

3

La titularité de la propriété intellectuelle

Marcel Dubé

Chapitre 3 de l'ouvrage paru à l'automne 2010

Propriété intellectuelle et université.

Entre la privatisation et la libre circulation des savoirs

Ceci est la version du 5 mars 2010 du manuscrit

La version finale du manuscrit, identique à la version publiée,
est aussi disponible dans Archipel : <http://archipel.uqam.ca/3460>

LA TITULARITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La titularité de la propriété intellectuelle se situe le plus souvent au cœur même des préoccupations tant économiques que juridiques qui animent aussi bien les créateurs que les divers utilisateurs des œuvres de l'esprit. Il convient donc de préciser ce qui fonde ces préoccupations.

Rappelons tout d'abord qu'en raison du caractère exclusif des droits qui lui sont reconnus, le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre de création détient le plein contrôle de l'exploitation de celle-ci. Cet attribut lui permet de réguler à sa guise, sur un territoire donné et pendant une période déterminée, tant la production que la diffusion de l'œuvre sur laquelle porte son droit.

En règle de principe, cette exclusivité est attribuée au seul créateur de l'œuvre. Cependant, en tenant compte des qualités intrinsèques de nouveauté et d'originalité généralement associées à une œuvre, l'accès à celle-ci devient bientôt objet de convoitise de la part d'utilisateurs éventuels, d'où son potentiel commercial et d'où l'intérêt d'identifier qui d'autres que les créateurs eux-mêmes peuvent légitimement l'exploiter et à quelles conditions.

Au delà de cet attribut économique, l'œuvre s'avère également un témoignage tangible du génie inventif ou du talent littéraire, musical ou artistique de son créateur. Il importe donc que ce lien d'attribution soit reconnu et consacré et que rien ne puisse en altérer la qualité. Le créateur, seul titulaire légitime de ces droits moraux, détient seul et en toute circonstance le privilège exclusif d'en assurer la protection.

Il existe d'autres considérations plus collectives qui expliquent aussi ce besoin d'identifier ou de reconnaître qui détient les droits de propriété intellectuelle. Parmi celles-ci mentionnons d'abord la titularité liée à la création réalisée en cours d'emploi ou, dans un contexte plus large, d'œuvres produites sur commande; mentionnons également celle découlant de la création mettant à contribution l'activité commune de divers créateurs.

La propriété intellectuelle, les œuvres de commande et le lien d'emploi

En dépit du fait que le créateur d'une œuvre soit généralement consacré, par les diverses législations de propriété intellectuelle, premier titulaire des droits de propriété intellectuelle sur sa production, on comprend aisément que cette règle soit mise de côté lorsque la personne qui a réalisé l'œuvre n'en est pas l'instigatrice mais l'exécutante spécialement rémunérée pour sa contribution. Tel est le contexte juridique général qui circonscrit le débat autour de la titularité des œuvres de commande et celles réalisées en cours d'emploi.

Signalons au départ qu'en dépit de leur apparente variété, selon le domaine et les juridictions concernés, les solutions préconisées par les divers régimes juridiques servent plus à circonscrire les situations justifiant le recours à l'exception qu'à remettre en cause la légitimité même de la règle. Aussi, nous nous attarderons dans les prochains paragraphes à préciser ce qu'on entend habituellement par « œuvres de commande » et « œuvres réalisées en cours d'emploi ».

Œuvres de commande

Si en règle générale le premier titulaire des droits de propriété intellectuelle est celui qui a réalisé l'œuvre de création, on reconnaît toutefois au Canada que celui-ci ne pourra revendiquer ce droit lorsque son intervention a été simplement instrumentaire, surtout s'il a été rémunéré à cette occasion. À titre d'exemple, au Canada le texte de la *Loi sur les dessins industriels*¹ précise :

12. (1) L'auteur d'un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l'ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.

La *Loi canadienne sur le droit d'auteur*² prévoit de son côté un régime similaire, régime qui ne s'applique toutefois qu'à certaines œuvres très spécifiques, soit les gravures, les photographies et les portraits. En pareilles situations le législateur consacre une règle qui s'apparente à celle établie en matière de dessins industriels, mais il précise cette fois qu'elle s'applique spécifiquement aux contrats de commande :

13. (2) Lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur.

