisson et permettre une croissance de l'innovation¹⁰⁵.

Plusieurs archétypes de partenariats ont ainsi été exposés. Ces modèles internationaux et multilatéraux de collaborations peuvent impliquer différentes typologies d'acteurs provenant d'une variété de secteurs. Les alliances possibles sont donc infinies et ne dépendent que de l'imagination de ses intervenants, de ses expériences passées et de son désir de saisir l'opportunité que présente ce nouveau mouvement collaboratif.

Grâce aux partenariats, une nouvelle corrélation peut être établie avec les brevets conjoints. Malgré le peu de données disponibles, les statistiques démontrent qu'aux États-Unis, environ 0.2 % de tous les brevets étaient codétenus à la suite d'une cession au début des années 1980¹⁰⁶. Ce chiffre passe à 1.5 % en 1999 montrant une augmentation claire du nombre de brevets en copropriété¹⁰⁷. Le secteur de la biotechnologie aux États-Unis est le plus actif en matière de cobrevets. Les brevets sont codétenus par différents types de partenaires, soit par plusieurs entités du secteur public seulement¹⁰⁸, soit par plusieurs entreprises privées, soit par une entreprise privée et une entité du secteur public¹⁰⁹.

En Europe, de 1980 à 1989, le pourcentage des codépôts est resté plutôt stable passant de 0,2 % à 0,3 %¹¹⁰. Il a été noté que les entreprises propriétaires de brevets conjoints à cette

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Hagedoorn, « major trends », *supra* note 60 à la p 484 (figure 5).

¹⁰⁴ OCDE 2010, *supra* note 94 à la p 127.

¹⁰⁵ Kim, *supra* note 78 à la p 467.

¹⁰⁶ Hicks, *supra* note 58 aux pp 2-3.

¹⁰⁷ Hagedoorn, « joint patenting », *supra* note 58 aux pp 1041, 1042 (figure 1).

¹⁰⁸ Le secteur public inclut les universités et les laboratoires gouvernementaux.

¹⁰⁹ Hicks, *supra* note 58 aux pp 2-3 ; Hagedoorn, « joint patenting », *supra* note 58 aux pp 1041-1044.

¹¹⁰ Duguet, *supra* note 74 à la p 141.

époque étaient surtout de grandes entreprises industrielles de plus de cinq mille employés¹¹¹. Ce chiffre est tout à fait respectable considérant que seulement 2 % des entreprises industrielles avaient participé au dépôt d'une demande de brevet en 1989¹¹². En Europe, sur l'ensemble de la décennie 1980, près de la moitié des brevets codéposés étaient dans le secteur du matériel de transport terrestre¹¹³. Aussi, dans ce secteur, ces cobrevets impliquaient au moins un partenaire non résident d'Europe¹¹⁴. De plus, les résultats empiriques d'une autre étude menée de 1995 à 2003 démontrent que le nombre de brevets codéposés est plus important entre des entreprises provenant de différents secteurs dits inter-industries¹¹⁵. Les entreprises provenant de la même industrie, soit intra-industrie, arrivent en deuxième rang et détiennent des brevets conjointement dans environ 0,5 % de moins que dans les entreprises inter-industries¹¹⁶. Finalement, les brevets détenus par plusieurs universités sont des cas rares en Europe et représentent environ 10 à 20 cas par année seulement. En comparaison, pour les brevets conjoints inter-industries et intra-industrie, 100 à 200 cas par année ont été dénombrés¹¹⁷. En 2010-2011, des nouvelles études montrent que 5 % de tous les brevets déposés en Europe font l'objet de plus de deux codéposants¹¹⁸. Ce chiffre grimpe à 7,5 % en 2012¹¹⁹.

Ces chiffres dévoilent que les cobrevets sont encore marginaux comparés au nombre élevé de demandes de brevet déposées par une seule entité¹²⁰. Aussi, il y a sans équivoque une augmentation constante des codépôts depuis les années 1980 quoiqu'ils soient plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. En fait, dès 1980, la pratique des codépôts entre entreprises est bien

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid* aux pp 144-145.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Belderbos, *supra* note 19 aux pp 847. Voir le tableau 1 à la p. 847.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Diana D'Arcy et Malcolm Lawrence « Co-ownership of patents across Europe » (Sept 2012) *IP Europe Quarterly*, à la p 1, en ligne : <<http://www.avidity-ip.com/assets/pdf/coownershipsep12.pdf>> [D'Arcy].

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Fosfuri, *supra* note 41 à la p 2.

instaurée en Europe expliquant les chiffres plus élevés¹²¹. L'OCDE publie un rapport en 2002¹²² basé sur une étude empirique¹²³ à l'effet que « la part des codépôts de brevets dans les familles de brevets triadiques est passée de près de 7 % en 1980 à plus de 10 % en 1995 »¹²⁴. Selon des statistiques, le nombre de brevets émis à des titulaires en copropriété interrégionale dans tous les pays du G8 ne cesse de croître¹²⁵.

Malgré le fait que la copropriété de brevets reste une option de second rang¹²⁶, ceci n'implique pas qu'ils soient sans intérêt et sans valeur économique¹²⁷. Ainsi, plusieurs raisons peuvent expliquer l'augmentation de codépôts de demandes de brevets et le désir de partenaires de poursuivre ensemble leurs démarches vers l'octroi d'un brevet. Ces dernières années, le nombre d'ententes collaboratives dans tous les domaines de R-D a augmenté de façon drastique entraînant du même coup l'augmentation du dépôt de demandes de brevets conjoints. Une puissante tendance s'est graduellement établie et vient figer les principes des partenariats: l'innovation ouverte. Le mouvement de l'innovation ouverte a pris une place importante dans l'industrie en faisant la promotion de la coopération entre les entreprises et le travail collaboratif. De plus, les universités, voulant également leur part dans cette industrie lucrative, ont saisi l'occasion afin de faire la promotion de leurs innovations et, potentiellement, en tirer des profits en maximisant le fonctionnement de leurs sociétés de valorisation. Gouvernements et ministères font partie du système et aident les entreprises à créer des alliances.

¹²¹ Hagedoorn, « joint patenting », *supra* note 58 à la p 1041.

¹²² OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 151.

¹²³ Hélène Dernis, Dominique Guellec et Bruno Van Pottelsberghe, « Using patents counts for cross-country comparisons of technology output » (2002) 27 *Revue STI de l'OCDE*, 129 à la p 144 (tableau 3). En ligne: < <http://www.oecd.org/sti/37124998.pdf> >.

¹²⁴ OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 151.

¹²⁵ Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, « Nombre de brevets d'invention octroyés à des titulaires en copropriété, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, pays du G8, pays nordiques et certains pays émergents » (10 avril 2013), en ligne : <[http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken213_Afich_Tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERYF PJT820-209157761257U\(41&p_lang=1&P_ID_SS_DOMN=805&p_id_raprt=1830](http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken213_Afich_Tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERYF PJT820-209157761257U(41&p_lang=1&P_ID_SS_DOMN=805&p_id_raprt=1830) >.

¹²⁶ Gassmann, *supra* note 56, à la p 127.

¹²⁷ Fosfuri, *supra* note 41 à la p 2.

1.2. L'innovation ouverte, catalyseur de projets conjoints et option payante

S'insérant dans la tendance collaborative, l'innovation ouverte a pris un envol fulgurant depuis sa première parution dans un ouvrage introduit en 2003 par le professeur Henry Chesbrough de l'Université Berkley aux États-Unis¹²⁸. Depuis 2008, la crise économique a également poussé des entreprises à se tourner vers l'innovation ouverte afin de survivre¹²⁹. Cette idée conceptualisée par Chesbrough est appliquée depuis les années 1980 par les entreprises innovantes. Cette soi-disant nouvelle façon de collaborer a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années et l'innovation ouverte est malheureusement souvent faussement référencée¹³⁰. Ainsi, une définition du concept s'impose :

« L'innovation ouverte est l'utilisation accrue, en amont, de sources d'information et de connaissances externes à l'entreprise, et la multiplication, en aval, des canaux de commercialisation de ses actifs immatériels dans le but d'accélérer l'innovation »¹³¹.

Pour reprendre cette définition, l'innovation ouverte englobe trois processus identifiés par les auteurs Gassman et Enkel¹³². Le premier processus, appelé *inside-out*, concerne l'entreprise

¹²⁸ Chesbrough, « New imperative », *supra* note 15.

¹²⁹ Daniel R. Polonenko et Lorie Wheeler, « Integration of IP and legal counsel services to expedite technology commercialisation » *Intellectual Asset Management Magazine*, (31 Jul 2013), à la p 1, en ligne: < <http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=ca3ae5ff-ed1a-474a-953a-561a595aaa56> >.

¹³⁰ Jazairy, *supra* note 14 à la p 225 ; Paul Trott et Dap Hartman, « Why open innovation is old wine in new bottles » (Dec. 2009) 13:4 *International Journal of Innovation Management* 715. En ligne : <<http://www.enterrasolutions.com/media/docs/2013/02/1.pdf>>. Ces auteurs ne croient pas que le mouvement d'innovation ouverte est un nouveau paradigme.

¹³¹ Henry Chesbrough, Joel West et Wim Vanhaverbeke, *Open Innovation : Researching a New Paradigm*, Oxford, Oxford University Press, 2006 à la p 1 ; Voir Québec, Conseil de la science et de la technologie, *Innovation Ouverte – Enjeux et défis pour le Québec. Rapport de conjoncture 2009*, Québec, Conseil de la science et de la technologie, 2009, aux pp 6-7 en ligne:

<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/conseil_sciences_techno/rapports/2010_r03_conjoncture_janvier.pdf> [Rapport de conjoncture 2009] pour la traduction.

¹³² Gassmann, Oliver et Ellen Enkel, « Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes » (2004) R&D Management Conference, en ligne : <<http://www.alexandria.unisg.ch/export/DL/20417.pdf>> [Gassman, « Open innovation »].

qui collabore afin de mettre sur le marché l'innovation qu'elle a développée à l'interne, notamment par la vente ou en offrant des licences relatives à son expertise. La valorisation de la propriété intellectuelle de l'entreprise est principalement ciblée par ce processus. Le deuxième processus, appelé *outside-in*, fait appel à l'entreprise qui collabore avec une partie externe pour acquérir son savoir-faire pour pouvoir développer une innovation à l'interne. Le cas d'espèce est souvent celui des clients et des fournisseurs puisqu'ils développent de la nouvelle propriété intellectuelle. Le troisième et dernier processus est celui de l'innovation conjointe. Ce processus conjoint concerne tant la production que la valorisation de la propriété intellectuelle et permet une forme de créativité en ne se limitant pas à une vision purement transactionnelle de l'innovation collaborative. C'est le cas pour des entreprises complémentaires qui collaborent de façon interactive pour mettre au point une nouvelle invention conjointe.¹³³

L'innovation ouverte reflète une vision globale, voire un nouveau schéma de pensée, et nécessite des modifications dans un système d'innovation classique. La coopération est nécessaire pour s'alimenter conjointement par la collaboration, par la mise en place des licences ou de processus d'achats de matières intangibles et par l'acquisition de connaissances extérieures nouvelles afin de les développer et de les mettre plus rapidement en marché¹³⁴. Cet apport de l'extérieur vers l'intérieur est complété par le mouvement inverse également, c'est-à-dire un apport de l'interne à l'externe¹³⁵. Plus concrètement, une entreprise qui possède une technologie ou des droits de propriété intellectuelle développés à l'interne peut les rendre disponibles et faire bénéficier un partenaire ou encore créer une nouvelle entreprise¹³⁶. L'innovation ouverte s'applique autant aux entreprises qui ont déjà une culture de collaboration qu'aux entreprises novices dites « fermées ». On reconnaît ces dernières entreprises « fermées » par quelques propos communs souvent entendus dans le milieu

¹³³ Gassman, « Open innovation », *supra* note 132; Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 108.

¹³⁴ Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Innovation ouverte dans des réseaux mondiaux » *Synthèses – Organisation de coopération et de développement économiques* (déc 2008) à la p 2, en ligne : <<http://www.oecd.org/fr/science/inno/41843115.pdf>> [OCDE Innovation ouverte].

¹³⁵ *Idem*.

¹³⁶ *Idem*.

scientifique¹³⁷. Ces entreprises fermées au monde extérieur ont une oreille de plus en plus attentive étant donné le contexte de mondialisation. Elles savent qu'elles ne peuvent plus survivre sur leurs seuls efforts de R-D vu le marché mondial complexe et hautement compétitif¹³⁸. Chesbrough va même jusqu'à dire que « les entreprises qui n'innovent pas, meurent » [notre traduction]¹³⁹.

Sans trop insister à nouveau sur les bénéfices que les entreprises peuvent retirer de l'innovation ouverte, il demeure pertinent de mentionner les principaux pour fins de compréhension: les collaborateurs peuvent bénéficier de l'expertise spécifique d'un partenaire, partager les risques associés au développement et accélérer le processus d'innovation¹⁴⁰. Toutes ces options sont payantes pour les partenaires si la transaction est bien structurée¹⁴¹.

En revanche, tout système n'est pas parfait. De telle sorte, la pierre angulaire de ce nouveau système se matérialise dans la gestion efficace de la propriété intellectuelle qui comprend son lot de difficultés¹⁴². Il faut également mentionner que la lourdeur et les coûts supplémentaires engendrés par un tel modèle, l'obligation de transparence, et le rapport de force inégal entre grandes et petites entreprises sont également des enjeux qui valent la peine d'être mentionnés¹⁴³. L'adoption du concept de l'innovation ouverte par les dirigeants des sociétés ne signifie pas que les entreprises donnent toute leur propriété intellectuelle à l'externe ou rendent leurs technologies accessibles librement sans redevance¹⁴⁴. Malgré la nature

¹³⁷ Voir Chesbrough, « New imperative », *supra* note 15 à la p xxvi. Les propos tenus par des entreprises fermées sont : « Les gens intelligents travaillent pour nous; Afin de bénéficier de la R-D, il faut le découvrir, le développer et l'expédier nous-mêmes; Si nous le découvrons nous-mêmes en premier, nous pourrions être les premiers sur le marché; L'entreprise qui arrive sur le marché en premier gagne; Si nous créons le plus et les meilleures idées dans l'industrie, nous gagnons; Nous devons contrôler notre propriété intellectuelle pour que nos concurrents ne bénéficient pas de nos idées ». [notre traduction]

¹³⁸ OCDE Innovation ouverte, *supra* note 134 à la p 1.

¹³⁹ H. Chesbrough, « New imperative », *supra* note 15 à la p xxvi.

¹⁴⁰ Sapp, *supra* note 15 à la p 3 ; Bronwyn H. Hall, « Open Innovation and Intellectual Property Rights – The Two-edged Sword » (jan-fev 2010) Japan Spotlight à la p 3, en ligne: <http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH09_IPR_openinnovation.pdf>.

¹⁴¹ Deschamps, *supra* note 29 à la p 5.

¹⁴² Voir Partie III, ci-dessous.

¹⁴³ Deschamps, *supra* note 29 à la p 7; Rapport de conjoncture 2009, *supra* note 131 à la p 10.

¹⁴⁴ OCDE Innovation ouverte, *supra* note 134 à la p 2.

collaborative et l'intensité avec laquelle les entreprises pratiquent l'innovation ouverte, les entreprises voient encore leurs droits de propriété intellectuelle comme étant très pertinents et précieux pour protéger leurs inventions¹⁴⁵. La protection adéquate des idées développées est cruciale pour transformer ces actifs intangibles en valeur concrète¹⁴⁶. Le vol de propriété intellectuelle reste la crainte principale des entreprises¹⁴⁷. Pour cette raison, le levier technologique que peut générer l'innovation ouverte n'est pas applicable dans tous les domaines. Certains considèrent qu'il n'est stratégiquement pas possible de collaborer lorsque les sujets sont sensibles ou jugés comme étant une activité stratégique de base ou lorsque le savoir-faire difficile à protéger serait exposé¹⁴⁸.

Ainsi, les entreprises qui acceptent de collaborer doivent trouver des façons d'allouer les droits de propriété intellectuelle développés dans le cadre d'un projet collaboratif. Dans une situation où deux partenaires privés collaborent, les options sont beaucoup plus simples que dans des écosystèmes multipartites internationaux. C'est au moment de la détermination du propriétaire des droits de propriété intellectuelle que tout peut basculer¹⁴⁹. À première vue, propriété intellectuelle et innovation ouverte semblent irréconciliables¹⁵⁰. Chesbrough n'offre malheureusement pas d'outils « juridiques » pour attaquer le problème. Il met plutôt l'accent sur le modèle d'affaires des entreprises et précise l'importance d'avoir une stratégie tout en restant flexible¹⁵¹. Les partenaires néophytes ont souvent peu de connaissances sur les régimes de propriété intellectuelle nationaux et encore moins sur les répercussions internationales. Lorsque des ententes de collaboration sont rédigées, elles sont souvent incomplètes et n'en

¹⁴⁵ Hagedoorn, John et Ann-Kristin Ridder, « Open innovation, contracts, and intellectual property rights: an exploratory empirical study » (2012) UNU-MERIT working paper series, à la p 27, en ligne: <<http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2012/wp2012-025.pdf>> [Hagedoorn, « Open innovation »].

¹⁴⁶ Sapp, *supra* note 15 à la p 7.

¹⁴⁷ OCDE Innovation ouverte, *supra* note 134 à la p 6.

¹⁴⁸ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 26.

¹⁴⁹ Nari Lee, Soili Nystén-Haarala et Laura Huhtilainen, « Interfacing intellectual property rights and open innovation » (2010) Frontiers of Open Innovation, Proceedings of Open Innovation Research Seminar, à la p 3, en ligne : <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic6.pdf> [Lee].

¹⁵⁰ OCDE Innovation ouverte, *supra* note 134 à la p 1.

¹⁵¹ H. Chesbrough, « New imperative », *supra* note 15 aux pp 155 et ss.

planifient pas tous les tenants et aboutissants. Cette facette est explorée plus loin dans ce mémoire¹⁵². Malgré les difficultés inhérentes au concept de propriété, il est quand même possible d'établir un premier constat, soit que l'innovation ouverte contribue à l'augmentation du nombre de brevets conjoints. Après la maxime « *invention breeds collaboration* », un auteur propose que « *collaboration breeds invention* »¹⁵³.

1.3. Recherche universitaire : source de profit

Les institutions académiques font intégralement partie de l'innovation collaborative et leur essor intéresse grandement les nombreux intervenants du système économique. Cette association entre les universités et les entreprises privées a grandement évolué ces dernières années en matière de R-D. La nature des relations des entreprises avec les universités est passée de simple financier à partenaire à part entière¹⁵⁴. Dans certains cas, les collaborations entre les universités et les entreprises pourraient même devenir une alternative aux collaborations interentreprises¹⁵⁵. Malgré des différences majeures dans leurs objectifs, leurs missions, leurs philosophies et leurs politiques de propriété, le monde des affaires a besoin du secteur académique puisque le savoir est devenu la clef nécessaire pour se démarquer de ses concurrents¹⁵⁶. Après tout, l'essentiel de la recherche au Canada se produit dans les universités¹⁵⁷. Ainsi en intégrant un modèle à double flux de commercialisation de la recherche publique, les innovations peuvent naviguer dans différents canaux de transfert et bénéficier d'une diffusion des résultats de la recherche¹⁵⁸. L'OCDE encourage ce modèle qui intègre les universités et les entreprises¹⁵⁹. Dans ce système, les universités se caractérisent par une action poussée par l'offre. En transférant leurs inventions à des compagnies nouvelles ou

¹⁵² Voir section 3.2, ci-dessous

¹⁵³ Kim, *supra* note 78 à la p 469.

¹⁵⁴ Santoro, *supra* note 30 à la p 43.

¹⁵⁵ *Ibid* à la p 42.

¹⁵⁶ *Ibid* à la p 43.

¹⁵⁷ Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2012 » (2012) Éditions OCDE à la p 218. En ligne : <http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-fr> [OCDE 2012].

¹⁵⁸ *Ibid*.

¹⁵⁹ *Ibid*.

existantes, les universités contribuent à ce *technology push*¹⁶⁰. La réciproque implique que les entreprises tirées par la demande sont en *technology pull*¹⁶¹. Ces entreprises peuvent, par le biais d'une collaboration, soumettre leurs problèmes d'innovation aux universités afin qu'elles puissent s'y pencher pour offrir une solution¹⁶².

Au Canada, des changements importants ont eu lieu afin de hisser les universités jusqu'à leur position commerciale actuelle. Plusieurs facteurs ont poussé les universités vers les collaborations et la valorisation de leur recherche. Dans les années 1990, durant l'émergence des industries du savoir, les universités ont commencé à éprouver une pression accrue de la part des gouvernements pour que celles-ci accentuent leurs collaborations avec l'industrie¹⁶³. En fait, les professeurs vivaient des réductions substantielles du niveau de leur financement par les pouvoirs publics¹⁶⁴. Au cours des années 1970-1980, les universités sont confrontées à une première vague de transformation de la « recherche en produit »¹⁶⁵. Vers la fin des années 1990, elles sont à nouveau touchées par une deuxième vague de transformation causée par l'avènement des ordinateurs. Cette deuxième phase de transformation est appelée la *commodization* de l'enseignement¹⁶⁶. Ces deux vagues furent suivies d'échecs causés notamment par les crises financières et les coûts importants d'immobilisation des universités. Ces échecs ont eu pour conséquences directes d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants et de sabrer dans les budgets des professeurs¹⁶⁷. Ces coupures ont fait en sorte que les professeurs se sont tournés vers l'externe pour pouvoir continuer à financer leurs recherches¹⁶⁸. Détentrices de nombreux brevets grâce à ces vagues de transformations, les universités étaient parfaitement positionnées pour démarrer une relation de partenariat avec l'industrie. Par ces vagues, les universités ont également pris conscience de la valeur de leur propriété intellectuelle et cet intangible est rapidement devenu un enjeu stratégique. Ainsi, les

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ FQPPU, *supra* note 17 à la p 76.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ L'expression anglaise est « *commodization of research* ».

¹⁶⁶ FQPPU, *supra* note 17 aux pp 41-42.

¹⁶⁷ *Ibid* à la p 41.

¹⁶⁸ *Ibid* à la p 76.

universités ont graduellement mis sur pied des politiques de gestion de la propriété intellectuelle pour saisir cette nouvelle opportunité se présentant à elles¹⁶⁹. Ces politiques devaient gérer le fort potentiel économique des brevets et de la propriété intellectuelle en général en instaurant des notions de propriété des inventions développées¹⁷⁰. Ces politiques ont été étudiées plus haut et il est suffisant d'insister ici uniquement sur la disparité des politiques au Canada. Dans cet environnement changeant, la commercialisation de la recherche fait ses débuts¹⁷¹. Face à tous ces changements menés par les États-Unis, le Canada n'avait plus qu'à suivre¹⁷². Les gouvernements ont également été de la partie en mettant en œuvre des politiques nationales établissant « des conditions propices à l'intensification des relations université-industrie et en accroissant les retombées économiques de la recherche universitaire »¹⁷³. C'est en 2001, grâce à la politique intitulée *Savoir changer le monde – Politique québécoise de la science et de l'innovation*¹⁷⁴, que le gouvernement du Québec, en réaction au *Rapport Fortier*¹⁷⁵, a créé l'organisme Valorisation-Québec qui avait comme mandat le soutien à la création de sociétés de valorisation universitaires¹⁷⁶. Quatre sociétés furent alors créées¹⁷⁷: SOVAR¹⁷⁸, MSBI¹⁷⁹, Univalor¹⁸⁰ et Gestion Valeo¹⁸¹. Ces sociétés ont

¹⁶⁹ *Ibid* aux pp 51, 67.

¹⁷⁰ *Ibid* aux pp 51, 67.

¹⁷¹ *Ibid* aux pp 51, 67.

¹⁷² Deschamps, *supra* note 29 à la p 76.

¹⁷³ FQPPU, *supra* note 17 aux pp 76, 87.

¹⁷⁴ Québec, Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, *Savoir changer le monde – Politique québécoise de la science et de l'innovation*, Québec, Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 2001, en ligne: <http://www.fqpsc.gouv.qc.ca/upload/documents/fichiers/document_24.pdf> [Politique 2001].

¹⁷⁵ Canada, Conseil Consultatif des sciences et de la technologie, *Les investissements publics dans la recherche universitaire : comment les faire fructifier – rapport du Groupe d'experts sur la commercialisation des résultats de la recherche*, Canada, Industrie Canada, 1999, en ligne: <http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/propriete_intellectuelle.pdf> [Rapport Fortier].

¹⁷⁶ FQPPU, *supra* note 17 à la p 92.

¹⁷⁷ *Ibid* à la p 110, Annexe B.

¹⁷⁸ La Société de Valorisation des Applications de la Recherche (SOVAR) regroupe l'Université Laval, le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

¹⁷⁹ MSBI regroupe l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's

le mandat « d'introduire sur le marché les technologies découlant des résultats probants des recherches de leurs commanditaires, grâce à des activités augmentant la valeur de la propriété intellectuelle de ces technologies »¹⁸². Ils chapeautent tous les BLEUs¹⁸³ des universités et rejoignent la grande structure de la valorisation et du transfert des résultats de la recherche instaurée par le gouvernement du Québec. La position du gouvernement du Québec ne surprend pas, ce dernier mentionne que « la valorisation de la recherche repose sur l'ensemble des activités ayant pour objet d'augmenter la valeur des résultats de la recherche et de mettre en valeur les connaissances »¹⁸⁴. Ainsi, les deux ordres de gouvernement encouragent la solidification des liens avec l'industrie par la conclusion d'accords et la valorisation des résultats. La *Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2010-2013*¹⁸⁵ ainsi que la nouvelle *Politique Nationale de la Recherche et de l'Innovation 2014-2019*¹⁸⁶ du gouvernement du Québec illustrent ce propos. Dans la *Politique Nationale de la Recherche et de l'Innovation 2014-2019*, l'accent est mis sur les collaborations de tous les secteurs afin d'avoir un rayonnement international¹⁸⁷. Le plus intéressant encore est le nouveau programme

¹⁸⁰ Univalor regroupe l'Université de Montréal et des centres de santé affiliés, Polytechnique Montréal et HEC Montréal.

¹⁸¹ Gestion Valeo était anciennement Valorisation Innovation Plus et regroupe maintenant l'Université Concordia et les universités membres du réseau de l'Université du Québec (Université du Québec à Montréal, École de Technologie Supérieure, Université du Québec à Rimouski, Université du Québec en Abitibi Témiscamingue, Université du Québec en Outaouais, Université du Québec à Trois-Rivières).

¹⁸² Ministère enseignement supérieur, Science, Recherche et Technologie, « Sociétés de Valorisation » (10 avril 2014), en ligne :

<<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/rst/recherche-et-innovation/valorisation-et-transfert-des-resultats-de-la-recherche/societes-de-valorisation/>>.

¹⁸³ Ministère enseignement supérieur, Science, Recherche et Technologie, « Bureaux de liaison entreprises-universités (BLEU) » (16 avril 2014), en ligne :

<<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/rst/recherche-et-innovation/valorisation-et-transfert-des-resultats-de-la-recherche/bureaux-de-liaison-entreprises-universites-bleu/>>

¹⁸⁴ Ministère enseignement supérieur, Science, Recherche et Technologie, « Valorisation et transfert des résultats de la recherche » (10 juillet 2013), en ligne :

<<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/rst/recherche-et-innovation/valorisation-et-transfert-des-resultats-de-la-recherche/>>

¹⁸⁵ Québec 2010-2013, *supra* note 44.

¹⁸⁶ Québec 2014-2019, *supra* note 44.

¹⁸⁷ *Ibid* aux pp 28 et ss.

« Premier Brevet » visant les petites et moyennes entreprises¹⁸⁸. En offrant un support économique aux PME pour le dépôt d'une première demande de brevet, et ce, dans un contexte marqué par les collaborations, le gouvernement met en place des conditions parfaites pour les demandes de brevets conjoints. Dans ces environnements académiques empreints de commercialisation, les scientifiques et les gens d'affaires gèrent un volume important de dossiers¹⁸⁹. Ces professionnels souvent dépourvus face à la complexité des systèmes juridiques ne se font pas offrir de solutions concrètes pour la gestion d'un modèle collaboratif. Les politiques universitaires et les politiques gouvernementales n'offrent pas ce genre de balises. Ainsi quelques astuces sont proposées pour venir en aide à ces professionnels¹⁹⁰.

Les projets conjoints contiennent un potentiel de valeur énorme lorsque bien balisés. Les industries, autant publiques que privées, se tournent vers la commercialisation de leurs inventions pour pallier les écarts dans leurs budgets. Il est même possible d'affirmer que l'économie mondiale d'aujourd'hui dépend de la commercialisation de propriété intellectuelle pour la création de richesse¹⁹¹. Tel qu'exposé, ces projets conjoints mènent également à une hausse des dépôts de brevets conjoints. Est-ce un hasard ou une volonté réelle des parties de progresser conjointement? La prochaine partie vient exposer la complexité des régimes juridiques pouvant potentiellement brouiller la vision mercantile de cette tendance vers la mixité des acteurs et des échanges.

¹⁸⁸ *Ibid* aux pp 53-54.

¹⁸⁹ Québec, Ministère du développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, *Rapport du Groupe de travail sur la valorisation des résultats de la recherche*, Québec, Ministère du Développement Économique, de l'Innovation et de l'Exportation, 2005, à la p 24, en ligne:

<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/rapport_gtvr.pdf>.

¹⁹⁰ Voir Partie 3, ci-dessous.

¹⁹¹ Schrage, Michael, « Collaboration, from the Wright Brothers to Robots », *Harvard Business Review* (23 mars 2015), en ligne : <<https://hbr.org/2015/03/collaboration-from-the-wright-brothers-to-robots>>.

PARTIE 2. Les différentes configurations de partenariat pouvant induire la propriété d'un brevet conjoint

Lors du dépôt de la demande de brevet au Canada, le demandeur est automatiquement le titulaire¹⁹². Le cas le plus facile à décrire provient de l'inventeur agissant également comme le demandeur lors du dépôt du brevet, car ce demandeur-inventeur deviendra automatiquement le breveté lors de l'octroi dudit brevet¹⁹³. L'inventeur peut cependant avoir certaines obligations à céder ses droits dans la demande ou dans le brevet à un tiers ou à plusieurs tiers en respectant certaines formalités simples¹⁹⁴. Ces tiers peuvent être des personnes physique ou morale. Aux États-Unis, l'inventeur est le déposant. À tout moment suivant le dépôt aux États-Unis, l'inventeur peut céder ses droits sinon il sera le propriétaire du brevet¹⁹⁵. Cette cession totale ou partielle doit s'opérer par écrit¹⁹⁶. Ainsi, selon la chronologie à l'intérieur du processus de prise de brevet, une personne aura des droits différents si elle est demandeur ou breveté. Cette partie du mémoire aborde les situations complexes qui peuvent se présenter au moment du dépôt de la demande de brevet¹⁹⁷. Ces situations rencontrées en pratique soulèvent plusieurs questions puisque ce n'est pas une mince tâche de déterminer qui est le réel propriétaire ou plutôt, qui sont les copropriétaires. Dans le contexte d'un projet conjoint, il est important de déterminer si les inventeurs resteront propriétaires de la demande de brevet pour des raisons évidentes d'absence de vices relatifs aux titres de propriété. Ainsi, il est important

¹⁹² Voir la Section 2.2, ci-dessus, pour la définition d'inventeur.

¹⁹³ *Loi sur les Brevets, supra note 25*, art 2. Voir les définitions de « demandeur » et de « breveté ».

¹⁹⁴ *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 49 (1). Cet article prévoit qu'une demande de brevet en instance peut être cédée à l'aide d'un écrit obligatoire. Voir *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 50 (1) qui prévoit qu'un brevet émis peut également être cédé à un tiers à l'aide d'un écrit. Voir aussi *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 49 (2) et 50 (2) qui prévoient que l'enregistrement de la cession se fait au Bureau des brevets pour être opposable aux tiers.

¹⁹⁵ 35 USC § 261 (2013). La demande et la situation du brevet émis sont traitées dans cet article.

¹⁹⁶ 35 USC § 261 (2) (2013).

¹⁹⁷ Voir la Partie III, ci-dessous, pour le détail sur la gestion d'un brevet conjoint une fois émis.

de bien déterminer les inventeurs surtout si ceux-ci restent propriétaires de la demande¹⁹⁸. Advenant un litige, si la Cour détermine qu'une personne est coïnvendeur, alors les autres inventeurs devront automatiquement s'entendre sur l'exploitation du brevet et possiblement même partager les fruits et revenus avec un demandeur supplémentaire¹⁹⁹. Pour un auteur, les idées de richesse encouragent ce genre de litige²⁰⁰. Il faut également savoir que le propriétaire bénéficie du monopole, mais c'est lui aussi qui doit assumer les obligations financières de poursuite et de maintien ainsi que les obligations de protection et de valorisation de son titre. Le niveau de difficulté est décuplé lorsque plusieurs intervenants sont titulaires d'un même brevet.

2.1. Les propriétaires d'un brevet conjoint tablant sur les projets collaboratifs

La pratique montre qu'au moment du dépôt de la demande de brevet, il existe au moins trois situations principales d'où peuvent émerger des copropriétaires. Dans chacune des trois formes de collaboration, soit (1) la collaboration intracompagnie, (2) la collaboration inter-compagnies et (3) la collaboration académique corporative, plusieurs participants s'associent dans le cadre d'un projet commun. De ces projets peuvent découler le désir de déposer une demande de brevet sur une invention développée par plusieurs. Ces situations multipartites sont complexes et méritent d'être analysées. Ainsi, la copropriété d'une demande de brevet

¹⁹⁸ Pour des exemples de situations où des personnes ne sont pas inventeurs, voir : Andrew B. Dzeguze, « Avoiding the Fifth Beatle Syndrome: Practical Solutions to Minimizing Joint Inventorship » (2007) 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L 645 aux pp 661 et 662 [Dzeguze]; Patrick G. Gattari, « Determining Inventorship for US Patent Applications », (mai 2005) 17:5 Intellectual Property & Technology Law Journal 16 à la p 16. Aussi disponible en ligne : <http://agsci.oregonstate.edu/sites/default/files/research/vrc_release_inventorship-gattari.pdf > [Gattari] ; H. Sanders Gwin et Steven E. Skolnick « A Practical Approach to Inventorship » (2010) AIPLA 1 à la p 1, en ligne : <<http://www.aipla.org/learningcenter/library/papers/bootcamps/08patentbootcamp/Documents/Gwin-paper.pdf>> [Gwin].

¹⁹⁹ *Ethicon, Inc. v United States Surgical Corp.*, 135 F (3d) 1456 à la p 1460 (Fed Cir 1998) [*Ethicon*].

²⁰⁰ Dzeguze, *supra* note 198 à la p 650.

peut naître soit par la détermination du statut d'inventeur, soit par la cession à des tiers²⁰¹. Toutes ces combinaisons de collaborateurs prenant part au projet peuvent résulter en un brevet conjoint en ce qui a trait au titre de propriété. Dans cette optique, la prochaine section explore plus en profondeur les différentes typologies de partenariats afin d'identifier le réel propriétaire au moment du dépôt d'une demande de brevet.

2.1.1. La collaboration intra-compagnie

Lors du dépôt d'une demande de brevet, le scénario le plus courant survient lorsque plusieurs personnes développent des inventions à l'intérieur de leur entreprise. Ces salariés aux statuts multiples, syndiqués ou non, représentent la majorité des cas de dépôt²⁰². Les employés de grandes entreprises internationales peuvent rédiger et déposer aux États-Unis plus de mille demandes par année allant jusqu'à plus de six mille demandes de brevets par année pour certaines entreprises²⁰³. Ces demandes comportent un ou plusieurs inventeurs et les employés en sont rarement les titulaires. Dans les années 2000, près de 90 % des brevets octroyés appartenaient à une entreprise²⁰⁴. Dans certains secteurs, les entreprises possèdent presque l'entièreté des brevets émis au USPTO²⁰⁵. Ce fait n'est pas surprenant vu la complexité du système de brevets et l'investissement en capital requis pour payer tous les frais auprès des différents offices. L'innovation, véhiculée par le biais des demandes de brevets, est un processus corporatif quasi exclusif²⁰⁶. La relation employé-employeur est étroitement liée à la relation inventeur-titulaire. Ainsi, le sort de l'invention dépend du statut de l'employé et des politiques mises en place par l'entreprise.

²⁰¹ Yang, « Jointly owned patents », *supra* note 36 aux pp 2-3.

