

Les répercussions possibles de l'arrêt Brown c. Canada sur les droits des employeurs à l'égard de la propriété intellectuelle

02 mai 2016

La plupart des employeurs, surtout ceux qui sont actifs dans le domaine de la recherche et du développement, font couramment signer à leur personnel une entente qui précise les obligations de l'employé de divulguer ses inventions à l'employeur et de s'assurer que la propriété intellectuelle créée est cédée à ce dernier. L'entente est une partie importante de la protection de la propriété intellectuelle et de la stratégie de commercialisation de n'importe quelle société, et a des incidences importantes sur la valeur de la propriété intellectuelle et la capacité de fournir la preuve des droits sur la propriété intellectuelle.

Une récente décision de la Cour d'appel fédérale concernant la validité d'un brevet appartenant à un ancien membre des Forces armées canadiennes ouvre la voie, d'une part, à la possibilité pour le gouvernement fédéral d'obtenir les droits sur la propriété intellectuelle créée par d'anciens fonctionnaires, y compris ceux qui sont maintenant des employés de sociétés fermées et qui ont convenu de céder leurs droits à celles-ci, et, d'autre part, à l'obligation qui incombe à ces employés de divulguer leurs inventions au gouvernement fédéral.

Récemment, la Cour d'appel fédérale a examiné la question de savoir si un brevet doit être invalidé parce que l'inventeur a omis de signaler son statut de fonctionnaire au moment de déposer sa demande de brevet et si l'omission constitue une allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l'article 53 de la Loi sur les brevets. La Cour a tranché en faveur de Louis Brown, l'inventeur, et n'a pas invalidé le brevet. Toutefois, l'affaire soulève d'autres questions très intéressantes pour les employeurs puisqu'elle met en avant une loi fédérale rarement citée, soit la Loi sur les inventions des fonctionnaires (« LIF »). La LIF exige de tout fonctionnaire à l'origine d'une invention qu'il en avise le ministre compétent et indique dans toute demande de brevet qu'il est fonctionnaire. La Cour a conclu que M. Brown n'avait pas respecté les obligations qui lui échoient en vertu de la LIF et souligné le fait que la question des droits sur la propriété intellectuelle du brevet en cause demeurait ouverte.

Dans cette décision, ce qui peut être déconcertant pour d'anciens fonctionnaires et les employeurs, c'est que M. Brown, qui a servi au sein des Forces armées canadiennes, n'était plus activement au service du gouvernement ni ne recevait de prestations ou de

rémunération de sa part au moment où il a mis au point l'invention qui a donné lieu au brevet. M. Brown était membre de la Réserve supplémentaire d'attente des Forces armées et a créé l'invention sur laquelle reposait le brevet à une époque où sa propre entreprise appartenant au secteur privé l'employait. La Cour d'appel a conclu que M. Brown était fonctionnaire et que le terme « fonctionnaire » au sens de la LIF comprenait tant les membres actifs que les membres inactifs des Forces armées canadiennes.

Quelles sont les incidences de l'arrêt *Brown c. Canada* sur la pratique d'un employeur à l'égard d'une invention et d'une entente conclue avec un employé relativement à la propriété intellectuelle? Aussi longtemps que ne sera pas tranchée la question de savoir si le gouvernement possède des droits sur la propriété intellectuelle créée par des membres inactifs des Forces armées canadiennes, les employeurs prudents exigeront de leurs employés qu'ils divulguent leur statut d'ex-fonctionnaire. Lorsqu'un employé qui est considéré comme étant un fonctionnaire participe à la recherche et au développement de propriété intellectuelle pour le compte d'un employeur, celui-ci doit tenir compte du fait que l'inventeur est tenu de divulguer l'invention au gouvernement fédéral, lequel pourrait en être propriétaire, et inclure ce facteur dans sa stratégie relative à la protection et à la commercialisation de la propriété intellectuelle.

Les ententes visant l'invention et la propriété intellectuelle conclues avec des employés devraient être examinées et révisées périodiquement pour tenir compte de l'évolution du droit, du contexte particulier de l'employé et de la stratégie relative à la propriété intellectuelle de l'employeur. Il importe de ne pas présumer que la propriété intellectuelle créée par un employé dans le cours de son emploi appartiendra automatiquement à l'employeur; comme l'arrêt *Brown c. Canada* le met en lumière, il peut y avoir des lois ou de la jurisprudence qui influent sur les droits de propriété intellectuelle de diverses façons qui ne sont pas toujours évidentes.

Par

Services

[Travail et emploi](#)

BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 800 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

blg.com

Bureaux BLG

Calgary

Centennial Place, East Tower
520 3rd Avenue S.W.
Calgary, AB, Canada
T2P 0R3

T 403.232.9500
F 403.266.1395

Ottawa

World Exchange Plaza
100 Queen Street
Ottawa, ON, Canada
K1P 1J9

T 613.237.5160
F 613.230.8842

Vancouver

1200 Waterfront Centre
200 Burrard Street
Vancouver, BC, Canada
V7X 1T2

T 604.687.5744
F 604.687.1415

Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest
Suite 900
Montréal, QC, Canada
H3B 5H4

T 514.954.2555
F 514.879.9015

Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West
Toronto, ON, Canada
M5H 4E3

T 416.367.6000
F 416.367.6749

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s'abstenir d'agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir soupesé les faits d'une situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupations particulières. BLG ne garantit aucunement que la teneur de cette publication est exacte, à jour ou complète. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d'envoi en communiquant avec nous par courriel à desabonnement@blg.com ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans blg.com/fr/about-us/subscribe. Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à communications@blg.com. Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels.

© 2026 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Borden Ladner Gervais est une société à responsabilité limitée de l'Ontario.