La *Loi sur les topographies de circuits intégrés* prévoit une règle semblable³, sans l'assujettir pour autant à l'exigence spécifique d'une rémunération.

Dans la même perspective, le droit d'auteur est accordé à Sa Majesté pour les œuvres préparées ou publiées par son entremise, sous sa direction ou sa surveillance ou celle d'un ministère du gouvernement⁴. Il convient d'ailleurs de prendre note ici que le droit est octroyé à Sa Majesté non seulement sur les travaux réalisés par les employés de l'État, mais bien sur tout ce qui a été produit à la demande ou en raison de l'activité gouvernementale. On peut encore parler d'œuvres de commande entendues dans un sens large.

On notera toutefois que le régime applicable aux œuvres de commande semble quelque peu différent lorsque le droit exclusif est octroyé à la suite d'un examen administratif qui suit une demande formelle en ce sens; il en est ainsi en matière de brevets d'invention⁵ ou de protection des obtentions végétales⁶. En pareils cas, le droit sera en principe accordé à la personne qui en fait la demande pour autant que cette demande satisfasse aux critères législatifs prédéfinis et que cette personne puisse tirer avantage du statut de demandeur. Or on constate que les législations concernées prévoient que seul le créateur ou son représentant autorisé peut présenter la demande d'examen. Le droit d'exploitation ne pourra donc être exercé par le commanditaire que si le créateur l'autorise, ce qui implique une entente formelle (cession ou licence) entre ceux-ci.

Le droit d'auteur américain, quant à lui, fait référence aux « *commissioned works* » lorsqu'il aborde la question des œuvres de commande, qu'il distingue d'ailleurs spécifiquement des œuvres créées en

1. L.R.C. 1985, ch. I-9.

2. L.R.C. 1985, ch. C-42.

3. L.R.C. 1985, ch. I-14.6, art. 2(4).

4. Voir *supra* note 2, art. 12.

5. *Loi sur les brevets d'invention*, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 27(1) et (2) et définition de « demandeur » à l'art. 2.

6. *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.R.C. 1985, ch. P-14.6, art. 7(1) et définition de « requérant » à l'art. 2.

cours d'emploi⁷. Comme le précisait la Cour suprême américaine en 1989, dans l'affaire *Community for Creative Non-Violence v. Reid*⁸ :

*The structure of 101 indicates that a work for hire can arise through one of two mutually exclusive means, one for employees and one for independent contractors [...]*⁹

Selon la dernière alternative, pour que les droits d'auteur sur les œuvres commandées appartiennent à la personne qui a donné la commande, il faut, toujours selon l'article 101, satisfaire à deux conditions :

– d'abord, il faut que l'œuvre ait été :

[...] specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas [...]

– ensuite, il faut que :

[...] the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire.

Comme pour le droit canadien, la législation américaine du *Copyright* stipule que le droit d'auteur sur une œuvre de commande n'est qu'assez exceptionnellement octroyé à son commanditaire. Seules certaines œuvres bien identifiées sont visées par l'exception et encore, pour que celles-ci puissent être invoquées au bénéfice du commanditaire, il faut que les parties concernées aient convenu par écrit de la mise en œuvre de cette exception.

Il en est autrement pour les œuvres créées par un employé en cours d'emploi, bien qu'encore là, comme on le précisera ci-après, plusieurs restrictions s'appliquent.

Œuvres réalisées en cours d'emploi

Soumises à un régime juridique souvent présenté comme particulier, les œuvres réalisées en cours d'emploi et soumises à la protection du droit d'auteur sont souvent considérées appartenir à l'employeur. Elles nous paraissent néanmoins obéir à un régime juridique assez proche de celui applicable aux œuvres de commande. Dans ce nouveau contexte, l'employeur fera office de commanditaire attribué et ce statut pourra de ce fait lui conférer, sauf convention contraire, la titularité du droit d'auteur sur l'œuvre ainsi réalisée par son employé.

Le véritable enjeu consiste donc à déterminer quand il y a lieu de considérer que l'œuvre a été créée en cours d'emploi par un employé et si elle a véritablement fait l'objet d'une demande (ou commande) de la part de son employeur. Bien que la réponse puisse paraître assez simple en théorie – l'œuvre devant pour ce faire constituer la prestation du travail de l'employé envers son employeur –, en pratique les tribunaux ont eu à diverses occasions à en préciser les circonstances d'application.