²⁰² United States Patent and Trademark Office, « Patenting by Organizations » (26 mars 2014), en ligne: <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/topo_11.htm> [USPTO].

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Richard S. Gruner, « Corporate Patents: Optimizing Organizational Responses to Innovation Opportunities and Invention Discoveries » (2006) 10 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1 à la p 6 [Gruner].

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid* à la p 7.

A. Le salarié

Au Canada, la *Loi sur les brevets*²⁰⁷, contrairement à la *Loi sur le droit d'auteur*²⁰⁸, est muette quant à la propriété d'une invention réalisée « dans l'exercice de cet emploi »²⁰⁹. L'article 13 (3) de la *Loi sur le droit d'auteur*²¹⁰ prévoit que « l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur »²¹¹. Pour les brevets, il faut donc se tourner vers les tribunaux pour déterminer la titularité de la demande de brevet déposée dans le cadre de l'emploi. La compétence en matière de droits civils et de propriété revient à chacune des provinces²¹². Cependant, la Cour fédérale et les cours supérieures des provinces ont une compétence concurrente pour déterminer la propriété du brevet dans un lien employeur-employé²¹³.

Tout d'abord, avant même de se pencher sur la jurisprudence, il faut regarder le contrat d'emploi d'un employé²¹⁴. S'il existe un article au contrat prévoyant la cession à l'employeur, alors la situation est claire et l'employeur sera titulaire de tout ce qui est développé par son employé²¹⁵. Si plusieurs employés de la même entreprise ont développé l'invention dans le cadre de leur emploi ou à l'extérieur du cadre de leur emploi, mais au bénéfice de son employeur, alors ils devront tous céder leurs droits à leur employeur qui sera propriétaire unique²¹⁶. Le problème surgit lorsque le contrat d'emploi est silencieux ou absent en matière

²⁰⁷ *Loi sur les Brevets, supra* note 25.

²⁰⁸ *Loi sur le droit d'auteur*, LRC (1985), c C-42, art 13 (3) [*Loi sur le droit d'auteur*].

²⁰⁹ René Pépin, « La notion d'inventeur dans le contexte universitaire » (Hiver 2007) 11:3 *Lex Electronica*, à la p 11. Aussi disponible en ligne: <<http://hdl.handle.net/1866/9373>> [Pépin].

²¹⁰ *Loi sur le droit d'auteur, supra* note 208, art 13 (3).

²¹¹ *Loi sur le droit d'auteur, Ibid*, art 13 (3).

²¹² *Loi constitutionnelle de 1867* (R-U), 30 & 31 *Vict*, c 3, reproduite dans LRC 1985, ann II, n°5, art 92 (13) [*Loi constitutionnelle de 1867*].

²¹³ Julie Desrosiers et Silviu Bursanescu, « Employeur ou employé : à qui attribuer la paternité de l'invention en l'absence de test d'ADN ? » (2008) 297 *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* 1 à la p 4, en ligne : <http://unik.caij.qc.ca/default.aspx?&unikid=developpements_recents/297/843> [Desrosiers] ; David Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. *Essentials of Canadian Law Series*, 1^{ère} éd., Toronto, Irwin Law, 1997, à la p 147 [Vaver].

²¹⁴ Pépin, *supra* note 209 à la p 12.

²¹⁵ *Ibid*.

²¹⁶ Desrosiers, *supra* note 213 à la p 31.

de brevets. Le principe appliqué au Canada a plus de cent cinquante ans et provient de l'arrêt *Bloxan*²¹⁷ :

Si le préposé [employé], alors qu'il était à l'emploi de son commettant [employeur], réalise une invention, cette invention appartient au préposé et non au commettant. Toutefois, si le commettant engage une personne qualifiée dans le but spécifique de développer des inventions, les inventions du préposé appartiendront au commettant qui pourra alors les faire breveter²¹⁸.

La première application de ce principe était dans l'arrêt canadien *Bonathan*²¹⁹. À la suite de directives données par l'employeur, l'employé a pu développer un processus qui améliorait les procédés dans son usine de fabrication de meubles. Il a été décidé que puisque des directives auraient été données à l'employé pendant les heures de travail et que les matériaux auraient également été fournis par l'employeur, alors l'invention appartenait à l'employeur. Le principe énoncé est le suivant : si l'employé a été embauché pour inventer, alors l'invention appartient à l'employeur²²⁰. En 1955, le jugement anglais *Patchett*²²¹ crée un tournant dans le droit et donne un appui clair aux employeurs. Un contrat implicite est créé entre l'employé et l'employeur. L'employé, en détenant le brevet, agit comme fiduciaire pour l'employeur. Lorsque l'employé, dans le cadre de ses fonctions, travaille pendant les heures payées par l'employeur avec des matériaux appartenant à l'employeur, alors une présomption est créée suivant laquelle l'employeur est automatiquement propriétaire²²². Malheureusement, au Canada, l'arrêt *Patchett*²²³ a établi les bases qui ont généré près de quarante ans de jugements divisés et contradictoires²²⁴. Finalement, en 1991, la Cour fédérale a émis un jugement qui a rectifié la situation en matière de propriété d'une invention développée dans le cadre de l'emploi.²²⁵ L'arrêt *Comstock*²²⁶ établit pour le Canada une règle claire qui est la suivante :

²¹⁷ *Bloxam v Elsee* (1825), 1 Car & P 558 (CL).

²¹⁸ Desrosiers, *supra* note 213 à la p 5.

²¹⁹ *Bonathan c Bowmanville Furniture Manufacturing Co.* (1870), 31 UCQB 413 [*Bonathan*].

²²⁰ *Ibid* au para 56.

²²¹ *Patchett v Sterling Engineering Co. Ltd.*, (1955) 72 RPC 50 [*Patchett*].

²²² *Ibid* à la p 56.

²²³ *Patchett*, *supra* note 221.

²²⁴ Voir *W. J. Gage Ltd. c Sugden* (1967) 62 DLR (2d) 671 (On HC) ; *Scapa Dryers (Canada) Ltd. c Fardeau* (1971) 1 CPR (2d) 199 (Qc CS) ; *Spiroll Corp. Ltd. c Putti et al.* (1975) 22 CPR (2d) 261 (CBCS).

²²⁵ Desrosiers, *supra* note 213 aux pp 5-12.

l'employé reste propriétaire de son invention. Cependant, la Cour a établi des exceptions importantes : « Un contrat exprès stipulant le contraire; et le cas où la personne aurait été embauchée expressément pour qu'elle fasse des inventions ou des innovations »²²⁷. Pour la deuxième exception, la Cour énumère quelques facteurs non exhaustifs sous la forme de questions qui sont à considérer²²⁸, notamment la conduite subséquente de l'employé qui pourrait laisser supposer un droit de propriété à l'employeur ou l'accès ou non à des informations confidentielles. Ainsi, lorsque la réponse à ces questions est affirmative, une présomption est créée suivant laquelle l'employeur sera le propriétaire unique de l'invention. Il est donc fortement conseillé aux employeurs de signer des contrats de travail avec leurs employés puisque ceux-ci, s'ils déposent une demande de brevet, seront propriétaires de leur invention²²⁹. Si cette invention était utile à l'employeur, alors l'employé pourrait octroyer une licence à son employeur²³⁰. Aux États-Unis, la situation est un peu différente puisque l'employeur dispose d'un « *Shop right* », c'est-à-dire que l'employeur bénéficie gratuitement d'une licence implicite d'utilisation de l'invention si celle-ci a été faite dans le cadre de l'emploi²³¹.

²²⁶ *Comstock Canada c Electec Ltd*, (1991) 45 FTR 241 (CF) [*Comstock*].

²²⁷ *Ibid* au para 79 ; Voir Michel Bélanger et Cléa Iavarone-Turcotte, « À qui appartient l'invention réalisée par un employé au Canada » (2009), à la p 4, en ligne : Robic, LLP <<http://www.robic.com/admin/pdf/53/060.017F-MBE-2009.pdf>> [Bélanger] pour la traduction.

²²⁸ Les Questions sont : « L'employé a-t-il été recruté précisément en qualité d'inventeur? L'employé avait-il au moment de son recrutement déjà fait des inventions? L'employeur offrait-il un régime d'encouragement à la mise au point de nouveaux produits? La conduite de l'employé, après qu'il eut réalisé l'invention, laisse-t-elle supposer que l'employeur avait le droit de propriété? L'invention résulte-t-elle du problème que l'employé avait reçu l'ordre de résoudre, c'est-à-dire pour fonction de faire des inventions? L'invention de l'employé découle-t-elle des consultations habituelles dans l'entreprise, c'est-à-dire a-t-il demandé de l'aide? L'employé avait-il accès à des renseignements secrets ou à des travaux confidentiels? L'interdiction d'utiliser à son propre profit les idées qu'il avait eues faisait-elle partie des conditions de son contrat de travail? ». *Comstock*, *supra* note 226 au para 79 ; Bélanger, *supra* note 227 à la p 4 pour la traduction.

²²⁹ Desrosiers, *supra* note 213 aux pp 1-21 ; Bélanger, *supra* note 227 aux pp 1-5.

²³⁰ Vaver, *surpa* note 213 à la p 148.

²³¹ Pépin, *supra* note 4209 à la p 13.

Une dernière situation mérite d'être examinée : le chercheur en R-D. La R-D prend une place importante au Canada. Ainsi, des chercheurs sont embauchés par toutes sortes d'entreprises pour développer des produits et des procédés. L'employé embauché pour faire de la recherche n'est donc pas propriétaire de ses inventions, et ce, même en l'absence d'un contrat de travail spécifiant la cession à l'employeur ou d'un article clair au contrat²³². La Cour, dans l'arrêt *G.D. Searle*²³³, va même plus loin en spécifiant que dès la création de l'invention, celle-ci appartient de plein droit à l'employeur²³⁴. Ainsi, même s'il y a une cession écrite après le dépôt de la demande de brevet, la validité de la demande n'est pas affectée puisqu'elle confirme l'état de fait préexistant, c'est-à-dire la propriété de l'employeur²³⁵. Cette situation de fait est importante puisque habituellement, lorsqu'une cession intervient quelques années après le dépôt de la demande de brevet, tous les dommages existant avant la cession ne peuvent plus être réclamés rétroactivement par ce nouveau cessionnaire²³⁶. Pour les États-Unis, la situation employé-employeur est très similaire à celle du Canada²³⁷.

En résumé, des inventeurs sans contrat de travail peuvent se retrouver par défaut propriétaires conjoints d'inventions dans la même entreprise. Ainsi, il est dans le meilleur intérêt de l'entreprise propriétaire de faire signer des cessions à tous ses employés. Aussi, il est important pour les propriétaires du brevet de bien déterminer les inventeurs lors du dépôt pour éviter, par exemple, qu'un ancien employé poursuive son ancien employeur afin de faire ajouter son nom à la demande de brevet ou qu'il y ait une copropriété indésirable entre l'employeur et son salarié.

²³² *G.D. Searle & Co. c. Novopharm Ltd.*, (2007) CAF 173 aux para 37-41 [*Searle*].

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid* aux para 37-41.

²³⁵ Desrosiers, *supra* note 213 aux pp 20-21.

²³⁶ *Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feedds Ltd.* (1965), 49 CPR 7 à la p 10 [*Union Carbide*]. Voir Robert H. Barrigar, A. M. Shaughnessy, *Canadian Patent Act Annotated*, 2^e éd, Toronto, Canada Law book une division de Thompson Reuters Canada, 2011, au par 50:20 [Barrigar].

²³⁷ Hagedoorn, « Open innovation », *supra* note 145 à la p 13. Voir généralement Steven Cherenksy, « A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood » (1993) 81 Cal. L. Rev. 595, en ligne : <<http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1753&context=californialawreview>>.

B. Le consultant

Les consultants, ou encore les travailleurs autonomes, en contribuant à l'invention d'une entreprise, pourraient se retrouver copropriétaires des demandes de brevets. Cette situation mérite d'être examinée. Ces personnes indépendantes, embauchées pour des mandats spécifiques, sont soumises au droit des provinces²³⁸. Le travailleur autonome n'entre pas sous le couvert des articles 2085 CcQ et suivants se trouvant dans la section intitulée « Du contrat de travail » puisqu'il n'est pas « sous la direction ou le contrôle » de l'employeur²³⁹. Dans le meilleur des cas, les consultants sont gérés par des contrats de services cédant ses inventions au commettant²⁴⁰. Toutefois, ce ne sont pas toutes les entreprises qui font signer de tels contrats. Les consultants sont souvent laissés à leur mandant sans contrat. Selon l'auteur Desrosiers²⁴¹, la situation du consultant serait beaucoup plus claire que pour les employés. En 2001, la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Techform Products*²⁴² se prononce : le consultant reste propriétaire des inventions qu'il développe dans le cadre de son mandat, à moins de stipulation contraire.²⁴³

C. Le gouvernement

Les inventions réalisées par des fonctionnaires de l'administration publique fédérale dans le cadre de leurs fonctions ou utilisant du matériel ou des fonds publics canadiens appartiennent à Sa Majesté la Reine du Canada²⁴⁴. En matière de procédure, l'employé du gouvernement fédéral doit : (1) informer le ministre compétent, (2) obtenir le consentement écrit du ministre compétent avant de déposer une demande de brevet concernant l'invention hors du Canada et

²³⁸ Vaver, *supra* note 213 à la p 148.

²³⁹ Voir *97980 Canada Inc. c Québec (Sous- ministre du revenu)*, (2005) QCCA 404 ; *67122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 983. Ces arrêts énumèrent les critères nécessaires pour qu'une personne soit considérée comme consultant ou travailleur autonome.

²⁴⁰ *Code civil du Québec*, art 2098 et ss.

²⁴¹ Desrosiers, *supra* note 213 à la p 22.

²⁴² *Techform Products Ltd. c Wolda*, (2001) 56 OR (3d) 1 (On CA).

²⁴³ Desrosiers, *supra* note 213 aux pp 23-26.

²⁴⁴ *Loi sur les inventions des fonctionnaires*, LRC (1985), c P-32 à l'art 3 [*Loi sur les inventions des fonctionnaires*].

(3) révéler sa qualité de fonctionnaire dans toute demande de brevet²⁴⁵. Les inventeurs ont donc peu de flexibilité face aux procédures prévues à la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*²⁴⁶. En revanche, l'inventeur qui aurait un doute sur la propriété de l'invention par Sa Majesté peut avoir recours à la procédure prévue à l'article 5 de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*²⁴⁷. Aussi, il est prévu que le ministre compétent peut décider au nom de La Reine de renoncer, céder ou transférer ses droits dans l'invention à un tiers, notamment à l'inventeur qui revendiquerait la propriété ou une licence²⁴⁸. Il faut mentionner une exception pour les inventions portant sur des instruments ou des munitions de guerre : la cession ne peut être effectuée sans l'accord du ministre de la Défense nationale²⁴⁹. Une autre exception est évoquée à la *Loi sur les brevets*²⁵⁰ concernant les brevets liés à l'énergie nucléaire²⁵¹. Pour les demandes de brevets liées à ces secteurs, des procédures strictes sont prévues pour ne pas mettre en péril la sécurité de l'État, mais n'empêchent pas nécessairement l'inventeur d'être en définitive le propriétaire de son invention. Il faut toujours avoir ces dispositions en tête lorsque plusieurs employés développent une invention potentielle ou encore, si une collaboration avec le gouvernement canadien est envisagée.

De façon sommaire, aux États-Unis, les inventions faites par les employés du Gouvernement Fédéral doivent être déclarées et appartiennent automatiquement au Gouvernement. L'Ordre Exécutif 10096²⁵² prévoit la procédure et est codifié en onze articles au chapitre 5 du titre 37 dans le *Code of Federal Regulations*²⁵³. Comme au Canada, du moins en substance,

²⁴⁵ *Loi sur les inventions des fonctionnaires, Ibid* à l'art 4 (1).

²⁴⁶ *Loi sur les inventions des fonctionnaires, Ibid* à l'art 4 (1).

²⁴⁷ *Loi sur les inventions des fonctionnaires, Ibid* à l'art 5.

²⁴⁸ *Loi sur les inventions des fonctionnaires, Ibid* à l'art 8 (1).

²⁴⁹ *Loi sur les inventions des fonctionnaires, Ibid* à l'art 8 (2) ; *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 20 (1). Voir aussi *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 20 et ss pour les brevets appartenant au Gouvernement.

²⁵⁰ *Loi sur les Brevets, supra* note 25.

²⁵¹ *Loi sur les inventions des fonctionnaires, supra* note 244 à l'art 8 (2) ; *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 22.

²⁵² *Executive Order 10096-Providing for a uniform patent policy for the Government with respect to inventions made by Government employees and for the administration of such Policy* (1950). En ligne: <<http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/10096.html>>.

²⁵³ *Patents, trademarks and copyrights*, 37 CFR § 501.1-501.11(1999).

l'invention qui respecte les critères suivants appartiendra au Gouvernement : (1) l'invention qui est développée pendant les heures de travail, (2) l'invention qui est faite grâce à l'aide du Gouvernement²⁵⁴ et (3) l'invention qui est faite lorsque l'employé-inventeur était en fonction [notre traduction]²⁵⁵. L'inventeur peut également devenir propriétaire de son invention s'il en fait la demande en respectant la procédure prévue à l'article 501.6 (2) du *Code of Federal Regulations*²⁵⁶.

Le Canada et les États-Unis diffèrent sur le point des inventions développées par un fonctionnaire fédéral grâce à des fonds fédéraux²⁵⁷. Aux États-Unis, lorsqu'un fonctionnaire du gouvernement fédéral est coïnvendeur d'une invention développée en collaboration avec une université, avec une petite entreprise ou encore avec un tiers, il est prévu que l'agence pour laquelle travaille cet inventeur octroie une licence ou cède ses droits au coïnvendeur qui n'est pas un employé du gouvernement fédéral²⁵⁸. Cette disposition dans la loi est prévue pour éviter des propriétaires multiples et pour accélérer le développement de l'invention sachant que les politiques gouvernementales sont lentes et complexes²⁵⁹. L'inverse est également possible : l'agence fédérale où le coïnvendeur exerce son travail pourrait acquérir les droits des autres coïnvendeurs s'ils sont consentants²⁶⁰.

En somme, l'identification des inventeurs est une étape primordiale même à l'intérieur d'une entreprise. Lorsque cette étape d'identification est faite sérieusement, l'identification du propriétaire se fera plus naturellement. En revanche, lorsque le statut des intervenants à une demande de brevet est flou, cela ouvre la porte à plusieurs situations potentiellement

²⁵⁴ Un employé qui aurait eu recours aux équipements, locaux, matériaux, fonds ou information etc.

²⁵⁵ *Patents, trademarks and copyrights*, 37 CFR § 501.6 (1999).

²⁵⁶ *Patents, trademarks and copyrights*, 37 CFR § 501.6 (2) (1999).

²⁵⁷ Voir Andrew F. Christie et al. « Analysis of the legal framework for patent ownership in publicly funded research institutions » (2003) Canberra, Dept. of Education, Science and Training aux pp 29-30. En ligne :

<<http://www.ipria.org/publications/reports/legalframework.pdf>> [Christie].

²⁵⁸ 35 USC § 202 (e) (1) (2013).

²⁵⁹ 35 USC § 202 (e) (2013) ; Parker Tresemer, « Best Practices for Drafting University Technology Assignment Agreements after *FilmTec*, *Standfort v. Roche*, and Patent Reform » (2012) 012 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 347 à la p 353 [Tresemer].

²⁶⁰ 35 USC § 202 (e) (2) (2013) ; Christie, *supra* note 257 aux pp 29-30.

indésirables et litigieuses : les inventeurs peuvent se retrouver en copropriété²⁶¹ ou, encore, ne pas être propriétaires de ce qu'ils ont développé et qu'ils pensaient posséder. Afin de minimiser les risques et d'établir correctement qui est le propriétaire ou les copropriétaires d'une invention développée à l'intérieur d'une entreprise, une entente contractuelle avec ses employés et consultants ou une politique d'entreprise doit être en vigueur²⁶². Les ententes devraient au minimum contenir les étapes suivantes: l'inventeur doit d'abord communiquer l'invention à la compagnie, il doit ensuite céder ses droits à la société et, finalement, signer tout document nécessaire pour parfaire les droits de l'entreprise dans l'invention et doit coopérer avec l'entreprise tout au long du processus de prise de brevet²⁶³.

2.1.2. La collaboration inter-compagnie

La deuxième situation où l'identification des propriétaires peut poser problème est lorsqu'il y a collaboration entre deux entreprises privées. En hausse de popularité depuis les dernières années, les projets conjoints entre entreprises représentent une tendance croissante qui ne disparaîtra pas de sitôt²⁶⁴. Ces collaborations peuvent avoir différentes formes juridiques et divers objectifs. Elles peuvent être formelles, par la signature d'un contrat, ou informelles, par le biais d'échange d'informations ou par des discussions entre les parties. Qu'elles soient formelles ou non, ces collaborations peuvent avoir de grandes répercussions sur la propriété d'une invention qui aurait été développée pendant la collaboration. Par exemple, si une entente existe pour une collaboration entre deux entreprises, les clauses de propriété au contrat peuvent prévoir que les inventions seront détenues en copropriété²⁶⁵. Ainsi, il est conseillé de vérifier si un contrat écrit existe entre deux entreprises. Si la réponse est positive, il faut trouver ce que le contrat prévoit en termes de propriété. Gardons en tête

²⁶¹ *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 31 (5). En l'absence d'une entente, le brevet est accordé à tous les intervenants conjointement.

²⁶² Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 6.

²⁶³ Dzeguze, *supra* note 198 à la p 665.

²⁶⁴ Québec, Ministère Finances et Économie, *Politique économique du Québec – Priorité emploi*, Québec, Ministère Finances et Économie, 2013, à la p 52, en ligne: <http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/politiques/politique_economique.pdf>. « La vision du gouvernement est celle d'une collaboration étroite et de synergies efficaces entre les différents auteurs concernés ».

²⁶⁵ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 6.

que la copropriété peut découler du silence²⁶⁶. En l'absence d'une entente, l'invention pourrait appartenir aux inventeurs des deux entreprises ou aux déposants²⁶⁷. Il faudrait alors déterminer le statut de l'inventeur tel qu'examiné à la section suivante²⁶⁸. Si, par exemple, les deux inventeurs travaillent dans des entreprises distinctes, mais que tous deux signent un contrat d'emploi ou une cession en faveur de leur employeur, alors les deux entreprises seront copropriétaires de l'invention²⁶⁹. En l'absence d'une entente de collaboration, il peut aussi être recommandé de divulguer son intention de déposer à son partenaire même s'il n'existe aucune obligation de divulgation. Dans la même foulée, la signature d'une renonciation ou une décharge pour l'invention par l'autre partie peut être une solution préventive²⁷⁰. Donc, peu importe la forme de collaboration, dès que des représentants d'une entreprise débutent des discussions avec une autre compagnie, certaines précautions doivent être prises afin d'éviter les incompréhensions et les litiges. Ces litiges surgissent surtout si l'invention en question est un succès commercial et s'il y a possibilité d'enrichissement²⁷¹.

Dans ce genre de collaboration, l'identification des propriétaires lors de la découverte d'une nouvelle invention peut rapidement poser problème. En pratique, les malentendus débutent lorsqu'on entend la phrase « c'est moi qui ai eu l'idée ». Cette phrase représente le commencement d'un long processus d'identification des participants au développement de cette idée. Ce malentendu peut survenir à la suite de plusieurs situations : utilisation de l'information d'une partie par l'autre partie comme base de dépôt d'une demande de brevet, dépôt d'une demande par une partie sans consulter ses collaborateurs, départ d'employés pour aller travailler chez un concurrent et autres situations s'enchaînent²⁷². Ainsi, il faut ouvrir les yeux et surtout éviter de faire l'autruche lorsque des négociations sont entamées avec

²⁶⁶ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 6.

²⁶⁷ *Ethicon*, *supra* note 199. Exemple de situation où l'invention conjointe est devenue propriété conjointe.

²⁶⁸ Voir section 2.2, ci-dessous.

²⁶⁹ Gary Moore, « Joint Ownership of Intellectual Property - Issues and approaches in strategic alliances » (2001), à la p 3, en ligne: Cooley LLP, <<http://www.cooley.com/57413>> [Moore].

²⁷⁰ Dzeguze, *supra* note 198 à la p 667.

²⁷¹ *Ibid* à la p 650.

²⁷² *Ibid* à la p 666.

d'autres entreprises²⁷³. En formalisant la relation dans cet environnement complexe, plusieurs options sont possibles en terme de propriété et de licences. Idéalement, les parties qui veulent collaborer pourront en arriver à une entente qui satisferait les besoins de chacune. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la propriété des développements dès le départ, on peut légitimement douter de la capacité des parties de convenir d'une entente une fois les développements accomplis. Les parties ont donc tout intérêt à être patientes pour la mise en place d'un cadre contractuel au début d'un projet, et ce, malgré le fait que les négociations puissent ralentir un peu le processus initial²⁷⁴.

2.1.3. La collaboration académique-corporative

La troisième situation est la plus complexe : la création d'une invention dans le milieu académique. Les universités et les collèges au Canada et aux États-Unis doivent être traités séparément puisque, tout d'abord, les professeurs sont financés par diverses sources et leur vocation première est « la production et la diffusion de connaissances »²⁷⁵. Les établissements scolaires sont victimes de problèmes d'interprétation vu leur mission intrinsèquement liée à la diffusion du savoir. De plus, le personnel académique, c'est-à-dire les professeurs et les étudiants, ont des statuts hybrides et ne peuvent pas facilement être traités comme des employés. Ainsi, lorsque des collaborations académiques se matérialisent avec des entreprises privées, plusieurs niveaux d'analyse sont requis pour pouvoir identifier le propriétaire des résultats et des droits de propriété intellectuelle qui en découlent. L'entreprise privée doit connaître les balises des universités pour savoir ce qu'elle peut revendiquer, car en milieu académique, la question de propriété des droits intellectuels sur l'invention est régie par un encadrement juridique distinct et propre au milieu universitaire.

En 2001, la Fédération Québécoise des Professeures et Professeurs d'Université (FQPPU) a recueilli les diverses politiques universitaires en matière de propriété intellectuelle au Canada et aux États-Unis²⁷⁶. Face au cadre américain de la loi *Bay-Dhole*²⁷⁷ et surtout en réponse au

²⁷³ *Ibid* à la p 666.

²⁷⁴ *Ibid* à la p 666.

²⁷⁵ FQPPU, *supra* note 17 à la p 11.

²⁷⁶ FQPPU, *supra* note 17.

²⁷⁷ *Bay-Dhole Act*, 35 USC § 200-212 (1980).

Rapport Fortier²⁷⁸, commandé par le fédéral, et à la Politique québécoise de la science et de l'innovation²⁷⁹, le comité *ad hoc* de la FQPPU a émis une riposte pour faire part de ses inquiétudes face à la commercialisation de la propriété intellectuelle en milieu universitaire. Cette nouvelle vision des gouvernements sur la commercialisation des résultats de la recherche subventionnée par des fonds publics crée un bras de fer entre les professeurs et les institutions qui réclament la propriété des inventions.

Aux États-Unis, la loi *Bay-Dhole*²⁸⁰ de 1980²⁸¹ du gouvernement fédéral avait comme objectif de faciliter les transferts technologiques vers l'industrie et d'encourager la commercialisation des inventions financées par des fonds publics fédéraux²⁸². Les droits de propriété intellectuelle avant cette date appartenaient exclusivement au gouvernement fédéral lorsque ce dernier finançait la recherche dans les universités²⁸³. Il a été établi que seulement 4 à 5 % des 28 000 brevets détenus par le gouvernement fédéral avaient bénéficié d'une licence en faveur de l'industrie²⁸⁴. Ainsi, ces nouvelles dispositions intégrées au USC²⁸⁵ ont permis d'assouplir les règles de propriété des inventions universitaires afin d'accroître la valorisation de la propriété intellectuelle. Lorsque les universités américaines décident de conserver la propriété des droits sur les inventions²⁸⁶, elles peuvent ainsi promouvoir des collaborations avec l'entreprise privée et créer de la valeur par voie de commercialisation ou autre²⁸⁷. En

²⁷⁸ Rapport Fortier, *supra* note 175.

²⁷⁹ Politique 2001, *supra* note 174.

²⁸⁰ *Bay-Dhole Act*, 35 USC § 200-212 (1980).

²⁸¹ Gary Pulsinelli, « Share and Share alike: Increasing Access to Government-Funded Inventions under the Bayhdole, Act », (2005-2006) 7 Minn. J.L. Sci. & Tech. 393, à la p 402 [Pulsinelli].

²⁸² Exemples de sources de financement fédéraux: National Institutes of Health (NIH), National Science Foundation (NSF), Department of Defense, National Aeronautics and Space Administration (NASA), etc.

²⁸³ Tresemer, *supra* note 259 à la p 352. Les droits de propriété intellectuelle appartenaient aussi au gouvernement fédéral lorsque le gouvernement finançait de la recherche dans des petites entreprises. Plus tard, la loi fut amendée pour inclure également la recherche financée dans toute entreprise.

²⁸⁴ FQPPU, *supra* note 17 à la p 25 ; Pulsinelli, *supra* note 281, à la p 397 ; Tresemer, *supra* note 259 à la p 354.

²⁸⁵ *Bay-Dhole Act*, 35 USC § 200-212 (1980).

²⁸⁶ 35 USC § 202 (a) (2013).

²⁸⁷ 35 USC § 200 (a) (2013).

respectant certaines formalités simples, notamment en ce qui a trait à la divulgation au gouvernement et aux délais²⁸⁸, l'université peut opter pour conserver les droits développés, à défaut de quoi les droits sont dévolus au Gouvernement Fédéral²⁸⁹. Dans le cas où l'université reste propriétaire, le Gouvernement bénéficie automatiquement d'une licence gratuite et non exclusive pour utiliser, fabriquer et faire fabriquer par un tiers l'invention en question²⁹⁰. Finalement, dans le contexte où l'université ne désire pas devenir propriétaire de l'invention et qu'une demande par un inventeur est faite auprès du Gouvernement pour rester propriétaire de son invention²⁹¹, une période de consultation entre l'université et le gouvernement est prévue à cet effet²⁹². En réformant son système de la sorte, le gouvernement américain a voulu maximiser les retours sur les investissements en favorisant un système plus libéral. Il est à noter qu'aucune disposition similaire n'existe au Canada pour de la recherche directement financée par un organisme du gouvernement provincial ou fédéral.

A. Le professeur d'Université

Aux États-Unis et au Canada, les politiques institutionnelles sont déterminantes pour identifier le propriétaire d'une invention développée dans une université. Chacune des universités est maître de ses politiques en matière de propriété intellectuelle²⁹³. Ces politiques institutionnelles, aujourd'hui imposées aux professeurs, représentent un enjeu majeur entre les professeurs et les établissements académiques²⁹⁴. Il faut comprendre que ces politiques ont fait leur apparition dans les universités en Amérique du Nord dans les années 1970 lorsque la tendance vers une « commercialisation universitaire » a vu le jour. Souvent, la propriété des inventions avant cette période était simplement dévolue aux professeurs. Ainsi, ces nouvelles politiques, qui avaient comme objectif de capter toute retombée financière pour les universités,

²⁸⁸ 35 USC § 202 (c) (1) (2013).

²⁸⁹ 35 USC § 202 (c) (1), (2), (3) (2013).

²⁹⁰ 35 USC § 202 (c) (4) (2013); et Voir 35 USC § 201 (f) (2013) pour la définition de « practical application ».

²⁹¹ 35 USC § 202 (d) (2013).

²⁹² 35 USC § 202 (d) (2013).

²⁹³ Aux États-Unis, les universités sont maîtres de leurs politiques lorsque la recherche n'est pas financée par le Gouvernement Fédéral. Au Canada, les universités sont toujours maître de leurs politiques en matière de propriété intellectuelle.

²⁹⁴ FQPPU, *supra* note 17 à la p 67.

ont du même coup grandement diminué la latitude des professeurs. La FQPPU a recensé quelques politiques universitaires aux États-Unis, au Canada et au Québec et les différences sont marquantes.²⁹⁵

Aux États-Unis, malgré la diversité des politiques institutionnelles en matière de propriété intellectuelle, certains points communs existent autant auprès des grandes universités que dans les institutions de moins grande renommée. En bref, tout dépend de l'utilisation des ressources de l'université par un professeur et son équipe. Si un professeur n'utilise pas les ressources de l'université et qu'une invention émerge de cette recherche, alors le professeur conservera les droits. À l'inverse, lorsqu'un professeur utilise les locaux, les équipements, les fournitures ou s'il obtient de l'aide technique, professionnelle, administrative ou financière de l'institution pour laquelle il travaille, plusieurs options s'avèrent possibles selon l'établissement d'enseignement. Le professeur qui aura conçu une nouvelle invention aura l'obligation de divulguer son invention et devra céder ses droits à l'université, mais :

« Les revenus de l'invention ou de la création peuvent être partagés entre le professeur et l'établissement selon des ratios prédéterminés, ou ces revenus peuvent être partagés entre les parties jusqu'au remboursement, à un juste prix, des ressources utilisées, ou ces revenus peuvent être partagés entre les parties, mais l'Université (les autres professeurs, les étudiants...) conserve le droit d'utiliser l'invention ou la création sans payer de redevances »²⁹⁶.

Contrairement au Canada, la cession des droits de propriété intellectuelle et l'acceptation des conditions par un professeur aux États-Unis opèrent automatiquement une cession de droit en faveur de l'université par la simple remise d'un Faculty Handbook et d'une lettre d'embauche portant la mention « *subject to the administrative policies of the University* ». ²⁹⁷ Cela signifie qu'un professeur n'est pas obligé de signer un document formel de cession pour que l'université devienne propriétaire des droits. Ainsi, les politiques font force de loi dans les universités américaines.²⁹⁸

²⁹⁵ *Ibid* à la p 67.

²⁹⁶ *Ibid* aux pp 68-69.

²⁹⁷ *Joany Chou v U. of Chicago*, 254 F (3d) 1347 aux pp 1356-1357 (Fed Cir 2001).

²⁹⁸ Pépin, *supra* note 209 aux pp 5-6.

Les universités canadiennes n'échappent pas aux pressions des gouvernements qui veulent obtenir des rendements sur les développements universitaires. La commercialisation de la propriété intellectuelle développée en milieu académique est aujourd'hui partie intégrante de la stratégie des universités canadiennes. Ne voulant pas rater une opportunité de financement, les universités ont également mis sur pied leurs propres politiques institutionnelles en matière de propriété intellectuelle. En conséquence, le portrait est beaucoup moins uniforme au Canada²⁹⁹. Les politiques varient selon la culture de l'établissement. Pour certains intervenants, la politique stricte fait diminuer le nombre de divulgations à l'université. D'autres optent pour une logique plus conservatrice en arguant que l'université fait plus d'efforts de commercialisation en étant propriétaire des droits³⁰⁰. Cette absence de régime uniforme contribue à la grande disparité de cas au sein des universités canadiennes : 42 % des demandes de brevets appartiennent à leur inventeur³⁰¹, 18 % des demandes de brevets appartiennent aux universités plutôt qu'aux inventeurs, 20 % des demandes sont détenues conjointement par l'université et l'inventeur et, finalement, 20 % des demandes appartiennent à un tiers³⁰².

La FQPPU a malgré tout réussi à trouver quelques points communs à tous les établissements d'enseignement supérieur. Les collaborations université-entreprise représentent un bon moyen de financement pour les professeurs. Ainsi, lorsque des collaborations avec des tiers surviennent, le contrat aura préséance pour déterminer le propriétaire. Ces contrats peuvent déroger aux politiques universitaires créant des scénarios divers en matière de propriété des inventions : propriété conjointe entre l'université et l'entreprise, propriété unique à l'entreprise ou propriété exclusive à l'université. Le professeur qui utilise « de manière significative » les ressources de l'université et qui a pu créer une nouvelle invention doit, de façon générale, partager les revenus qui découlent de la commercialisation³⁰³. Il n'y a pas de standard pour la propriété, l'université ou le professeur est propriétaire. La propriété conjointe est même

²⁹⁹ FQPPU, *supra* note 17 aux pp 102-104. Voir le tableau recensant les différentes politiques universitaires au Canada.

³⁰⁰ Pépin, *supra* note 209 aux pp 78-79.

³⁰¹ FQPPU, *supra* note 17 à la p 77. Dans certaines universités, le professeur pourrait être obligé de céder son invention à l'université si celle-ci décide de la commercialiser.

³⁰² FQPPU, *supra* note 17 à la p 77.

