

À qui appartient l'invention d'un employé au Canada? par Isabelle Pelletier, Ph.D.

En vertu du droit canadien, la règle générale stipule que l'inventeur est propriétaire de son invention¹. Il faut noter que cette règle s'applique aux consultants externes, sauf s'il existe une entente expresse ou implicite qui prévoit le contraire. Bien qu'elle concerne de plus les inventions faites par des employés, la législation et la jurisprudence prévoient certaines exceptions importantes.

L'exception la plus notable est celle par laquelle l'employeur est propriétaire de l'invention lorsqu'un employé est embauché pour inventer ou s'il aboutit à l'invention après que l'employeur lui eut demandé de régler un problème particulier. Par contre, l'employé demeure propriétaire de l'invention si celle-ci découle d'un travail qui ne fait pas partie de ses responsabilités.

Il faut donc, pour identifier le propriétaire de l'invention dans le cas d'un employé, vérifier la portée de ses responsabilités d'après les termes du contrat de travail et les circonstances entourant son emploi. Dans ce contexte, les tribunaux prennent en compte la nature de la relation employeur-employé et considèrent un certain nombre de critères, dont les suivants :

- l'employé a été engagé afin d'inventer;
- au moment de son embauche, l'employé avait déjà fait des inventions;
- l'employeur a un programme incitatif pour le développement de produits;
- le comportement de l'employé, une fois l'invention faite, suggère que l'employeur est propriétaire de celle-ci;
- l'invention est le produit d'un problème que l'employé a été chargé de régler;
- l'invention de l'employé s'est produite à la suite de consultations effectuées par les voies normales de communication de l'entreprise;
- l'employé avait accès à des renseignements ou des travaux confidentiels;
- le contrat de travail de l'employé précisait qu'il ne pouvait pas utiliser l'idée qu'il avait conçue pour son propre bénéfice;
- l'invention a été faite durant les heures de l'employé;
- l'invention a été faite sur le lieu de travail de l'employeur et à l'aide des outils et des ressources de l'employeur; et
- l'invention a été faite par l'employé seul ou en collaboration avec d'autres employés.

L'examen de ces facteurs fait clairement ressortir que les décisions des tribunaux concernant la propriété des inventions des employés portent sur des faits précis et spécifiques et qu'on ne peut pas en tirer de règle absolue.

Pour éviter toute ambiguïté quant à la propriété des inventions, il est recommandé d'énoncer des règles claires concernant la propriété dans le contrat de travail. De façon générale, les tribunaux donneront effet aux dispositions qui prévoient que l'employé cède ses droits à l'employeur, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas indûment restrictives. Par exemple, des dispositions qui viseraient la cession d'une invention développée par un ancien employé seraient probablement jugées invalides si l'invention découlait d'idées ayant pris naissance après que l'employé eût quitté son emploi. De telles clauses peuvent en effet être interprétées comme étant des restrictions déraisonnables au commerce.

Le contrat d'emploi doit donc énoncer clairement quand l'invention appartient à l'employeur et préciser les exceptions, le cas échéant. Les circonstances suivantes devraient être prises en compte pour déterminer à qui appartiennent les inventions d'un employé :

- invention créée à la maison ou au travail;
- invention créée durant/après les heures de travail;
- invention créée à l'aide des ressources, des employés, des installations de l'entreprise;
- invention créée durant/après la période d'emploi;
- invention découlant ou non d'instructions précises;
- invention divulguée à l'employeur au moyen d'un programme de suggestions; et
- invention se rapportant ou non aux activités de la compagnie.

Le contrat devrait aussi préciser si l'employé a droit à une quelconque compensation en contrepartie de la cession de ses droits à son employeur. Selon la jurisprudence, l'offre d'un poste au sein d'une compagnie constitue une compensation suffisante offerte à un futur employé en contrepartie de la cession de ses droits sur ses inventions futures. Par contre, lorsqu'un individu est déjà à l'emploi de l'entreprise depuis un certain temps et que la cession de ses inventions ne faisait pas partie du contrat d'emploi initial, la jurisprudence suggère que le fait de le maintenir en fonction au sein de l'entreprise (au lieu de le licencier par exemple) ne sera vraisemblablement pas considéré comme une compensation suffisante en retour d'une cession pour des inventions antérieures ou futures

¹ Art. 27 de la *Loi sur les brevets*

Who Owns the Inventions Made By Employees in Canada? by Isabelle Pelletier, Ph.D.

Under Canadian law, the general rule is that the inventor is the owner of his/her inventions.¹ Most importantly, this general rule applies to independent consultants, unless there is an agreement, express or implied, to the contrary. However, the rule also applies to inventions made by employees, although some important exceptions are found in legislation and case law.

The most notable exception is that the employer is the owner of the invention when the employee is hired for the purpose of inventing or when the employee arrived at the invention after being asked by the employer to solve a particular problem. On the other hand, an employee retains ownership of an invention when the work did not form part of his/her duties.

It follows that, after it has been determined that the inventor is indeed an employee, in order to subsequently determine ownership of the invention, the scope of the inventor's duties must be ascertained from both the express or implied terms of the employment agreement and the circumstances surrounding the employment. Consequently, in deciding who owns an employee's invention, the Court will take into account the nature and context of the employer-employee relationship and additionally consider a number of factors, such as whether:

- the employee was hired for the purpose of inventing;
- the employee at the time of hiring had already made inventions;
- the employer has incentive plans encouraging product development;
- the conduct of the employee, once the invention had been created, suggested ownership was held by the employer;
- the invention was the product of a problem the employee was instructed to solve;
- the employee's invention arose following his/her consultation through normal company channels;
- the employee was dealing with confidential information or work;
- it was a term of the employment agreement that the employee could not use the idea which he/she developed to his/her own advantage;
- the invention was created during the employee's work hours;
- the invention was developed on the employer's premises and with the employer's tools and resources; and
- the invention was created by the employee alone or with other employees.

Review of these factors makes it apparent that the Court decisions as to the ownership of employees' inventions are based on the specific facts of the case and as a result, that it is difficult to derive any absolute rules.

In order to avoid ambiguity as to the ownership of inventions, it is best to clearly state the rules regarding such ownership in the employment agreement. Generally, the Courts will give effect to provisions whereby the employee assigns his/her rights to the employer, provided that they are not unduly restrictive. For instance, provisions whereby an ex-employer attempts to capture inventions developed by ex-employees from ideas which had their genesis after they had left the ex-employer, would likely be deemed an unreasonable restraint on trade and therefore invalid.

The employment agreement should thus expressly state when an invention belongs to the employer and specify exceptions, if any. The following circumstances should be taken into consideration when discussing who should be the owner of the inventions made by an employee:

- inventions created at home/in the workplace;
- inventions created off/on company time;
- inventions created using the company resources/employees/facilities...;
- inventions created during/after employment;
- inventions created under/without specific instructions to do so;
- inventions disclosed to the employer through a "suggestion box" plan; and
- inventions relating/not relating to the company business.

Any agreement between employer and employee should also mention whether the employee is entitled to any compensation for assigning his/her rights to his/her employer. The case law in this regard suggests that an offer of employment within a company constitutes an adequate compensation for a future employee to assign his/her rights in any of his/her future inventions. However, when an employee has been employed for some time and an assignment of his/her inventions was not part of the original employment agreement, the case law suggests that the retention of his/her position within the company (as opposed to being laid off, for example) will likely be considered an insufficient compensation for the assignment of the employee's past or future inventions.

¹ Art. 27 of the *Patent Act*