Leur analyse implique généralement un examen minutieux de la relation employé-employeur, mené selon un processus en deux étapes et destiné ultimement à élucider les trois questions suivantes :

– Le contrat liant le créateur au titulaire potentiel du droit d'auteur (v.g. son employeur) statuait-il explicitement en faveur d'une cession de droit en faveur de ce dernier?

7. *U.S. Copyright Act*, 17 U.S.C. § 101.

8. 490 U.S. 730.

9. *Ibid.*, p. 743.

Sinon :

- Le créateur de l'œuvre était-il lié au titulaire potentiel par un contrat de travail?
- L'œuvre réalisée en pareil cas était-elle spécifiquement attendue de son employeur?

On aura compris qu'au terme de cet examen le droit d'auteur pourra être dévolu à un autre titulaire (que l'auteur) seulement si les réponses soit à la première ou soit à la somme deux autres questions ont été affirmatives. C'est d'ailleurs ce que prévoient aussi bien la *Loi canadienne sur le droit d'auteur* que le *Copyright Act* américain.

Le paragraphe 13(3) de la Loi canadienne dispose en effet :

(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et 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 [...]

De son côté, l'article 201 de la Loi américaine prévoit¹⁰ :

(b) **Works Made for Hire.**— *In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright.*

Dans un contexte de relation de travail, en l'absence de convention expresse identifiant clairement le titulaire du droit d'auteur, les tribunaux auront d'abord à établir si le contrat qui lie l'auteur à son donneur d'ouvrage est bien un contrat de louage de service (i.e. un contrat de travail, comme le qualifie désormais le Code civil du Québec¹¹), caractérisé principalement par l'existence d'un lien de préposition¹² qui assujettit l'employé à son commettant. Comme ce lien de préposition varie considérablement selon le statut et le degré de spécialisation de l'employé, les tribunaux utiliseront le plus souvent divers indices qui leur permettront d'en mesurer la teneur en vue de confirmer la nature du contrat.

À cette fin au Canada, on aura habituellement recours aux indices ou critères suivants¹³ :

- le créateur reçoit un salaire et des avantages sociaux, plutôt qu'une rémunération globale ou des honoraires;

10. Cette disposition, on s'en rappellera (voir l'extrait de *C.C.N.V. v Reid* cité plus haut, page 3), doit se lire en conjonction avec cette portion de la définition suivante, que l'on retrouve inscrite à l'article 101 du *Copyright Act*, *supra* note 7 :

A "work made for hire" is –
a work prepared by an employee within the scope of his or her employment;
or
 [...]

11. Voir C.c.Q. a. 2085 :

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

12. Le Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec (2003) définit ainsi le « lien de préposition » : « Lien juridique entre deux personnes, comportant la subordination de l'une, *le préposé*, à l'autorité de l'autre, *le commettant*, qui a le pouvoir de lui donner des ordres sur la manière d'exécuter la tâche qui lui a été confiée. »

13. Les décisions suivantes sont souvent citées en appui à cette énumération : en droit civil québécois, *Amusements Wiltron c. Mainville*, [1991] R.J.Q. 1930 (C.S. Qué.) et en *common law*, cette décision anglaise du lord juge Denning : *Stevenson Jordan & Harrison Ltd v. Macdonald & Evans*, [1952] 1 T.L.R. 101 (C.A.).

- le créateur utilise les locaux, les outils et l'équipement de l'employeur, plutôt que les siens;
- le travail est fait à la demande et sous le contrôle de l'employeur, plutôt qu'à l'initiative du créateur;
- le travail exécuté fait partie intégrante des activités de l'entreprise, plutôt qu'il en est l'accessoire ou le complément;
- les risques professionnel et financier de la réalisation sont assumés par l'employeur, plutôt que par le créateur lui-même.