³⁰³ *Ibid* à la p 78.

acceptée dans différentes universités. Les revenus générés sont séparés selon une entente prédéterminée ou selon un calcul à être déterminé entre les parties. L'utilisation significative des ressources est interprétée de différentes façons selon l'établissement en cause³⁰⁴.

La situation du Québec en matière de propriété des inventions protégées par des demandes de brevets dans les universités est tout aussi instable³⁰⁵. La FQPPU dans son rapport a noté que la gestion des droits de propriété intellectuelle dans les universités québécoises s'opérait par différentes dispositions bigarrées : « politiques, règlements institutionnels, clauses ou annexes de conventions collectives »³⁰⁶. Certains points communs avec les États-Unis et le Canada peuvent être notés, mais la situation au Québec est très éclatée en matière de propriété des droits sur les inventions. Les établissements d'enseignement plus établis³⁰⁷ ont des politiques institutionnelles laissant moins de latitude aux professeurs en termes de propriété et de commercialisation. Lorsque les universités sont plus jeunes³⁰⁸, les professeurs sont souvent régis par le couvert de conventions collectives. Ces établissements sont généralement plus flexibles et la propriété revient souvent à l'inventeur. Les revenus sont habituellement partagés avec l'université en tenant compte de certains facteurs dont le principal est l'utilisation significative des ressources de l'université. Ce point peut aussi motiver l'université à réclamer les droits de propriété générateurs de revenus. Ainsi, tel qu'exposé dans cette section, il est difficile d'établir une règle générale et claire en matière de propriété universitaire.³⁰⁹

En matière d'emploi, les professeurs canadiens peuvent soit faire partie d'une convention collective s'ils sont syndiqués, soit bénéficier d'un « *special plan* » s'ils ne le sont pas. Ainsi, ces politiques ne s'appliquent pas nécessairement aux professeurs syndiqués puisqu'une entente est négociée et conclue pour tous. En revanche, les politiques des universités peuvent servir à influencer les négociations lors de la conclusion ou du renouvellement des conventions collectives. En l'absence de convention collective, il est probablement difficile de

³⁰⁴ *Ibid* à la p 78, n 136. Par exemple, soit 5% du salaire plancher d'un professeur assistant, soit le salaire et l'environnement normal d'un professeur.

³⁰⁵ *Ibid* aux pp 105-108. Voir le tableau recensant les différentes politiques universitaires au Canada.

³⁰⁶ *Ibid* à la p 81.

³⁰⁷ Tels que l'Université Laval, l'université McGill, l'Université de Montréal, etc.

³⁰⁸ Telles que le réseau des Universités du Québec par exemple.

³⁰⁹ FQPPU, *supra* note 17 aux pp 81-82.

prétendre que ces politiques s'appliquent directement aux professeurs. L'université qui considère sa politique en matière de propriété intellectuelle comme une condition d'embauche doit démontrer qu'elle a été portée spécifiquement à l'attention du professeur. Au Québec, ces politiques pourraient être considérées comme des contrats d'adhésion³¹⁰ interprétés en faveur des professeurs³¹¹. Donc, l'application de ces politiques au Canada ne fait pas l'unanimité et leur statut juridique incertain doit être regardé de plus près.³¹²

On retrouve les règles de gestion de la propriété intellectuelle des universités dans des directives ou dans des politiques universitaires. Puisque ces documents n'ont pas force de loi et ne sont pas émis par des organismes administratifs, leur statut juridique est un peu flou. Les politiques, émises en toute légitimité par les universités, sont discrétionnaires et ne peuvent pas être utilisées pour trancher avec toute certitude une décision face à un professeur puisqu'elles énoncent seulement une orientation. Les directives contiennent la procédure de mise en application des politiques.³¹³ Ainsi, les universités, en émettant des politiques sur la propriété intellectuelle, ne sont pas tenues de les suivre à la lettre et ne peuvent pas obliger des tiers à respecter leur vision. Gardons en tête que chaque situation est unique et que la propriété intellectuelle peut faire l'objet de discussions au cas par cas.

On peut donc conclure de cette disparité que le statut juridique des professeurs d'université ne respecte aucune règle claire. Dans le cadre de leur emploi et avec les ressources de leur employeur, les professeurs développent de la matière intellectuelle, mais les règles de l'entreprise privée ne s'appliquent pas. Ainsi, aucune cession automatique n'est engendrée en faveur de l'employeur³¹⁴. Cette relation employeur-employé bonifiée est unique en son genre. Les professeurs sont libres de travailler sur les sujets qu'ils choisissent, ils ne doivent ni répondre à des ordres et ni à orientations de leur employeur. En revanche, leur tâche de travail comprend des activités de recherche et, souvent, sont accomplies avec les ressources de l'université. Pour uniformiser ce vaste étendu de politiques, des auteurs proposent que les

³¹⁰ *Code civil du Québec*, art 1379.

³¹¹ *Code civil du Québec*, art 1435, 1437.

³¹² FQPPU, *supra* note 17 aux pp 77-79 ; Pépin, *supra* note 209 à la p 6.

³¹³ *Ibid* à la p 6.

³¹⁴ Voir section 2.1.1, ci-dessus.

professeurs et l'université détiennent en copropriété leur invention³¹⁵. Ces activités hybrides sont donc le fondement des disparités évoquées³¹⁶ qui ne peuvent être facilement conciliées, car en l'absence d'une cession expresse dans le cadre d'un partenariat, une instabilité juridique est rapidement créée.

B. L'étudiant

La situation des étudiants universitaires pose également problème face à la propriété des droits qu'ils développent. Sans lien d'emploi, les inventions faites uniquement par un étudiant lui appartiendront³¹⁷. Les étudiants intégrant des équipes de recherche y sont pour contribuer, mais surtout pour apprendre. Dans cette situation, le lien d'emploi n'est pas clair³¹⁸. Les professeurs et l'université ont peut-être intérêt à faire signer un document clair qui prévoit une procédure relative à la propriété des inventions. Aux États-Unis, la Cour semble reconnaître les politiques universitaires « qui s'applique[nt] à tout le personnel »³¹⁹ comme étant applicables aux étudiants³²⁰. De façon semblable à la situation des professeurs, mais sans aucune possibilité de se syndiquer, le cas des étudiants reste flou et la règle américaine ne fait pas loi au Canada. La difficulté pour ces derniers réside surtout dans leur vulnérabilité face à leur professeur ou à leur équipe³²¹. Peu au fait de leurs droits, ceux-ci peuvent facilement se voir approprier leur travail³²². Ainsi, leur sort quant à leurs réalisations est entre les mains de leur université et de leurs professeurs.

³¹⁵ Pépin, *supra* note 209 à la p 13 ; Québec, Ministère de la Recherche, de la science et de la technologie, *Plan d'action en gestion de la propriété intellectuelle dans les universités et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux où se déroulent des activités de recherche*, Québec, Publications du Québec, 2002 à la p 13. En ligne: <http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/propriete_intellectuelle.pdf>. Voir aussi Andrée Lajoie, *Le droit de l'enseignement supérieur*, Montréal, Thémis, 1990 à la p 504.

³¹⁶ Pépin, *supra* note 209 aux pp 12-13 ; FQPPU, *supra* note 17 aux pp 36-37.

³¹⁷ FQPPU, *supra* note 17 à la p 54, n 104.

³¹⁸ Pépin, *supra* note 209 à la p 14.

³¹⁹ *U of Western Virginia v Kurt Vanvoories*, 278 F (3d) 1288 à la p 1291 (Fed Cir 2002).

³²⁰ Pépin, *supra* note 209 à la p 8.

³²¹ *Ibid* à la p 15.

³²² *Ibid* à la p 16 ; Dzeguze, *supra* note 198 aux pp 668-669.

Il existe myriade de situations d'où peut émaner la propriété intellectuelle conjointe. Les régimes juridiques sont, dans la plupart des cas, relativement clairs, mais s'en remettre sans réflexion à la bonne volonté des parties n'est pas recommandé. Il est donc important dans une première étape de bien identifier les inventeurs pour pouvoir dans un deuxième temps identifier les titulaires des droits à la suite du dépôt d'une demande de brevet. Lorsque plusieurs personnes ou intervenants sont codéposants d'une demande de brevet, soit à titre d'inventeurs, ou soit à la suite d'une cession, alors ils sont régis par des règles qui seront exposées plus loin dans ce mémoire³²³.

2.2. Les inventeurs dans les projets collaboratifs

La participation d'acteurs variés aux différentes possibilités de réclamation pour un même titre de propriété implique que chacun d'eux puisse être inventeur et potentiellement propriétaire. Les règles pour être inventeur d'un brevet sont imposées par chacun des pays dans lequel un dépôt est effectué. L'identification des inventeurs est une étape indéniablement importante puisque cette étape peut induire la propriété conjointe d'un brevet dans le cadre d'un projet conjoint. Le détail des régimes statutaires canadiens et américains est exposé dans cette section afin d'informer les participants des conséquences de leur implication à un projet conjoint. Dans cette optique, il est important de comprendre comment un acteur peut devenir inventeur. En connaissant les tenants et aboutissants des régimes d'inventeurs, les supérieurs des participants à un projet conjoint pourront mettre en place le nécessaire pour éviter toute ambiguïté avec les partenaires. Dans un contexte multipartite et international, il est possible de comprendre la complexité d'application de ces régimes. La détermination de l'inventeur ou des coïnventeurs reste une étape cruciale dans un cadre collaboratif puisque sans inventeur (le « qui »), il ne peut pas y avoir d'invention (le « quoi ») et par le fait même, il ne peut pas y avoir de demande de brevet (le « comment »). Lorsque le concept d'inventeur est abordé, il est question ici de l'individu qui a fait preuve d'ingéniosité, le créateur du concept inventif qui a réussi ou qui a contribué à regrouper tous les éléments descriptifs d'une invention, soit la nouveauté, l'utilité et la non-évidence d'une matière brevetable³²⁴. Il est important de bien

³²³ Voir la Partie III, ci-dessous.

³²⁴ *Loi sur les Brevets*, supra note 25, art 2.

déterminer les inventeurs, et ce, le plus tôt possible dans le processus puisque ceci peut avoir des répercussions sur la validité du brevet ainsi que sur la propriété du brevet. Dans la pratique, il n'est pas toujours évident de différencier inventeurs, titulaires et propriétaires, ces notions sont souvent mécomprises. L'inventeur ne bénéficie pas nécessairement du privilège monopolistique du brevet contrairement au propriétaire³²⁵. Au Canada et aux États-Unis, le concept d'inventeur est similaire, mais il est abordé de deux façons différentes dans les lois respectives de ces pays.

2.2.1. Au Canada

La notion d'inventeur a été remise entre les mains des tribunaux étant donné que le législateur canadien a été muet, par oubli ou par choix, dans la *Loi sur les brevets*³²⁶. C'est donc aux tribunaux de pallier le silence législatif en offrant leur définition de la notion d'inventeur.

A. L'inventeur

Selon le moment où la notion d'inventeur est abordée dans le processus d'obtention d'un brevet, le vocabulaire utilisé peut varier. Au moment du dépôt de la demande de brevet, les termes « inventeur » et « demandeur » sont utilisés dans la *Loi sur les brevets*³²⁷. L'article 27 (2) de la *Loi sur les brevets*³²⁸ prévoit que :

« L'inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d'une pétition et du mémoire descriptif de l'invention et payer les taxes réglementaires » [nos soulignés].

Le mot « demandeur », défini à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*³²⁹, est inclusif et regroupe notamment les inventeurs et les représentants légaux d'un demandeur. On peut comprendre

³²⁵ *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 42.

³²⁶ *Loi sur les Brevets, supra* note 25.

³²⁷ *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 2 et 27 (2).

³²⁸ *Loi sur les Brevets, supra* note 25.

³²⁹ *Loi sur les Brevets, Ibid*.

que l'inventeur est la personne créative et le demandeur est la personne qui déposera la demande de brevet³³⁰.

La Cour suprême du Canada, dans la décision *Apotex*³³¹, est venue éclaircir le concept d'inventeur. L'inventeur doit avoir été le premier à avoir l'idée de l'invention. Comme il n'est pas suffisant pour une personne d'avoir simplement une bonne idée pour déposer une demande de brevet³³², cette idée doit avoir été transformée en quelque chose de défini, de pratique et d'utile, et l'inventeur doit avoir eu une contribution réelle. Une simple validation, une contribution à l'exécution, une supervision de techniques systématiques par des tests ou par expérimentation et une vérification des prédictions antérieures n'intitule pas une personne au titre d'inventeur. La Cour insiste sur le fait qu'une personne, pour être inventeur, doit avoir eu une contribution intellectuelle à l'activité créative. Un inventeur peut même avoir recours à de l'aide externe pour effectuer des tests à l'aveugle par des gens ayant une expertise très pointue dans un domaine, mais cela ne donne pas le statut d'inventeur aux aidants.³³³

Depuis le 1^{er} octobre 1996 seulement, le Canada est passé d'un système de premier inventeur³³⁴ à un système de premier déposant³³⁵. Dans un domaine très compétitif, des personnes, aux quatre coins du monde, peuvent effectuer des recherches en même temps en travaillant au développement d'une même invention. Au Canada, lorsque plusieurs personnes se concurrencent et travaillent en même temps au développement d'une invention, seul l'inventeur qui dépose sa demande de brevet en premier et revendique l'invention aura sa priorité sur l'invention, et ce, même s'il n'est pas le premier inventeur. Donc, même si un

³³⁰ *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art 37 (1), (2) [*Règles sur les brevets*] propose que l'inventeur ne doit pas nécessairement être déposant et vice-versa. Voir aussi articles 23, 20 et définition de « correspondant autorisé » à l'article 2.

³³¹ *Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd.* (2002), 21 CPR (4th) 499 (SCC).

³³² *Christiani & Nielsen c Rice*, [1930] CSC 443 à la p 454.

³³³ *Apotex 2002*, *supra* note 331 aux para 97, 99. Voir Pépin, *supra* note 209 à la p 9.

³³⁴ En anglais, l'expression commune est « *First-to-invent* »

³³⁵ En anglais, l'expression commune est : « *First-to-file* ». Barrigar, *supra* note 236, aux par 28:2:10.

inventeur peut démontrer qu'il a mis au point l'invention le premier, la demande sera écartée si un autre inventeur a déposé sa demande avant³³⁶.

B. Les coinventeurs

En effectuant de travaux de recherche au Canada, les inventeurs peuvent coopérer avec leurs collègues à un niveau national ou international. Pendant cette collaboration, de nouvelles idées brevetables peuvent émerger et se transformer en demandes de brevets. En 2005, le Canada manifeste une plus grande propension à collaborer avec l'étranger dans différentes industries, cela entraîne des dépôts de demandes de brevets à plusieurs inventeurs résidant partout sur le globe³³⁷. Des statistiques montrent que de 2005 à 2007, 28 % des demandes de brevets canadiennes déposées en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets*³³⁸ mettaient à contribution un coinventeur étranger³³⁹. Le Canada, avec ses inventeurs internationaux, arrive en tête parmi les pays du G7³⁴⁰. Ces chiffres évocateurs d'une situation en mouvance, tant du côté canadien qu'à l'international, nécessitent quelques explications sur le sujet de la gestion des coinventeurs.

Dans l'éventualité où plusieurs collaborateurs participent à une invention, quelques ajouts théoriques sont nécessaires pour bien encadrer la contribution de chacun à l'invention et pour clarifier leur statut de coinventeur. En effet, lorsque plusieurs personnes contribuent à l'élaboration et à la conception d'une invention, qu'elles aient joué un rôle important ou

³³⁶ Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, « Le Guide des brevets - comprendre les brevets - notions élémentaires » (5 février 2014), en ligne :

<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr03652.html>.

³³⁷ OECD Library, « Panorama des régions de l'OCDE 2009 - Coopération régionale en matière de brevets » (18 juin 2009), en ligne : <http://www.oecd-ilibrary.org/sites/reg_glance-2009-fr/01/04/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/reg_glance-2009-8-fr&containerItemId=/content/serial/19990073&accessItemIds=/content/book/reg_glance-2009-fr&mimeType=text/html>.

³³⁸ OMPI, *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT), 19 juin 1970.

³³⁹ Gouvernement du Canada, « Le Canada et le reste du monde » (13 juin 2011), en ligne : <<http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=5159AC27-1>>.

³⁴⁰ *Ibid.*

mineur, elles peuvent être coïnventeurs de l'invention en question. Les personnes qui ont donc découvert les qualités utiles d'une invention en sont les inventeurs³⁴¹.

En matière de dispositions dans la *Loi sur les brevets*³⁴², les Canadiens ne bénéficient pas d'une procédure explicite lorsque plusieurs inventeurs ont participé au développement d'une invention. L'article 31 de la *Loi sur les brevets*³⁴³ est la seule disposition qui aborde les demandes collectives³⁴⁴ sans toutefois définir ce qu'est une demande collective³⁴⁵. Nulle part à cet article il n'est mentionné que des inventeurs conjoints doivent procéder ensemble pour une demande de brevet. Il faut donc déduire à partir de l'article 27 (1) de la *Loi sur les brevets*³⁴⁶ et de l'article 31 (5) de la *Loi sur les brevets*³⁴⁷ que le brevet est accordé à tous les demandeurs, qu'ils soient inventeurs ou non³⁴⁸. Le *Recueil des Pratiques du Bureau des Brevets*³⁴⁹ propose également cette interprétation. La *Loi sur les brevets*³⁵⁰ utilise le terme « inventeurs » au pluriel seulement à l'article 31 (5) et au titre de l'article 37 des *Règles sur les brevets*³⁵¹. Il n'est donc pas surprenant que pour définir et régir la procédure de dépôt d'une demande de brevet à plusieurs inventeurs, il faille se tourner vers les tribunaux. Tel que mentionné plus

³⁴¹ Pépin, *supra* note 209 à la p 9.

³⁴² *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

³⁴³ *Loi sur les Brevets*, *Ibid*.

³⁴⁴ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 3.

³⁴⁵ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 35.

³⁴⁶ *Loi sur les Brevets*, *Ibid*, art 27(1). L'article stipule que « le commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies » [notre souligné].

³⁴⁷ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

³⁴⁸ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 3.

³⁴⁹ Canada, Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, Canada, déc 2005, au para 6.05, en ligne : <[http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-fra.pdf/\\$file/rpbb-mopop-fra.pdf](http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-fra.pdf/$file/rpbb-mopop-fra.pdf)>.

³⁵⁰ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

³⁵¹ *Règles sur les brevets*, *supra* note 330.

haut, la Cour dans la décision *Apotex*³⁵² a élaboré certains critères pour pouvoir être considéré comme coïnteur³⁵³.

Ainsi, si l'article 31 de la *Loi sur les brevets*³⁵⁴ ne régit pas la façon de procéder pour le dépôt d'une demande de brevet lorsqu'il y a plusieurs inventeurs, il vient au moins éclaircir la procédure lorsqu'un coïnteur refuse de déposer ou de poursuivre une demande. Cet article s'applique seulement pour les demandes à être déposées ou en instance puisqu'une fois accordé ou octroyé, le brevet doit être invalidé pour ajouter des inventeurs si la liste initiale des inventeurs ne reflète pas la réalité³⁵⁵. À l'article 31(1) de la *Loi sur les brevets*³⁵⁶, il est prévu que si un inventeur conjoint refuse de déposer une demande de brevet, les autres inventeurs peuvent déposer une demande pour ne pas compromettre leurs droits. Le brevet sera accordé seulement aux inventeurs qui déposeront la demande de brevet, privant ainsi la personne introuvable ou récalcitrante de ce monopole. L'article 31 (2) de la *Loi sur les brevets*³⁵⁷ prévoit la situation où un inventeur conjoint refuse de poursuivre la demande de brevet. Ainsi, une fois déposée, si un inventeur (1) a consenti par écrit à céder le brevet une fois octroyé et refuse de poursuivre la demande ou si (2) un différend survient entre les coïnteurs, alors le commissaire peut permettre aux autres inventeurs de procéder isolément sans l'aide de l'inventeur récalcitrant, preuve à l'appui. Les articles 31(3) et 31(4) de la *Loi sur les brevets*³⁵⁸ exposent respectivement la situation où l'identification des inventeurs est erronée lors de la poursuite de la demande de brevet soit parce qu'il y a trop d'inventeurs identifiés qui n'ont pas tous participé à l'invention ou soit qu'il y eu oubli dans l'identification de certains inventeurs. Ces erreurs ne sont pas fatales et sont relativement faciles à rectifier au moyen d'un affidavit, tel que stipulé à la *Loi sur les brevets*³⁵⁹. Il est à noter que s'il y a eu une publication conjointe par des inventeurs, il sera plus difficile de justifier l'absence de certains

³⁵² *Apotex 2002, supra note 331.*

³⁵³ Voir la section 2.2.1-A, ci-dessus, pour la définition d'inventeur.

³⁵⁴ *Loi sur les Brevets, supra note 25.*

³⁵⁵ *Loi sur les Brevets, Ibid, art 53.*

³⁵⁶ *Loi sur les Brevets, supra note 25.*

³⁵⁷ *Loi sur les Brevets, Ibid.*

³⁵⁸ *Loi sur les Brevets, Ibid.*

³⁵⁹ *Loi sur les Brevets, Ibid, art. 31 (3), (4).*

auteurs en tant qu'inventeurs à la demande de brevet³⁶⁰. Les vrais inventeurs doivent donc démontrer qu'ils sont les seuls inventeurs ou que l'oubli d'un inventeur à la demande n'a pas été fait de mauvaise foi dans le but de causer des délais additionnels³⁶¹. Il va de soi que l'identification des inventeurs est une étape importante de la demande de brevet. Cette étape prend toute son essence, selon l'article 53 de la *Loi sur les brevets*³⁶², lorsque le brevet est octroyé, car l'identification des demandeurs est considérée comme une allégation importante et peut mener à l'invalidation du brevet par le tribunal.³⁶³

Après l'octroi du brevet, la procédure pour modifier un inventeur devient beaucoup plus complexe et onéreuse puisqu'elle devient du ressort de la Cour fédérale³⁶⁴. L'arrêt *Plasti-Fab*³⁶⁵ vient reconfirmer ce qui avait été établi dans l'arrêt *Micromass*³⁶⁶, c'est-à-dire que le terme « titre » de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*³⁶⁷ réfère à la titularité du brevet³⁶⁸. La Cour détermine si un inventeur répond aux exigences de l'article 31 de la *Loi sur les brevets*³⁶⁹. Il est donc important de faire une vérification rigoureuse des inventeurs avant d'acquiescer la taxe finale pour la délivrance du brevet puisque, lors de l'examen de la demande, les amendements peuvent modifier la paternité d'une invention selon les modifications apportées aux revendications³⁷⁰. Dans la situation où l'omission ou l'addition d'un inventeur a été faite volontairement et dans le but de nuire, alors le brevet peut être invalidé³⁷¹. Cette preuve est très difficile à établir et l'invalidation pour mauvaise foi ne se

³⁶⁰ Vaver, *surpa* note 213 à la p 146 ; FQPPU, *supra* note 17 à la p 55.

³⁶¹ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 31 (3), (4).

³⁶² *Loi sur les Brevets*, *Ibid*, art. 53 (1).

³⁶³ Koutsogiannis, *supra* note 34 aux pp 3-4.

³⁶⁴ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 52.

³⁶⁵ *Plasti-Fab c PG Canada* (2010), CF 172.

³⁶⁶ *Micromass UK Ltd. c Canada (Commissaire aux brevets)* (2006), CF 117.

³⁶⁷ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 52. Cet article stipule que « la Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée ».

³⁶⁸ David St-Martin, « Ajout d'un inventeur au Canada: mieux vaut tôt que tard » (1^{er} mai 2010), à la p 2, en ligne : < <http://fr.bereskinparr.com/Article/id153> > [St-Martin].

³⁶⁹ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

³⁷⁰ St-Martin, *supra* note 368 à la p 3.

³⁷¹ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 53 (1).

produit que très rarement³⁷². Au Canada, la Cour évite l'annulation du brevet lorsqu'il y a bonne foi sur l'identification des inventeurs vu les conséquences potentielles sur le propriétaire du brevet³⁷³. S'il y a d'autres avenues possibles, les tribunaux préfèrent rectifier la situation plutôt qu'invalider le brevet émis en prétendant que cette erreur n'est pas « une allégation importante »³⁷⁴. Ainsi, selon l'article 53(2) de la *Loi sur les brevets*³⁷⁵ si l'erreur est involontaire alors le brevet est réputé valide même dans la situation où tous les inventeurs ne seraient pas les vrais inventeurs³⁷⁶.

Ainsi, malgré l'absence de définition d'un inventeur et d'un coinventeur dans la *Loi sur les brevets*³⁷⁷, il est tout de même possible pour des collaborateurs régis par le droit canadien de naviguer et d'avoir des critères de référence pour l'identification des participants à une demande de brevet.

2.2.2. Aux États-Unis

Aux États-Unis, la notion d'inventeur est très forte et le génie humain est grandement encouragé. Le principe est tellement fort qu'il est enchâssé dans la Constitution américaine. Il est prévu que le Congrès a le pouvoir de :

*Promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*³⁷⁸.

Le système de brevet américain est construit pour encourager l'effort d'individus et non d'employés ou d'investisseurs³⁷⁹. La notion d'invention est si importante que la Cour d'appel du Circuit Fédéral a été saisie sur cette question au minimum une douzaine de fois en trois ans

³⁷² Barrigar, *supra* note 236, aux par 53:15 et 53:20.

³⁷³ *Ibid*, aux par 53:15, 53:20 et 53:70.

³⁷⁴ *Beloit Canada Ltd. c Valmet Oy* (1986), 8 CPR 298 (CAF).

³⁷⁵ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

³⁷⁶ *Apotex 2002*, *supra* note 331 au para 48 ; *671905 Alberta Inc. c Q'Max Solutions Inc.* (2003), 27 CPR (4^e) 385 au para 29. Voir Barrigar, *supra* note 236, aux par 53:15, 53:20 et 53:70.

³⁷⁷ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

³⁷⁸ US Const art I, § 8, cl. 8.

³⁷⁹ Gwin, *supra* note 198 à la p 1.

de 2002 à 2005³⁸⁰. Malgré le fait que la notion d'inventeur aux États-Unis soit pratiquement la même qu'au Canada, certaines différences sont quand même présentes. La comparaison législative est nécessaire afin de comprendre la façon dont les Américains déterminent les inventeurs et comment ces derniers réussissent à gérer les co-inventeurs d'une demande de brevet.

A. L'inventeur

Aux États-Unis, la loi de référence est le USC, une loi fédérale adoptée par le Congrès grâce à la Constitution³⁸¹. Afin de déterminer les conditions nécessaires pour être inventeur aux États-Unis, il faut se référer aux articles du USC ainsi qu'aux décisions de la Cour d'appel des États-Unis du Circuit Fédéral³⁸².

Il est prévu, en matière de brevet, que celui qui invente un objet brevetable a droit à un brevet³⁸³. La loi va un peu plus loin qu'au Canada en spécifiant que l'inventeur doit être le demandeur du brevet³⁸⁴. Ainsi, l'invention et la demande de brevet appartiennent automatiquement à l'inventeur au moment du dépôt³⁸⁵, à moins d'une cession à l'effet contraire³⁸⁶. Une brève définition d'inventeur est offerte au USC et se résume ainsi : « l'individu qui a inventé ou découvert l'objet brevetable de l'invention » [notre traduction]³⁸⁷.

Deux critères doivent être remplis pour déterminer ce qu'est une invention aux États-Unis³⁸⁸. Premièrement, la conception de l'idée ou de la matière brevetable doit être décrite dans une ou

³⁸⁰ Gattari, *supra* note 198 à la p 16.

³⁸¹ US Const art I, § 8, cl. 8.

³⁸² 35 USC § 141 (2013). Compétence de la Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral

³⁸³ 35 USC § 101 (2013).

³⁸⁴ USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)*, (2014) Federal Register, 9e édition à l'art 1.42 (a). En ligne: United States Patent Office <<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/>>.

³⁸⁵ Margaret A. Dobrowitsky et al, «The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation » (2007) AIPPI Report Q 194 1 à la p 1, en ligne: <<http://www.aippi-us.org/images/GR194usa.pdf>> [Dobrowitsky].

³⁸⁶ 35 USC § 261 (2013).

³⁸⁷ 35 USC § 10 (f) (2013).

³⁸⁸ Voir Gattari, *supra* note 198 à la p 16 pour les deux critères.

plusieurs revendications de la demande de brevet³⁸⁹. Deuxièmement, l'idée ou la fabrication et l'utilisation d'un objet physique, tangible et concret de l'invention revendiquée doit avoir été mise en pratique³⁹⁰.

L'arrêt *Burroughs*³⁹¹ suivi quelques années plus tard de l'arrêt *Fina Oil*³⁹² mettent l'accent sur le premier critère presque exclusivement pour déterminer l'individu qui a conçu et l'idée qui sera en définitive circonscrite dans la demande de brevet³⁹³. La conception est définie comme suit:

*The formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is thereafter to be applied in practice*³⁹⁴.

Il en a été décidé ainsi puisqu'une fois l'invention complète, fonctionnelle et conçue dans la tête de l'inventeur, la mise en application de l'invention ne requiert pas d'expérimentation ou d'inventivité hors du commun pour une personne dotée de compétences ordinaires³⁹⁵. Il est donc possible de conclure que seules les revendications seront utilisées pour mesurer la contribution d'un inventeur à la conception de l'invention³⁹⁶. Plutôt que d'utiliser le descriptif général, les revendications sont utilisées comme référence puisqu'elles contiennent l'idée conçue par l'inventeur³⁹⁷. Si les revendications sont utilisées pour déterminer les inventeurs, alors il faut avoir la même prudence qu'au Canada tout au long de la poursuite du brevet puisqu'en phase d'examen, certaines revendications peuvent être retirées ou amendées et, par le fait même, peuvent forcer la modification de la liste des inventeurs.³⁹⁸

³⁸⁹ Voir Gwin, *supra* note 198 aux pp 3-4.

³⁹⁰ En anglais l'expression commune est : *Reduction to practice*. Voir *Ibid* aux p 4-5.

³⁹¹ *Bourroughs Wellcome Co. v Bar Labs., Inc.*, 40 F (3d) 1223 aux pp 1227-1228 (Fed Cir 1994) [*Bourroughs*].

³⁹² *Fina Oil & Chem Co. v Ewen*, 123 F (3d) 1466 à la p 1473 (Fed Cir 1997) [*Fina Oil*].

³⁹³ *Ibid*. Voir Dzeguze, *supra* note 198 aux pp 651-652.

³⁹⁴ *Bourroughs*, *supra* note 391 aux pp 1227-1228.

³⁹⁵ *Ibid*.

³⁹⁶ *Ethicon*, *supra* note 199 à la p 1460.

³⁹⁷ *Paradiso*, *supra* note 56 à la p. 912.

³⁹⁸ *Gattari*, *supra* note 198 à la p 16 ; Dzeguze, *supra* note 198 à la p 652 ; Gwin, *supra* note 198 aux pp 3-4 ; Frederick G. Michaud, « Who is the inventor and why does it matter ? » *The Computer & Internet Lawyer* (juillet 2005), à la p 4, en ligne : <<http://www.bakerbotts.com/files/Publication/72b9adae-f4d5-4088-8a6a->

Pour faire le parallèle avec le Canada, la notion d'inventeur est similaire puisqu'une contribution intellectuelle est requise. Le résultat est donc le même, mais le cheminement intellectuel pour s'y rendre est un peu différent. De ce fait, un technicien, une personne qui fait simplement quelques tests, le superviseur du département, la personne qui découvre simplement le problème³⁹⁹, la personne qui agit comme un simple vendeur,⁴⁰⁰ etc., ne seront pas inventeurs, et ce, comme au Canada.

Jusqu'à tout récemment, les États-Unis étaient sous un régime de premier inventeur. Le 16 septembre 2011, le Congrès américain a adopté la *Leahy-Smith America Invents Act*⁴⁰¹. Cette loi représente la plus grande réforme du système américain depuis 1952, et ce, dans le but de relancer l'économie.⁴⁰² Les États-Unis sont la dernière grande puissance mondiale à faire le saut vers un régime de premier déposant⁴⁰³. Le 16 mars 2013 sont entrées en vigueur, dans le USC, les dispositions de cette loi ouvrant ainsi la course au déposant le plus rapide⁴⁰⁴. Depuis cette date, les mêmes principes qu'au Canada s'appliquent en matière de premier déposant à l'exception que ce déposant aux États-Unis doit être l'inventeur.

262852d2e5ca/Presentation/PublicationAttachment/fad503e1-f5e0-4546-835b-015a3c69ff28/Inventorship_Paper_Final.pdf > [Michaud].

³⁹⁹ Gattari, *supra* note 198 à la p 16.

⁴⁰⁰ *Hess v Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 106 F (3d) 976 à la p 981 (Fed Cir 1997).

⁴⁰¹ *Leahy-Smith America Invents Act*, 35 USC §§ 1 et ss (2011).

⁴⁰² The White House, « President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs » (16 septembre 2011), en ligne : <<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim>>.

⁴⁰³ Peter A. Elyjiw, « First-to-file comes to America: What innovative Canadian companies should know » (13 mars 2013), en ligne : Smart & Biggar <http://www.smart-biggarr.ca/en/articles_detail.cfm?news_id=729>.

⁴⁰⁴ United States Patent and Trademark Office, « First Inventor to File » (2 avril 2014), en ligne : <http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_first_inventor.jsp>.

B. Les coinventeurs

Depuis les quinze dernières années, les litiges pour identifier les inventeurs ont explosé aux États-Unis. Tous veulent établir qu'ils ont été inventeurs et cela depuis le changement de l'article 116 USC⁴⁰⁵ en 1993 qui offrait dès lors une plus grande flexibilité. Avant cette date, pour être nommée inventeur une personne devait être inventeur sur toutes les revendications de la demande de brevet⁴⁰⁶. Ce temps est maintenant révolu.

Une fois de plus, une définition s'impose. La section des définitions dans le USC⁴⁰⁷ contient deux définitions qui peuvent nous orienter en présence d'inventeurs multiples. Les alinéas 100 (f) et (g) du USC⁴⁰⁸ prévoient la définition suivante des coinventeurs : « Des individus qui ont collectivement inventé ou découvert la matière brevetable faisant l'objet d'une demande de brevet conjoint » [notre traduction]. Cette définition plutôt générale n'éclaircit pas le concept en détail, mais le fait d'avoir une définition vient supporter l'importance du concept dans la loi américaine. Toute une série d'articles viennent également figer le statut des coinventeurs en établissant un guide pour ces derniers.

L'article 116 (a) du USC⁴⁰⁹ est l'article phare en matière de coinventeurs :

When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.

Cet article contient une grande quantité d'informations. La loi mentionne que les travaux peuvent être entrepris par une ou plusieurs personnes à la fois. Pour être coinventeur, plus de deux personnes doivent collaborer à l'invention et cette contribution doit être reflétée dans les revendications de la demande de brevet. Tel qu'expliqué auparavant⁴¹⁰, les inventeurs doivent

⁴⁰⁵ 35 USC § 116 (2013).

⁴⁰⁶ Dzeguze, *supra* note 198 aux pp 647, 650.

⁴⁰⁷ 35 USC § 100 (2013).

⁴⁰⁸ 35 USC § 101(f), (g) (2013).

⁴⁰⁹ 35 USC § 116 (2013).

⁴¹⁰ Voir la section 2.2, ci-dessus.

avoir une contribution significative⁴¹¹ sur au moins une des revendications de la demande au niveau de la conception de l'invention⁴¹². Une contribution significative est décrite comme étant un apport qui a permis à l'invention de devenir brevetable notamment par sa nouveauté et sa non-évidence⁴¹³. Puisque la conception est une question de faits, alors la participation d'un inventeur à la conception doit être corroborée par des collègues de travail dans des notes ou dans des documents⁴¹⁴. Lorsque ces conditions sont remplies, les coinventeurs doivent déposer ensemble la demande de brevet au bureau des brevets.⁴¹⁵

L'article 116 (a) du USC⁴¹⁶ mentionne également un certain degré de collaboration entre les inventeurs, qui soit dit en passant, ne doivent pas obligatoirement travailler ensemble physiquement dans la même pièce. Pour avoir une invention conjointe, les collaborateurs doivent avoir un minimum de communications et doivent savoir sur quoi les autres inventeurs travaillent⁴¹⁷. Tous doivent travailler vers le même objectif, sur le même sujet et l'invention doit être le résultat des efforts combinés⁴¹⁸. Dans cette optique, lorsque plusieurs personnes collaborent à une invention, il faut se méfier des publications puisqu'un auteur d'une publication scientifique ne sera pas nécessairement coinventeur sur une demande de brevet⁴¹⁹.

