

La détermination des droits d'inventeur

Par Margaret Swain, Ph.D, MBM & Co.

Agents en brevets et en marques commerciales

Bien que le terme « inventeur » renvoie à une notion juridique, dont le sens peut par conséquent différer d'un pays à l'autre, nous avons rassemblé des lignes directrices qui permettront de faciliter le dépôt de demandes de brevets au Canada, aux États-Unis et dans le reste du monde.

Le mot « inventeur » a une signification juridique stricte au titre des lois et des règlements du système de brevets mis en place dans chaque pays. En fait, un brevet peut être invalidé si la liste des requérants ne comporte intentionnellement aucun inventeur qualifié ou si elle inclut une personne qui n'est pas un réel inventeur. Par ailleurs, dans la plupart des juridictions, un individu qui revendique à tort le statut d'inventeur peut encourir des sanctions pénales. En cas de doute, la décision définitive quant au statut d'inventeur doit toujours être prise en consultation avec un avocat en brevets compétent.

Les revendications relatives à une demande de brevet déterminent qui est et qui n'est pas un inventeur. Elles doivent servir de guide dans l'évaluation de ce statut. Les critères à prendre en compte lors de la détermination des droits d'inventeur sont présentés ci-dessous.

Conception vs. validation

L'acte d'inventer consiste à transformer une idée en réalisation utile. Le point de départ est la conception de l'idée. Lorsqu'elle a été conçue, l'idée est validée par l'élaboration et le test de la matière inventée dans des conditions normales d'utilisation.

Le processus permettant de préciser les « droits d'inventeur » nécessite de déterminer l'identité de la personne à l'origine de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet. La conception d'une invention correspond à la phase d'élaboration d'une idée formelle et définitive relative à une solution opératoire, y compris de tous ses éléments constitutifs devant être brevetés. La conception est terminée lorsque l'homme de l'art peut construire et faire fonctionner l'invention, telle qu'elle a été décrite et revendiquée, sans compétences particulières, ni recherches ou expérimentations approfondies. Le point marquant la fin de la « conception », telle qu'elle est définie dans les revendications, correspond au stade où l'inventeur est capable de présenter les détails de son invention, et non pas uniquement l'objectif visé ou le plan de recherche poursuivi. En d'autres termes, une invention est achevée et opératoire si l'inventeur est **en mesure de divulguer les principes** permettant à l'homme de l'art de **construire ou d'utiliser sa découverte sans recherches ni expérimentations approfondies.**

Inventeur

Un inventeur est une personne qui a contribué à un élément essentiel de l'invention ayant abouti à son élaboration, telle qu'elle est revendiquée. Cette définition peut inclure, ou non, les collaborateurs qui ont mis en œuvre la matérialisation de l'invention.

Un inventeur peut rechercher des informations et solliciter les compétences d'autres hommes du métier, sans perdre son statut de seul inventeur. Un individu ne peut être considéré comme co-inventeur s'il se

contente de suggérer une idée quant au résultat à accomplir sans offrir les solutions pour y parvenir. **Même si des tiers peuvent avoir suggéré des modifications ou des mises au point à apporter à l'invention, si ces modifications ou mises au point présentent un caractère évident pour un homme de métier du domaine considéré, l'invention est alors le fruit du travail du seul inventeur initial.**

Co-inventeurs

Une co-invention est le produit d'une collaboration entre plusieurs personnes travaillant de concert pour résoudre le problème posé. Tous les inventeurs doivent contribuer conjointement à l'élaboration finale d'une idée formelle et définitive de l'invention, telle qu'elle est revendiquée et telle qu'elle sera mise en pratique. Pour prétendre au statut de co-inventeur, le requérant doit avoir apporté une contribution **originale** et conceptuelle à au moins l'une des revendications du brevet d'invention ou bien fourni un élément essentiel d'une revendication.