Le droit américain, de son côté, se fonde sur la doctrine de l'« *agency* » et, tel que le rappelle la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *C.C.N.V. v. Reid* précitée¹⁴, pour déterminer si la personne dont on a retenu les services est bien un employé, cette doctrine prend en compte les facteurs suivants :

In determining whether a hired party is an employee under the general common law of agency, we consider the hiring party's right to control the manner and means by which the product is accomplished. Among the other factors relevant to this inquiry are the skill required; the source of the instrumentalities and tools; the location of the work; the duration of the relationship between the parties; whether the hiring party has the right to assign additional projects to the hired party; the extent of the hired party's discretion over when and how long to work; the method of payment; the hired party's role in hiring and paying assistants; whether the work is part of the regular business of the hiring party; whether the hiring party is in business; the provision of employee benefits; and the tax treatment of the hired party. See Restatement 220(2) (setting forth a non exhaustive list of factors relevant to determining whether a hired party is an employee). No one of these factors is determinative. (les références aux notes infrapaginales ont été omises)

Si le créateur est lié à son employeur par un contrat de travail, se pose dès lors cette autre question de savoir si l'œuvre qu'il a réalisée l'a été « dans l'exercice de cet emploi », comme le précise le paragraphe 13(3) de la Loi canadienne¹⁵ ou, comme le prévoit plutôt la Loi américaine, elle a été préparée « *within the scope of his or her employment* »¹⁶. L'appréciation de cette condition nous place au cœur même de l'activité du créateur. Il s'agit de déterminer si le créateur employé a produit son œuvre dans l'exécution de son contrat de travail ou si au contraire, le cadre de son travail lui en aura simplement fourni l'occasion. D'où la nécessité de déterminer si la réalisation de l'œuvre par l'employé constituait pour son employeur une prestation spécialement attendue, une production espérée, s'assimilant en quelque sorte à une « commande » de la part de ce dernier.

En dépit de l'inéluctable importance que nous semble revêtir pareille détermination dans la légitimation du droit d'auteur de l'employeur sur les œuvres réalisées par ses employés, les tribunaux, aussi bien américains que canadiens, nous semblent pourtant avoir assez peu examiné cet aspect.

D'ailleurs, les juristes anglais, australiens et même canadiens réfèrent encore pour leur part à une décision anglaise des années 1950, dans l'affaire *Stevenson Jordan & Harrison Ltd v. Macdonald & Evans*¹⁷, dans laquelle le lord juge Denning, appelé à statuer sur la titularité des droits d'auteur relatifs aux textes de conférences prononcées sur invitation par un employé senior d'une société de

14. Voir *supra* note 8, p. 751-752.

15. Voir l'extrait de la *Loi sur le droit d'auteur*, *supra* page 3.

16. Voir *supra* note 10.

17. *Supra* note 13.

comptabilité et de gestion, rappelait qu'il y a lieu à cet égard de distinguer entre l'œuvre réalisée en cours d'emploi (*contract of service*¹⁸) et celle réalisée à l'occasion d'un emploi (*contract for services*). Seule la première conférerait des droits d'auteur à l'employeur. Il déclare à ce propos :

*One feature which seems to run through the instances is that, under a contract of service, a man is employed as part of a business, and his work is done as an integral part of the business; whereas, under a contract for services his work, although done for the business, is not integrated into it but is only accessory to it*¹⁹.

Ne pourrions-nous pas avancer encore plus simplement que la première constitue pour l'employeur la prestation réellement attendue de son employé et fonde de ce fait son droit d'auteur, tandis que la seconde, relevant d'abord de l'initiative de l'employé, confirme son statut de véritable auteur et conséquemment son droit?

Par ailleurs, en ce qui a trait aux inventions réalisées en cours d'emploi, le régime juridique du droit des brevets n'est guère plus précis à cet égard, autant aux États-Unis qu'au Canada, en raison cette fois du silence navrant des textes législatifs en cette matière. Si l'on s'entend généralement pour affirmer qu'en règle de principe le droit de l'inventeur prévaut, on retient tout de même que l'employeur peut prétendre aux bénéfices de l'invention dès lors qu'il peut établir que celle-ci était spécifiquement attendue de son employé.

Au Canada, cette position semble assez généralement admise depuis qu'elle a été formulée et explicitée par le juge Muldoon de la Cour fédérale, dans une décision de 1991 rendue dans l'affaire *Comstock Canada v. Electec Ltd.*²⁰ Celui-ci confirmait alors que l'inventeur employé est présumé détenir les droits de propriété intellectuelle sur son invention. Il ajoutait :

The only exceptions to the presumption which favour the inventive employee are:

- (1) *an express contract to the contrary, or*
- (2) *where the person was employed for the purpose of inventing or innovating which requires considering nature and context of the employer/employee relationship which include:*
 - (a) *the express purpose of employment;*
 - (b) *whether the employee at the time he was hired had previously made inventions;*
 - (c) *whether an employer had incentive plans encouraging product development;*
 - (d) *whether conduct of the employer once the invention had been created suggested ownership was held by the employer;*
 - (e) *whether the invention is the product of a problem the employee was instructed to solve, (i.e., whether it was his duty to make inventions);*
 - (f) *whether the employee's inventions arose following his consultation through normal company channels (i.e., was help sought);*
 - (g) *whether the employee was dealing with highly confidential information or confidential work;*
 - (h) *whether it was a term of the servant's employment that he could not use the idea which he developed to his own advantage.*²¹

18. Selon l'expression consacrée dans la version anglaise du paragraphe 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*, *supra* note 2.

19. *Supra* note 13, p. 110.

20. (1991) 38 C.P.R. (3d) 29 (C.F. 1ère inst.) et plus récemment, *G.D. Searle & Co. v. Novopharm Ltd.*, [2007] C.A.F. 173, parag. 36.

21. *Comstock Canada v. Electec Ltd*, *ibid.*, p. 51 et s.

Le droit américain des brevets a adopté de son côté une position assez similaire, du moins pour ce qui concerne les inventions réalisées en cours d'emploi dans le secteur privé, lorsque, bien sûr, aucune convention à ce propos ne régit autrement la relation employeur-employé. Même si l'inventeur détient en principe tous les droits d'exploitation sur son invention²², on retiendra néanmoins que, selon la *common law* de certains États²³, l'employeur peut bénéficier des avantages du brevet dès lors que son employé avait été engagé pour inventer (« *hired to invent* » ou « *hired to engage in creative activities* »²⁴) ou si l'employé est juridiquement tenu de lui céder son droit²⁵, ou encore si l'employeur a matériellement aidé l'inventeur à réaliser son invention. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il sera alors reconnu à l'employeur un droit d'usage (*shop right*) décrit en ces termes : « *a nonexclusive, royalty-free, irrevocable, nontransferable right to make use of the invention in its business* »²⁶.

Dans le secteur public, depuis 1950, une ordonnance présidentielle relative aux inventions réalisées par les employés de l'État, précise le régime applicable²⁷. Elle prévoit pour l'essentiel que le gouvernement américain détient les droits sur les inventions réalisées par ses fonctionnaires, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :

- les inventions ont été réalisées pendant les heures de travail de l'employé fonctionnaire;
- ou en ayant recours à diverses contributions offertes par son employeur (i.e. aménagements, équipement, matériel, fonds, information, temps ou services d'autres fonctionnaires spécifiquement affectés à cette fonction);
- ou encore elles s'avèrent en relation directe ou en exécution des tâches qui lui ont été confiées par son employeur.

Néanmoins, selon les termes de cette ordonnance, si la contribution gouvernementale à l'activité inventive du fonctionnaire est jugée insuffisante pour justifier une cession envers le gouvernement ou si le gouvernement ne considère pas détenir autrement un intérêt suffisant dans l'invention, les droits seront laissés à l'employé, à charge par ce dernier de consentir l'équivalent du *shop right*, soit une licence non exclusive, irrévocable et sans contrepartie à son employeur, pour toute utilisation faite de l'invention à des fins gouvernementales.

Se fondant sur cette règle, certains auront sans doute pu croire à l'application d'un régime similaire en ce qui concerne les inventions privées ou universitaires réalisées en cours d'emploi mais financées par les agences gouvernementales fédérales américaines. Néanmoins, sauf convention contraire, c'est le régime général de la *common law* qui devrait prévaloir, régime qui fut d'ailleurs

22. *Salomons v. United States*, 137 U.S. 342 (1890).

23. Californie et Massachusetts, par exemple. Voir à cet effet *Merges* (1999).

24. *Orbach* (2003, p. 24).

25. Certains avancent qu'en certains cas, l'inventeur aurait le devoir implicite (*fiduciary duty*) de céder son droit à son employeur (si, par exemple, l'inventeur s'avère être un administrateur de l'entreprise). Cette position aurait même été reconnue par le droit canadien, selon Me Julie Desrosiers (2008).

26. *Supra* note 24, p. 25.