Dans la situation où il y a une erreur dans la nomination des inventeurs à la demande, une correction peut être effectuée pendant la poursuite de la demande du brevet⁴²⁰ ou après

⁴¹¹ *Eli Lilly and Company v Aradigm Corp.*, 376 F (3d) 1352 à la p1359 (Fed Cir 2004).

⁴¹² *Bourroughs*, *supra* note 391 aux pp 1227-1228 ; *Ethicon*, *supra* note 199 à la p 1460.

⁴¹³ *Levin v Septodont, Inc.*, 34 Fed Appx 65 à la p 72 (4e Cir 1997).

⁴¹⁴ Dzeguze, *supra* note 198 à la p 649 ; Michaud, *supra* note 398 à la p 3 ; John M. Neclerio et Urmika Devi, « Joint Ownership of Patents, Copyrights and Trade Secrets in the United States » (2011) à la p 3, en ligne: Duane Morin LLP, <http://www.duanemorris.com/articles/static/joint_ip_memo_neclerio.pdf> [Neclerio]. La corroboration est évaluée par la « *Rule of reason* » : la preuve doit être faite par une preuve admissible et convaincante.

⁴¹⁵ Gattari, *supra* note 198 à la p 17.

⁴¹⁶ 35 USC § 116 (a) (2013).

⁴¹⁷ *Kimberley-Clark Corp. v Procter & Gamble Distrib. Co.*, 973 F (2d) 911 aux pp 916-917 (Fed Cir 1992).

⁴¹⁸ Gattari, *supra* note 198 à la p 17.

⁴¹⁹ *Re David Harvey Katz*, 687 F (2d) 450 (U.S. Court of Customs and Patent Appeals 1982) ; Pépin, *supra* note 209 aux pp 14-15.

⁴²⁰ 35 USC § 116 (c) (2013).

l'émission du brevet⁴²¹. La procédure ressemble beaucoup à celle du Canada pour la correction pendant la poursuite du brevet ou une fois le brevet accordé, c'est-à-dire que l'erreur ne doit pas avoir été faite dans le but de nuire à la procédure. Dans ces cas, si l'erreur peut être corrigée alors, le brevet ne sera pas invalidé⁴²². En théorie, le brevet pourrait être invalidé si les inventeurs nommés au brevet ne sont pas exacts, mais même lors d'une défense d'invalidité, cet argument réussit rarement⁴²³. Ainsi, cette procédure flexible permet de modifier les inventeurs advenant des modifications de la matière dans les revendications lors de l'examen. Le brevet serait invalidé seulement si l'intention était de frauder ou de tromper⁴²⁴. Il faut garder en tête que lorsqu'un brevet est octroyé, il existe dès lors une présomption selon laquelle les inventeurs sont exacts⁴²⁵. Ainsi, pour modifier les inventeurs, un processus long et coûteux devra être abordé.

Pour récapituler la situation des inventeurs, il est évident que les États-Unis les ont mieux encadrés avec plusieurs dispositions dans le USC⁴²⁶. Aussi, les États-Unis bénéficient d'une jurisprudence beaucoup plus abondante qu'au Canada⁴²⁷. Malgré l'affluence de sources, la conclusion est flagrante : le résultat est pratiquement le même dans les deux pays et la définition d'inventeur est similaire. Les critères pour être nommé inventeur à une demande de brevet sont semblables, mais le cheminement est différent. Le meilleur conseil à offrir lors d'un doute sur la participation d'un collaborateur est donc de procéder par élimination pour exclure les non-inventeurs. Rappelons qu'il est important de bien déterminer les inventeurs dès la divulgation de l'invention pour éviter les conséquences et les frais indésirables⁴²⁸. Les différents régimes juridiques et les différentes configurations de partenariats peuvent rendre difficile l'identification des inventeurs. Ces situations peuvent ainsi induire une propriété conjointe lors du dépôt d'une demande de brevet. Il est donc fortement recommandé de faire

⁴²¹ 35 USC § 256 (2013).

⁴²² 35 USC § 256 (b) (2013) ; *Stark v Advanced Magnetics, Inc.*, 119 F (3d) 1551 à la p 1556 (Fed Cir 1997).

⁴²³ Michaud, *supra* note 398 à la p 9.

⁴²⁴ *Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc., v PMR Techs., Ltd.*, 292 F (3d) 1363 aux pp 1377-1378 (Fed Cir 2002).

⁴²⁵ 35 USC § 282 (a) (2013) ; *Ethicon, supra* note 199 à la p 1460.

⁴²⁶ 35 USC (2013).

⁴²⁷ Aux États-Unis, il y a aussi beaucoup plus de litiges qu'au Canada.

⁴²⁸ Voir la section 2.2, ci-dessus.

signer des cessions à tous les intervenants d'un projet conjoint pour mieux contrôler qui aura la propriété de l'invention. Peu importe le milieu, il faut donc redoubler de prudence et questionner les soi-disant inventeurs tout au long de la poursuite de la demande du brevet pour rectifier le plus tôt possible la liste des inventeurs apparaissant à la demande de brevet.

PARTIE 3. La mise en forme de l'exploitation commerciale des brevets conjoints

Tel qu'exposé à la Partie 2, les questions de propriété sont au cœur des enjeux de la propriété intellectuelle dans le cadre de partenariats. Lors de la phase de négociation d'un partenariat, les futurs collaborateurs s'attardent souvent sur l'attribution des droits de propriété intellectuelle développés dans le cadre du projet conjoint, mais il est parfois difficile de bien définir ses propres objectifs de négociation sans connaître l'intérêt véritable d'être propriétaire unique ou seulement copropriétaires. D'abord, le propriétaire du titre prend les décisions concernant l'exploitation de la propriété intellectuelle, c'est à dire l'exploitation du brevet.⁴²⁹ Le terme exploitation signifie dans ce contexte que les droits accordés par le brevet pourront être utilisés, commercialisés ou concédés puisque le brevet, une fois émis, génère certains droits et privilèges pendant toute sa durée. Le propriétaire du brevet se fait accorder des droits par le pays émetteur pour exploiter, utiliser, vendre et fabriquer l'objet de l'invention en exclusivité pendant une durée de vingt ans à compter du dépôt de la demande de brevet⁴³⁰. Dans un contexte où des partenaires s'associent dans un but de créer une valeur commerciale, détenir ces droits sur l'intangible s'avère fondamental pour valoriser l'invention et incidemment bénéficier des retombées économiques directes ou indirectes. Durant la phase d'exploitation du brevet, les partenaires pourront générer la valeur commerciale de leur invention et espérer dégager des revenus d'exploitation ou simplement matérialiser une plus-value industrielle de protection ou autre grâce au monopole conjoint. Ainsi, les droits de propriété et l'exploitation devraient être des sujets prioritaires pour les collaborateurs.

Dans le cas où les partenaires sont copropriétaires du titre, on peut notamment distinguer deux cas de figure pour la gestion de projets collaboratifs. Le premier cas réfère à des collaborateurs proactifs et souvent expérimentés dans la gestion de leurs droits, c'est-à-dire que des partenaires copropriétaires avertis et sophistiqués négocient à la pièce le fonctionnement pour l'exploitation du brevet conjoint afin de respecter les intérêts de chacun. Les partenaires

⁴²⁹ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 58.

⁴³⁰ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 42, 45 (2) ; 35 USC § 262 (2013).

copropriétaires s'entendent sur divers points⁴³¹ et fixent leur intention dans un accord de copropriété pouvant prendre différentes formes⁴³². En revanche, si les partenaires propriétaires sont inexpérimentés, il est fort probable qu'aucune entente n'ait été établie lors du début des travaux conjoints. En conséquence, la copropriété de la collaboration est établie volontairement ou involontairement entre les collaborateurs. Si un accord n'a pas été prévu par les partenaires, la copropriété est, par défaut, régie par les dispositions statutaires applicables⁴³³.

Certes, des partenaires locaux s'associent, mais dans un contexte de mondialisation, les collaborations regroupent davantage des partenaires en provenance de différentes régions du monde. Dans l'éventualité où les partenaires proviennent de différents pays et ne prennent pas d'arrangement contractuel, ceux-ci seront soumis par défaut au régime statuaire d'un État et aux règles du droit international privé. La complexité de gestion d'un brevet conjoint dans cette situation internationale augmente de manière drastique puisqu'il est souvent difficile d'anticiper les conséquences juridiques d'un système de droit étranger. Au moment d'exploiter le brevet conjoint, il n'est pas rare qu'un litige vienne miner la valeur du brevet et détruire la relation établie en premier lieu lors de l'association des partenaires. Sachant qu'un litige peut coûter des milliers voire des millions de dollars et perdurer pendant plusieurs années⁴³⁴, il n'est certainement pas dans l'intérêt des partenaires de se poursuivre pour une mécompréhension de leurs droits respectifs. Par exemple, la gestion entre partenaires québécois d'un brevet conjoint n'ayant pas fait l'objet d'un contrat est une opération complexe à la base vu le régime de base lacunaire proposé par la loi. La *Loi sur les brevets*⁴³⁵ et le droit civil n'ont pas eu le temps de s'adapter au mouvement collaboratif de plus en plus populaire. Cet enjeu est aussi présent dans les provinces canadiennes de common law et aux États-Unis.

⁴³¹ L'utilisation de l'invention brevetée, la commercialisation de la technologie et les activités de gestion du titre incluant notamment les activités administratives et technico-juridiques liées à l'obtention du titre, les taxes à régler, les tâches relatives aux extensions à l'étranger, etc.

⁴³² Entente de collaboration, entente de gestion de la propriété intellectuelle conjointe, convention d'indivision, convention d'exploitation, etc.

⁴³³ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 59.

⁴³⁴ AIPLA, « Report of the Economic Survey » (2013), en ligne : <<http://www.patentinsurance.com/custdocs/2013aipla%20survey.pdf>> [AIPLA].

⁴³⁵ *Loi sur les brevets*, *supra* note 25.

Face à cette réalité statutaire imparfaite, la communauté juridique encourage fortement des collaborateurs à s'unir contractuellement⁴³⁶. La construction d'un partenariat se déroule en plusieurs étapes, de l'identification des thèmes de collaboration jusqu'à la définition du cadre de commercialisation des résultats⁴³⁷. Généralement, dans ce contexte, plusieurs accords successifs sont négociés pour s'adapter à chacune des étapes. En passant en revue les points majeurs associés avec l'étape en cours, les partenaires évitent des surprises juridiques en planifiant les étapes futures et en ne laissant rien à la chance. Bien que la conclusion d'une entente augmente les chances de succès commercial et diminue les risques d'un litige, la signature d'une simple entente ne suffit pas. En effet, certains facteurs relationnels et certains éléments d'affaires doivent être pris en compte avant le début de la collaboration: le choix du partenaire, la confiance en lui et le secteur d'activité de chacun sont quelques points cruciaux à aborder individuellement avant la conclusion d'un partenariat. Une réflexion en amont permet d'assurer la bonne marche d'un partenariat futur. Cette planification précontractuelle est très importante puisqu'à la base, les collaborations s'effectuent entre individus. La composante humaine est un facteur qu'il ne faut pas négliger dans le contexte d'un potentiel dépôt conjoint de brevet. En regroupant tous les éléments relationnels et les éléments d'affaires, les partenaires mettent les chances de leur côté pour exploiter le potentiel énorme des brevets conjoints. Il est donc implicitement entendu que le dépôt d'une demande de brevet conjoint, avec ou sans entente, n'est pas systématiquement recommandé à tous. Le brevet conjoint déposé dans le cadre d'une collaboration possède un potentiel énorme de création de valeur, mais sa pleine potentialité pourra être atteinte en tenant compte des facteurs relationnels de la collaboration.

⁴³⁶ European IPR Helpdesk, « Fact Sheet IP joint ownership » (mai 2013), à la p 3, en ligne : <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IP_joint_ownership_updated.pdf> [IPR, «joint ownership »] ; Keld Laursen et Ammon J. Salter, « The paradox of openness: Appropriability, external search and collaboration » (2014) 43:5 Research Policy 867, à la p 867 [Laursen].

⁴³⁷ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 63.

3.1. Le régime de base lacunaire proposé par la loi

Tel que mentionné, depuis quelques années, les entreprises assistent à un accroissement de leurs travaux collaboratifs. Les développements conjoints mènent à un accroissement corrélatif des demandes de brevet déposées par plusieurs collaborateurs⁴³⁸. Ces collaborateurs, en provenance de différentes régions du monde, ne sont pas toujours encadrés par une entente contractuelle. Ainsi, une fois le travail conjoint de recherche et de développement complété et la demande de brevet déposée conjointement, les droits et obligations respectifs de chacun⁴³⁹ doivent être définis. La prochaine section expose les règles gouvernant l'exploitation de brevets détenus en copropriété. Tel qu'il sera exposé, les régimes statutaires au Canada et aux États-Unis, quoique similaires à plusieurs niveaux, restent fondamentalement différents quant à la copropriété d'une demande de brevet. Étant donné que les outils statutaires s'avèrent inadéquats pour régler les différents issus de l'exploitation entre copropriétaires, il n'est pas surprenant que les tribunaux aient façonné le droit prétorien afin de résoudre ces litiges⁴⁴⁰. Nonobstant ce qui précède, force est de constater que les tribunaux ne se sont pas prononcés souvent sur la copropriété de brevets. Il y a peu de jurisprudence sur le sujet. De plus, les décisions au Canada relatives au régime conjoint des brevets ne sont pas constantes et créent une incertitude juridique expliquée en partie par le partage des compétences législatives entre les provinces et le fédéral⁴⁴¹. La panoplie de problèmes juridiques occasionnés par les brevets conjoints assombrit donc un système ayant un énorme potentiel de création de valeur⁴⁴². Pour mieux comprendre la problématique existante, les règles américaines et canadiennes seront exposées ci-dessous pour souligner les lacunes d'un régime bâti essentiellement pour des propriétaires uniques. Étant conscients des difficultés potentielles issues d'un régime législatif inadéquat, les collaborateurs comprendront l'importance de pallier les lacunes statutaires par le biais contractuel. Cette situation, discutée plus abondamment aux sections suivantes, met

⁴³⁸ Yang, « Joint developments », *supra* note 24 à la p 19.

⁴³⁹ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 2.

⁴⁴⁰ Abraham Bell et Gideon Parchomovsky, « Copyright Trust » (2014) U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 14-33, à la p 22, en ligne : <<http://ssrn.com/abstract=2496837>> [Bell].

⁴⁴¹ *Loi constitutionnelle de 1867*, *supra* note 212.

⁴⁴² Deschamps, *supra* note 29.

donc en lumière les nombreuses mises en gardes faites par la communauté juridique quant à procéder au dépôt d'une demande de brevet conjoint sans entente⁴⁴³.

3.1.1. Au Québec

Tout d'abord, en matière de propriété intellectuelle, il faut regarder la distribution des pouvoirs législatifs⁴⁴⁴ afin de pouvoir situer la compétence législative des brevets. La *Loi constitutionnelle de 1867*⁴⁴⁵ prévoit que « les brevets d'invention et de découverte » sont expressément placés sous l'autorité législative exclusive du parlement du Canada⁴⁴⁶. Toutefois, il est également prévu de façon expresse que chaque province a la compétence de légiférer en matière de propriété et de droits civils⁴⁴⁷. De ce fait, la *Loi sur les brevets*⁴⁴⁸ régit notamment la forme et le contenu des demandes de brevets, les taxes à payer, les délais à respecter et tout ce qui a trait au dépôt de demandes de brevets⁴⁴⁹. Cela dit, en matière de droit privé pour des sujets tels que les obligations entre individus, la responsabilité civile et la propriété des biens, la *Loi sur les brevets*⁴⁵⁰ ne peut s'appliquer étant donné que ces droits sont encadrés par la législation de chacune des provinces.

Le Québec, qui a un système de droit civil, est régi par le *Code civil du Québec*⁴⁵¹. À cet égard, le Québec diffère grandement des autres provinces canadiennes qui ont un régime de common law. Cette dualité canadienne est atypique vu l'application du droit civil au Québec et de la common law dans les autres provinces. Ainsi, le régime juridique québécois pour la copropriété doit être abordé séparément puisque l'approche civiliste présente des traits uniques.

⁴⁴³ Koutsogiannis, *supra* note 34 ; Sapp, *supra* note 15 ; Yang, « Joint developments », *supra* note 24 ; Bolduc, *supra* note 36 ; Yang, « Jointly owned patents », *supra* note 12 ; Belderbos, *supra* note 19.

⁴⁴⁴ *Loi constitutionnelle de 1867*, *supra* note 212, respectivement aux sections III, IV et VII.

⁴⁴⁵ *Loi constitutionnelle de 1867*, *supra* note 212.

⁴⁴⁶ *Loi constitutionnelle de 1867*, *Ibid*, art 91(22).

⁴⁴⁷ *Loi constitutionnelle de 1867*, *Ibid*, art 92(13).

⁴⁴⁸ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

⁴⁴⁹ *Loi sur les Brevets*, *Ibid*, art 12.

⁴⁵⁰ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

⁴⁵¹ *Code civil du Québec*, disposition préliminaire.

Afin de bien cerner la section du *Code civil du Québec* à appliquer aux copropriétaires québécois qui n'auraient pas conclu d'entente, il faut débiter par qualifier le brevet en tant que bien. Le brevet est un bien meuble⁴⁵² incorporel⁴⁵³ puisqu'il est un droit intellectuel dématérialisé tombant dans la catégorie résiduaire des meubles⁴⁵⁴. Le droit de propriété, lui, est expressément qualifié de droit réel⁴⁵⁵. Ainsi, le droit de propriété sur un brevet peut être qualifié comme un droit réel portant sur un bien meuble incorporel. Le droit de propriété comprend les attributs suivants : le droit d'user⁴⁵⁶, le droit de jouir⁴⁵⁷ et le droit de disposer⁴⁵⁸. Il est également mentionné qu'à l'égard d'un bien, on peut en être titulaire seul ou avec d'autres⁴⁵⁹. Il faut donc voir comment le *Code civil du Québec* fait la gestion des attributs du droit de propriété lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un bien.

Il est prévu au *Code civil du Québec* que la copropriété d'un bien est une modalité du droit de propriété⁴⁶⁰. Le législateur québécois a défini la copropriété comme : « la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du droit »⁴⁶¹. En résumé, « il s'agit d'une propriété à plusieurs sujets pour un même objet »⁴⁶². Étant donné le statut immatériel, le brevet ne peut pas être divisé. Donc, étant en indivision⁴⁶³, chacun des propriétaires détient la totalité du bien⁴⁶⁴. Cependant, les copropriétaires peuvent détenir une quote-part du brevet en indivision. La quote-part est une unité de mesure pour quantifier les intérêts des copropriétaires sur l'entièreté du bien⁴⁶⁵.

⁴⁵² *Code civil du Québec*, art 899, 907.

⁴⁵³ *Code civil du Québec*, art 899.

⁴⁵⁴ Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, 1ère éd., Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 2000 aux pp 48-60 [Normand].

⁴⁵⁵ *Code civil du Québec*, art 911.

⁴⁵⁶ Aussi qualifié d'*usus*.

⁴⁵⁷ Aussi qualifié de *fructus*.

⁴⁵⁸ Aussi qualifié d'*abusus*.

⁴⁵⁹ *Code civil du Québec*, art 911.

⁴⁶⁰ *Code civil du Québec*, art 1009.

⁴⁶¹ *Code civil du Québec*, art 1010 (1).

⁴⁶² Normand, *supra* note 454 à la p 133.

⁴⁶³ *Code civil du Québec*, art 1010 (2).

⁴⁶⁴ Normand, *supra* note 454 à la p 135.

⁴⁶⁵ *Ibid.*

De ce fait, la section « de la copropriété par indivision »⁴⁶⁶ du *Code civil du Québec* doit être appliquée pour la gestion des droits des copropriétaires d'un brevet. Il faut mentionner que cette section n'a pas été rédigée expressément pour la gestion des brevets. A vrai dire, cette section a été rédigée pour régir l'administration de résidences unifamiliales ou de condos⁴⁶⁷. Il a été établi que ce régime juridique n'est pas d'ordre public et peut ainsi être entièrement modulé par contrat⁴⁶⁸. Étant donné que la *Loi sur les brevets*⁴⁶⁹ est muette sur la gestion des droits des copropriétaires, l'indivision est régie par le *Code civil du Québec*⁴⁷⁰. En l'absence d'un contrat, le *Code civil du Québec* prévoit que « les parts des indivisaires sont présumées égales »⁴⁷¹. De plus, ce qu'il faut retenir en matière d'indivision, c'est que chacun des copropriétaires a « les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif »⁴⁷². Cette dernière disposition, soit la propriété exclusive, mène donc à l'analyse des divers droits et obligations des copropriétaires.

A. L'exploitation à titre personnel

L'exploitation du brevet par des copropriétaires comporte « le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention »⁴⁷³. Il est également prévu que les indivisaires peuvent aliéner, hypothéquer et les créanciers peuvent saisir la quote-part de chacun⁴⁷⁴. Ainsi, l'exploitation du bien reflète une utilisation à titre personnel par un des copropriétaires⁴⁷⁵. Il faut souligner que, peu importe la valeur de la quote-part, soit 1 % ou 99 %, le résultat est le

⁴⁶⁶ *Code civil du Québec*, art 1012 à 1037.

⁴⁶⁷ Éric Prud'homme, « Le maintien de l'indivision selon le Code civil du Québec » (1995) 29 R.J.T. n.s. 191, à la p 194, en ligne :

<<https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol29num1/prudhomme.pdf>>

[Prud'homme].

⁴⁶⁸ Normand, *supra* note 454 à la p 139.

⁴⁶⁹ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

⁴⁷⁰ *Code civil du Québec*, art 1012.

⁴⁷¹ *Code civil du Québec*, art 1015 (1).

⁴⁷² *Code civil du Québec*, art 1015 (2).

⁴⁷³ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 42.

⁴⁷⁴ *Code civil du Québec*, art 1015 (2).

⁴⁷⁵ Bolduc, *supra* note 36 à la p 1.

même. Malgré que les indivisaires ont un droit exclusif dans leur quote-part⁴⁷⁶, le *Code civil du Québec* apporte un petit bémol : il ne faut pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires⁴⁷⁷. Il s'ensuit qu'un copropriétaire peut exploiter le brevet sans le consentement des autres copropriétaires pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres indivisaires⁴⁷⁸. Ainsi, dès qu'un des copropriétaires peut porter atteinte aux droits des autres cobrevetés, leur consentement préalable est requis. Si, par exemple, un copropriétaire vendait à vil prix ou donnait sa part, alors il est évident que ce propriétaire nuirait aux autres puisqu'il les empêcherait de tirer profit de leur part⁴⁷⁹.

L'arrêt *Marchand c. Péloquin*⁴⁸⁰ est le premier arrêt en matière de copropriété de brevets au Canada; il vient figer cette position et éclaircir le concept de « porter atteinte ». Cet arrêt québécois, datant des années 1970, vient provoquer une rupture face au droit anglais et au droit américain vu les dispositions uniques au *Code civil du Québec* sur l'indivision. Cités par la Cour dans l'arrêt *Marchand*⁴⁸¹, les arrêts anglais *Mathers*⁴⁸² et *Steers*⁴⁸³ précisent le cheminement requis pour évaluer la nécessité du consentement lors de l'exploitation du brevet par un des copropriétaires. Ce monopole conféré par l'article 42 de la *Loi sur les brevets*⁴⁸⁴ n'est pas émis pour permettre l'utilisation de l'invention par le propriétaire puisque ce droit est permis sans brevet⁴⁸⁵. Ces arrêts parlent plutôt du droit négatif qu'a le copropriétaire, c'est-à-dire le droit d'exclure les tiers d'exploiter l'invention revendiquée dans le brevet⁴⁸⁶. La Cour, dans l'arrêt *Mathers*⁴⁸⁷, a conclu que chacun des copropriétaires pouvait donc exploiter le brevet et chacun pouvait exclure les tiers d'exploiter, et ce, sans leur consentement. Suivant cette analyse, le juge Mayrand n'éprouve aucun scrupule à ne pas suivre ces décisions

⁴⁷⁶ *Code civil du Québec*, art 1015 (1).

⁴⁷⁷ *Code civil du Québec*, art 1016 (1).

⁴⁷⁸ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 19.

⁴⁷⁹ Bolduc, *supra* note 36 à la p 1.

⁴⁸⁰ *Marchand c Péloquin* (1978), 45 C.P.R. (2d) 48 (CAQc) [*Marchand*].

⁴⁸¹ *Ibid* au para 43.

⁴⁸² *Mathers v Green*, [1865] LR1 Ch App 29 [*Mathers*].

⁴⁸³ *Steers v Rogers* [1893] AC 232 (HL) [*Steers*].

⁴⁸⁴ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

⁴⁸⁵ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 8.

⁴⁸⁶ *Mathers*, *supra* note 482 ; p. 33-34 ; *Steers*, *supra* note 483 à la p 235.

⁴⁸⁷ *Mathers*, *supra* note 482 au pp 33-34.

anglaises puisqu'elles ne lient pas le Canada. Le juge insiste alors sur l'aspect positif du monopole, c'est-à-dire le droit exclusif d'exploiter le brevet. La Cour insiste sur ce droit positif et encourage les cobrevetés à agir ensemble. Elle enseigne que :

Les cotitulaires du brevet ont des droits indivis qu'il serait normal d'exercer ensemble, à tout le moins au profit des deux titulaires, tout comme le font les coauteurs d'une œuvre littéraire ou les copropriétaires d'un bien corporel⁴⁸⁸.

De cels, le juge Mayrand mentionne que l'interdépendance des copropriétaires qu'entraînent l'indivision et le droit de veto de chacun des cobrevetés, est un inconvénient normal⁴⁸⁹. La conclusion du juge n'est donc plus un secret, dès qu'un copropriétaire exploite son droit, « il se trouve à saborder le droit à l'exclusivité qu'ont ses coindivisaires »⁴⁹⁰. Ainsi, un cobreveté qui possède une quote-part de 99 % doit toujours obtenir l'autorisation d'exploiter⁴⁹¹ de l'autre cobreveté « minoritaire », et ce, même pour son propre bénéfice puisqu'il contrevient directement à l'exclusivité prévue à l'article 42 de la *Loi sur les brevets*⁴⁹². Dans cette situation, l'absence d'une entente écrite entre les parties viendrait complètement paralyser les autres copropriétaires. Il serait cependant possible de débloquent le tout avec une licence ou, en cas d'abus, par une procédure spéciale auprès du commissaire des brevets trois ans après l'octroi du brevet⁴⁹³.

B. L'octroi de licences d'exploitation à des tiers

L'article 55 de la *Loi sur les brevets*⁴⁹⁴ prévoit que « quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté [...] du dommage de cette contrefaçon ». Ainsi, quiconque, sans l'autorisation des cobrevetés, fabrique, construit, exploite ou vend l'invention revendiquée dans le brevet est en contrefaçon⁴⁹⁵. Cependant, afin de rentabiliser leur brevet, notamment au moyen de royautés, les cobrevetés peuvent octroyer des licences à des tiers afin que ceux-ci

⁴⁸⁸ *Marchand, supra* note 480 au para 43 *in fine*.

⁴⁸⁹ *Ibid* au para 48.

⁴⁹⁰ *Ibid* au para 48.

⁴⁹¹ *Ibid* au para 49.

⁴⁹² Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 10.

⁴⁹³ *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 65 à 71.

⁴⁹⁴ *Loi sur les Brevets, supra* note 25.

⁴⁹⁵ *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 42.

puissent bénéficier des droits et privilèges du brevet. Donc, est-ce qu'un des cobrevetés peut octroyer seul une licence à un tiers sans porter atteinte à son cobreveté⁴⁹⁶? On peut déduire que si un copropriétaire a besoin de l'autorisation des autres cobrevetés afin d'exploiter l'invention pour son propre profit, alors il aura certainement besoin du consentement des autres pour concéder des licences d'exploitation à des tiers.

Afin d'arriver à cette conclusion, il faut d'abord distinguer les types de licences et voir les conséquences de consentir certains droits. Une licence est un consentement ou une permission d'exploiter l'invention brevetée donnée à un tiers par le propriétaire⁴⁹⁷. Les licences sont concédées à titre exclusif ou non exclusif. Une licence exclusive permet au titulaire de la licence d'interdire l'exploitation à toute autre personne⁴⁹⁸. Elle empêche ainsi le propriétaire du brevet d'accorder d'autres licences à des tiers et d'exploiter lui-même le brevet⁴⁹⁹. Ainsi, le caractère exclusif se reflète par son caractère monopolistique. La licence non exclusive, elle, permet au propriétaire du brevet d'accorder une multitude de licences à des tiers⁵⁰⁰. Le titulaire conserve également le droit d'exploiter son invention⁵⁰¹.

Il n'y a pas de complexité particulière, mais il faut mettre ces définitions en perspective lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d'un brevet et que celles-ci veulent octroyer des licences. Quels sont les mécanismes prévus pour que les titulaires des droits de propriété intellectuelle ne se retrouvent pas dans une situation de discordance une fois sur le marché? L'arrêt *Marchand c. Péloquin*⁵⁰² conclut dans le même sens que l'exploitation, c'est-à-dire que, avant de concéder une licence d'exploitation à un tiers, le consentement des cobrevetés est nécessaire. Le juge Mayrand souligne :

« Le droit d'un cobreveté de concéder des licences à qui il veut et pour son seul profit peut diluer étrangement le droit des autres cobrevetés. Si rien ne

⁴⁹⁶ *Code civil du Québec*, art 1016 (1).

⁴⁹⁷ Vaver, *surpa* note 213 aux pp 241-242 ; Philip Mendes, « Concession de licences et transfert de technologie » (12 janvier 2006), à la section 5, en ligne : Innovation Law <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/pharma_licensing.pdf>.

⁴⁹⁸ *Idem*.

⁴⁹⁹ *Idem*.

⁵⁰⁰ *Idem*.

⁵⁰¹ *Idem*.

⁵⁰² *Marchand*, *supra* note 480.

l'empêche de concéder à tout le monde le droit d'exploiter le brevet, il se trouve à saborder le droit à l'exclusivité qu'ont ses coindivisaires »⁵⁰³.

Ainsi, le principe s'applique que la licence soit exclusive ou non exclusive. Il est facile de voir que si plusieurs licences non exclusives sont concédées, les droits des copropriétaires sont automatiquement dilués. Pour ce qui est des licences exclusives, il faut tirer la même conclusion puisque l'introduction d'un nouvel acteur à l'équation peut porter atteinte à l'autre indivisaire⁵⁰⁴. Un copropriétaire ne peut pas octroyer plus de droits qu'il en détient lui-même. De plus, les mêmes restrictions de la licence non exclusive s'appliqueront⁵⁰⁵. En conséquence, si un licencié non autorisé par tous les copropriétaires se mettait à fabriquer l'invention brevetée, il s'exposerait à une poursuite en contrefaçon⁵⁰⁶.

Cependant, un point reste non résolu: la quote-part. Certes, le consentement de l'autre indivisaire est requis pour concéder une licence, mais si un propriétaire ayant une quote-part minoritaire refuse, est-ce que cela signifie que le copropriétaire ne pourra pas permettre à un tiers d'exploiter? Malheureusement, la jurisprudence au Québec est inexistante sur ce point, mais l'auteure Koutsogiannis⁵⁰⁷ suggère de trouver la réponse dans les articles sur l'administration du bien indivis⁵⁰⁸. Le *Code civil du Québec* prévoit que « les indivisaires administrent le bien en commun »⁵⁰⁹. Lorsqu'il ne s'agit pas d'aliéner le bien, de le partager, de le grever d'un droit réel, de changer la destination du bien ou d'apporter des modifications substantielles au bien, alors les décisions peuvent se prendre à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts⁵¹⁰. Ces quelques points de décisions ne relèvent pas de l'administration

⁵⁰³ *Ibid* au para 48.

⁵⁰⁴ Bolduc, *supra* note 36. Les auteurs mentionnent que la licence exclusive ne dilue pas le droit du copropriétaire puisqu'elle n'augmente pas le nombre de personnes ayant le droit de fabriquer, employer ou vendre l'invention. À notre avis, il faut prendre le sens du *Code civil du Québec*, art 1016 (1) au sens plus large. Le fait de « porter atteinte » peut provenir d'une autre source que la dilution. Le fait de concéder une licence peut venir modifier les litiges, les revenus et la fin de l'indivision.

⁵⁰⁵ Bolduc, *supra* note 36 à la p 1 ; Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 13.

⁵⁰⁶ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 14.

⁵⁰⁷ *Ibid* à la p 20.

⁵⁰⁸ *Code civil du Québec*, art 1025 et ss.

⁵⁰⁹ *Code civil du Québec*, art 1025.

⁵¹⁰ *Code civil du Québec*, art 1026.

courante du bien et l'unanimité est exigée⁵¹¹. Cela signifie qu'un copropriétaire minoritaire n'aurait jamais le dernier mot lorsqu'il s'agirait d'octroyer des licences puisque cet acte n'entre pas sous le couvert de l'unanimité⁵¹². Les licences, qui s'assimilent au louage⁵¹³, viendraient-elles assouplir les règles énoncées dans *Marchand c. Péloquin*⁵¹⁴? Cette question demeure sans réponse⁵¹⁵. En revanche, pour être prudent, il est fortement recommandé d'éviter de tomber sous la règle générale qui stipule que les parts des indivisaires sont présumées égales⁵¹⁶. Donc, une deuxième recommandation est formulée en l'espèce, celle de ne pas stipuler dans un contrat que chacun des copropriétaires sera propriétaire *de facto* à parts égales des droits de propriété intellectuelle. Ces deux situations pourraient potentiellement mener à une impasse face à la décision commerciale d'octroyer des licences.

C. Le partage des bénéfices, des revenus et des profits

Les règles de copropriété au Québec en matière de fruits et revenus viennent gérer, en l'absence d'une entente stipulant le contraire, les situations où un indivisaire tirerait un revenu de l'exploitation du brevet par lui ou par un tiers. Le *Code civil du Québec* prévoit que les fruits et revenus accroissent à l'indivision⁵¹⁷. La communauté bénéficie de prime abord de tout revenu généré par le bien indivis. Au moment du partage entre les indivisaires, ces derniers auront droit à la partie correspondant à leur quote-part⁵¹⁸. Donc, à la suite du consentement des indivisaires tel que vu précédemment⁵¹⁹, si un copropriétaire bénéficie de revenus ou de profits provenant de l'exploitation du brevet ou d'une licence, alors ces revenus doivent être redistribués parmi les copropriétaires. Ce principe de partage a également été validé dans l'arrêt *Marchand c. Péloquin*⁵²⁰. En revanche, si un indivisaire engage des frais pour la

⁵¹¹ *Code civil du Québec*, art 1026 (2).

⁵¹² Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 20-21 ; Normand, *supra* note 454 à la p 143.

⁵¹³ Michel Paquette, « Les contrats de cession et de licence en droit des brevets d'invention » (1975) 10 R.J.T.107 aux pp 121-122.

⁵¹⁴ *Marchand*, *supra* note 480.

⁵¹⁵ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p ; Normand, *supra* note 454 à la p 143.

⁵¹⁶ *Code civil du Québec*, art 1015 (1).

⁵¹⁷ *Code civil du Québec*, art 1018.

⁵¹⁸ Normand, *supra* note 454 à la p 142.

⁵¹⁹ Voir section 3.1.1-A, B, ci-dessus.

⁵²⁰ *Marchand*, *supra* note 480 au para 46.

génération et la gestion de ces revenus, les frais sont également payés en proportion de la part de chacun⁵²¹. En ce qui a trait aux frais pour la conservation du bien, les indivisaires ont droit au remboursement des impenses nécessaires⁵²². Les taxes périodiques de maintien du brevet, aussi appelées « annuités »⁵²³, sont les impenses les plus courantes pour conserver le brevet⁵²⁴. Ainsi, par défaut, l'indivisaire inactif dans la promotion de l'invention contenue au brevet bénéficie automatiquement des royautés collectées des licences obtenues par son autre indivisaire. Le cas le plus sérieux et possiblement le plus néfaste est celui où un indivisaire réalise des profits grâce à l'invention brevetée. Il doit alors partager ces profits avec son indivisaire même si ce dernier est inactif. Il faut donc être très prudent lorsqu'un des copropriétaires exploite ou tire un profit du brevet. Sans document définissant clairement les droits des parties, il faut surtout bien connaître son partenaire pour souhaiter une telle aventure.

