

Chapitre 6

Droit de propriété et enregistrement

- 6.01 Introduction
- 6.02 Preuve
- 6.03 Enregistrement
- 6.04 Demandeur pour une demande de brevet pct à la phase nationale
- 6.05 Refus d'un inventeur conjoint de procéder
- 6.06 Correction de documents de transfert
- 6.07 Certificat d'enregistrement
- 6.08 Copies certifiées
- 6.09 Maintien d'une succession de titularité
- 6.10 Droits de propriété
- 6.11 Information de propriété

Chapitre 6

Droit de propriété et enregistrement

6.01 Introduction

La création d'une invention confère un droit de propriété à l'inventeur ou plus souvent à l'employeur de l'inventeur lorsque l'invention a été faite au cours normal de l'emploi. Ce droit comprend le droit de déposer une demande pour un brevet et tel droit peut être transféré à une autre personne en tout temps avec la documentation appropriée (articles 49 et 50 de la *Loi sur les brevets*). L'article 2 des *Règles sur les brevets* définit «transfert» comme étant la transmission, y compris la cession, de la propriété du brevet, de la demande, du droit sur l'invention ou d'un intérêt dans l'invention. Pareil transfert peut être effectué en tout temps à partir de la date de l'invention et pendant la durée d'un brevet qui pourrait en être délivré.

La succession de titularité est l'historique d'un transfert et de cession de droit d'un brevet ou d'une demande. Cette succession de titularité comprend tout document transférant le droit de propriété ou changeant le nom du propriétaire. Parmi tels documents se retrouvent les cessions, les fusions, les documents de changement de nom et les testaments.

En vertu du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les brevets*, le propriétaire d'un brevet peut céder le droit, en totalité ou en partie, universellement ou sujet à de limites territoriales, soit pour la durée du brevet, soit pour un terme limité. Un droit de brevet est considéré divisible pour le contenu, le territoire ou pour la durée, et le cessionnaire doit être considéré le propriétaire de la partie cédée, et le cédant le propriétaire de la partie non cédée. Alors, il peut y avoir plus qu'un propriétaire des droits d'un brevet à un moment donné.

6.02 Preuve

Lorsqu'une demande est déposée au Bureau des brevets par une personne qui n'est pas l'inventeur, et avant qu'un brevet ne soit délivré, le demandeur doit déposer la preuve que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur et des copies de actes

de transfert relatifs au droit du demandeur de déposer la demande. Tout document et la taxe d'enregistrement doit être fournis au moment du dépôt préférablement. Ceci permet de satisfaire aux exigences de l'article 37 des *Règles sur les brevets*. Les documents d'enregistrement sont alors enregistrés au Bureau des brevets et un certificat d'enregistrement est expédié au demandeur.

S'il manque des documents ou s'ils sont incomplets, le Bureau des brevets en avisera le demandeur et indiquera quels documents sont nécessaires pour l'enregistrement. Cet avis sera inclus dans une lettre de courtoisie, qui indique au demandeur toutes les irrégularités concernant les exigences formelles de la demande. Les documents pour établir le droit de propriété ne sont pas nécessaires pour compléter une demande et ne sont pas sujets aux mêmes délais prescrits par l'article 94 des *Règles sur les brevets* sur les demandes incomplètes. Par contre, dans la pratique du Bureau des brevets, si les documents de droit de propriété ne sont pas fournis dans les 12 mois suivant la date de dépôt au Canada ou la date d'entrée en phase nationale d'une demande déposée en vertu du PCT, le commissaire demandera au demandeur de soumettre ces documents et la taxe d'enregistrement dans un délai de 3 mois de la demande du commissaire. La demande est considérée comme abandonnée selon l'article 97 des *Règles sur les brevets* si le demandeur omet de répondre de bonne foi à cette demande. Ce délai de 3 mois peut être prorogé selon l'article 26 des *Règles sur les brevets*.

Lorsqu'une demande est acceptée, un brevet n'est pas accordé à un cessionnaire de la demande à moins qu'une requête d'enregistrement de transfert soit déposée en même temps que, ou avant, le versement de la taxe finale. Le brevet est délivré au nom tel qu'il apparaît au registre au moment du versement de la taxe finale. Une requête de transfert déposée après le versement de la taxe finale n'est pas traitée avant que le brevet soit délivré (article 41 des *Règles sur les brevets*).

6.03 Enregistrement

A l'exception de transferts et de contrats de licence exclusive, le commissaire doit enregistrer tout document ayant trait à un brevet ou à une demande à la requête de toute personne sur versement de la taxe prescrite à l'article 21 de l'Annexe II des *Règles sur les brevets* (article 42 des *Règles sur les brevets*). Les actes de cessions et les contrats de licence exclusive doivent être accompagnés d'une preuve d'exécution

selon les paragraphes 49(3) et 50(3) de la *Loi sur les brevets*. Les exemples suivants sont des preuves acceptables aux fins des paragraphes 49(3) et 50(3) de la *Loi sur les brevets* :

- l'affidavit d'un témoin attestant,
- la signature d'un témoin sur le document, ou
- la signature du cédant si celui-ci ou l'agent au registre indique dans la lettre d'introduction que le transfert ou le contrat est signé par le cédant, un sceau de société sur le document.