Le co-inventeur contribue intellectuellement à l'essence, la concrétisation, l'utilisation, la production, l'application ou la création de l'invention elle-même. La contribution doit correspondre à une pensée originale s'appliquant à l'invention, telle qu'elle est définie dans les revendications. Cet apport doit, en outre, présenter une importance suffisamment significative conditionnant la création, la production, l'application ou l'utilisation de l'invention elle-même. Si la contribution se limite à un travail d'assistance, de test ou de mise au point en laboratoire, l'individu ne peut prétendre au statut de co-inventeur.

Un contributeur qui n'est pas un inventeur

Une personne qui a uniquement contribué à l'exécution et/ou à la supervision de techniques systématiques n'est pas considérée comme un co-inventeur. Par exemple, la traduction systématique de l'idée d'un chercheur en réalité matérielle par un individu ne fait pas de ce dernier un inventeur. Les personnes qui suivent les instructions d'un inventeur pour effectuer des tests et des expérimentations ou pour valider l'invention ne sont pas des co-inventeurs. La personne à l'origine de l'idée n'a pas besoin de participer personnellement à sa validation pour conserver ses privilèges de seul inventeur. L'essentiel est de déterminer si le concepteur d'origine a réellement « élaboré » tous les éléments cruciaux de l'invention, de sorte que les collaborateurs ultérieurs n'aient pas eu à faire preuve d'activités « inventives ».

Une personne qui, au cours du développement de l'invention, fournit une contribution sous la forme d'une idée non essentielle, n'est pas considérée comme un co-inventeur si cet apport n'est pas directement en rapport avec l'invention revendiquée. Un individu ne peut prétendre au statut d'inventeur s'il suggère un objectif ou un résultat à obtenir, sans préciser les moyens d'y parvenir ou s'il se contente de suivre les instructions du ou des chercheurs à l'origine de la solution.

Un inventeur peut bénéficier d'échanges et de conseils généraux sans perdre le droit de revendiquer son statut de seul inventeur. Pour constituer une conception conjointe, les contributions doivent concrètement rendre compte d'éléments de l'invention revendiquée. Des suggestions et des échanges d'ordre plus général, même s'ils inspirent la conception de l'inventeur, ne répondent pas à la définition

de la co-invention. Le fait de suggérer les problèmes à résoudre, les besoins à prendre en compte ou les résultats à obtenir ne fait pas d'une personne un co-inventeur.

Preuves justifiant le statut de co-invention

Les tribunaux n'acceptent aucun témoignage non corroboré d'un requérant revendiquant une invention à une date particulière. Des éléments de preuve doivent être présentés. Les meilleures pièces justificatives sont les carnets de laboratoire en bonne et due forme ou d'autres documents écrits qui contiennent une description de l'invention et qui ont été examinés et signés par des témoins.

L'inventeur doit rapidement consigner par écrit une description précise de l'invention et de ses bénéfices. En fonction du domaine considéré, des dessins sont souvent utiles pour présenter l'invention. La description et les dessins doivent être signés et datés par l'inventeur. L'invention doit être expliquée à un témoin fiable (ex. un agent de transfert de technologie) qui accepte d'en préserver la confidentialité. Ce dernier doit, en outre, signer et dater une déclaration selon laquelle il reconnaît avoir compris l'invention et promet de ne pas la divulguer. De la même manière, les carnets de notes ou les registres décrivant les modifications, les mises à jour ou les résultats de tests doivent être datés, signés et examinés par des témoins.

L'invention doit être validée dans les plus brefs délais, en élaborant un prototype opérationnel ou en remplissant une demande de brevet la concernant.

Procédure permettant de déterminer les droits d'inventeur

Dans un premier temps, la personne chargée de déterminer les droits d'inventeur doit fournir un jeu de revendications à chacun des requérants. Ceux-ci sont alors invités à décrire par écrit la nature de leur contribution (concepts originaux) au domaine des revendications auxquelles ils prétendent avoir participé de manière significative.