D. La cession ou l'aliénation du brevet et d'une quote-part

La cession, qui s'effectue seulement entre vifs, peut être onéreuse ou à titre gratuit⁵²⁵. La *Loi sur les brevets*⁵²⁶ prévoit qu'un brevet, lorsque délivré, est cessible en totalité ou en partie sous condition d'un acte écrit⁵²⁷. Le brevet peut donc faire l'objet d'une cession, mais la *Loi sur les brevets*⁵²⁸ ne prévoit pas de mécanisme sur la cession lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires. Il faut donc se tourner une fois de plus vers le droit commun au Québec pour pouvoir transmettre la quote-part d'un indivisaire. Ainsi, un copropriétaire peut-il céder sa quote-part sans le consentement des autres cobrevetés ? Au Québec, le *Code civil du Québec* ne parle pas de « cession », il emploie le terme plus large « aliénation ». L'aliénation, comme la cession, peut être faite à titre onéreux ou à titre gratuit. L'aliénation peut, comme la

⁵²¹ *Code civil du Québec*, art 1019.

⁵²² *Code civil du Québec*, art 1020.

⁵²³ Bolduc, *supra* note 36 à la p 2.

⁵²⁴ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 46 ; *Règles sur les brevets*, *supra* note 330, art 3 et Annexe II.

⁵²⁵ Hubert Reid, *Dictionnaire de droit canadien et québécois avec lexique anglais-français*, 2e éd., Montréal, Wilson et Lafleur ltée, 2001 [Reid].

⁵²⁶ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

⁵²⁷ *Loi sur les Brevets*, *ibid*, art 50 (1).

⁵²⁸ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

cession, se faire entre vifs. La différence réside au niveau du transfert à cause de mort, possible seulement lorsqu'on parle d'aliénation⁵²⁹. Puisque la *Loi sur les brevets*⁵³⁰ utilise le terme « cession », c'est ce terme, plus restreint, qui sera utilisé lorsque le *Code civil du Québec* réfère à l'aliénation en matière de brevets. Il est prévu que « chacun des indivisaires a les droits et obligations d'un propriétaire exclusif. Il peut l'aliéner [...] »⁵³¹. Ainsi, la vente de la quote-part d'un indivisaire ne requiert pas le consentement des autres cobrevetés selon cet article⁵³². En revanche, la décision de céder le brevet à un tiers et de se départir de la propriété du bien en entier doit être prise à l'unanimité entre les indivisaires⁵³³. Donc, la cession est une forme de subrogation où un tiers vient prendre la place d'un cobreveté comme indivisaire.

Malgré le fait que le consentement des copropriétaires ne soit pas requis pour vendre sa part, le *Code civil du Québec* a prévu une exception à ce principe : le droit de retrait⁵³⁴. Tel que mentionné auparavant pour le partage des revenus, le choix de son partenaire est très important et les copropriétaires ne veulent pas nécessairement se retrouver copropriétaires avec un inconnu. Le droit de retrait permet à un indivisaire de rembourser à un tiers qui a acquis à titre onéreux la part d'un indivisaire, le prix de cession et les frais encourus pour l'acquisition. Les indivisaires qui bénéficient de ce droit de retrait peuvent l'exercer dans les soixante jours où ils apprennent qu'un tiers a acquis une quote-part. Il y a prescription de ce droit si les indivisaires n'exercent pas leur droit dans l'année qui suit la cession.⁵³⁵ Ce droit peut être modulé par une convention d'indivision où est stipulé un droit de préemption⁵³⁶. Ainsi, tout indivisaire qui prend connaissance de la cession entre vifs à titre gratuit de la quote-part de l'autre indivisaire ne pourra pas se prévaloir de l'article 1022 du *Code civil du Québec*. Lorsque seulement deux indivisaires sont propriétaires, alors le rachat de la quote-part du deuxième indivisaire met fin à l'indivision en regroupant les quotes-parts dans les

⁵²⁹ Reid, *supra* note 525.

⁵³⁰ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

⁵³¹ *Code civil du Québec*, art 1015 (2).

⁵³² Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 19.

⁵³³ *Code civil du Québec*, art 1026 (2). On ne parle pas de céder sa quote-part dans cet article.

⁵³⁴ *Code civil du Québec*, art 1022.

⁵³⁵ *Code civil du Québec*, art 1022 (1) ; Normand, *supra* note 454 aux pp 139-140.

⁵³⁶ *Code civil du Québec*, art 1022 (2).

main d'un seul propriétaire. Ce dernier retrouve alors l'exclusivité de son droit de propriété. Cette situation ouvre la discussion sur le dernier sujet : la fin de l'indivision.

E. La fin de l'indivision et le partage

La fin de l'indivision peut survenir après quelques situations. D'ailleurs, il est mentionné au *Code civil du Québec* que « nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision »⁵³⁷. Ainsi, il est clair que les copropriétaires d'un brevet ne sont pas obligés de rester dans une situation d'indivision et que le consentement des autres indivisaires pour demander la fin de l'indivision n'est pas requis. Pour un brevet, la durée de l'indivision est limitée à vingt ans, soit la durée du brevet⁵³⁸. Après cette période, l'indivision prend fin automatiquement. En revanche, pendant cette période, chacun des indivisaires peut provoquer le partage pour mettre fin à l'indivision⁵³⁹. Il est prévu que l'indivision cesse par le partage ou par la cession du brevet par tous les indivisaires⁵⁴⁰. Le partage entre indivisaires est régi par les décisions sur les successions⁵⁴¹ et ce droit au partage est considéré comme d'ordre public⁵⁴². Celui qui s'oppose à l'indivision pourra de faire racheter par les autres indivisaires. Une foule de techniques peuvent être appliquées pour évaluer à l'amiable la valeur du brevet et par le fait même, la valeur de la quote-part⁵⁴³. Lorsque les indivisaires ne s'entendent pas sur le prix, alors une expertise peut être demandée ou une évaluation peut être effectuée par un professionnel du milieu des brevets⁵⁴⁴. Ces articles restent cependant d'application théorique jusqu'à maintenant puisqu'aucune décision n'a été rendue sur le sujet.⁵⁴⁵

⁵³⁷ *Code civil du Québec*, art 1030.

⁵³⁸ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25, art 45 (2).

⁵³⁹ *Code civil du Québec*, art 1030.

⁵⁴⁰ *Code civil du Québec*, art 1037 (1).

⁵⁴¹ *Code civil du Québec*, art 1037 (2) et art 836 et ss.

⁵⁴² Normand, *supra* note 454 à la p 144.

⁵⁴³ Les trois approches les plus populaires sont : « *cost approach, income approach et market approach* ».

⁵⁴⁴ *Code civil du Québec*, art 1034.

⁵⁴⁵ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 21.

3.1.2. Dans les provinces de common law au Canada

Les droits des copropriétaires d'un brevet dans les provinces de common law au Canada sont abordés dans la jurisprudence⁵⁴⁶. Malheureusement, la jurisprudence sur la copropriété de brevet n'abonde pas au Canada, seule une jurisprudence a fait l'état du droit après l'arrêt *Marchand*⁵⁴⁷. L'arrêt *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.*⁵⁴⁸ rendu en Colombie-Britannique en 1995 aborde le sujet du consentement des copropriétaires pour l'exploitation, la concession de licences et les cessions. Cet arrêt est fort intéressant puisqu'il reprend les principes de l'arrêt *Marchand*⁵⁴⁹. Cependant, étant donné que la Colombie-Britannique est une province de common law, le Juge Wood ne s'est pas senti contraint d'appliquer les conclusions civilistes⁵⁵⁰. Cette dualité de droit face à la copropriété de brevets crée une certaine incertitude au Canada et lors de collaborations pancanadiennes, la détermination du droit applicable entre partenaires devient primordiale. Aussi, pour la gestion des litiges et le partage des revenus, la common law s'appliquera en l'absence d'une entente régissant les droits des copropriétaires. Ces différences interprovinces, parfois notoires, sont de bonnes raisons pour collaborer avec prudence. En l'absence de jurisprudence dans les autres provinces de common law, il est tenu pour acquis qu'un juge appliquera les principes de l'arrêt *Forget*⁵⁵¹ et se sentira lié par les énoncés. En revanche, le Québec de tradition civiliste continuera probablement à appliquer les concepts de l'arrêt *Marchand*⁵⁵² puisque cet arrêt considère les dispositions générales du *Code civil du Québec* comme primant en théorie sur la jurisprudence.

Quant à la quote-part, la *Loi sur les brevets*⁵⁵³ et la jurisprudence sont muettes. Ainsi, si les inventeurs deviennent les brevetés par défaut⁵⁵⁴, comment peuvent-ils déterminer la part de

⁵⁴⁶ *Loi constitutionnelle de 1867*, supra note 212, art 92(13). Le droit de propriété est de compétence provinciale.

⁵⁴⁷ *Marchand*, supra note 480.

⁵⁴⁸ *Forget c Specialty Tools of Canada Inc.* (1995), 62 CPR (3d) 537 (CABC) [*Forget*].

⁵⁴⁹ *Marchand*, supra note 480.

⁵⁵⁰ *Forget*, supra note 548 au para 27.

⁵⁵¹ *Forget*, supra note 548.

⁵⁵² *Marchand*, supra note 480.

⁵⁵³ *Loi sur les Brevets*, supra note 25.

chacun ? L'auteur Koutsogiannis suggère que chacun des copropriétaires sera présumé avoir une participation égale⁵⁵⁵. Est-ce qu'un juge pourrait en disposer autrement, par exemple, en fonction de la participation dans les revendications ? Cela est peu probable puisqu'un inventeur qui a participé à seulement une revendication devient automatiquement co-inventeur puisqu'il a participé à former l'invention qui représente un tout. Vu le silence du législateur sur la détermination de la quote-part d'un inventeur, celui-ci semble encourager la détention en parts égales.

A. L'exploitation à titre personnel

Au Canada, il faut se référer à l'arrêt *Forget*⁵⁵⁶ pour connaître les droits d'un copropriétaire qui veut exploiter le brevet conjoint. Dans cet arrêt, le juge Wood pose notamment la question suivante:

*Is the patent infringed when one co-owner, without the consent of the other, makes or sells in Canada the patented invention?*⁵⁵⁷

Le juge tentera d'y répondre en reprenant en partie l'argumentaire dans l'arrêt *Marchand*⁵⁵⁸. Il se tourne vers l'Angleterre où il avait été décidé que les copropriétaires d'un brevet pouvaient exploiter⁵⁵⁹ un brevet de façon indépendante⁵⁶⁰. En reprenant les propos d'un juge anglais⁵⁶¹, le juge Wood réfère à la définition qui avait été donnée à un brevet :

*[...] a patent represents a quid pro quo. The quid to the patentee is the Monopoly; the quo is that he presents to the public the knowledge which they have not got*⁵⁶².

⁵⁵⁴ Voir *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 31(5) qui mentionne que « [l]e brevet est nommément accordé à tous les inventeurs ».

⁵⁵⁵ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 7-8.

⁵⁵⁶ *Forget, supra* note 548.

⁵⁵⁷ *Ibid* au para 7.

⁵⁵⁸ *Marchand, supra* note 480.

⁵⁵⁹ L'expression anglaise utilisée est « *Work* ».

⁵⁶⁰ *Forget, supra* note 548 au para 9.

⁵⁶¹ *Ibid* au para 14.

⁵⁶² *Pope Appliance Corporation v Spanish River Pulp and Paper Mills, Limited* [1929] AC 269 à la p 281.

Ainsi, le « quid » doit être préservé et protégé puisqu'il encourage et fait la promotion du développement de nouveaux produits commerciaux. En gardant cette définition en tête, le juge Wood avance également que le brevet permet d'empêcher les autres d'exploiter selon la *Loi sur les brevets*⁵⁶³; le brevet n'accorde pas de droit positif d'exploitation à son détenteur⁵⁶⁴. Ce principe, tiré de l'arrêt anglais *Steer*⁵⁶⁵, établit que le droit exclusif d'exploiter conféré par le brevet est donc sa caractéristique essentielle. Toute interprétation qui irait dans le sens contraire de permettre à un propriétaire d'exploiter son monopole irait à l'encontre de l'intention du législateur⁵⁶⁶. Finalement, le juge Wood décide qu'un copropriétaire peut exploiter l'invention à son propre compte sans obtenir le consentement du copropriétaire au préalable⁵⁶⁷. Un cobreveté qui vend, fabrique ou utilise l'invention ne serait donc pas en contrefaçon du brevet s'il n'obtenait pas le consentement de son acolyte pour se faire. Tel que mentionné plus haut, le juge Wood rejette expressément l'application de l'arrêt *Marchand*⁵⁶⁸ et réaffirme l'application de l'arrêt *Steer*⁵⁶⁹.

B. L'octroi de licences d'exploitation à des tiers

Dans le même esprit, l'arrêt *Forget*⁵⁷⁰ aborde également la question des licences d'exploitation octroyées par un seul des titulaires à des tiers. La question posée en deux segments par le juge Wood est la suivante :

*(a) Can a co-owner grant a valid licence to work a patent to a third party, without the consent of the other co-owner, and (b) if he purports to do so, does the purported licensee hold a valid or effective licence?*⁵⁷¹

⁵⁶³ *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 42.

⁵⁶⁴ *Forget, supra* note 548 au para 16.

⁵⁶⁵ *Steers, supra* note 483 à la p 235.

⁵⁶⁶ *Forget, supra* note 548 au para 17.

⁵⁶⁷ *Ibid* au para 8.

⁵⁶⁸ *Marchand, supra* note 480.

⁵⁶⁹ *Steers, supra* note 483. Voir Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 11; Bolduc, *supra* note 36 à la p 1 ; Sapp, *supra* note 15 aux pp 15-16 ; Neil Henderson et Heather Tanner « Co-ownership: A Brief Review of Differences between the United States and Canada » (2010), Spring meeting of American Intellectual Property Law Association, aux pp 3-4, en ligne: <http://www.aipla.org/learningcenter/library/papers/SM/2010-Spring-Meeting-Speaker-Materials/Documents/ED_2010_SM_Henderson_PPR.pdf> [Henderson].

⁵⁷⁰ *Forget, supra* note 548.

Les deux segments de la question font l'objet d'une réponse négative. L'argumentaire du juge Wood repose sur la théorie de la dilution des droits d'un cobreveté⁵⁷². L'octroi d'une licence, peu importe les termes, qu'elle soit exclusive ou non exclusive, est équivalent à une cession partielle de la quote-part d'un cotitulaire⁵⁷³. Le juge considère une cession comme étant une disposition complète de la quote-part d'un copropriétaire⁵⁷⁴. Lorsqu'un cobreveté octroie une licence d'exploitation à un tiers, il ne concède que quelques droits sur son titre de propriété⁵⁷⁵. Cette concession se trouve donc à diluer les droits des cobrevetés en multipliant le nombre de personnes pouvant exploiter le brevet⁵⁷⁶. Cette exploitation à multiples personnes vient, selon le juge Wood, porter directement atteinte au monopole et aux droits exclusifs que confère le brevet⁵⁷⁷. Donc, peu importe les droits octroyés dans une licence à un tiers, l'approbation du cotitulaire sera toujours nécessaire avant toute concession. Dans la situation où une licence serait concédée sans l'approbation préalable du cobreveté, la licence serait invalide et pourrait être attaquée en nullité⁵⁷⁸. De plus, le tiers qui exploite sans le consentement de tous les copropriétaires serait en contrefaçon⁵⁷⁹.

Néanmoins, selon certains auteurs⁵⁸⁰, seule la concession de licences non exclusives viendrait diluer le droit des autres cotitulaires. Ceux-ci expliquent que la licence exclusive octroyée à un tiers ne permet plus au concédant de la licence d'exploiter l'invention brevetée. Ainsi, la concession d'une licence exclusive ne dilue pas les droits conférés par un brevet tels que la fabrication, l'emploi ou la vente⁵⁸¹. Toutefois, comme la licence exclusive ne permettrait plus à tous les cobrevetés d'exploiter le brevet, celle-ci vient quand même modifier les droits des cobrevetés sans nécessairement les diluer. Cet aspect reste théorique puisqu'un cobreveté ne peut pas octroyer plus de droits qu'il n'en détient. Ainsi, seul il ne pourrait pas accorder une

⁵⁷¹ *Forget, supra* note 548 au para 7.

⁵⁷² *Ibid* au para 22.

⁵⁷³ *Ibid.*

⁵⁷⁴ *Ibid.*

⁵⁷⁵ *Ibid.*

⁵⁷⁶ *Ibid.*

⁵⁷⁷ *Ibid.*

⁵⁷⁸ *Ibid.*

⁵⁷⁹ Morgan, *supra* note 41 à la p 2.

⁵⁸⁰ *Ibid* aux pp 2-3; Bolduc, *supra* note 36 à la p 1 ; Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 14.

⁵⁸¹ *Ibid.*

licence exclusive puisqu'il ne possède pas toutes les quotes-parts. En conséquence, la question d'exclusivité restera donc sans réponse en l'absence de jurisprudence à cet effet⁵⁸².

Pour conclure sur les concessions de licences à des tiers, le résultat est le même que dans l'arrêt *Marchand*⁵⁸³, soit la nécessité du consentement par tous les propriétaires. En revanche, l'argumentaire du juge Wood⁵⁸⁴ est différent puisqu'il n'a pas pu baser son analyse sur les dispositions du *Code civil du Québec*. Peu importe les termes de la licence, l'approbation préalable de tous les cotitulaires du brevet est nécessaire pour la concession de droits d'exploitation à des tiers.

C. Le partage des bénéfices, des revenus et des profits

Dans les provinces canadiennes de common law, lorsqu'un cobreveté exploite l'invention et en tire des bénéfices par la vente et, lorsqu'un cobreveté tire un revenu ou des redevances à la suite de l'octroi d'une licence, est-ce que ce cobreveté doit partager ses revenus avec l'autre cobreveté? La question est légitime puisque la compensation risque d'être source de conflit si un individu sent qu'il ne reçoit pas sa juste part.

En ce qui a trait aux profits réalisés lors de l'exploitation par un cobreveté, l'arrêt *Forget*⁵⁸⁵ réfère aux décisions anglaises *Steer*⁵⁸⁶ et *Mathers*⁵⁸⁷. L'arrêt *Marchand*⁵⁸⁸ se trouve inapplicable puisque cette décision cite directement les articles du *Code civil du Québec*. Ainsi, la logique utilisée par le juge Wood⁵⁸⁹ veut que le cobreveté puisse exploiter l'invention sans le consentement de l'autre cobreveté. Tel qu'expliqué plus haut⁵⁹⁰, pour donner le plein effet de l'exclusivité des droits conférés par un brevet, l'approbation du cobreveté n'est pas requise. Dans ce sens, si un cotulaire tire des profits de son exploitation, alors il ne sera pas

⁵⁸² *Ibid.*

⁵⁸³ *Marchand, supra* note 480.

⁵⁸⁴ *Forget, supra* note 548.

⁵⁸⁵ *Ibid* aux para 23-25.

⁵⁸⁶ *Steers, supra* note 483.

⁵⁸⁷ *Mathers, supra* note 482.

⁵⁸⁸ *Marchand, supra* note 480.

⁵⁸⁹ *Forget, supra* note 548 aux para 23-25.

⁵⁹⁰ Voir la section 3.1.2-A, ci-dessus.

redevable envers son cotitulaire⁵⁹¹. Le cobreveté qui exploite n'a donc pas besoin du consentement du cobreveté pour exploiter l'invention et, du même coup, n'a pas l'obligation de partager les revenus provenant de la fabrication, de l'emploi ou de la vente de l'invention⁵⁹². Sur ce point notamment, la différence entre le Québec et les autres provinces est marquante. Le principe énoncé dans l'arrêt *Forget*⁵⁹³ va complètement à l'encontre des dispositions du *Code civil du Québec* et de l'arrêt *Marchand*⁵⁹⁴. Il faut donc se méfier lorsque des collaborateurs d'une province de common law et un partenaire québécois détiennent un brevet en copropriété. Selon le droit applicable, les collaborateurs auront plus ou moins d'obligations à remplir face à leur cobreveté⁵⁹⁵.

En ce qui a trait aux profits et aux revenus réalisés par un cobreveté qui octroie une licence à un tiers, aucune décision n'a tranché le sujet. Dans ce cas, il a été décidé que le consentement d'un cobreveté était requis avant l'octroi d'une licence⁵⁹⁶. Est-ce que ce consentement pourrait aussi vouloir dire que les copropriétaires devront partager les profits obtenus d'un licencié ? Une cour de justice pourrait considérer le partage des revenus comme étant une compensation pour la dilution des droits d'un cobreveté. L'arrêt *Marchand*⁵⁹⁷, en appliquant les dispositions du *Code civil du Québec*, en arrive à la conclusion que les profits d'une licence devront être partagés. Tout semble indiquer qu'un juge pourrait trancher dans cette direction. La conclusion à tirer de ces différences et de ce silence est donc claire et des partenaires devraient se méfier du droit et des dispositions applicables par défaut.

D. La cession ou l'aliénation du brevet et d'une quote-part

Le juge Wood dans l'arrêt *Forget*⁵⁹⁸ pose la question suivante :

⁵⁹¹ *Forget*, *supra* note 548 aux para 23-25.

⁵⁹² *Ibid.*

⁵⁹³ *Forget*, *supra* note 624.

⁵⁹⁴ *Marchand*, *supra* note 480.

⁵⁹⁵ Bolduc, *supra* note 36 à la p 2.

⁵⁹⁶ Voir section 3.1.2-B, ci-dessus.

⁵⁹⁷ *Marchand*, *supra* note 480 au para 46.

⁵⁹⁸ *Forget*, *supra* note 548 au para 7.

(a) *Can a co-owner sell his interest in a patent without the consent of the other, and (2) if he purports to do so, does the purchaser become a co-owner of the patent?*⁵⁹⁹

Il a été établi plus haut⁶⁰⁰ que la *Loi sur les brevets*⁶⁰¹ permettait la cession et la vente totale ou partielle du brevet. En réitérant le concept d'exclusivité accordé aux détenteurs d'un brevet et en mettant l'accent sur l'exploitation de ce droit par les propriétaires, le juge Wood⁶⁰² établit que tout ce qui irait à l'encontre de ces caractéristiques intrinsèques du brevet ne reflèterait pas l'intention du législateur. Aussi, tout ce qui pourrait diluer le droit exclusif d'exploiter l'invention d'un copropriétaire irait également à l'encontre de l'intention du législateur. Donc, en gardant ces concepts à l'esprit, il a été décidé qu'un copropriétaire peut céder ou vendre sa part sans demander l'approbation des autres copropriétaires, mais seulement s'il vend sa part en entier⁶⁰³. Cela permet à un indivisaire de pouvoir se sortir d'une relation infructueuse ou difficile sans requérir le consentement des autres⁶⁰⁴. Dans un même ordre d'idées, lorsqu'un copropriétaire effectue une cession partielle de ses droits, il vient ajouter des copropriétaires et ainsi, il dilue les droits des copropriétaires initiaux. Pour effectuer une cession ou une vente partielle de sa part, un copropriétaire aura besoin du consentement de tous les cobrevetés⁶⁰⁵. S'il y avait cession ou vente partielle des droits dans la part d'un cobreveté, l'acquéreur ou le cessionnaire n'aurait pas de droits valides et leur exploitation serait considérée comme de la contrefaçon. La situation serait la même si un cobreveté vendait sa part en entier, mais à plus d'un acquéreur. Les droits du brevet pour être préservés doivent respecter le même nombre et les mêmes parts qu'initialement, soit avant la cession ou la vente⁶⁰⁶. Ainsi, la réponse aux questions du juge Wood est mitigée selon que la vente ou la cession est totale ou partielle⁶⁰⁷. Le juge fait un aparté en mentionnant qu'il est invraisemblable que la *Loi sur les brevets*⁶⁰⁸

⁵⁹⁹ *Forget, supra* note 548.

⁶⁰⁰ Voir section 3.1.2-A, B, ci-dessus.

⁶⁰¹ *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 50 (1) et 49 (2).

⁶⁰² *Forget, supra* note 548 au para 7.

⁶⁰³ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 12.

⁶⁰⁴ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p 12.

⁶⁰⁵ *Forget, supra* note 548 aux para 17-21.

⁶⁰⁶ *Ibid.*

⁶⁰⁷ *Ibid.*

⁶⁰⁸ *Loi sur les Brevets, supra* note 25.

soit silencieuse sur ce genre de situation problématique⁶⁰⁹. Ainsi, il est possible de voir des différences importantes entre le Québec et les provinces de common law. Le plus important désavantage entre la situation du Québec et celle prévalant au Canada provient du fait que le cobreveté canadien ne bénéficie pas de droit de préemption, contrairement au Québec. Ainsi, le cobreveté canadien peut se retrouver copropriétaire d'un brevet avec un étranger ou pire, un compétiteur. Dans ces situations de non-retour, la cession ou la vente d'une quote-part pourrait toujours mettre fin à l'indivision des copropriétaires pour éviter des conséquences néfastes.

Pour ce qui est de vendre ou de céder le brevet en entier, malgré le fait qu'aucune cour canadienne ne se soit prononcée sur le sujet, il est possible de déduire que le consentement de tous sera requis. En regroupant toutes les parts à l'unanimité, le droit de propriété sur le brevet pourra être transféré avec succès.

E. Le recours en contrefaçon

Pour ce qui est du recours en contrefaçon, prévu à la *Loi sur les brevets*⁶¹⁰, il s'exerce de la même façon, peu importe la province de provenance des cobrevetés⁶¹¹. Il est indiqué que « quiconque contrefait le brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage [...] »⁶¹². Il est également prévu qu'en l'absence d'une entente prévoyant le contraire, « le breveté est, ou est constitué, partie à tout recours » en contrefaçon⁶¹³. Cet article, écrit au singulier, pose problème dans le cas de plusieurs cobrevetés. Ceux-ci doivent-ils tous participer à la poursuite en étant tous demandeurs ? L'auteure Koutsogiannis⁶¹⁴ pense que cet article doit être interprété de façon à ce que tous les cobrevetés soient contraints de se joindre à l'action en tant que partie⁶¹⁵. Un autre auteur⁶¹⁶

⁶⁰⁹ *Forget, supra* note 548 aux para 17-21.

⁶¹⁰ *Loi sur les Brevets, supra* note 25, art 55.

⁶¹¹ Voir *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 54 pour la juridiction des tribunaux provinciaux et de la Cour fédérale.

⁶¹² *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 55(1).

⁶¹³ *Loi sur les Brevets, Ibid*, art 55(3).

⁶¹⁴ Koutsogiannis, *supra* note 34 à la p14.

⁶¹⁵ Au Québec, il a été jugé dans l'arrêt *Boc Vibre Québec Inc. c Entreprises Arsenault & Frères Inc.* (1983), 76 CPR (2d) 269 (FCTD) qu'être « mise-en-cause » n'était pas suffisant puisque cette procédure n'est pas reflétée dans le Règlement de la Cour Fédérale. Ainsi, un propriétaire doit être une vraie partie au litige.

soutient qu'un cotitulaire pourra intenter seul l'action en contrefaçon, sans l'accord de ses cotitulaires, mais qu'éventuellement ils devront, soit de façon volontaire ou forcée, se joindre à l'action. Le cobreveté qui intente une action seul peut être codemandeur⁶¹⁷. En revanche, dans certaines situations, le consentement des autres propriétaires n'est pas requis⁶¹⁸ et par le fait même, le cobreveté pourrait se retrouver comme codéfendeur avec le prétendu contrevenant⁶¹⁹. Aucune jurisprudence n'a émergé à ce jour pour pallier ce silence de la *Loi sur les brevets*⁶²⁰.

Dans toutes les provinces du Canada, lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un brevet, le consentement préalable des cobrevetés est requis avant d'accorder une licence d'exploitation à un tiers⁶²¹. Cela dit, les licenciés, qu'ils soient exclusifs⁶²² ou non exclusifs⁶²³, ont également le droit d'intenter des recours en contrefaçon en l'absence d'une entente stipulant le contraire⁶²⁴. En théorie, les mêmes conditions s'appliquent, c'est-à-dire que les cobrevetés devront tous se joindre à l'action en tant que codemandeur ou codéfendeur selon le cas. Encore une fois, aucune jurisprudence ne peut valider cette obligation.

Finalement, une dernière question reste en suspens. Dans l'arrêt *Union Carbide*⁶²⁵ il a été jugé qu'une fois le brevet cédé, le nouvel acquéreur perd son droit de poursuivre pour toute contrefaçon qui serait survenue avant la date de la cession⁶²⁶. Est-ce que cette règle s'applique pour un cobreveté qui cède sa part dans le brevet ? Il est difficile de se prononcer puisque le cobreveté initial qui n'a pas cédé, lui, conserve son droit de poursuivre pour toute la période du brevet. Ainsi, si ce cobreveté d'origine intente une action en contrefaçon pour des

⁶¹⁶ David Chapdelaine Miller et Jean-François Drolet, « la cotitularité en matière de brevet: les provinces de common law » (été 2012) 1 fiche d'information pour Réseau Universitaire en Transfert des Technologies de l'Est du Québec [non-publié] à la p 1 [Chapdelaine Miller].

⁶¹⁷ *Ibid.*

⁶¹⁸ Selon la province, soit exploiter, licencier ou céder

⁶¹⁹ Chapdelaine Miller, *supra* note 692 à la p 1.

⁶²⁰ *Loi sur les Brevets*, *supra* note 25.

⁶²¹ Voir section 3.1.2-B, ci-dessus.

⁶²² Voir *Laboratoires Servier c Apotex Inc.* (2008), 67 CPR (4d) 241 au para 70.

⁶²³ Voir *Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 10 CPR (4th) 65 (CA) au para 99.

⁶²⁴ Barrigar, *supra* note 236, aux par 55:80 à 55:120.

⁶²⁵ *Union Carbide*, *supra* note 236.

⁶²⁶ Barrigar, *supra* note 236, aux par 50:20 et 55:120.

événements survenus avant la cession, est-ce que le cessionnaire devrait se joindre à la poursuite et pourrait-il bénéficier des fruits de l'action si celle était positive?

Ainsi, il est évident que certaines règles prévues à la *Loi sur les brevets*⁶²⁷ s'appliquent facilement lorsqu'il y a un seul propriétaire. En l'absence de disposition claire et de jurisprudence récente, le Canada est plongé dans une contradiction de fonctionnements lorsque plusieurs personnes sont cobrevetées. Ce double standard national doit maintenant être mis en perspective avec la gestion américaine de ces situations créées par la détention d'un brevet par plusieurs personnes.

3.1.3. Aux États-Unis

Aux États-Unis, pour s'y retrouver, il faut se référer au titre 35 du *United States Code*⁶²⁸ appuyé par une jurisprudence abondante et variée. Une fois le brevet accordé aux copropriétaires ou aux inventeurs en l'absence d'une cession, la gestion de la copropriété d'un brevet est plus simple que la gestion canadienne selon certains auteurs⁶²⁹. Contrairement au Canada, le USC⁶³⁰ contient des dispositions précises pour la gestion des brevets détenus conjointement par deux personnes ou plus⁶³¹. Cependant, est-ce que ces dispositions préviennent certaines des situations problématiques énumérées plus haut pour le Canada? L'analyse est plutôt intéressante puisqu'il ressort qu'aucun cadre législatif n'est parfait dans la situation des cobrevetés.

Tel qu'énoncé plus haut⁶³², la copropriété d'un brevet aux États-Unis est un peu différente puisqu'en l'absence d'une cession, les inventeurs sont présumés être les propriétaires du brevet⁶³³. Les juges majoritaires dans l'arrêt *Ethicon*⁶³⁴ rappellent quelques principes de base

⁶²⁷ *Loi sur les Brevets, supra* note 25.

⁶²⁸ 35 USC (2013).

⁶²⁹ Painchaud, *supra* note 80 à la p 7 ; Sapp, *supra* note 15 à la p 14.

⁶³⁰ 35 USC (2013).

⁶³¹ Pour plus d'information sur la provenance des articles du USC voir : Bell, *supra* note 440 aux pp 27 et 36.

⁶³² Voir section 2.2.2, ci-dessus.

⁶³³ 35 USC § 101 (2013).

⁶³⁴ *Ethicon, supra* note 199. Les juges Rader et Skelton sont majoritaires et la juge Newman est dissidente.

sur la copropriété des brevets, le tout dans un cadre d'un litige multipartite sur un objet chirurgical dit révolutionnaire. Cet arrêt indispensable établit d'abord les critères pour déterminer les inventeurs à identifier sur une demande de brevet. Les juges rappellent que les questions en matière de copropriété sont distinctes des questions touchant aux inventeurs malgré le fait qu'une invention soit présumée appartenir à ses créateurs⁶³⁵. Les juges mentionnent clairement que chacun des co-inventeurs détient un prorata des droits indivis du brevet entier⁶³⁶ puisqu'un brevet a les attributs de la « *personal property* »⁶³⁷. En 1984, les règles changent et les inventeurs ne doivent plus avoir une contribution inventive sur chacune des revendications pour être inventeur du brevet. En amendant l'article 116 du USC⁶³⁸, le Congrès oublie de définir la quote-part des inventeurs en fonction de leur participation inventive. Dans la situation où un inventeur contribue seulement à une revendication, le juge Rader⁶³⁹ tranche tout de même en faveur de la théorie du « *partnership* »⁶⁴⁰. Ainsi, les inventeurs conjoints sont présumés être propriétaires indivis du brevet en parts égales⁶⁴¹.

A. L'exploitation à titre personnel

L'exploitation du brevet à titre personnel par les cobrevetés aux États-Unis est souvent dite plus simple qu'au Canada. Cette simplicité ressort du fait que le Congrès a prévu une disposition au USC :

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners [notre souligné]⁶⁴².

⁶³⁵ *Ethicon, supra* note 199, à la section IV. Le juge Rader réfère à l'arrêt *Beech Aircraft Corp. v EDO Corp.*, 990 F (2d) 1237 (Fed Cir 1993).

⁶³⁶ Aussi mentionné dans l'arrêt *Bellehumeur v Bonnett*, 127 Fed Appx 480 (Fed Cir 2005).

⁶³⁷ 35 USC § 261 (2013).

⁶³⁸ 35 USC § 116 (2013).

⁶³⁹ *Ethicon, supra* note 199 à la section IV.

⁶⁴⁰ Dale L. Carlson et James R. Barney, « The division of rights among joint inventors: public policy concerns after *Ethicon* [...] v. U.S. Surgical » (1999) 39 J.L. & Tech. 251 à la p 258. En ligne: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27718-27728-1-PB.pdf>> [Carlson].

⁶⁴¹ *Ethicon, supra* note 199 à la section IV.

⁶⁴² 35 USC § 262 (2013).

Le consentement des autres propriétaires n'est pas requis pour qu'un cobreveté bénéficie de l'exclusivité du brevet⁶⁴³. Un cobreveté peut donc utiliser, vendre et fabriquer l'invention sans jamais tenir compte des autres propriétaires, lui offrant ainsi une grande liberté d'action.

B. L'octroi de licences d'exploitation à des tiers

Les États-Unis font classe à part en ce qui a trait à l'octroi de licences à des tiers. Les copropriétaires américains jouissent d'une pleine liberté au moment d'accorder des licences pour l'exploitation du brevet⁶⁴⁴. L'article 262 du USC⁶⁴⁵ est clair : chacun des cobrevetés peut concéder des licences à des tiers sans le consentement des autres copropriétaires. Cependant, cette règle s'applique seulement à la concession de licences non exclusives. Le juge Rader, dans l'arrêt *Ethicon*, mentionne que les copropriétaires sont « *at the mercy of each other* »⁶⁴⁶. Toutefois, cette clarté n'est pas nécessairement avantageuse pour tous les copropriétaires⁶⁴⁷. Un cobreveté qui ne connaîtrait pas cette disposition pourrait être complètement dilué par son cobreveté puisque ce dernier peut concéder autant de licences non exclusives qu'il le désire⁶⁴⁸. Aussi, en l'absence d'une entente entre les copropriétaires, une relation d'affaires qui tourne mal pourrait mettre en danger la survie d'une entreprise qui commercialise le produit breveté à des tiers et ce, de façon totalement légitime⁶⁴⁹. On peut aussi imaginer que les tiers désirant une licence d'exploitation pourraient très bien solliciter tous les copropriétaires pour la meilleure offre. Ce scénario, causant un déséquilibre dans le marché, est qualifié de « *race to the bottom* » et minimise la valeur d'un brevet conjoint plutôt que de la maximiser⁶⁵⁰. L'arrêt *Ethicon*⁶⁵¹ peut aussi être un bon exemple de situation problématique : un tiers en contrefaçon pourrait très bien rechercher un inventeur latent lors du dépôt de la demande de brevet pour lui solliciter une licence afin d'éviter que le propriétaire d'origine ne le poursuive en

⁶⁴³ *Schering v Roussel*, 104 F (3d) 341 à la p 343 (Fed Cir 1997) [*Schering*] .