En vertu de l'article 71 des *Règles sur les brevets*, tout document présenté pour être enregistré doit être en français ou en anglais ou doit être accompagné d'une traduction française ou anglaise.

Toute copie de document présentée comme transfert de droit de propriété d'une demande est enregistré au Bureau des brevets sans être certifiée.

Pour enregistrer une cession :

- l'acte doit être signé et daté,
- une personne physique qui signe pour une personne morale doit indiquer sa position et sa qualité d'agir comme signataire,
- l'adresse complète du nouveau propriétaire doit être indiquée,
- chaque étape précédente de la succession de titularité doit avoir été reconnue par le commissaire,
- l'acte doit identifier la demande ou le brevet, soit par le numéro de la demande ou du brevet, soit par les renseignements de priorité, ou par toute autre façon convenable qui permet au Bureau des brevets de correctement identifier le document,

- l'acte doit spécifier quels droits canadiens sont transférés et pour les regroupements industriels, les fusions et les consolidations il n'est pas nécessaire de soumettre le document en entier mais seulement les parties pertinentes et fournir un énoncé de la partie des intérêts transférés.

Si la documentation semble insuffisante, le Bureau des brevets envoie une lettre demandant une clarification.

La liste suivante identifie différents types de documents qui peuvent être enregistrés :

(A) TRANSFERT

- Transfert comme tel
- cessions de tout intérêt
- cessions d'une partie d'intérêt
- transferts d'actifs
- décisions judiciaires
- testaments
- regroupements industriels
- fusions
- consolidations

Mises à jour

- changements de noms
- certificats de mariage
- changements de constitution
- affidavits

Autres documents

- assignation de Fieri Facias
- saisies
- actes judiciaires
- renonciations

(B) CONTRATS

- contrats d'avis de licence
- contrats de licence exclusive
- contrats de licence
- contrats de sûretés
- obligations
- licences obligatoires
- libération de contrats de sûretés

6.04 Demandeur pour une demande de brevet PCT à la Phase nationale

Au moment de l'entrée dans la phase nationale au Canada, un demandeur qui a déposé une demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) doit se conformer aux exigences mentionnées dans le paragraphe 58(1) des *Règles sur les brevets*.

Le Bureau des brevets exige certains documents au sujet de la propriété aux fins de l'octroi de brevets. Les situations suivantes peuvent survenir :

1. Le demandeur qui a déposé originalement une demande de brevet internationale demande l'entrée dans la phase nationale et communique au Bureau des brevets la preuve par voie d'affidavit, de déclaration solennelle, de copie de l'acte de transfert ou de changement de nom que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur et des copies des actes de transfert relatifs au droit du demandeur de déposer la demande (paragraphe 37(b) des *Règles sur les brevets*). Aucun document supplémentaire ne sera requis dans ce cas, mais le demandeur sera requis d'enregistrer la documentation nécessaire auprès du Bureau des brevets.
2. Le demandeur qui a déposé originalement une demande internationale demande l'entrée dans la phase nationale mais ne communique pas de document relatif à la propriété de l'invention. Dans ce cas le Bureau des brevets informera le demandeur au moyen d'une lettre de courtoisie qu'il devra fournir à l'intérieur des 12 mois de la date de l'entrée à la phase nationale une preuve se conformant aux exigences de l'article 37 des *Règles sur les brevets*. Si le document de

propriété n'a pas été communiqué durant cette période, le commissaire demandera au demandeur de soumettre ce document, demandant l'enregistrement de ces documents et la taxe d'enregistrement à l'intérieur des trois mois de cette requête. Si le demandeur ne répond pas de bonne foi à la demande du commissaire, la demande de brevet devient abandonnée en vertu de l'article 97 des *Règles sur les brevets*. Ce délai de trois mois peut être prorogé en vertu de l'article 26 des *Règles sur les brevets*.