27. Exec. Order 10096, 3 C.F.R. § 292 (1949-1953), reprise telle que modifiée dans Title 37 – *Patents, Trademarks, and Copyrights Uniform Patent Policy for Rights in Inventions Made by Government Employees*, July 1, 2004, 37CFR501; voir plus particulièrement article 501.6. À cet égard, le droit canadien n'est pas en reste, puisque la *Loi sur les inventions des fonctionnaires* établit un régime juridique somme toute assez semblable, en faveur de Sa Majesté. Voir L.R.C. c. P-32, art. 3.

consacré et explicité par l'arrêt *Dubilier* de la Cour suprême des États-Unis, en 1933²⁸. Selon ce régime, tel que nous l'avons déjà indiqué, les droits sur l'invention sont en principe dévolus à l'inventeur employé, sauf si celui-ci avait été engagé pour inventer et, à cet égard, la Cour mentionne expressément qu'invention et recherche ne sont pas synonymes. L'inventeur ne sera donc pas tenu de céder son droit à son employeur, même lorsqu'il aura développé son invention sur ses heures de travail et en utilisant les locaux et l'équipement de l'employeur, à moins que cette invention ait constitué la prestation attendue de l'employé. Faute de confirmer l'existence d'une telle cession implicite au bénéfice de l'employeur, la Cour a néanmoins reconnu en faveur de l'employeur l'existence d'un *shop right*, tel que nous l'avons précisé plus haut.

Malgré le silence des législations nord-américaines en matière de brevet, il nous faut réaliser que nous nous retrouvons devant une solution assez similaire à celle retenue par le droit d'auteur où l'œuvre réalisée par l'employé lui appartient sauf lorsqu'elle constitue la prestation attendue par son employeur. Dans le domaine du droit d'auteur, il ne semble toutefois pas que le régime du *shop right* ait trouvé application, du fait sans doute que, traditionnellement, la contribution en ressources humaines ou matérielles de l'employeur aux activités libres (v.g. non attendues) de création de l'employé est rarement significative.

En droit européen, pour ce qui est du droit d'auteur, la situation peut être perçue comme assez similaire²⁹. Néanmoins, en ce qui concerne le droit des brevets, le régime diffère quelque peu. En effet, lorsque le droit sur l'invention est octroyé à l'employeur – dans des circonstances comparables à celles plus haut décrites (v.g. invention « *made in the course of the duties of the employee* ») –, celui-ci doit verser une rémunération additionnelle (*compensation*) à son employé, établie selon des règles comme celles que prévoit le *Patents Act* du Royaume-Uni³⁰ :

41.-(1) An award of compensation to an employee under section 40(1) or (2) above shall be such as will secure for the employee a fair share (having regard to all the circumstances) of the benefit which the employer has derived, or may reasonably be expected to derive, from any of the following -

(a) the invention in question;

(b) the patent for the invention;

(c) the assignment, assignation or grant of -

(i) the property or any right in the invention, or

(ii) the property in, or any right in or under, an application for the patent,

to a person connected with the employer.

Un régime similaire s'applique même lorsque le droit sur l'invention appartient à l'employé qui, par contrat, le cède ou le concède ensuite sous licence à l'employeur, si les avantages qu'il en reçoit s'avèrent insuffisants par rapport aux bénéfices que l'employeur retire de l'exploitation de l'invention (ou du brevet)³¹.

28. *United States v. Dubilier Condenser Corporation*, 289 U.S. 178, décision modifiée par 289 U.S. 706.

29. Voir pour le Royaume-Uni, *Copyright, Designs & Patents Act*, c. 48, (1988); on notera qu'aux termes des articles 11 et 163 de cette loi, l'employeur est titulaire du droit d'auteur sur les œuvres de son employé, réalisées « *in the course of his employment* »; pour la France, voir *Code de la propriété intellectuelle*, art. L113-1 et s.

30. *Patents Act 1977*, c. 37. Voir aussi dans le même sens, en droit français, *Code de la propriété intellectuelle*, article L611-7.

31. *Patents Act 1977*, *ibid.*, parag. 41.-(2).

En marge de ces ententes contractuelles se profile la question de la portée des politiques universitaires destinées à préciser le régime applicable à l'établissement dans le domaine de la propriété intellectuelle. Comme on le verra au chapitre 10, ces politiques vont parfois jusqu'à accorder d'emblée à l'université la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres réalisées par ses membres (employés, étudiants et chercheurs de divers statuts).