⁶⁴⁴ *Ibid* aux pp 343-344 ; *Ethicon*, *supra* note 199 aux sections V, IV.

⁶⁴⁵ 35 USC § 262 (2013).

⁶⁴⁶ *Ethicon*, *supra* note 199 aux sections V, IV.

⁶⁴⁷ *Sapp*, *supra* note 15 à la p 14.

⁶⁴⁸ *Henderson*, *supra* note 569 à la p 2.

⁶⁴⁹ *Henderson*, *supra* note 569 à la p 2.

⁶⁵⁰ Yang, « Joint developments », *supra* note 24 à la p 19 ; Yang, « Jointly owned patents », *supra* note 12 à la p 1.

⁶⁵¹ *Ethicon*, *supra* note 199.

contrefaçon⁶⁵². Ces quelques exemples illustrent bien le fait que l'indépendance des copropriétaires est une vraie lame à double tranchant et peut facilement devenir un piège pour les imprudents⁶⁵³.

En matière de licences exclusives, la situation est un peu différente. Un cobreveté ne peut pas concéder une licence exclusive sur l'invention puisque cette licence empêcherait l'autre cobreveté d'exploiter ou de concéder des licences à son tour⁶⁵⁴. Ainsi, un cobreveté peut octroyer une licence exclusive sur sa quote-part, mais cela n'empêchera pas l'autre copropriétaire d'exploiter ses droits comme il le veut bien. Dans cette situation, seul le concédant de la licence exclusive sur sa part sera restreint d'exploiter⁶⁵⁵. L'arrêt *Ethicon* illustre aussi la situation où une licence exclusive est concédée sur l'invention, mais lorsqu'un co-inventeur, M. Choi, est nommé sur le brevet, ce dernier concède, sans l'accord de l'autre propriétaire, M. Yoon, une licence non exclusive⁶⁵⁶. Puisque chacun des copropriétaires peut concéder des licences de façon indépendante, un copropriétaire pourra toujours octroyer une licence qui viendra rompre l'exclusivité. À l'inverse, le tiers qui désire bénéficier d'une exclusivité a tout intérêt à regrouper tous les titulaires du brevet⁶⁵⁷. Ainsi, il va de soi que pour concéder une licence exclusive, les copropriétaires devront réunir les droits respectifs de chacun. Il est facile de percevoir qu'un copropriétaire de mauvaise foi peut bloquer ce genre de concession⁶⁵⁸.

C. Le partage des bénéfices, des revenus et des profits

Aux États-Unis, lorsqu'un copropriétaire effectue un profit provenant de son exploitation personnelle ou encore lorsqu'il bénéficie de revenus provenant de l'octroi d'une

⁶⁵² Carlson, *supra* note 640 à la p 265.

⁶⁵³ Moore, *supra* note 269 à la p 2.

⁶⁵⁴ Neclerio, *supra* note 414 à la p 4.

⁶⁵⁵ Patrick O'Reilley, Julia Anne Matheson et Margaret A. Esquenet, « Joint Ownership of United States Patents, Trademarks and Copyrights » (Déc 2012) XLVII: 4 *Les Nouvelles Journal Of The Licensing Executives Society* 294 à la p 295 [O'Reilley].

⁶⁵⁶ *Ethicon*, *supra* note 199.

⁶⁵⁷ Dobrowitsky, *supra* note 385 à la p 6.

⁶⁵⁸ Paradiso, *supra* note 56 à la p 913 ; Guffey, *supra* note 34, à la p 3.

licence, il n'a pas l'obligation de partager ses revenus avec les autres copropriétaires⁶⁵⁹. Les copropriétaires peuvent tous agir de façon indépendante pour la commercialisation de l'invention brevetée puisqu'un brevet est détenu en indivision⁶⁶⁰. Cette façon de procéder est intimement liée au fait qu'aucun consentement n'est requis pour exploiter ou consentir des licences sur l'invention. La loi est claire à ce sujet en utilisant les termes suivants : « *without the consent and without accounting to the other owners* »⁶⁶¹. Ainsi, peu importe la quote-part de chacun, les bénéfices de la commercialisation profitent à celui qui a fourni l'effort. Cette situation fonctionne très bien en théorie, mais une concurrence déloyale de la part des copropriétaires rend l'apport de gain plus difficile puisqu'aucune concertation n'est requise avant de mettre en marché l'invention⁶⁶². Afin d'obtenir des fonds, il a même été décidé aux États-Unis qu'un copropriétaire pouvait hypothéquer ou mettre sa quote-part en garantie sans le consentement des autres copropriétaires⁶⁶³.

Une mise en garde est requise pour le paiement des frais en lien avec la poursuite du brevet et des frais de maintien. Souvent, les frais sont assumés en fonction de la quote-part de chacun des copropriétaires, mais puisque les profits réalisés sont conservés par celui qui les a générés, il est peut-être nécessaire de prévoir que chacun des copropriétaires payera les frais à parts égales. Lorsque le paiement des frais n'est pas prévu, cette situation peut facilement créer un déséquilibre et des frustrations chez les copropriétaires.

D. La cession ou l'aliénation du brevet et d'une quote-part

Aux États-Unis, la loi prévoit qu'un brevet peut être cédé en totalité ou en partie par le biais d'un écrit⁶⁶⁴. La Cour suprême aux États-Unis dans l'arrêt *Waterman*⁶⁶⁵ prévoit trois

⁶⁵⁹ Yang, « Jointly owned patents », *supra* note 12 à la p 1 ; Neclerio, *supra* note 414 à la p 2 ; Yang, « Joint developments », *supra* note 24 à la p 19.

⁶⁶⁰ Robert P. Merges et Lawrence A. Locke, « Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic View » (1990) 72 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 586 à la p 587 [Merges].

⁶⁶¹ 35 USC § 262 (2013).

⁶⁶² Merges, *supra* note 660 aux pp 588 et 596-598. L'auteur est contre le partage des profits d'un brevet conjoint puisqu'il mentionne qu'un cobreveté pourrait bénéficier des profits sans même exploiter l'invention. Le but d'un système de brevet est d'exploiter les inventions et un modèle de partage des revenus entrainerait des abus.

⁶⁶³ Dobrowitsky, *supra* note 385 aux pp 7-8.

⁶⁶⁴ 35 USC § 261 (2013).

situations où le breveté peut céder. Le brevet en entier peut être cédé pour permettre à une personne d'exploiter le brevet exclusivement. Ensuite, une partie indivise du brevet peut être cédée. Finalement, la troisième situation n'est pas une cession au sens strict. La Cour suprême mentionnait la possibilité aux États-Unis de concéder un droit exclusif par une partie⁶⁶⁶. Le transfert d'un de ces trois droits est assimilé à une cession.

Dans le premier cas, une cession ou une vente du brevet en entier requiert de consolider tous les droits des propriétaires. Pour la deuxième situation, la cession ou la vente d'une part indivise du brevet peut se faire aux États-Unis sans le consentement des autres cobrevetés⁶⁶⁷. Un cobreveté qui a une part d'un pourcent seulement peut céder sa part indivise à une ou même à plusieurs autres personnes malgré la dilution des droits que cette cession entraîne⁶⁶⁸. Dans le cas d'une cession, le fait, par un copropriétaire, de céder 1 % ou 99 % de sa part ne crée pas de différence effective⁶⁶⁹. Le consentement des autres indivisaires n'est jamais requis et, si on pousse à l'extrême, deux indivisaires pourraient se retrouver en indivision avec des centaines de personnes inconnues. Cela pose surtout problème lors de poursuites en contrefaçon. Ce thème sera abordé dans la section suivante⁶⁷⁰.

Pour ce qui est du troisième point énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt *Waterman*⁶⁷¹, soit la cession aux États-Unis d'un droit exclusif par une partie, le juge indique que le consentement est requis pour la cession d'un droit exclusif⁶⁷².

E. Le recours en contrefaçon

L'article 262 du USC⁶⁷³ provoque de grandes conséquences en matière de copropriété. Aux États-Unis, un recours en contrefaçon contre un tiers⁶⁷⁴ n'est pas valide à moins que tous

⁶⁶⁵ *Waterman v Mackenzie*, 138 US 252 à la p 255 (1981) [*Waterman*].

⁶⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁶⁷ 35 USC § 262 (2013).

⁶⁶⁸ Dobrowitsky, *supra* note 385 à la p 3.

⁶⁶⁹ Michael S. Connor et al, «The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation » (2009) AIPPI Report Q 194, aux pp 589-590, en ligne: <<http://www.aippi-us.org/images/GR194BAusa.pdf>> ; O'Reilly, *supra* note 655 à la p 294.

⁶⁷⁰ Voir section 3.1.3-E, ci-dessous.

⁶⁷¹ *Waterman*, *supra* note 665 à la p 255.

⁶⁷² Voir section 3.1.3-B, ci-dessus.

les demandeurs se joignent à l'action⁶⁷⁵. Un copropriétaire peut intenter seul une action en contrefaçon mais, tôt ou tard, les autres copropriétaires devront se joindre volontairement à l'action. Le juge Rader mentionne qu'une telle poursuite ne peut réussir sans la participation de tous les cobrevetés⁶⁷⁶. Un jugement, à la suite d'une action, pourrait mettre en péril les droits de tous les cotitulaires du brevet et donc tous doivent participer. Il faut aussi considérer qu'un défendeur, en l'absence d'une telle règle, pourrait subir plusieurs poursuites par plusieurs demandeurs⁶⁷⁷. Le juge Rader mentionne aussi la conséquence d'une telle obligation de regroupement : un seul cobreveté peut entraver la poursuite de son cobreveté en refusant librement de se joindre⁶⁷⁸. Tout refus empêche ainsi instantanément la poursuite d'un cobreveté⁶⁷⁹. Il est possible d'imaginer que si plusieurs cessions ont été effectuées à plusieurs personnes sans l'accord du cobreveté, ce dernier devra rallier toutes ces personnes afin de pouvoir intenter sa poursuite en contrefaçon.

Une exception à cette règle existe. Lorsqu'un copropriétaire, par le biais d'une entente contractuelle, renonce à se joindre à une poursuite intentée par un autre copropriétaire, alors cette entente prévaut sur la règle. Cependant, la Cour pourra ordonner au copropriétaire de se joindre à titre de demandeur involontaire⁶⁸⁰. Pour un contrat contenant une quittance selon laquelle un copropriétaire n'est pas obligé de se joindre à une poursuite, il est fortement recommandé d'indiquer que le copropriétaire qui ne se joint pas à l'action ne pourra pas octroyer une licence au tiers exerçant une contrefaçon⁶⁸¹. Ce concept n'est pas implicite tel

⁶⁷³ 35 USC § 262 (2013).

⁶⁷⁴ 35 USC § 271 (2013).

⁶⁷⁵ *Ethicon*, *supra* note 199 aux sections V, IV.

⁶⁷⁶ *Ibid.*

⁶⁷⁷ *Dobrowitsky*, *supra* note 385 à la p 9.

⁶⁷⁸ *Ethicon*, *supra* note 199 aux sections V, IV ; *Schering*, *supra* note 643 à la p 345.

⁶⁷⁹ Yang, « Jointly owned patents », *supra* note 12 à la p 5.

⁶⁸⁰ *Neclerio*, *supra* note 414 à la p 5 ; *Ethicon*, *supra* note 199 aux sections V, IV ; *Schering*, *supra* note 643 à la p 345.

⁶⁸¹ Voir Fed R Civ P § 19 (2013) et l'arrêt de la Cour Suprême *Independent Wireless Tel. Co. v Radio Corp.*, 269 US 459 (1926) pour plus de détails sur la procédure à suivre pour un demandeur involontaire (*Involuntary plaintiff*).

qu'il a été exposé dans l'arrêt *Schering*⁶⁸² et dans l'arrêt *Ethicon*⁶⁸³. Ces deux arrêts illustrent bien qu'un copropriétaire non participant à une poursuite peut entraver le recours du copropriétaire poursuivant un tiers en contrefaçon. Le copropriétaire non participant peut concéder une licence soit parce qu'il ne sait pas qu'un recours a été intenté ou simplement pour nuire au copropriétaire après un litige.

Précédemment⁶⁸⁴, il a été mentionné que la quote-part des indivisaires ne joue pas un grand rôle puisque, peu importe la part, un copropriétaire peut procéder sans le consentement de son cobreveté pour exploiter le brevet, concéder des licences non exclusives, garder les profits et céder sa part. Toutefois, la quote-part est importante lorsqu'une poursuite est fructueuse et des dommages-intérêts sont accordés. Étant donné que tous les copropriétaires sont partis à la poursuite, l'argent récupéré est divisé en fonction des parts respectives de chacun dans le brevet⁶⁸⁵.

Notons enfin que seul le cessionnaire d'une licence exclusive peut exploiter l'invention brevetée et intenter une poursuite en contrefaçon. La même règle s'applique pour un cessionnaire qui aurait acquis le brevet en entier⁶⁸⁶.

Aux États-Unis, l'indépendance conférée aux copropriétaires de brevets et la possibilité d'exploiter librement une invention détenue conjointement peut, à première vue, présenter certains avantages. Le USC⁶⁸⁷ a l'avantage d'être très clair sur la situation *de facto* des cobrevetés : chacun peut agir de façon indépendante pour exploiter, offrir des licences, céder et même poursuivre en contrefaçon⁶⁸⁸. En revanche, cette façon de procéder pose également des problèmes majeurs comme l'a été exposé dans les sections précédentes⁶⁸⁹. Lorsque les dispositions juridiques des régimes sont comparées en matière de brevets conjoints au Canada

⁶⁸² *Schering, supra* note 643 à la p 345. Le fait d'indiquer que le copropriétaire qui ne se joint pas à la poursuite devra prêter une assistance raisonnable lors de la poursuite, ne suffit pas pour empêcher le copropriétaire de concéder une licence. Il doit être indiqué clairement.

⁶⁸³ *Ethicon, supra* note 199.

⁶⁸⁴ Voir section 3.1.3, ci-dessus.

⁶⁸⁵ *Merges, supra* note 660 à la p 590.

⁶⁸⁶ *Waterman, supra* note 665 à la p 255.

⁶⁸⁷ 35 USC (2013).

⁶⁸⁸ 35 USC § 262 (2013).

⁶⁸⁹ Voir section 3.1.3, ci-dessus.

et aux États-Unis, plusieurs différences majeures en ressortent. À défaut d'une jurisprudence abondante sur le sujet, le Canada est restreint par une incertitude juridique puisqu'une décision de common law⁶⁹⁰ s'oppose aux principes civilistes appliqués dans une décision québécoise⁶⁹¹. Lorsque ces principes sont approfondis aux fins de comparaison avec les dispositions statutaires américaines, un autre système indépendant est découvert. Un individu qui a collaboré pour développer une technologie brevetée peut ainsi se retrouver dans une situation délicate et très incertaine selon le droit qui sera appliqué en cas de litige. Des personnes qui ne sont pas familières avec les lois prennent des risques énormes lorsqu'une entreprise dépend d'une invention brevetée détenue conjointement. L'essence même du projet commercial de l'entreprise peut être menacée selon que le consentement soit requis ou non pour effectuer certaines transactions de base. La loi qui doit habituellement protéger les individus crée, dans le cas des brevets, une situation injuste et inefficace face aux copropriétaires de brevets puisque les lois sur les brevets et les droits de propriété sont désalignés⁶⁹². Cette situation statutaire incertaine défavorise les collaborations et l'innovation ouverte et n'encourage pas un climat de confiance entre collaborateurs⁶⁹³. De surcroît, la situation crée des conflits inutiles et peut mener à des dépenses de millions de dollars en litiges⁶⁹⁴. L'espoir de gains peut facilement entraîner les inventeurs d'une technologie brillante dans un gouffre sans fond. Le tableau à l'Annexe 1 résume la chaîne complexe de décisions lorsqu'un brevet est détenu en copropriété.

3.2. L'essentielle mise en forme contractuelle pour des retombées fructueuses

L'innovation collaborative est en plein essor depuis quelques années. Les acteurs innovent avec des partenaires de plus en plus nombreux et de plus en plus éloignés géographiquement, mais aussi éloignés en termes de tailles et de secteurs. « Dans ce contexte, les acteurs performants sont ceux qui savent formaliser et partager une ambition claire pour

⁶⁹⁰ *Forget, supra* note 548.

⁶⁹¹ *Marchand, supra* note 480.

⁶⁹² Bell, *supra* note 440.

⁶⁹³ Bell, *supra* note 440 ; AIPLA, *supra* note 434.

⁶⁹⁴ AIPLA, *supra* note 434

l'innovation collaborative »⁶⁹⁵. Ainsi, les copropriétaires d'un brevet s'en remettant au droit statutaire pour la gestion de leurs droits et obligations n'empruntent pas la voie du succès. Il est sans équivoque qu'une démarche structurée doit être suivie pour mettre en place une collaboration performante. La loi, au Canada ou aux États-Unis, comporte trop d'aléas pour pouvoir extraire toute la valeur d'un brevet détenu conjointement. Heureusement, les régimes statutaires peuvent être modulés contractuellement pour mieux s'adapter aux ambitions stratégiques des partenaires et combler les lacunes législatives⁶⁹⁶. Les dispositions statutaires sont généralement supplétives de sorte que les copropriétaires peuvent convenir d'une indivision sur mesure⁶⁹⁷. Les acteurs de la collaboration peuvent donc spécifier l'étendue de leur contrôle sur les droits conférés par le brevet conjoint⁶⁹⁸. Donc, les brevets conjoints peuvent supporter l'innovation collaborative s'ils sont proprement compris et gérés contractuellement⁶⁹⁹.

Afin que les brevets conjoints soient perçus comme un levier plutôt qu'un frein dans les projets collaboratifs, certaines étapes doivent être respectées⁷⁰⁰. La construction d'un partenariat se déroule nécessairement en plusieurs étapes inévitables débutant bien avant le début des négociations avec le partenaire. La planification précontractuelle est rarement discutée comme étant un stade de projet à passage obligatoire. Un partenaire qui désire mettre toutes les chances de son côté pour s'assurer d'un succès collaboratif devrait se poser quelques questions en amont de la collaboration. La stratégie collaborative individuelle d'un acteur pourra, par exemple, influencer le choix de son partenaire, c'est-à-dire le type de partenaire, sa taille, son industrie, son secteur d'activités, sa localisation géographique ou encore sa complémentarité dans son offre de services. La réponse à ces questions permettra d'avancer plus rapidement dans les négociations d'une entente contractuelle. Aussi, bien connaître son partenaire, permet qu'une relation de confiance puisse s'établir. Cette relation de confiance est essentielle puisqu'un contrat, aussi bien rédigé soit-il, n'est rien s'il n'est pas basé sur la

⁶⁹⁵ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 96.

⁶⁹⁶ Kim, *supra* note 78 à la p 250.

⁶⁹⁷ Prud'homme, *supra* note 467 à la p 195 ; IPR, « joint ownership », *supra* note 436 à la p 3.

⁶⁹⁸ Bell, *supra* note 440 à la p 33.

⁶⁹⁹ Kim, *supra* note 78 à la p 251,

⁷⁰⁰ Sapp, *supra* note 15 à la p 21.

confiance⁷⁰¹. Ce rationnel d'affaires ne pallie pas les lacunes statutaires, mais permet de se positionner face au dépôt d'un brevet conjoint avec le partenaire choisi. Si un acteur ne respecte pas la mise en place de ces quelques points préliminaires avant le début des négociations, ce dernier ne devrait pas opter pour le dépôt d'un brevet conjoint. Un brevet conjoint est un outil puissant et requiert une stratégie forte pour en extraire sa valeur⁷⁰². Lors d'une collaboration, les entreprises qui sont technologiquement et financièrement plus faibles ont tendance à s'engager trop rapidement dans un brevet conjoint avec un partenaire⁷⁰³, donnant ainsi une mauvaise réputation aux brevets conjoints⁷⁰⁴. Ainsi, dans ce cas, des alternatives à la propriété intellectuelle conjointe devraient être envisagées et négociées dans une entente contractuelle. On peut par exemple penser à opter pour un seul titulaire de la propriété intellectuelle⁷⁰⁵. De toute évidence, les brevets conjoints émergeant d'une collaboration sont des outils complexes et il faut des acteurs et des professionnels expérimentés pour planifier une bonne gestion des droits et obligations de chacun des partenaires⁷⁰⁶. Les acteurs ayant la capacité de mettre en œuvre une démarche structurée semblent les plus à même de créer de la valeur à partir de leur brevet conjoint et ainsi, éviter les collaborations stériles⁷⁰⁷.

3.2.1. Le outils contractuels tablant sur les brevets conjoints

Avec la prolifération des projets de recherche collaboratifs, la création de résultats conjoints est devenue chose courante⁷⁰⁸. Les partenaires qui optent pour des développements collaboratifs doivent donc se méfier de cette occurrence et devraient s'entendre, avant le début de travaux conjoints, sur les termes et conditions de la propriété des résultats et de leur

⁷⁰¹ Lee, *supra* note 149 à la p 8.

⁷⁰² Belderbos, *supra* note 19 aux pp 849.

⁷⁰³ *Ibid.*

⁷⁰⁴ Voir Koutsogiannis, *supra* note 34 ; Sapp, *supra* note 15 ; Yang, « Joint developments », *supra* note 24 ; Bolduc, *supra* note 36 ; Yang, « Jointly owned patents », *supra* note 12 ; Belderbos, *supra* note 19. Ces auteurs ne recommandent pas l'utilisation du brevet conjoint comme outil de collaboration puisque la gestion en commun d'un brevet conjoint est très complexe.

⁷⁰⁵ Sapp, *supra* note 15 à la p 26.

⁷⁰⁶ Hagedoorn, « joint patenting », *supra* note 58 à la p 1046.

⁷⁰⁷ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 96.

⁷⁰⁸ IPR, « joint ownership », *supra* note 436 à la p 3.

exploitation⁷⁰⁹. Ces termes négociés devraient être consolidés à l'intérieur d'une ou de plusieurs ententes contractuelles fixant l'intention des parties afin d'éviter les pièges statutaires de la copropriété d'un brevet, tel que développé à la Section 3.1⁷¹⁰. Tout terme non couvert par l'entente tombera automatiquement sous le régime statutaire national⁷¹¹. Ainsi, certains points critiques doivent être abordés dans un document juridique et le succès de la collaboration en dépend⁷¹².

En analysant les projets collaboratifs dans l'espace-temps, la chronologie des événements dicte les outils contractuels à utiliser. Aussi, étant donné que les points les plus importants à protéger lors d'un projet conjoint sont la propriété des résultats et leur exploitation, il est recommandé de procéder en deux temps pour leur protection. Dans un premier temps, les partenaires voulant démarrer un projet collaboratif pour, par exemple, former un partenariat stratégique ou encore démarrer un projet spécifique pour concevoir et développer un nouveau produit, devront régir l'allocation des actifs co-développés dans une entente de collaboration plus générale⁷¹³. Dans un deuxième temps, et advenant que les collaborateurs ont opté pour un modèle de propriété conjointe, les partenaires copropriétaires devront prévoir l'administration du bien indivis ainsi que les droits et obligations de chacun des partenaires pour l'exploitation du brevet conjoint⁷¹⁴. L'entente de gestion de la propriété intellectuelle conjointe est habituellement le véhicule contractuel utilisé à cette étape plus avancée de la démarche collaborative puisqu'on tient pour acquis que des résultats intéressants ont été développés et protégés⁷¹⁵. Une bonne gestion de la propriété intellectuelle conjointe suppose donc de définir à quel moment un aspect particulier doit être traité et quelles sont les compétences, notamment

⁷⁰⁹ IPR, «joint ownership », *supra* note 436 à la p 3 ; Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 61.

⁷¹⁰ Voir section 3.1 du mémoire, ci-dessus.

⁷¹¹ IPR, «joint ownership », *supra* note 436 à la p 3.

⁷¹² Bader, *supra* note 33 à la p 16.

⁷¹³ IPR, «joint ownership », *supra* note 436 à la p 3 ; Painchaud, *supra* note 80 aux pp 2-3 ; Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 15.

⁷¹⁴ O'Reilley, *supra* note 655 à la p 295 ; Prud'homme, *supra* note 467 à la p 217.

⁷¹⁵ *Ibid.*

juridiques, à mobiliser à ce moment⁷¹⁶. La formalisation de telles ententes contribue à rendre plus efficace le montage de projets collaboratifs⁷¹⁷.

A. L'entente de collaboration

Il est démontré que conclure une entente de collaboration préalable au dépôt d'une demande de brevet conjointe a une implication positive et crée de la valeur pour les partenaires puisqu'elle augmente la confiance entre les partenaires et, incidemment, réduit le risque d'appropriation de la propriété intellectuelle antérieure d'un partenaire par un autre⁷¹⁸. Cette entente de collaboration implique de multiples partenaires, souvent un mélange d'acteurs provenant du secteur privé ou public qui désirent travailler ensemble sur un projet particulier. Les partenaires contribuent chacun à la collaboration en investissant un montant d'argent et en mettant à disposition des ressources qualifiées, notamment leur savoir-faire interne et/ou une technologie existante. L'objectif de ce type d'entente est d'encourager l'inventivité des parties pour développer quelque chose de nouveau, de différent et, surtout, quelque chose ayant de la valeur⁷¹⁹. Les partenaires mèneront leur recherche pour ensuite l'exploiter.⁷²⁰

Une entente de collaboration comprend typiquement les grandes sections suivantes, mais peut varier en fonction des besoins des parties à l'entente :

- Objectif des parties
- Contributions monétaires et en nature
- Comité de gouvernance
- Confidentialité et publications
- Propriété intellectuelle
- Résolution de conflits

⁷¹⁶ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 64.

⁷¹⁷ *Ibid.*

⁷¹⁸ Belderbos, *supra* note 19 à la p 849.

⁷¹⁹ « Best Practices for intellectual property licensing : addressing the rights granted and assets covered in patent, copyright, trade secret, and trademark licenses », Août 2013, à la p 22, en ligne : Association of Corporate Counsels <www.acc.com> [ACC].

⁷²⁰ Richard E. Goldet Tania Bubela, « Drafting Effective Collaborative Research Agreements and Related Contracts » dans *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*, Oxford, U.K, MIHR, PIPRA, Davis, 2007, 725 à la p 734, en ligne : < <https://impropietades.files.wordpress.com/2010/01/iphandbook-volume-1.pdf> > [Gold].

- Résiliation et conséquences
- Loi applicable.⁷²¹

Les sections importantes abordées par ce mémoire sont les objectifs des parties, la propriété intellectuelle et la loi applicable puisque ces sections ont une incidence directe sur la gestion de la propriété intellectuelle conjointe⁷²².

I. Les objectifs des parties

Toute entente juridique devrait toujours cerner d'abord le mieux possible l'objectif recherché par les parties. Cette étape peut sembler simple, mais il est fondamental de connaître le « pourquoi » général de la collaboration. « S'agit-il du développement d'une nouvelle technologie qui n'existe pas, de l'amélioration d'une technologie qui existe déjà, ou encore de trouver des nouvelles applications à la mise en commun de plusieurs technologies détenues séparément par les partenaires ? »⁷²³ Cette approche implique également que les parties travaillent ensemble à l'atteinte de buts et d'objectifs communs. Toutes œuvrent dans la même direction, pour l'atteinte de buts et d'objectifs mesurables, mais en prenant des moyens qui leur sont propres pour les atteindre⁷²⁴. En poursuivant sur cette idée, chacun des partenaires devrait identifier leurs objectifs spécifiques dans la convention de partenariat. Ces objectifs spécifiques peuvent prendre les formes suivantes : « percer le marché rapidement, garder confidentiel les résultats, établir un nouveau réseau de distribution, améliorer sa technologie, ouvrir un nouveau marché... »⁷²⁵ Pour des partenaires universitaires ou des organismes gouvernementaux, l'objectif recherché est souvent la diffusion du savoir et des résultats par des publications scientifiques⁷²⁶. Grâce à cette étape, il est tout de suite possible de gérer les attentes des partenaires. Les partenaires préparent ainsi le terrain pour mieux anticiper quel

⁷²¹ Painchaud, *supra* note 80 aux pp 10 et ss ; Sapp, *supra* note 15 aux pp 21 et ss ; Gold, *supra* note 720 à la p 734 ; Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 59.

⁷²² Pour plus d'informations sur les sections non couvertes par ce mémoire voir Sapp, *supra* note 15 aux pp 21 et ss ; Painchaud, *supra* note 80 aux pp 21 et ss ; Gold, *supra* note 720 aux pp 734 et ss.

⁷²³ Sapp, *supra* note 15 à la p 21.

⁷²⁴ Québec, Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, *La convention de partenariat, outil d'un nouveau mode de gouvernance*, Québec, Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, 2009, à la p 5, en ligne : <www.mels.gouv.qc.ca>.

⁷²⁵ Bader, *supra* note 33 à la p 11 ; Sapp, *supra* note 15 à la p 22.

⁷²⁶ FQPPU, *supra* note 17 à la p 9.

genre de résultats seront obtenus et permettre de mieux connaître l'intention des parties pour l'étape de l'exploitation, surtout lorsque deux partenaires du secteur privé s'unissent⁷²⁷. En écrivant exactement le but recherché par chacune, les parties démarrent leur association sur des bases solides, évitant toute incompréhension pouvant faire échouer la collaboration⁷²⁸.

II. La propriété intellectuelle découlant des travaux

Cette section de l'entente comporte le cœur et l'essence même de la collaboration : l'attribution des droits de propriété des éléments de propriété intellectuelle découlant des travaux⁷²⁹. Dans le cadre de la collaboration, les parties s'associent pour le développement conjoint d'une invention quelconque. Pour ces résultats produits, les parties devront déterminer s'ils seront la propriété exclusive ou la propriété conjointe des parties. Certainement, chaque partie préfère être propriétaire unique sur tous les développements, mais cette situation se produit rarement lorsque plusieurs parties sont en cause puisque dans une démarche collaborative, cette contrainte peut être un frein à l'émergence de futurs projets en partenariats⁷³⁰. La propriété unique se voit surtout lorsqu'une partie a un levier important sur l'autre partie⁷³¹. Également, une partie peut décider volontairement de ne pas vouloir être propriétaire des résultats puisque la propriété contient certaines obligations supplémentaires⁷³². Dans ce cas, la négociation portera surtout sur les droits d'exploitation⁷³³. Une contrepartie peut être négociée avec les autres membres du projet collaboratif pour cette propriété unique : contrepartie financière, droit d'exploitation exclusif ou non, droit de commercialisation exclusif ou non⁷³⁴. Il est donc important que les partenaires réfléchissent à l'intérêt pour eux d'être copropriétaires⁷³⁵. La copropriété présente certains avantages, par exemple, les titres

⁷²⁷ IPR, « joint ownership », *supra* note 436 à la p 4.

⁷²⁸ Sapp, *supra* note 15 à la p 22.

⁷²⁹ *Ibid* à la p 25.

⁷³⁰ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 59.

⁷³¹ ACC, *supra* note 719 à la p 23.

⁷³² « Joint développement agreement checklist », (2004), en ligne : Kagan Binder <<http://www.kaganbinder.com/wp-content/uploads/2014/04/11-JointDevelopmentCL.pdf>> ; Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 59.

⁷³³ Dechamps, *supra* note 29 à la p ii.

⁷³⁴ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 59.

⁷³⁵ *Ibid*.

représentent un capital immatériel pour une entreprise et ces actifs sont inscrits au bilan de l'entreprise, créant ainsi de la valeur pour cette entreprise. Aussi, une entreprise qui apparaît comme codéposante peut être importante en matière de réputation puisqu'un brevet dans un domaine technologique présente une expertise reconnue et offre une notoriété aux entreprises⁷³⁶.

Plusieurs scénarios d'attributions sont possibles⁷³⁷, mais une des situations les plus courantes pour l'attribution des droits de propriété intellectuelle est conforme à l'idée que « la propriété suit l'inventeur »⁷³⁸. Dans cette situation, il peut y avoir un mélange de propriété individuelle et de propriété conjointe. Lorsque l'inventeur développe seul l'invention, il reste propriétaire unique. Dans la situation où plusieurs inventeurs de différentes entreprises auraient contribué au développement de l'invention, la propriété intellectuelle sera détenue conjointement⁷³⁹. Afin de déterminer la quote-part de chacun, les parties peuvent opter entre deux options⁷⁴⁰. Les parties peuvent soit déterminer d'avance que chacune auront *de facto* une part égale dans l'invention pour deux partenaires, soit attribuer la quote-part en fonction de l'apport inventif de chacun⁷⁴¹. Il appartient aux parties de déterminer leur niveau de confort par rapport à ces deux options. Certaines parties optent pour un pourcentage prédéfini pour promouvoir la mise en commun des résultats et la confiance entre les parties. En revanche, certains collaborateurs préfèrent fixer la quote-part seulement lorsqu'une invention concrète est développée puisque cette méthode incite une participation active aux développements⁷⁴².

Tel que mentionné précédemment⁷⁴³, dans les deux situations, il est préférable de prévoir des clauses suivant lesquelles les inventeurs devront automatiquement céder leurs droits à leur

⁷³⁶ *Ibid.*

⁷³⁷ Pour différents modèles voir Sapp, *supra* note 15 à la p 26 ; Bader, *supra* note 33 aux pp 166-167 ; ACC, *supra* note 719 à la p 23.

⁷³⁸ ACC, *supra* note 719 à la p 23.

⁷³⁹ IPR, « joint ownership », *supra* note 436 à la p 5.

⁷⁴⁰ Prud'homme, *supra* note 467 à la p 218.

⁷⁴¹ ACC, *supra* note 719 à la p 23 ; Bader, *supra* note 33 aux pp 166-167 ; IPR, « joint ownership », *supra* note 436 à la p 5.

⁷⁴² IPR, « joint ownership », *supra* note 436 à la p 5.

⁷⁴³ Voir section 2.2, ci-dessus.

employeur ou autres et devront signer tout document à cet effet⁷⁴⁴. Cette cession permet aux inventeurs d'assigner leurs droits de propriété intellectuelle aux propriétaires déterminés puisqu'ils peuvent appartenir directement aux inventeurs⁷⁴⁵. Ainsi, tout inventeur, peu importe son statut, devra céder ses droits.

III. La loi applicable

Les derniers articles du contrat de collaboration ont trait au droit applicable à la convention de collaboration. Dans un contexte international, les parties à un partenariat sont souvent situées dans différents pays. Ainsi, les parties diligentes essaient de prévoir contractuellement le plus de situations possible et dérogent en quelque sorte au droit national en fabriquant sur mesure les termes de leur collaboration. Nonobstant ce qui précède, advenant un oubli au contrat, le droit statutaire complètera d'office les termes du contrat. Ainsi, afin d'éviter les surprises ou afin de ne pas laisser les parties en plan sur le régime applicable si une question était soulevée en cours de collaboration, il est fortement conseillé de choisir le droit applicable au contrat. Pour ce faire, les parties doivent s'en remettre aux conseils des professionnels qui ont une connaissance du droit dans chacun des états de résidence des partenaires. À la lumière des dispositions statutaires, les parties devront faire le choix de la juridiction qui semble la plus avantageuse pour le dépôt et l'exploitation d'un brevet conjoint. La juridiction sélectionnée primera également en cas de conflit entre les parties.⁷⁴⁶

En somme, en traitant de ces quelques points avant le début de la collaboration, les parties clarifient le rôle de chacun et diminuent les risques d'un litige. En créant une atmosphère de confiance et en anticipant les développements, les parties se donnent les moyens de réussir dans un environnement de développements conjoints, et ce, malgré la complexité d'un régime conjoint. Il est fortement recommandé d'éviter l'utilisation automatique d'un modèle d'entente

⁷⁴⁴ European IPR Helpdesk, « Fact Sheet Inventorship, Authorship and Ownership » (mars 2013), aux pp 6-7 en ligne : <http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Inventorship_Authorship_Ownership_final_1.pdf> [IPR, « Inventorship »].

⁷⁴⁵ *Ibid* à la p 7.