3. Si le demandeur entrant dans la phase nationale n'est pas le demandeur désigné initialement dans la demande de brevet internationale, une preuve que le demandeur demandant l'entrée en phase nationale est le représentant légal du demandeur désigné initialement est exigée (paragraphe 58(5) des *Règles sur les brevets*), si ces documents ne sont pas déjà au Bureau des brevets. Cette preuve peut être fournie lors de la demande d'entrée en phase nationale. Si cette preuve n'est pas fournie à ce moment, le commissaire demandera les documents nécessaires en vertu de l'article 25 des *Règles sur les brevets* qui prescrit un délai de trois mois pour se conformer. Pour entrer dans la phase nationale, il faut fournir la preuve indiquée au paragraphe 58(5) des *Règles sur les brevets*. Une fois cette preuve fournie, on attribuera au demandeur la date d'entrée dans la phase nationale à laquelle il a satisfait aux exigences du paragraphe 58(1) des *Règles sur les brevets*. Même si la formule IB/306 est suffisante pour satisfaire les exigences de l'entrée en phase nationale mentionnée dans le paragraphe 58(5) des *Règles sur les brevets*, il y a une exigence supplémentaire d'enregistrer les documents requis à l'article 37 des *Règles sur les brevets*. Les documents à être enregistrés pour cette fin doivent l'être de façon à ce que la succession de titularité de l'inventeur au propriétaire actuellement reconnu soit complète (articles 37, 38 et 39 des *Règles sur les brevets* et article 51 de la *Loi sur les brevets*).
4. Dans chacun des cas présentés en 1, 2 ou 3, le demandeur sera avisé par une lettre de courtoisie de l'action à entreprendre pour satisfaire les exigences du Bureau des brevets concernant la propriété.

6.05 Refus d'un inventeur conjoint de procéder

Lorsque deux individus ou plus réalisent une invention, tous les inventeurs doivent déposer ensemble une demande de brevet et le brevet sera accordé à ceux-ci conjointement. Dans l'éventualité d'un différend entre les demandeurs conjoints, l'article 31 de la *Loi sur les brevets* s'applique tel qu'il suit :

(A) Un inventeur conjoint refuse de déposer une demande de brevet :

En vertu de l'article 31(1) de la *Loi sur les brevets*, si une invention a été réalisée par deux inventeurs ou plus, et que l'un d'eux refuse de déposer une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l'inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente. La preuve pour convaincre le commissaire peut être soumise par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle.

(B) Un inventeur conjoint refuse de poursuivre la demande de brevet.

En vertu de l'article 31(2) de la *Loi sur les brevets*, si un demandeur a consenti par écrit à céder un brevet à une autre personne, et refuse de poursuivre la demande, ou si un différend survient entre les codemandeurs quant à la poursuite d'une demande, le commissaire peut permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre isolément la demande. Pour satisfaire le commissaire qu'un ou plusieurs des demandeurs peut procéder isolément, la preuve sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle doit être fournie. Toute personne intéressée peut être autorisée à être entendue auprès du commissaire.

6.06 Correction de documents de transfert

Le Bureau des brevets n'exigera pas la correction des erreurs mineures dans les transferts ou les disparités mineures entre les documents de transfert et la pétition. Par

exemple, les abréviations de société ne feront pas objet de correction : Cie pour compagnie, Inc. pour incorporé ou Ltée pour limitée.

Tout transfert de propriété qui a été enregistré au Bureau des brevets peut être corrigé en vertu des dispositions de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*.

6.07 Certificat d'enregistrement

Au moment de l'enregistrement d'un transfert telle une fusion, une amalgamation et une consolidation, un certificat d'enregistrement est produit et est identifié par un numéro. Les documents soumis pour l'enregistrement sont balayés électroniquement et annexés à la demande de brevet correspondante. Le certificat et les documents soumis seront retournés à l'expéditeur.

Aucun certificat ne sera produit pour un changement de nom.

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 (article 52 de la *Loi sur les brevets*).

6.08 Copies certifiées

Les copies certifiées portant le sceau du Bureau des brevets peuvent être obtenues sur demande et sur paiement des taxes prévues à l'article 26 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. Les copies certifiées d'un certificat d'enregistrement de n'importe quel document au Bureau des brevets peut être obtenu de façon similaire.

6.09 Mise à jour d'une succession de titularité

En vertu de l'article 38 des *Règles sur les brevets*, aucun transfert d'un brevet ou d'une demande de brevet à un nouveau propriétaire n'est reconnu par le commissaire à moins

qu'une copie de l'acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau propriétaire ait été enregistrée au Bureau des brevets à l'égard du brevet ou de la demande de brevet.

6.10 Droits de propriété

Une fois que le transfert de propriété a été enregistré, la demande de brevet ne peut être retirée sans le consentement écrit de chacun des propriétaires reconnus (paragraphe 49(2) de la *Loi sur les brevets*).

La révocation d'un agent de brevets et la nomination d'un nouvel agent de brevets ou la désignation d'un représentant doivent être signées par le propriétaire actuellement reconnu ou par l'agent de brevets en titre (article 20(3) des *Règles sur les brevets*).

6.11 Information de propriété

Le Bureau des brevets maintient un registre des noms et des adresses de tous les propriétaires de chaque demande de brevet ou brevet. Le registre de propriété peut être consulté dans la Salle de recherche publique.

(Page blanche)