La question qui se pose dès lors est celle de savoir si ces politiques font partie du cadre contractuel qui lie le créateur universitaire à son institution et engage *ipso facto* ce dernier du seul fait qu'il est présumé avoir adhéré soit expressément, soit tacitement à l'ensemble des énoncés qui le concernent.

Cette question qui a fait l'objet d'une analyse fort intéressante en 2007 en ce qui a trait aux droits américain et canadien anglais³², nous porte à conclure que, sauf en cas de reconnaissance expresse du contenu de ces politiques par le premier titulaire, celles-ci demeurent sans effet à son égard. Il s'agit donc de déterminer quand peut avoir lieu cette reconnaissance. À ce propos, ces auteurs avancent (p. 159) :

When knowledge becomes acquiescence is a matter of fact, depending on the circumstances in which the knowledge is obtained, and the conduct that follows the knowledge. Packaging a new or revised intellectual property policy in a faculty handbook for general circulation to all faculty members every few years may (or may not) result in any given member having actual knowledge of the policy, but it can hardly be said that the delivery of the handbook, without more, constitute evidence of agreement to its content. Conversely, a discussion of an intellectual property policy with a faculty member at the time he or she is hired may found knowledge and acquiescence. In that circumstance a failure to object may be enough. Certainly, a positive act of compliance with a known policy may be enough [...]

Ils ajoutent toutefois aussitôt la mise en garde suivante :

Even here, however, caution is necessary. Compliance may be indicative of the fact that the faculty member believes that the policy simply articulates the common law, viz, that the university is, in law, the owner of inventions of the faculty members. [...] In that event the compliance is evidence of a state of mind, not consent to a bargain.

Cette prise de position nous semble d'ailleurs s'harmoniser tout à fait avec le régime juridique du Code civil du Québec, selon lequel dans un contrat d'adhésion³³, une clause externe (ici, une disposition de la politique prévoyant la cession à l'établissement de la propriété intellectuelle) ne lie l'adhérent que si celle-ci a expressément été portée à sa connaissance³⁴. Soulignons que, par ailleurs, une telle clause pourrait être vue comme abusive, ce qui la rendrait sans effet vis-à-vis l'adhérent³⁵.

32. Voir LaRoche, Collard et Chernys (2007).

33. Ainsi défini dans le Code civil du Québec (C.c.Q. art. 1379) :

1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.

34. Comme l'explique l'article suivant du Code Civil du Québec :

1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.

Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.

35. Comme le précise cet autre article :

1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.

À cet égard, une décision rendue dans un contexte universitaire par une division d'appel de la Cour fédérale australienne (banc de trois juges)³⁶ illustre l'essentiel de nos propos et confirme sous bien des aspects notre position.

Le tribunal reconnaît clairement qu'un professeur engagé généralement par une université pour enseigner et faire de la recherche³⁷, conserve tous ses droits sur ses inventions réalisées dans le cadre de ses travaux de recherche. Cette Cour confirme en effet qu'en l'absence d'un contrat explicite à l'effet contraire, le professeur n'est tenu à aucun devoir implicite ou fiduciaire envers son employeur, l'obligeant à céder à ce dernier ses droits sur ses inventions, ses demandes de brevet ou ses brevets.

Engagé en 1984 à titre de professeur de chirurgie par l'University of Western Australia (UWA), le docteur Gray a participé, dans le cadre de ses travaux de recherche réalisés entre la période de son engagement et celle de son départ en 1999, à trois inventions pour lesquelles l'université lui demande des comptes. Celle-ci prétend en effet détenir à titre d'employeur les droits de propriété intellectuelle sur ces inventions réalisées pendant que le Dr Gray était à son emploi.

Le tribunal d'appel, faisant le constat que la recherche universitaire diffère de la recherche « industrielle », entérine la position du juge de première instance³⁸ qui avait estimé que :

169 [...]

A person engaged to carry out research only is in a different category even when the possibility or probability exists that the research will lead to the development of an invention. Such a person has a duty to research, but no duty to invent. Where, as is often the case, the pathways that may be taken in research are a matter of choice, the question whether or not to invent will be a matter of choice. Given the nature of universities and the public purposes served by such as UWA, there is no basis for implying into the contracts of employment of its academic staff a duty not to disclose the results of research even if such disclosure could destroy the patentability of an invention. Absent such a duty and given a choice to invent or not invent, it is difficult to see upon what basis there can be a presumption that a term will be implied as a matter of law that the university has an entitlement to take the inventor's property rights in relation to the invention. In the present case UWA does not assert any limited right to the inventions but all the rights...