⁷⁴⁶ IPR, « joint ownership », *supra* note 436 à la p 11.

dit standard. Chaque situation est unique et mérite d'être analysée pour sélectionner le meilleur régime de propriété applicable aux parties.⁷⁴⁷

B. L'entente de gestion et d'exploitation d'un brevet conjoint

L'accord de gestion et d'exploitation, deuxième et peut-être dernier contrat qui doit être signé, doit être écrit au moment opportun. Cet instant est délicat à déterminer et peut certainement varier en fonction du projet et des besoins des parties. En effet, lors de projets de recherche en amont, il est très difficile d'écrire un accord d'exploitation et de gestion au début du partenariat puisque la vision du marché est lointaine.⁷⁴⁸ Dans ce cas, il est recommandé de rédiger une telle entente au moment où les parties en arrivent à un résultat brevetable dans le cas où ces parties ont préalablement décidé si elles étaient propriétaires conjoints. À ce moment, les partenaires auront une meilleure vision des produits ou des services potentiels à commercialiser.

Le contenu d'une telle entente est variable et dépend du montage collaboratif. Cette entente porte plusieurs noms et joue plusieurs rôles. Un tel contrat a pour objectif de déterminer la gestion administrative de l'indivision provoquée par le brevet conjoint et contient également toutes les dispositions d'une licence pour la commercialisation de l'invention. Ainsi, une entente de gestion et d'exploitation d'un brevet conjoint doit minimalement contenir les points suivants⁷⁴⁹:

- La stratégie de dépôt du brevet ;
- Le partage des frais et des revenus ;
- Les droits d'exploitation de l'invention brevetée par chacun des partenaires, incluant le caractère exclusif ou non, le secteur d'activités et le territoire;
- Les obligations de chaque partenaire advenant la présence de contrefacteurs sur le marché ;
- La cession de sa quote-part ;
- La loi applicable⁷⁵⁰.

Cette entente de gestion de la propriété intellectuelle conjointe est extrêmement importante puisqu'à cette étape, les parties entrent en mode commercial et espèrent obtenir un retour sur

⁷⁴⁷ Gold, *supra* note 720 à la p 735.

⁷⁴⁸ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 70.

⁷⁴⁹ *Ibid* à la p 60 ; Sapp, *supra* note 15 à la p 26 ; O'Reilley, *supra* note 655 à la p 295.

⁷⁵⁰ Voir section 3.2.1-A-III, ci-dessus.

leur investissement. La simplicité de cette entente peut être tributaire du succès commercial de l'invention. Ainsi, les négociations entre les parties permettront non seulement d'établir un cadre juridique clair, mais permettront aussi de maintenir la vision commune des parties.

I. La gestion du brevet

Peu d'explications sont requises et peu de risques sont présents en ce qui a trait à la stratégie de dépôt du brevet. Les parties doivent déterminer qui a la responsabilité de déposer la demande et de maintenir le brevet⁷⁵¹. Les parties doivent décider de la marche à suivre pour le dépôt initial jusqu'à l'extension territoriale lors des entrées en phases nationales. Ces décisions seront appuyées par la stratégie commerciale des parties⁷⁵².

Le partage des frais et des revenus suit une logique similaire. Les parties peuvent décider que les montants de redevances perçues seront fonction de la contribution financière de chaque partenaire au titre conjoint et peut-être même des apports lors du projet collaboratif. Dans l'éventualité où un partenaire investit des efforts commerciaux, il est également recommandé d'inclure ces efforts et les apports en marketing dans la balance.⁷⁵³ Ces décisions sont importantes et doivent être considérées avant le dépôt d'un brevet conjoint puisque les régimes statutaires diffèrent grandement d'un pays à l'autre.

II. Les droits d'exploitation et d'utilisation

À cette étape des négociations, les parties doivent décider qui aura le contrôle pour l'utilisation de l'invention et/ou quel modèle d'octroi de licence sera mis en place⁷⁵⁴. Le modèle de gestion de la propriété intellectuelle doit être aligné avec les objectifs de la collaboration. Les stratégies peuvent varier en fonction du produit fini à livrer à la fin de la collaboration. La vitesse de mise en marché, les contrefacteurs potentiels, la complexité du

⁷⁵¹ Gold, *supra* note 720 à la p 737.

⁷⁵² Les auteurs proposent quelques questions à répondre pour bien déterminer les responsabilités des parties. Voir ACC, *supra* note 719 à la p 24 ; IPR, « joint ownership », *supra* note 436 aux pp 9-10 ; Bader, *supra* note 33 à la p 170.

⁷⁵³ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 61.

⁷⁵⁴ Gold, *supra* note 720 à la p 737.

produit sont quelques éléments à analyser pour établir les choix des partenaires pour la gestion commerciale de la propriété intellectuelle.⁷⁵⁵

En général, les parties planifient, à l'intérieur de l'entente de gestion, que chacune ait un droit non exclusif d'utiliser l'invention à des fins internes pour bonifier une technologie ou leur donner une longueur d'avance sur le marché en l'implantant dans leurs opérations. Cet arrangement peut ne pas convenir si, par exemple, les parties ne planifiaient pas utiliser l'invention après son développement. Alors, les parties pourraient décider d'offrir des licences à des tierces parties afin que celles-ci commercialisent l'invention codétenue. Cela dit, pour que les parties propriétaires puissent concéder des licences, elles doivent décider contractuellement si elles pourront le faire sans contrainte de la part de leur partenaire. Dans ce cas, les parties doivent prévoir une licence croisée afin que chacun puisse exploiter l'invention comme s'il était l'unique propriétaire. Les parties peuvent également décider qu'ils devront consentir à chaque nouvelle licence concédée par les autres propriétaires. Il est important de prévoir le mécanisme de consentement de façon contractuelle afin d'échapper au régime juridique applicable et de mieux planifier ce mécanisme pour éviter les surprises. Il y a une seule restriction pour ces licences croisées : aucune licence exclusive ne peut être concédée sinon elle contrevient à cet arrangement puisqu'une partie ne détient pas les droits nécessaires pour ce genre d'octroi.⁷⁵⁶

Un exemple peut illustrer cette stratégie. Dans un environnement fortement concurrentiel où la mise en marché rapide est essentielle, une approche de gestion de la propriété intellectuelle simplifiée est privilégiée dans le cadre d'une collaboration. Les partenaires copropriétaires choisissent la concession d'une exploitation libre pour toutes les parties. Ainsi, les décisions prises sont accélérées et les brevets sont déposés avant les concurrents. Le produit innovant est ainsi mis sur le marché plus rapidement.⁷⁵⁷

Dans un modèle d'exploitation exclusive, une seule partie peut exploiter et tirer des revenus de l'invention conjointe. Cet arrangement contractuel est souvent complété par l'offre d'une

⁷⁵⁵ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 63.

⁷⁵⁶ *Ibid* à la p 60 ; Gold, *supra* note 720 à la p 737 ; IPR, « joint ownership », *supra* note 436 aux pp 6-8 ; Bader, *supra* note 33 aux pp167-168.

⁷⁵⁷ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 63.

contrepartie à la partie qui n'exploite pas⁷⁵⁸. Les parties propriétaires peuvent octroyer une licence à un tiers ou encore décider qu'une seule partie propriétaire pourra exploiter. Dans un modèle d'exclusivité, il est recommandé de découper l'exploitation par secteur d'activités ou par zone géographique précise. La gestion des consentements est nettement plus facile dans ce genre de structure puisqu'un seul acteur a tous les droits réunis dans un champ d'application ou sur un territoire donné⁷⁵⁹.

Prenons l'exemple d'un fournisseur qui veut établir et conserver son avance dans un domaine précis pour illustrer le scénario d'exclusivité. Afin d'affirmer son avance, ce fournisseur peut se rapprocher d'un centre de recherche reconnu en la matière. Pour protéger son corps de métier, ce fournisseur recherche l'exclusivité dans son marché. Ainsi, le centre de recherche pourrait diversifier ses revenus et exploiter l'innovation dans les autres marchés ou opter pour une redevance plus élevée et concéder l'exclusivité dans tous les marchés.⁷⁶⁰

De façon plus stratégique, il a été noté qu'en Europe surtout, « un codépôt peut constituer un moyen de gérer les résultats de la recherche au sein d'un groupe, qui répartit ainsi les droits relatifs à ses innovations entre ses différentes filiales »⁷⁶¹. Ce codépôt peut permettre un découpage géographique des droits d'exploitation du brevet entre sociétés affiliées, ou peut également être le résultat d'une collaboration internationale⁷⁶². Cette copropriété par des partenaires européens, résidant dans différents pays, permet l'octroi de droits d'exploitation en fractionnant les marchés selon un mode d'allocation géographique. Ainsi, le droit de propriété lui-même est réparti, mais l'intérêt principal est axé sur les droits de commercialisation. Chacune des entreprises peut ainsi commercialiser dans son état de résidence, mais en ayant comme avantage la multiplication de la protection du brevet dans plusieurs pays. La protection est augmentée en multipliant le nombre de pays couverts tout en répartissant les coûts de chacun⁷⁶³.

⁷⁵⁸ ACC, *supra* note 719 à la p 23.

⁷⁵⁹ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 aux pp 60-63.

⁷⁶⁰ *Ibid* à la p 63.

⁷⁶¹ Duguet, *supra* note 74 à la p 137.

⁷⁶² *Ibid* à la p 138.

⁷⁶³ *Ibid* à la p 139.

Ainsi, différentes situations dictent différents scénarios d'utilisation et d'exploitation de la propriété intellectuelle conjointe. Les acteurs performants doivent notamment évaluer pour chaque scénario les risques et les bénéfices de chaque stratégie. Il n'existe pas de modèle d'entente standard qui répond à tous les besoins⁷⁶⁴. La clé du succès repose sur les parties qui doivent avoir une bonne idée du modèle d'exploitation avant même de débiter les travaux conjoints⁷⁶⁵.

III. Les recours en contrefaçon

La défense de son titre de propriété intellectuelle est également d'importance majeure. En présence de plusieurs propriétaires, il est important de prévoir le fonctionnement en cas de contrefaçon par un tiers. Les lois nationales au Canada et aux États-Unis prévoient que tous les propriétaires doivent être demandeurs lors de la poursuite d'un tiers contrefacteur⁷⁶⁶. Lorsque toutes les parties poursuivent, celles-ci se doivent de diviser les frais et les dommages-intérêts récupérés⁷⁶⁷. Néanmoins, obtenir l'unanimité des partenaires pour poursuivre un tiers peut-être une tâche difficile étant donné les frais exorbitants associés à une telle démarche. Afin de déroger aux régimes nationaux, une seule exception permet à un copropriétaire de s'extraire d'une telle poursuite : renoncer contractuellement à consentir à une telle poursuite⁷⁶⁸. En renonçant à consentir, les autres copropriétaires peuvent ainsi avoir la flexibilité d'agir seuls. Afin d'éviter les malentendus, une partie qui renonce à son droit devrait également consentir à ne pas concéder une licence à ce même tiers contrefacteur⁷⁶⁹. Cette démarche préventive permet d'éviter de saboter la stratégie de poursuite et permet au demandeur de récupérer des dommages-intérêts⁷⁷⁰. Il faut savoir que malgré la renonciation contractuelle, un risque subsiste, car il reste possible qu'une Cour de justice joigne cette partie involontairement à la poursuite⁷⁷¹.

⁷⁶⁴ Lee, *supra* note 149 à la p 8.

⁷⁶⁵ ACC, *supra* note 719 à la p 23.

⁷⁶⁶ Voir Tableau 1 à l'Annexe I, ci-dessous.

⁷⁶⁷ Bader, *supra* note 33 à la p 168.

⁷⁶⁸ ACC, *supra* note 719 à la p 19.

⁷⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁷⁰ *Ibid.*

⁷⁷¹ *Ibid* à la p 20.

IV. La cession de sa quote-part

La cession de la quote-part d'un copropriétaire peut mener à des situations catastrophiques. Comme les régimes nationaux ne sont pas tous uniformes, il faut prévoir quelques dispositions à cet effet. Imaginons qu'un copropriétaire cède sa part à un compétiteur sans que l'autre propriétaire ait un droit de regard. Cette situation peut aller jusqu'à mettre en péril la survie de l'autre copropriétaire. Dans certaines situations, il peut être intéressant de prévoir un droit de premier refus à l'autre copropriétaire. Le fonctionnement et l'évaluation de la part de l'autre partie doivent également être pris en compte dans ce genre de mécanisme. Il n'est pas toujours évident de prévoir ces situations aussi tôt dans le processus, mais lorsqu'une entreprise dépend des innovations, ce détour en vaut probablement la peine.⁷⁷²

La mise en place de ces deux outils juridiques est essentielle pour des partenaires qui désirent emprunter la voie de l'innovation collaborative. En abordant tous les points traités à cette section et en tenant compte du tableau à l'Annexe 1, les parties sont forcées de réfléchir sur un horizon à long terme. En forçant cette réflexion, les parties s'exposent nettement moins aux risques juridiques causés par le régime lacunaire des États et construisent une relation sur mesure pour s'adapter à leurs besoins. En étant moins vulnérables aux surprises, les partenaires propriétaires mettent les chances de leur côté pour s'assurer d'une commercialisation sans embûche.

3.2.2. La planification précontractuelle

Plusieurs études démontrent qu'environ 50 à 60 % des partenariats échouent. Ces études montrent que la plupart des échecs se produisent tôt dans le processus, c'est-à-dire lors de la phase d'établissement de la collaboration, avant la signature d'une entente. Cette phase précontractuelle est cruciale pour le succès du partenariat et est reconnue pour être une période très importante dans l'établissement des relations de travail entre les équipes.⁷⁷³ Les parties qui

⁷⁷² *Ibid* à la p 23.

⁷⁷³ Bader, *supra* note 33 à la p 7, citant Robert E. Spekman et al, « Creating strategic alliances which endure » (1996) 29:3 *Long Range Planning* 346 ; Tina Dacin, Michael A Hitt. et Edward Levitas, « Selecting partners for successful international alliances: examination of U.S. and Korean firms » (1997) 32:1 *Journal of World Business* 3 ; Geert Duysters, Gerard

ne prennent pas le temps de passer par ces étapes cruciales vivront probablement un échec plus tard dans le processus. En effet, en n'évaluant pas certains éléments, les parties s'exposent à des discussions difficiles pendant la collaboration, notamment sur la propriété intellectuelle et la commercialisation, ce qui peut ainsi entraîner l'échec de la collaboration⁷⁷⁴.

Deux phases sont essentielles avant le début des négociations entre les parties pour l'établissement d'un partenariat. Ces deux phases seront également contributives au succès du dépôt d'une demande de brevet conjoint. La première phase consiste à établir la stratégie interne des parties. Les acteurs doivent évaluer individuellement quels sont les objectifs stratégiques qui peuvent être obtenus grâce à la mise en place d'une collaboration. Dans cette phase, un acteur doit également se positionner face à la nouvelle propriété intellectuelle qui sera développée. Lorsque la première phase est complétée, un acteur peut alors débiter ses recherches afin de trouver un partenaire approprié pour collaborer et répondre à ses objectifs. Cette deuxième étape complétée, les acteurs auront alors à établir une solide base afin de débiter les négociations pour l'établissement d'un partenariat.⁷⁷⁵ Ainsi, en passant par une démarche individuelle et en sélectionnant minutieusement son partenaire, un acteur met en place les conditions gagnantes pour un partenariat. Si les négociations échouent avec un partenaire, un effort minimal aura été investi tôt dans le processus causant peu ou pas de conséquences. Cette même démarche normalisée pourra s'appliquer *mutatis mutandis* pour sélectionner un nouveau partenaire. Cette démarche, incluant les éléments de négociation de l'entente de collaboration et de l'entente de gestion d'un brevet conjoint⁷⁷⁶, est une forme de processus, une sorte de liste de contrôle. En revanche, les partenaires qui s'empressement de collaborer risquent un échec plus tard dans le processus. Une fois la collaboration démarrée, les informations confidentielles partagées et après avoir investi des sommes d'argent considérables, l'échec est certainement plus difficile à éponger. Cet échec est d'autant plus important lorsqu'il survient après le dépôt d'un brevet conjoint. Ainsi, examinons plus précisément les conditions gagnantes à établir avant la signature d'un contrat.

Kok et Maaike Vaandrager, « Crafting successful strategic technology partnerships » (1999) 29:4 *R&D Management* 343.

⁷⁷⁴ Bader, *supra* note 33 à la p 15.

⁷⁷⁵ *Ibid* à la p 7.

⁷⁷⁶ Voir la section 3.2.1, ci-dessus.

A. La stratégie

Aujourd'hui, l'innovation collaborative est entrée dans les mœurs. Toutefois, elle est encore souvent mise en œuvre de façon opportuniste ou au cas par cas. Une entreprise qui désire renforcer son efficacité doit formuler une stratégie claire reposant notamment sur un diagnostic approfondi et permettant de caractériser minutieusement les motivations qui sous-tendent l'innovation collaborative telles que les forces et les limites des capacités internes. Cet exercice de stratégie doit en définitive permettre d'identifier les domaines dans lesquels l'innovation collaborative est souhaitable et, le cas échéant, quels sont les partenaires idéaux.⁷⁷⁷

L'innovation collaborative peut répondre à plusieurs types d'objectifs stratégiques tels que: accéder à des compétences complémentaires, développer des nouveaux marchés ou produits, réduire le temps requis pour accéder au marché, valoriser le savoir-faire interne et, finalement, partager les coûts et les risques liés à la recherche et au développement⁷⁷⁸.

Un acteur qui désire formaliser une stratégie collaborative doit construire une démarche de cartographie qui permet de définir les domaines d'innovation pour lesquels la collaboration sera « génératrice de valeur ajoutée »⁷⁷⁹. Un partenaire qui désire structurer sa démarche devra prendre en compte cinq dimensions clés pour l'aider à bâtir sa stratégie :

1. Disponibilité des ressources internes : les compétences nécessaires sont-elles disponibles à l'interne? Vaut-il la peine de développer ces compétences?
2. Activité principale ou périphérique : le domaine d'innovation fait-il partie des activités principales de l'entreprise? Est-ce une bonne idée de partager son expertise?
3. Maturité de la recherche : les développements sont-ils en amont ou près de la commercialisation?

⁷⁷⁷ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 48 ; Bader, *supra* note 33 aux pp 18, 24-25.

⁷⁷⁸ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 48 ; Lokshin, Boris, John Hagedoorn et Wilko Letterie, « The bumpy road of technology partnerships: Understanding causes and consequences of partnership mal-functioning Research Policy » (2011) 40:2, *Research Policy* 297, à la p 305.

⁷⁷⁹ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 54.

4. Complémentarité des partenaires potentiels : peut-on s'entendre sur un objectif stratégique commun? Ont-ils la capacité de développer la technologie désirée? Les apports de chacun sont-ils complémentaires?
5. Potentiel de différenciation : la collaboration permet-elle de développer des nouveaux territoires? Est-ce que le domaine d'innovation est différent?⁷⁸⁰

Dans une démarche individuelle, si un acteur réussit à répondre à ces questions et à structurer sa démarche, la collaboration aura plus de chances d'être créatrice de valeur, de maximiser les investissements en recherche et d'améliorer les résultats financiers⁷⁸¹. Aussi, dans une démarche d'innovation ouverte, la propriété intellectuelle doit se trouver au cœur de la stratégie des intervenants⁷⁸². Somme toute, une fois les objectifs clairement établis, les acteurs doivent faire le choix des partenaires en cohérence avec leurs objectifs⁷⁸³.

B. La sélection du partenaire

En déterminant leur stratégie collaborative, les acteurs font face à une diversité de partenariats possibles. Il convient donc d'aligner la sélection de son partenaire avec ses propres objectifs à atteindre et avec la démarche collaborative. Le type de collaboration sera ainsi dicté par la stratégie et les objectifs déterminés. La mise en place d'une telle démarche précontractuelle contribue à solidifier la confiance entre les parties et à anticiper les nombreux obstacles qui peuvent se présenter au cours de la collaboration et après le dépôt d'un brevet conjoint.

L'innovation collaborative est déjà ancrée dans certaines industries facilitant ainsi la collaboration basée sur des compétences similaires. Les secteurs tels que les biotechnologies, la pharmaceutique et les supraconducteurs jouissent déjà d'une forte avance en matière de collaboration⁷⁸⁴. Ces industries hautement compétitives sont plus enclines à s'associer avec des partenaires complémentaires qui ont des compétences technologiques similaires et qui sont

⁷⁸⁰ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 54 ; Messeni, *supra* note 9 aux pp 2-3.

⁷⁸¹ Laursen, *supra* note 436 à la p 876 ; Bader, *supra* note 33 à la p 25.

⁷⁸² Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 112.

⁷⁸³ *Ibid* à la p 56.

⁷⁸⁴ Kim, *supra* note 78 à la p 462 ; Leboulanger, *supra* note 54 à la p 75.

environ au même niveau d'avancement technologique.⁷⁸⁵ Ces industries sont également confortables avec le dépôt de brevets conjoints puisque ceux-ci sont perçus comme un extrant positif d'un partenariat⁷⁸⁶.

Selon une étude, la collaboration et le partage de propriété intellectuelle créent un stress selon le degré de contrôle de chacun des partenaires⁷⁸⁷. La crainte par un partenaire de se faire dérober ses connaissances et la crainte de se créer un compétiteur sont deux facteurs négatifs et significatifs influençant les négociations pour établir un partenariat. Selon la même étude, cette crainte diminue grandement selon la typologie du partenaire sélectionné. En choisissant bien son partenaire, la crainte est également diminuée lors du dépôt d'une demande de brevet puisque cette avenue aura été explorée en amont. Ainsi, en étudiant les différentes catégories de partenariats, il est possible de mieux préciser les acteurs qui devront être impliqués. Pour être plus précis, trois types de collaborations seront exposées : la collaboration académique-corporative, la collaboration extra-industrie et intra-industrie.⁷⁸⁸

Le premier type de partenariat survient lorsqu'une entreprise privée collabore avec une université, aussi appelé collaboration académique-corporative⁷⁸⁹. Lorsqu'un brevet est détenu en copropriété avec une université, l'objectif de l'université n'est pas d'entrer en compétition avec son partenaire⁷⁹⁰. Une relation positive est créée dans ce type de collaboration lorsque les objectifs sont d'accéder à des compétences ou à du savoir-faire complémentaire situés en amont⁷⁹¹. En collaborant avec les universités et en possédant des brevets conjoints avec celles-ci, l'entreprise privée envoie le message clair à ses compétiteurs qu'elle acquiert de nouvelles connaissances et se positionne favorablement pour obtenir du financement⁷⁹². Ainsi, selon la stratégie collaborative d'une entreprise, il peut être très favorable de collaborer avec les institutions académiques et de posséder des brevets conjoints puisque l'association crée

⁷⁸⁵ Messeni, *supra* note 9 à la p 18.

⁷⁸⁶ OCDE 2002, *supra* note 4 à la p 155.

⁷⁸⁷ Belderbos, *supra* note 19 à la p 843 ; Mandard, *supra* note 2 à la p 128.

⁷⁸⁸ Belderbos, *supra* note 19 à la p 843 ; Bader, *supra* note 33 à la p 6.

⁷⁸⁹ Belderbos, *supra* note 19 à la p 849.

⁷⁹⁰ *Ibid.*

⁷⁹¹ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 57.

⁷⁹² Belderbos, *supra* note 19 à la p 849.

souvent des effets positifs⁷⁹³. Dans ce sens, la dynamique de collaboration public-privé s'est accentuée depuis les dernières années surtout dans le but de rester compétitif et dans la perspective d'avoir des expertises complémentaires⁷⁹⁴.

Le deuxième type de partenariat associe deux entreprises privées, mais qui exploitent leurs inventions sur des marchés différents⁷⁹⁵. Dans une collaboration inter-compagnie, ces partenaires sont dits extra-industrie et proviennent habituellement de secteurs technologiques différents⁷⁹⁶. Des partenaires créant une telle alliance ont des objectifs commerciaux similaires, mais pourront exploiter le brevet conjoint dans différents secteurs ou pour différentes applications. Selon l'objectif fixé, la taille de l'entreprise du collaborateur aura un impact sur son choix. Si, par exemple, une entreprise cherche un produit innovant ou une technologie de rupture ou si un partenaire veut lancer rapidement un produit sur le marché, il est connu que les « start-up » et les petites entreprises permettent d'innover avec plus d'agilité⁷⁹⁷. En revanche, si le but de la collaboration est de partager les coûts et le risque lié à la R-D ou de valoriser le savoir-faire interne, alors collaborer avec une grande entreprise peut devenir favorable⁷⁹⁸. Aussi, pour des raisons culturelles, de langue et de méconnaissance du droit, les entreprises favorisent les collaborations locales, surtout pour les plus petites entreprises. Selon la taille de l'entreprise qui désire collaborer, la localisation géographique du partenaire peut engendrer des coûts et des complexités supplémentaires si l'entreprise n'est pas outillée pour attaquer le marché international⁷⁹⁹. En respectant ces quelques règles pour le choix du partenaire, ce type de collaboration peut être bénéfique puisque les objectifs ultimes de chacun sont complémentaires.

Finalement, le troisième type de partenariat est le plus dangereux puisqu'il rassemble des entreprises dans la même industrie ou des compétiteurs. Ces associations sont rarement

⁷⁹³ *Ibid.*

⁷⁹⁴ Bader, *supra* note 33 à la p 21 ; Messeni, *supra* note 9 à la p 4.

⁷⁹⁵ Belderbos, *supra* note 19 à la p 843 ; Bader, *supra* note 33 à la p 6.

⁷⁹⁶ Mandard, *supra* note 2 à la p 130.

⁷⁹⁷ Bader, *supra* note 33 aux pp 56-57.

⁷⁹⁸ *Ibid* à la p 56 ; Messeni, *supra* note 9 aux pp 2-3.

⁷⁹⁹ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 aux pp 44-45 ; Messeni, *supra* note 9 à la p 18 ; Bader, *supra* note 33 à la p 8.

empreintes de succès et sont donc à proscrire⁸⁰⁰. Ces partenaires, dits intra-industrie, encourrent un risque accru de compétition ce qui pourrait compromettre la relation et la valeur du brevet conjoint⁸⁰¹. Il est évident que trouver un compromis en matière de propriété intellectuelle est souvent perçu comme particulièrement laborieux, voire impossible⁸⁰². Des partenaires, qui ont des activités commerciales se chevauchant, voudront une plus grande part de marché au détriment de leur partenaire. À moins d'avoir des discussions très précises sur tous les points juridiques discutés plus haut⁸⁰³, collaborer et déposer un brevet conjoint entre des partenaires présents dans la même industrie risque de poser problème. En fait, lorsque des entreprises intra-industrie possèdent des brevets conjoints, il y a une corrélation directe sur la diminution de la valeur du marché⁸⁰⁴. Ajoutons aussi que ces alliances intra-industrie peuvent être perçues comme des rapprochements anticoncurrentiels⁸⁰⁵. Il est donc très important de regarder les domaines d'exploitation de chacun des partenaires avant le début d'une collaboration et surtout avant dépôt d'une demande de brevet conjoint⁸⁰⁶.

De manière générale, il apparaît que la bonne planification d'un partenariat augmente la confiance entre les partenaires⁸⁰⁷. En formalisant leur intention à l'aide d'une entente écrite, les parties se sentent protégées et, du même coup, viennent poser une structure juridique sur mesure pour répondre à leurs besoins⁸⁰⁸. En évitant de s'en remettre au régime statutaire d'un pays, les collaborateurs établissent les conditions gagnantes pour l'exploitation d'une invention. Dans l'éventualité où un brevet conjoint était déposé, les collaborateurs auraient déjà anticipé son exploitation diminuant ainsi les causes de litige. Comme les partenariats et les brevets conjoints bien planifiés sont des outils qui présentent des avantages indéniables, tels qu'accroître les connaissances de chacun, partager les coûts de développements,

⁸⁰⁰ Laursen, *supra* note 436 à la p 868.

⁸⁰¹ Belderbos, *supra* note 19 à la p 849.

⁸⁰² Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 34.

⁸⁰³ Voir section 3.2.1, ci-dessus.

⁸⁰⁴ Belderbos, *supra* note 19 à la p 849-850.

⁸⁰⁵ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 aux pp 35 et 110.

⁸⁰⁶ Belderbos, *supra* note 19 aux pp 843, 849.

⁸⁰⁷ *Ibid* aux pp 844 et 849 ; Fosfuri, *supra* note 41 à la p 2 ; Delerue, *supra* note 97 à la p 127 ; Bader, *supra* note 33 à la p 8.

⁸⁰⁸ Belderbos, *supra* note 19 aux pp 844 et 849 ; Fosfuri, *supra* note 41 à la p 2 ; Delerue, *supra* note 97 à la p 127

développer un produit technologique supérieur, développer un produit plus rapidement ou encore mettre en commun des technologies complémentaires⁸⁰⁹, la planification des droits de chacun est nécessaire pour bénéficier des effets de levier qu'offrent ces outils. Lorsque les parties se structurent en amont à une collaboration en mettant en place leur stratégie d'innovation collaborative et en choisissant leur partenaire en fonction de leurs objectifs, les chances de succès de la collaboration et de l'exploitation du brevet conjoint sont augmentées. Ainsi, si un brevet conjoint est déposé à la fin d'une collaboration, il est possible de conclure que les partenaires ont atteint certains de leurs objectifs et pourront ensuite se tourner vers son exploitation. Il n'est donc pas surprenant que les entreprises qui procèdent à des codépôts sont celles qui innoveront le plus puisqu'elles sont préparées à collaborer⁸¹⁰. En revanche, en regardant la quantité de travail requis pour une bonne planification, on comprend rapidement que cette institution n'est pas faite pour toutes les entreprises. Si un partenaire n'est pas prêt à investir le temps et les efforts, les risques associés aux collaborations et aux brevets conjoints sont trop élevés. Ces entreprises devraient écarter ces options au risque de se faire manipuler et même jusqu'à subir un litige⁸¹¹.

⁸⁰⁹ Kim, *supra* note 78 à la p 461 ; Duguet, *supra* note 74 à la p 137.

⁸¹⁰ Duguet, *supra* note 74 aux pp 145.

⁸¹¹ Belderbos, *supra* note 19 aux pp 849-850.

Conclusion

Au rythme de la mondialisation, tous les pays industrialisés aspirent à construire une économie sophistiquée basée sur le savoir⁸¹². Les PME, les multinationales et les organismes publics ressentent la pression grandissante d'accélérer le pas pour maintenir leur avantage concurrentiel⁸¹³. Dans ce contexte, l'innovation collaborative s'intensifie et s'ancre dans les stratégies des entreprises et des organismes publics⁸¹⁴. Pour plusieurs auteurs, deux phénomènes ressortent depuis les dernières années⁸¹⁵. Premièrement, on constate une augmentation du nombre de partenariats entre différents acteurs de la scène technologique, autant du domaine public que privé. En parallèle, on dénombre une augmentation de dépôts conjoints de demandes de brevets entre ces diverses entités⁸¹⁶. Dans cet esprit, il est plausible de prétendre que la richesse générée dans l'économie mondiale repose sur la commercialisation de ces innovations et de la propriété intellectuelle sous-jacente⁸¹⁷. Ainsi, une question primordiale se pose au regard de cette croissance de valeur potentielle et réelle: dans le cadre d'un partenariat technologique, qui devient propriétaire des inventions et qui peut exploiter ces innovations ?

Ce mémoire offre des pistes de réflexions et de solutions dans une optique où les partenariats et les brevets conjoints constituent un levier économique de l'innovation collaborative en prônant une approche préventive de la résolution des conflits. En réponse au contexte, une première distinction est effectuée entre propriétaires et inventeurs dans la deuxième partie du mémoire. Selon la typologie de la collaboration, les acteurs de différentes entités, participant à

⁸¹² Balsillie, *supra* note 7.

⁸¹³ Gaëtan Tremblay, « Industries culturelles, économie créative et société de l'information » (2008) 1:1 Global Media Journal - Canadian Edition, 65 à la p 71. En ligne : <http://www.gmj.uottawa.ca/0801/inaugural_tremblay.pdf>

⁸¹⁴ Saunière, « Innovation », *supra* note 4 à la p 96.

⁸¹⁵ Bader, *supra* note 33 à la p vii.

⁸¹⁶ D'Arcy, *supra* note 118 à la p 1 ; Florence Jaumotte et Nigel Pain, « From Ideas to Development: The Determinants of R&D and Patenting » (2005) 457 OECD Economics Department Working Papers (OECD Publishing), à la p 29, en ligne: <<http://dx.doi.org/10.1787/702226422387>>.

⁸¹⁷ Balsillie, *supra* note 7.

un projet conjoint, peuvent induire différentes formes de propriété. À titre d'exemple, en se remettant au seul régime statutaire d'un pays, la propriété peut par inadvertance ou non être attribuée à des inventeurs. Aussi bien, en explorant les régimes statutaires s'appliquant aux différents acteurs, la panacée peut être qualifiée par certains de simpliste : limiter les intervenants nécessaires à un projet et contrôler la propriété en faisant obligatoirement signer des cessions à ces acteurs en faveur de leur organisation, et ce, qu'ils soient employés, consultants, professeurs ou étudiants. En revanche, le transfert de la propriété des inventions aux entités juridiques partenaires s'avère d'emblée plus complexe et requiert une étape décisionnelle supplémentaire à franchir. À cette étape, les partenaires doivent décider de la copropriété ou non de l'invention. Comme vu précédemment, cette décision s'avère cruciale puisque le propriétaire dicte par la suite les conditions d'exploitation. À la troisième partie du mémoire, les régimes statutaires canadiens et américains ont été examinés pour exposer leurs lacunes en matière d'exploitation de brevets conjoints. En réponse aux difficultés soulevées, des solutions contractuelles ont été mises de l'avant pour pallier ces sources potentielles de conflits. En effet, en planifiant le contenu contractuel à des moments donnés dans la relation collaborative, les parties minimisent les risques associés à la détention conjointe. Idéalement, les parties auront au préalable exposé leurs objectifs, déterminé si la propriété conjointe leur convient et planifié la gestion de l'exploitation. Pour atteindre des objectifs conjoints et bien définis, il est également recommandé aux parties de passer par une étape précontractuelle. Cette étape, amorcée individuellement, permet à une entreprise de se positionner face à la diversité des partenaires potentiels. En établissant une stratégie collaborative et des objectifs mesurables, les entreprises devraient être en mesure de mieux sélectionner leur partenaire. Par la suite, les parties se trouvant déjà en amont de la collaboration peuvent mieux évaluer si la propriété conjointe s'avère utile ou convenable à leur besoin. Une même entreprise peut, par exemple, préférer collaborer avec une université plutôt qu'avec une entreprise privée pour des raisons philosophiques, voire politiques. Eu égard à sa stratégie et à ses objectifs, cette entreprise peut aussi bien décider de partager la propriété intellectuelle avec l'université, mais rester propriétaire exclusif dans le cadre de la collaboration avec l'entreprise privée. Ainsi, le choix du partenaire peut de manière définitive dicter la décision stratégique à l'égard de la propriété conjointe. Toutefois, ces quelques propositions ne garantissent pas le succès de la collaboration, mais aident grandement à anticiper les conséquences négatives de l'absence de

planification vu le régime juridique parfois alambiqué. La complexité des divergences entre les régimes juridiques internationaux constitue un autre argument valable militant en faveur de la prudence. Malgré les difficultés, les professionnels ne devraient pas déconseiller sans discrimination l'utilisation d'un régime conjoint de propriété au nom de la complexité⁸¹⁸. Les professionnels devraient plutôt mettre l'accent sur la gestion des risques commerciaux par le biais contractuel⁸¹⁹. D'ailleurs, tous les droits prévus dans les régimes par défaut peuvent être modulés à la guise des partenaires⁸²⁰. L'expérience des professionnels et la créativité des parties s'avèrent donc fondamentales pour dénouer les impasses qui parfois se heurtent au pragmatisme industriel. À la lumière des grands énoncés contenus aux présentes, on peut donc tenter de tracer certaines pistes de réflexion quant à l'avenir et quant aux défis de l'innovation collaborative puisque ce mouvement est d'ores et déjà implanté à l'intérieur des pratiques de plusieurs entreprises⁸²¹. Or, notre société actuelle, basée sur le savoir, a incorporé une économie mondiale où la production et la consommation des connaissances dominent tous les aspects de la vie courante⁸²². Notre société migre vers des modèles plus créatifs qui entraînent « l'avènement d'une période beaucoup plus complexe et variée »⁸²³. Parsemée d'innovations radicales, d'une consommation rapide, de médias sociaux, des données massives et d'une présence intensive de technologies, cette nouvelle économie influence aujourd'hui l'environnement des entreprises et oblige à repenser les processus d'innovation. Vu l'importance du mouvement collaboratif et la complexité des régimes juridiques, il vaut mieux apprivoiser cette force afin de transformer une boîte de Pandore en panacée.

⁸¹⁸ Koutsogiannis, *supra* note 34 ; Sapp, *supra* note 15 ; Yang, « Joint developments », *supra* note 24 ; Bolduc, *supra* note 36 ; Yang, « Jointly owned patents », *supra* note 12 ; Belderbos, *supra* note 19.

⁸¹⁹ Sun R. Kim et Vera Lipton, « Introduction to Joint Ownership » (Déc 2012) XLVII: 4 *Les Nouvelles Journal Of The Licensing Executives Society* 250 à la p 250.

⁸²⁰ Belderbos, *supra* note 19 à la p 843 ; Neclerio, *supra* note 414 à la p 6.

⁸²¹ Saunière, « Innovation et performance », *supra* note 3 à la p 81.

⁸²² Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « La Société créative du XXI^e siècle » (2001) Éditions OCDE à la p 19. En ligne : <<http://www.oecd.org/fr/prospective/35629526.pdf>> et Gaëtan Tremblay, « Industries culturelles, économie créative et société de l'information » (2008) 1:1 *Global Media Journal - Canadian Edition*, 65 à la p 71. En ligne : <http://www.gmj.uottawa.ca/0801/inaugural_tremblay.pdf>

⁸²³ *Ibid* à la p 19.

Bibliographie

LÉGISLATION

Canada

- *Code civil du Québec*, LQ, 1991, c 64.
- *Loi constitutionnelle de 1867* (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, ann II, n°5.
- *Loi sur le droit d'auteur*, LRC (1985), c C-42.
- *Loi sur les Brevets*, LRC (1985), c P-4.
- *Loi sur les inventions des fonctionnaires*, LRC (1985), c P-32.
- *Règles sur les brevets*, DORS/96-423.

États-Unis

- *Bay-Dhole Act*, 35 USC § 200-212 (1980).
- *Code of Federal Regulations*, (2008).
- Executive Order 10096 - Providing for a uniform patent policy for the Government with respect to inventions made by Government employees and for the administration of such Policy (1950). En ligne: <<http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/10096.html>>.
- *Federal Rules of Civil Procedure* (2013).
- *Leahy-Smith America Invents Act*, 35 USC §§ 1 et ss (2011).
- *United States Code*.
- *United States Constitution*.
- USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)*, (2014) Federal Register, 9e édition. En ligne: United States Patent Office <<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/>>.

Traité

- OMPI, *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT), 19 juin 1970.

JURISPRUDENCE

Canada

67122 Ontario Ltd. c Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 RS 983.
671905 Alberta Inc. c Q'Max Solutions Inc. (2003), 27 CPR (4^e) 385.
97980 Canada Inc. c Québec (Sous- ministre du revenu), (2005) QCCA 404.
Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd. (1998), 10 CPR (4th) 65 (CA).
Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd. (2002), 21 CPR (4th) 499 (SCC).
Beloit Canada Ltd. c Valmet Oy (1986), 8 CPR 298 (CAF).
Boc Vibre Québec Inc. c Entreprises Arsenault & Frères Inc. (1983), 76 CPR (2d) 269 (FCTD).
Bonathan c Bowmanville Furniture Manufacturing Co. (1870), 31 UCQB 413.
Comstock Canada c Electec Ltd. (1991) 45 FTR 241 (CF).
Forget c Specialty Tools of Canada Inc. (1995), 62 CPR (3d) 537 (CABC).
G.D. Searle & Co. c Novopharm Ltd. (2007) CAF 173.
Laboratoires Servier c Apotex Inc. (2008), 67 CPR (4d) 241.
Marchand c Péloquin (1978), 45 C.P.R. (2d) 48 (CAQc).
Micromass UK Ltd. c Canada (Commissaire aux brevets) (2006), CF 117.
Plasti-Fab c PG Canada (2010), CF 172.
Scapa Dryers (Canada) Ltd. c Fardeau (1971) 1 CPR (2d) 199 (Qc CS).
Spiroll Corp. Ltd. c Putti et al. (1975) 22 CPR (2d) 261 (CBCS).
Techform Products Ltd. c Wolda, (2001) 56 OR (3d) 1 (On CA).
Union Carbide Canada Ltd. c Trans-Canadian Feeds Ltd. (1965), 49 CPR 7.
W. J. Gage Ltd. c Sugden (1967) 62 DLR (2d) 671 (On HC).

États-Unis

Beech Aircraft Corp. v EDO Corp., 990 F (2d) 1237 (Fed Cir 1993).
Bellehumeur v Bonnett, 127 Fed Appx 480 (Fed Cir 2005).
Bourroughs Wellcome Co. v Bar Labs., Inc., 40 F (3d) 1223 (Fed Cir 1994).
Eli Lilly and Company v Aradigm Corp., 376 F (3d) 1352 (Fed Cir 2004).
Ethicon, Inc. v United States Surgical Corp., 135 F (3d) 1456 (Fed Cir 1998).
Fina Oil & Chem Co. v Ewen, 123 F (3d) 1466 (Fed Cir 1997).
Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc., v PMR Techs., Ltd., 292 F (3d) 1363 (Fed Cir 2002).
Hess v Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F (3d) 976 (Fed Cir 1997).
Independent Wireless Tel. Co. v Radio Corp., 269 US 459 (1926).
Joany Chou v U. of Chicago, 254 F (3d) 1347 (Fed Cir 2001).
Kimberley-Clark Corp. v Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F (2d) 911 (Fed Cir 1992).
Levin v Septodont, Inc., 34 Fed Appx 65 (4e Cir 1997).
Re David Harvey Katz, 687 F (2d) 450 (U.S. Court of Customs and Patent Appeals 1982).
Schering v Roussel, 104 F (3d) 341 (Fed Cir 1997).
Stark v Advanced Magnetics, Inc., 119 F (3d) 1551 (Fed Cir 1997).
U of Western Virginia v Kurt Vanvoories, 278 F (3d) 1288 (Fed Cir 2002).
Waterman v Mackenzie, 138 US 252 (1981).

Royaume-Uni

Bloxam v Elsee (1825), 1 Car & P 558 (CL).

Mathers v Green, [1865] LR1 Ch App 29.

Patchett v Sterling Engineering Co. Ltd., (1955) 72 RPC 50.

Pope Appliance Corporation v Spanish River Pulp and Paper Mills, Limited [1929] AC 269.

Steers v Rogers [1893] AC 232 (HL).

DOCTRINE: MONOGRAPHIES

- Bader, Martin A., *Intellectual property management in R & D collaborations the case of the service industry sector*. Heidelberg, Physica-Verlag, 2006.
- Barrigar, Robert H., A. M. Shaughnessy, *Canadian Patent Act Annotated, 2^e éd*, Toronto, Canada Law book une division de Thompson Reuters Canada, 2011.
- Billebaud, Christophe, Elsa Bruyère et Monique Chartrand, « La gestion de la propriété intellectuelle dans les écosystèmes innovants et ouverts » septembre 2014 [non publié].
- Chesbrough, Henry, Joel West et Wim Vanhaverbeke, *Open Innovation: Researching a New Paradigm*, Oxford, Oxford University Press, 2006.
- Chesbrough, Henry, *Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*, Boston, Harvard Business School Press, 2003.
- Gold, E. Richard et Tania Bubela, « Drafting Effective Collaborative Research Agreements and Related Contracts » dans *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*, Oxford, U.K, MIHR, PIPRA, Davis, 2007, 725, en ligne : <<https://impropietades.files.wordpress.com/2010/01/iphandbook-volume-1.pdf> >.
- Lajoie, Andrée, *Le droit de l'enseignement supérieur*, Montréal, Thémis, 1990.
- Lévêque, François et Yann Ménière, « Analyse économique de la propriété intellectuelle » (2003), Paris : La Découverte [version de travail]. Chapitre 2 aussi disponible en ligne : <http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/cerna_regulation/FL-YM-ProprieteIntellectuelle-1.pdf>
- Normand, Sylvio, *Introduction au droit des biens*, 1^{ère} éd., Montréal, Wilson et Lafleur ltée, 2000.
- Reid, Hubert, *Dictionnaire de droit canadien et québécois avec lexique anglais-français*, 2^e éd., Montréal, Wilson et Lafleur ltée, 2001.
- Saunière, Jean-Christophe et Sébastien Leroyer, *Innovation collaborative et propriété intellectuelle. Quelques bonnes pratiques*, 1^{ère} éd, Paris, Institut national de la propriété industrielle, 2012, en ligne : <http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/etudes__rapports/inpi-innovation-collaborative.pdf >.
- Vaver, David, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Essentials of Canadian Law Series, 1^{ère} éd., Toronto, Irwin Law, 1997.

DOCTRINE : ARTICLES

- Bélanger, Michel et Cléa Iavarone-Turcotte, «À qui appartient l'invention réalisée par un employé au Canada » (2009), en ligne : Robic, LLP <<http://www.robic.com/admin/pdf/53/060.017F-MBE-2009.pdf>>.
- Belderbos, Rene et al, « Co-Ownership of Intellectual Property: Exploring the Value-Appropriation and Value-Creation Implications of Co-Patenting with Different Partners » (2014) 43:5 Research Policy 841.
- Bell, Abraham et Gideon Parchomovsky, « Copyright Trust » (2014) U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 14-33, en ligne : <<http://ssrn.com/abstract=2496837>>.
- Bolduc, Christian et Harvey Auerback, Montréal « Droits des copropriétaires d'un brevet d'invention : vive la différence québécoise » (8 novembre 2004), en ligne : Smart & Biggar, <http://www.smart-biggar.ca/fr/articles_detail.cfm?news_id=132>.
- Candelin-Palmqvist, Hanni , Birgitta Sandberg et Ukka-Maija Mylly, «Intellectual property rights in innovation management research: A review » (2012) 32 Technovation, 502. Aussi disponible en ligne : <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497212000065>>.
- Carlson, Dale L. et James R. Barney, « The division of rights among joint inventors: public policy concerns after Ethicon v. U.S. Surgical » (1999) 39 J.L. & Tech. 251. En ligne: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27718-27728-1-PB.pdf>>.
- Chapdelaine Miller, David et Jean-François Drolet, « la cotitularité en matière de brevet: les provinces de common law » (été 2012) 1 fiche d'information pour Réseau Universitaire en Transfert des Technologies de l'Est du Québec [non-publié].
- Cherensky, Steven, « A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood » (1993) 81 Cal. L. Rev. 595, en ligne : <<http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1753&context=californialawreview>>.
- Christie, Andrew F. et al. « Analysis of the legal framework for patent ownership in publicly funded research institutions » (2003) Canberra, Dept. of Education, Science and Training. En ligne : <<http://www.ipria.org/publications/reports/legalframework.pdf>>.
- Connor, Michael S. et al, «The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation » (2009) AIPPI Report Q 194 1, en ligne: < <http://www.aippi-us.org/images/GR194BAusa.pdf>>.

- D'Arcy, Diana et Malcolm Lawrence « Co-ownership of patents across Europe » (Sept 2012) *IP Europe Quarterly*, en ligne : <<http://www.avidity-ip.com/assets/pdf/coownershipsep12.pdf>>.
- Delerue, Hélène, « Modes de contrôle et partage des droits de la propriété intellectuelle: Le cas des alliances de R-D » (2010) 23:1 JSBE 115.
- Dernis, Hélène, Dominique Guellec et Bruno Van Pottelsberghe, « Using patents counts for cross-country comparisons of technology output » (2002) 27 *Revue STI de l'OCDE*, 129. En ligne: <<http://www.oecd.org/sti/37124998.pdf>>.
- Deschamps, Isabelle, Maria Macedo et Manon Hélie, *Rapport - Modèles de réussite des collaborations université-entreprise au Québec dans un contexte d'innovation ouverte*, (2011) École de Technologie Supérieure. En ligne : <http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/conseil_science_techno/rapports/2011_rapport_reussite_juin.pdf>.
- Desrosiers, Julie et Silviu Bursanescu, « Employeur ou employé : à qui attribuer la paternité de l'invention en l'absence de test d'ADN ? » (2008) 297 *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* 1, en ligne : <http://unik.caij.qc.ca/default.aspx?&unikid=developpements_recents/297/843>.
- Dobrowitsky, Margaret A. et al, «The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation » (2007) AIPPI Report Q 194 1, en ligne: <<http://www.aippi-us.org/images/GR194usa.pdf>>.
- Duguet, Emmanuel, « La coopération technique au travers des co-brevets européens » (1994) 275-276 *Économie et Statistiques* 135. Aussi disponible en ligne : <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_1994_num_275_1_5895?luceneQuery=%2BauthorId%3A%22auteur+estat_1927%22&words=auteur%20estat_1927>.
- Dzeguze, Andrew B., « Avoiding the Fifth Beatle Syndrome: Practical Solutions to Minimizing Joint Inventorship » (2007) 6 *J. Marshall Rev. Intell. Prop.* L 645.
- Elyjiw, Peter A., « First-to-file comes to America: What innovative Canadian companies should know » (13 mars 2013), en ligne : Smart & Biggar <http://www.smart-biggars.ca/en/articles_detail.cfm?news_id=729>.
- Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université, *La propriété intellectuelle en milieu universitaire au Québec* (février 2002) 7 *Les cahiers de la FQPPU*, en ligne : <http://www.fqppu.qc.ca/cahiers/cahiers_fqppu_7.pdf>.

- Fosfuri, Andrea, Christian Helmers et Catherine Roux, « Are joint patents collusive? Evidence from the US and Europe » (sept 2012) TILEC Discussion Paper No. 2012-035; U. of St. Gallen Law & Economics Working Paper No. 2013-15 1 en ligne : <http://faculty.haas.berkeley.edu/neil_thompson/Innovation_Seminar/papers/jp_26092012.pdf>.
- Gattari, Patrick G., « Determining Inventorship for US Patent Applications », (mai 2005) 17:5 Intellectual Property & Technology Law Journal 16. Aussi disponible en ligne : <http://agsci.oregonstate.edu/sites/default/files/research/vrc_release_inventorship-gattari.pdf>.
- Gassmann, Oliver, et Martin A. Bader, « Intellectual Property Management in Inter-firm R-D Collaborations » (2006) 6:2 Management Journal of Taiwan Academy, 123. En ligne: <<https://www.alexandria.unisg.ch/publications/6277/L-fr>>.
- Gruner, Richard S., « Corporate Patents: Optimizing Organizational Responses to Innovation Opportunities and Invention Discoveries » (2006) 10 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1.
- Gwin , H. Sanders et Steven E. Skolnick « A Practical Approach to Inventorship » (2010) AIPLA 1, en ligne : <<http://www.aipla.org/learningcenter/library/papers/bootcamps/08patentbootcamp/Documents/Gwin-paper.pdf>>.
- Hagedoorn, John, Albert N. Link et Nicholas S. Vonortas, « Research Partnerships » (2000) 29 Research Policy 567. En ligne: <<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2466>>.
- Hagedoorn, John et Ann-Kristin Ridder, « Open innovation, contracts, and intellectual property rights: an exploratory empirical study» (2012) UNU-MERIT working paper series, en ligne: <<http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2012/wp2012-025.pdf>>.
- Hagedoorn, John, Hans van Kranenburg et Richard N. Osborn, « Joint patenting amongst companies - exploring the effects of inter-firm R-D partnering and experience » (2003) 24:2-3 Manage. Decis. Econ. 71. Aussi disponible en ligne : <<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2455>>.
- Hagedoorn, John, « Inter-firm R-D partnerships : an overview of major trends and patterns since 1960 » (2002) 31 Research Policy 477. En ligne: <<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=3603>>.
- Hagedoorn, John, « Organisational modes of inter-firm cooperation and technology transfer » (1990) 10:1 Technovation 17. Aussi disponible en ligne: <<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=1791>>.

- Hagedoorn, John, « Sharing intellectual property rights--an exploratory study of joint patenting amongst companies » (2003) 12:5 ICC 1035. Aussi disponible en ligne : <<http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=78a0d00d-d57e-4709-a682-4619ba15743b%40sessionmgr12&vid=1&hid=12&bdata=Jmxhbmc9ZnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&AN=11398727>>.
- Hall, Bronwyn H., « Open Innovation and Intellectual Property Rights – The Two-edged Sword » (jan-fev 2010) Japan Spotlight 18. Aussi disponible en ligne : <http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH09_IPR_openinnovation.pdf>.
- Henderson, Neil et Heather Tanner « Co-ownership: A Brief Review of Differences between the United States and Canada » (2010), Spring meeting of American Intellectual Property Law Association, en ligne : <http://www.aipla.org/learningcenter/library/papers/SM/2010-Spring-Meeting-Speaker-Materials/Documents/ED_2010_SM_Henderson_PPR.pdf>.
- Hicks, Diana et Francis Narin, « Strategic research alliances and 360 degree bibliometric indicators » Conférence *Strategic Research Partnerships* présenté à NSF Workshop à Arlington VA (NSF 01-336), août 2001 en ligne : <<http://www.nsf.gov/statistics/nsf01336/p1s6.htm>>.
- Jaumotte, Florence et Nigel Pain, « From Ideas to Development: The Determinants of R-D and Patenting » (2005) 457 OECD Economics Department Working Papers (OECD Publishing) en ligne : <<http://dx.doi.org/10.1787/702226422387>>.
- Jazairy, Alo , « Impact of collaborative Innovation on IP and Future trends in IP » (Sept 2012) XLVII: 3 Les Nouvelles Journal Of The Licensing Executives Society 224.
- Kang, Nam-Hoon et Kentaro Sakai, « International Strategic Alliances: Their Role in Industrial Globalisation » (2000) 05 OECD Science, Technology and Industry Working Papers, (OECD Publishing) en ligne : <<http://dx.doi.org/10.1787/613723204010>>.
- Kim, Changsu et Jaeyong Song, « [Creating new technology through alliances: An empirical investigation of joint patents](#) » (2007) 27:8 Technovation 461. Aussi disponible en ligne : <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497207000259>>.
- Kim, Sun R. et Vera Lipton, « Introduction to Joint Ownership » (Déc 2012) XLVII: 4 Les Nouvelles Journal Of The Licensing Executives Society 250.
- Koutsogiannis, Panagiota , « La copropriété de brevets : une analyse » (2000) 12 :3 Cahiers prop. intel. 949. Aussi disponible en ligne : <<http://www.robic.ca/admin/pdf/606/245-PBK.pdf>>.

- Laursen, Keld et Ammon J. Salter, « The paradox of openness: Appropriability, external search and collaboration » (2014) 43:5 Research Policy 867.
- Leboulanger, Christine et Françoise Perdrieu-Maudière, « À quoi servent les brevets dans les partenariats ? Cas de l'industrie des supraconducteurs » (2011) 3 :1 R2IE 73. Aussi disponible en ligne : <<http://www.cairn.info/revue-internationale-d-intelligence-economique-2011-1-page-73.htm>>.
- Lee, Nari, Soili Nystén-Haarala et Laura Huhtilainen, « Interfacing intellectual property rights and open innovation » (2010) Frontiers of Open Innovation, Proceedings of Open Innovation Research Seminar, en ligne : <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic6.pdf>.
- Lokshin, Boris, John Hagedoorn et Wilko Letterie, « The bumpy road of technology partnerships: Understanding causes and consequences of partnership mal-functioning Research Policy » (2011) 40:2, Research Policy 297.
- Mandard Matthieu, « Profiter de l'innovation collaborative : alliances de R&D et mécanismes de protection des actifs technologiques » (2013) 2:60 Management & Avenir 120.
- Mendes, Philip, « Concession de licences et transfert de technologie » (12 janvier 2006), en ligne : Innovation Law <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/pharma_licensing.pdf>.
- Merges, Robert P., et Lawrence A. Locke, « Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic View » (1990) 72 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 586.
- Messeni Petruzzelli, Antonio, « University-Industry R&D Collaborations: A Joint-Patents Analysis » The DRUID Society Summer Conference, présentée à Copenhagen Business School, 17 juin 2009, en ligne : <<http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=5731&cf=32>>.
- Michaud, Frederick G., « Who is the inventor and why does it matter ? » *The Computer & Internet Lawyer* (juillet 2005) en ligne : <http://www.bakerbotts.com/files/Publication/72b9adae-f4d5-4088-8a6a-262852d2e5ca/Presentation/PublicationAttachment/fad503e1-f5e0-4546-835b-015a3c69ff28/Inventorship_Paper_Final.pdf>.
- Moore, Gary, « Joint Ownership of Intellectual Property - Issues and approaches in strategic alliances » (2001), en ligne : Cooley LLP, <<http://www.cooley.com/57413>>.
- Morgan, Bruce, Philip Mendes da Costa et Michael Crinson «The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation » (2009) AIPPI Report

- Q 194, 1, en ligne: <<http://www.aippi.org/download/committees/194/GR194canada.pdf>>.
- Neclerio, John M. et Urmika Devi, « Joint Ownership of Patents, Copyrights and Trade Secrets in the United States » (2011), en ligne: Duane Morin LLP, <http://www.duanemorris.com/articles/static/joint_ip_memo_neclerio.pdf>.
- O'Reilley, Patrick , Julia Anne Matheson et Margaret A. Esquenet, « Joint Ownership of United States Patents, Trademarks and Copyrights » (Déc 2012) XLVII: 4 Les Nouvelles Journal Of The Licensing Executives Society 294.
- Painchaud, François, « Licences et ententes de recherche et développements conjoints » (11 avril 2000) (Séminaire du Canadian Institute), en ligne: Robic, LLP <<http://www.robic.ca/admin/pdf/614/255-FP.pdf>>.
- Paquette. Michel, « Les contrats de cession et de licence en droit des brevets d'invention » (1975) 10 R.J.T.107.
- Paradiso, Robert J. et Elizabeth Pietrowski, « Dilemmas of joint patent ownership – provide a clear understanding of parties' expectations » (sept 2009) 197 N.J.L.J 912.
- Pépin, René, « La notion d'inventeur dans le contexte universitaire » (Hiver 2007) 11:3 Lex Electronica, 1. Aussi disponible en ligne: < <http://hdl.handle.net/1866/9373> >.
- Polonenko, Daniel R. et Lorie Wheeler, « Integration of IP and legal counsel services to expedite technology commercialisation » *Intellectual Asset Management Magazine*, (31 Jul 2013) en ligne: <<http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=ca3ae5ff-ed1a-474a-953a-561a595aaa56>>.
- Prud'homme, Éric, « Le maintien de l'indivision selon le Code civil du Québec » (1995) 29 R.J.T. n.s. 191, en ligne : <<https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol29num1/prudhomme.pdf>>.
- Pulsinelli, Gary, « Share and Share alike: Increasing Access to Government-Funded Inventions under the Bayhdoles Act », (2005-2006) 7 Minn. J.L. Sci. & Tech. 393.
- Ray Guffey, Wendell , « Joint ownership of patents a trap for the unwary » (2004), en ligne : <<http://www.intelproplaw.com/Articles/files/PO%20Joint%20Ownership.pdf>>.
- Reitzig, Markus, « Strategic Management of Intellectual Property », *MIT Sloan Management Review* 45 :3 (Spring 2004) 35 en ligne : <<http://sloanreview.mit.edu/article/strategic-management-of-intellectual-property/>>.
- Santoro, Michael D. et Stephen C. Betts, « Making industry-university partnerships work » (2002) 45:3 Research-Technology Management, 42.

- Sapp, Nicolas et Vincent Bergeron, « L'innovation ouverte: tirer profit d'un partenariat sans perdre ses droits » (2011), en ligne: Robic <<http://www.robic.ca/admin/pdf/961/414F-NSA-2011.pdf>>.
- Shapiro, Carl, « Competition Policy and Innovation » (2002) 11 *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, OECD Publishing, 1. En ligne: <<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/oecd.pdf>>.
- St-Martin, David, « Ajout d'un inventeur au Canada: mieux vaut tôt que tard » (1^{er} mai 2010), en ligne : < <http://fr.bereskinparr.com/Article/id153> >.
- Tremblay, Gaëtan, « Industries culturelles, économie créative et société de l'information » (2008) 1:1 *Global Media Journal - Canadian Edition*, 65. En ligne : <http://www.gmj.uottawa.ca/0801/inaugural_tremblay.pdf>.
- Tresemmer, Parker, « Best Practices for Drafting University Technology Assignment Agreements after *FilmTec*, *Standfort v. Roche*, and Patent Reform » (2012) 012 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 347.
- Trott, Paul et Dap Hartman, « Why open innovation is old wine in new bottles » (Dec. 2009) 13:4 *International Journal of Innovation Management* 715. En ligne : <<http://www.enterrasolutions.com/media/docs/2013/02/1.pdf>>.
- Yang, Joseph, « Enforcement of Jointly Owned Patents – Traps for the Unwary » (1 nov 2003) *The IP Litigator*, en ligne : <<http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-111694272/enforcement-jointly-owned-ip.html>>.
- Yang, Joseph, « IP Ownership and Usage Rights in Joint Developments: Alternatives to Joint Ownership » (Jan2004) 24:1 *Licensing Journal* 19.

DOCTRINE : DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX & RAPPORTS

Canada, Conseil Consultatif des sciences et de la technologie, *Les investissements publics dans la recherche universitaire : comment les faire fructifier – rapport du Groupe d’experts sur la commercialisation des résultats de la recherche*, Canada, Industrie Canada, 1999, en ligne: <http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/propriete_intellectuelle.pdf>.

Canada, Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, Canada, déc 2005, en ligne : <[http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-fra.pdf/\\$file/rpbb-mopop-fra.pdf](http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-fra.pdf/$file/rpbb-mopop-fra.pdf)>.

Québec, Conseil de la Science et de la Technologie, *La gestion de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’université et l’entreprise : revue des expériences au Québec, au Canada et à l’international*, Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2011, en ligne: <<http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2103853>>.

Québec, Conseil de la science et de la Technologie, *Innovation Ouverte – Enjeux et défis pour le Québec. Rapport de conjoncture 2009*, Québec, Conseil de la science et de la technologie, 2009, en ligne: <http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/conseil_science_techno/rapports/2010_r03_conjoncture_janvier.pdf>.

Québec, Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, *La convention de partenariat, outil d’un nouveau mode de gouvernance*, Québec, Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 2009, en ligne : <www.mels.gouv.qc.ca>.

Québec, Ministère du développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, *Rapport du Groupe de travail sur la valorisation des résultats de la recherche*, Québec, Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2005, en ligne: <http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/rapport_gtvr.pdf>.

Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, *Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2010-2013*, Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2010, en ligne: <<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/strategies/sqri/sqri.pdf>>.

Québec, Ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie, *Politique nationale de la recherche et de l’innovation 2014-2019 – priorité emploi*, Québec, Ministère de l’Enseignement supérieur, 2013, en ligne:

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/RST/PNRI/MESRST_PNRI_politique_nationale_recherche_innovation.pdf >.

Québec, Ministère Finances et Économie, *Politique économique du Québec – Priorité emploi*, Québec, Ministère Finances et Économie, 2013, en ligne: http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/politiques/politique_economique.pdf >.

Québec, Ministère de la Recherche, de la science et de la technologie, *Plan d'action en gestion de la propriété intellectuelle dans les universités et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux où se déroulent des activités de recherche*, Québec, Publications du Québec, 2002. En ligne: http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/RST/propriete_intellectuelle.pdf >.

Québec, Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, *Savoir changer le monde – Politique québécoise de la science et de l'innovation*, Québec, Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 2001, en ligne: http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/documents/fichiers/document_24.pdf >.

DOCTRINE : ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES

Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Innovation ouverte dans des réseaux mondiaux » Synthèses – Organisation de coopération et de développement économiques (déc 2008) en ligne : <http://www.oecd.org/fr/science/inno/41843115.pdf> >.

Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « La Société créative du XXI^e siècle » (2001) Éditions OCDE. En ligne : <http://www.oecd.org/fr/prospective/35629526.pdf> >.

Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2002 » (2002) Éditions OCDE. En ligne : http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2002-fr >.

Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010 » (2010) Éditions OCDE. En ligne : http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2010-fr >.

Organisation de Coopération et de développements économiques (OCDE), « Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2012 » (2012) Éditions OCDE. En ligne : http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-fr >.

AUTRES : RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

AIPLA, « Report of the Economic Survey » (2013), en ligne : <http://www.patentinsurance.com/custdocs/2013aipla%20survey.pdf> >.

Balsillie, Jim, « A tale of two economies and two headlines », The Globe and Mail (23 février 2015), en ligne : <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/a-tale-of-two-economies-and-two-headlines/article23161706/>>.

Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, « Nombre de brevets d'invention octroyés à des titulaires en copropriété, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, pays du G8, pays nordiques et certains pays émergents » (10 avril 2013), en ligne : [http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken213_Afich_Tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERYFPJT820-209157761257U\(41&p_lang=1&P_ID_SS_DOMN=805&p_id_raprt=1830\)](http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken213_Afich_Tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERYFPJT820-209157761257U(41&p_lang=1&P_ID_SS_DOMN=805&p_id_raprt=1830))>.

« Best Practices for intellectual property licensing : addressing the rights granted and assets covered in patent, copyright, trade secret, and trademark licenses », Août 2013, en ligne : Association of Corporate Counsels <www.acc.com >.

Entrevue de Laurent Simon, 14 janvier 2015, *Collaborative research* sur : <http://www.c2mtl.com/post/collaborative-research/>>.

European IPR Helpdesk, « Fact Sheet Inventorship, Authorship and Ownership » (mars 2013), en ligne : http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Inventorship_Authorship_Ownership_final_1.pdf >.

European IPR Helpdesk, « Fact Sheet IP joint ownership » (mai 2013), en ligne : https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IP_joint_ownership_updated.pdf>.

Gassmann, Oliver et Ellen Enkel, « Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes » (2004) R&D Management Conference, en ligne : <http://www.alexandria.unisg.ch/export/DL/20417.pdf>>.

Gouvernement du Canada, « Le Canada et le reste du monde » (13 juin 2011), en ligne : <http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=5159AC27-1>>.

« Joint développement agreement checklist », (2004), en ligne : Kagan Binder <http://www.kaganbinder.com/wp-content/uploads/2014/04/11-JointDevelopmentCL.pdf>>.

Ministère enseignement supérieur, Science, Recherche et Technologie, « Bureaux de liaison entreprises-universités (BLEU) » (16 avril 2014), en ligne :

<<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/rst/recherche-et-innovation/valorisation-et-transfert-des-resultats-de-la-recherche/bureaux-de-liaison-entreprises-universites-bleu/>>.

Ministère enseignement supérieur, Science, Recherche et Technologie, « Sociétés de Valorisation » (10 avril 2014), en ligne : <<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/rst/recherche-et-innovation/valorisation-et-transfert-des-resultats-de-la-recherche/societes-de-valorisation/>>.

Ministère enseignement supérieur, Science, Recherche et Technologie, « Valorisation et transfert des résultats de la recherche » (10 juillet 2013), en ligne : <<http://www.mesrst.gouv.qc.ca/rst/recherche-et-innovation/valorisation-et-transfert-des-resultats-de-la-recherche/>>.

OECD Library, « Panorama des régions de l'OCDE 2009 - Coopération régionale en matière de brevets » (18 juin 2009), en ligne : <http://www.oecd-ilibrary.org/sites/reg_glance-2009-fr/01/04/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/reg_glance-2009-8-fr&containerItemId=/content/serial/19990073&accessItemIds=/content/book/reg_glance-2009-fr&mimeType=text/html>.

Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, « Le Guide des brevets - comprendre les brevets - notions élémentaires » (5 février 2014), en ligne : <http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr03652.html>.

Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, « Les brevets, moteurs du progrès » (5 février 2014), en ligne : <http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr03652.html>.

Saunière, Jean-Christophe et Olivier Temam, « Innovation et performance. Où en est votre R&D? » (2010), en ligne : Price Waterhouse Coopers <http://www.pwc.fr/assets/files/pdf/2010/05/pwc_etude_ou_en_est_votre_randd.pdf>.

Schrage, Michael, « Collaboration, from the Wright Brothers to Robots », Harvard Business Review (23 mars 2015), en ligne : <<https://hbr.org/2015/03/collaboration-from-the-wright-brothers-to-robots>>.

The White House, « President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs » (16 septembre 2011), en ligne : <<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim>>.

United States Patent and Trademark Office, « First Inventor to File » (2 avril 2014), en ligne : <http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_first_inventor.jsp>.

United States Patent and Trademark Office, « Patenting by Organizations » (26 mars 2014), en ligne : < http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/topo_11.htm >.

Annexe 1 - Résumé des consentements en matière de copropriété

Tableau 1 - Résumé des consentements requis par les copropriétaires pour les divers droits et obligations d'un brevet en l'absence d'une entente

	Québec	Provinces de common law au Canada	États-Unis
Quote-Part	Présumée à parts égales - 1015 CcQ	Présumée à parts égales - aucune loi et aucune jurisprudence	Présumée à parts égales - 35 USC § 116 - <i>Ethicon, Inc. c. United States Surgical Corp</i>
Exploitation à titre personnel (Utiliser, vendre et fabriquer l'invention brevetée) - Champ d'activité - Exclusif/Non exclusif - Territoire	Consentement toujours requis puisqu'il porte atteinte aux droits des autres copropriétaires - <i>Marchad c. Péloquin</i> - exclusivité art. 42 <i>Loi sur les brevets</i> - 1016 (1) CcQ)	Consentement n'est pas requis puisque l'exploitation exclusive par les propriétaires est l'objectif du brevet - <i>Forget c. Specialty Tools of Canada Inc</i>	Consentement n'est pas requis - 35 USC § 116
Octroi de licence à des tiers - Champ d'activité - Exclusif/Non exclusif - Territoire	Consentement toujours requis puisqu'il porte atteinte aux droits des autres copropriétaires peu importe que la licence soit <u>exclusive</u> ou <u>non exclusive</u> - <i>Marchad c. Péloquin</i> - exclusivité art. 42 <i>Loi sur les brevets</i> - 1016 (1) CcQ Attention à 1026 CcQ pour l'administration	Consentement toujours requis puisque l'octroi d'une licence dilue les droits des autres copropriétaires. L'octroi d'une licence <u>exclusive</u> ou <u>non exclusive</u> est seulement une cession partielle de la quote-part - <i>Forget c. Specialty Tools of Canada Inc</i>	Consentement n'est pas requis pour la concession de licences <u>non exclusives</u> - 35 USC § 262 - <i>Ethicon, Inc. c. United States Surgical Corp</i> Consentement requis pour la concession de licences <u>exclusives</u> - <i>Ethicon, Inc. c. United States Surgical Corp</i>
Partage des Revenus et des Frais	Par défaut, les revenus de l'exploitation et des licences, ainsi que les frais sont automatiquement partagés en fonction des quotes-parts des indivisaires - 1018-1020 CcQ - <i>Marchad c. Péloquin</i>	Sans entente, chacun garde les revenus qu'il génère de l'exploitation ou de l'octroi de licence (consentement pas requis) - <i>Forget c. Specialty Tools of Canada Inc</i> Silence sur le partage des profits provenant d'une licence (consentement requis)	Sans entente, chacun garde les revenus qu'il génère de l'exploitation ou de l'octroi de licence - 35 USC § 262

Cession quote-part	<p>Pas besoin du consentement des autres indivisaires pour vendre la quote-part</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1015 CcQ <p>mais attention au droit de retrait</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1022 CcQ 	<ul style="list-style-type: none"> - Cession <u>totale</u> de sa part: pas de consentement requis - Cession <u>partielle</u> de sa part : consentement requis 	<p>Cession <u>totale</u> ou <u>partielle</u> sans le consentement des autres copropriétaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35 USC § 261-262
Cession du brevet	<p>Besoin de l'unanimité entre les indivisaires pour céder le brevet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1026 CcQ 	<p>Besoin de l'unanimité entre les indivisaires pour céder le brevet</p> <ul style="list-style-type: none"> - aucune jurisprudence, mais déduction possible de <i>Forget c. Specialty Tools of Canada Inc</i> 	<p>Besoin de l'unanimité entre les indivisaires pour céder le brevet</p>
Fin de l'indivision et partage	<p>Chacun des indivisaires peut mettre fin au partage sans le consentement de l'autre partie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1030 CcQ 	<p>par la cession ou la vente</p>	<p>par la cession ou la vente</p>
Contrefaçon et Droit de poursuivre	<p>Un cobreveté peut tenter une action seul, mais tous les cobrevetés doivent éventuellement, volontairement ou de façon forcée, être partie à l'action en contrefaçon</p> <ul style="list-style-type: none"> - aucune jurisprudence <p>Un cobreveté peut se retrouver co-défendeur parce que dans certaines situations le consentement des autres cobrevetés n'est pas requis.</p>	<p>Un cobreveté peut tenter une action seul, mais tous les cobrevetés doivent éventuellement, volontairement ou involontairement, être partie à l'action en contrefaçon</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ethicon, Inc. c. United States Surgical Corp</i> - <i>Schering c. Roussel</i> 	