Le juge de première instance ajoutait d'ailleurs plus loin :

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.

36. *University of Western Australia v. Gray* [2009] FCAFC 116.

37. Tel que mentionné au paragraphe 122 du jugement précité, ce contrat d'engagement se lisait en effet comme suit :

1. DUTIES

A Professor will be a full-time officer of the University and will be required to devote his whole time to his University duties except in so far as he undertakes private and consultative work (as to which see cl 11). He will be responsible where applicable to the Head of the Department and will be required –

(i) to teach, to conduct examinations and to direct and supervise the work in his field in accordance with the Statutes and regulations of the University and the directions of the Senate;

(ii) to undertake research and to organise and generally stimulate research among the staff and students; and

(iii) to perform such other appropriate work as the Senate from time to time determines.

38. *University of Australia v. Gray (No 20)*, [2008] FCA 498 (j. French, 17 avril 2008).

The existence of such an implied term is even more problematical in circumstances such as the present where the researcher was expected to secure funding to a substantial degree from sources external to UWA.

La Cour devait en outre considérer que les faits suivants militaient également en faveur du rejet des prétentions de l'Université :

198 (...) the freedom to publish the results of research, including invention, notwithstanding that the publication might destroy patentability;

(...)

204 (...) the need for inter-institutional cooperation in the research being conducted tells against the exclusive appropriation of its product to one institution.

La propriété intellectuelle collective : coautorat et co-invention

Si la détermination du partage des droits de propriété intellectuelle entre le créateur et son commanditaire ou son employeur peut paraître controversée, celle découlant de la création collective (v.g. coautorat ou co-invention) n'est guère plus certaine, particulièrement au Canada où la législation demeure généralement silencieuse quant aux droits respectifs dévolus à chacun des créateurs.

La question se complique encore lorsque l'on considère que ces modalités relèvent du droit des contrats lequel est constitutionnellement régi au Canada par le droit des provinces³⁹ et aux États-Unis, par celui encore plus diversifié des États. Si l'on ajoute par ailleurs que ces règles peuvent aussi différer selon la nature de la collaboration de ces créateurs ou encore selon le moment où leurs droits sont exercés, on peut saisir toute la complexité juridique de ce type de situations.

Nous nous contenterons de préciser ci-après quel est en droit canadien⁴⁰ le régime juridique applicable dans cette situation aux coauteurs puis aux co-inventeurs.

Aux fins de fixer l'étendue des droits d'auteur dévolus à chacun des coauteurs d'une œuvre commune, le législateur canadien distingue à l'article 2 de la Loi⁴¹ entre l'œuvre collective ou « recueil » et l'œuvre créée en collaboration.

C'est ainsi que pour les œuvres dites collectives (celles qualifiées de « recueils » dans la version française de la Loi canadienne) :

« recueil » *“collective work”*

- a) Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou œuvres analogues;
- b) les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;
- c) toute œuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d'œuvres d'auteurs différents.

39. Voir *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), art. 92 :

Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : [...]

13. La propriété et les droits civils dans la province;

40. Nous référons toutefois le lecteur intéressé à une analyse de cette question en droit comparé au texte de L. Longdin (2005).

41. *Supra* note 2.

on reconnaît à chaque auteur des droits exclusifs d'exploitation sur les portions bien identifiées de l'œuvre qu'il a réalisées⁴². Chacun de ceux-ci est seul titulaire des droits relatifs à ces portions. Il peut donc les céder ou octroyer des licences à leur égard, comme s'il s'agissait d'une œuvre unique.

Quant aux œuvres « créées en collaboration », elles sont ainsi définies :

« œuvre créée en collaboration » “*work of joint authorship*”

Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l'un n'est pas distincte de celle créée par l'autre ou les autres.

et l'on déduit du fait qu'il est impossible de distinguer dans l'œuvre l'apport créatif de chacun des auteurs un régime de droits exclusifs indivisibles au bénéfice de chaque collaborateur. Ces droits peuvent être exercés par chacun sur l'ensemble de l'œuvre⁴³.

Précisons d'abord quand une œuvre peut vraiment être qualifiée d'œuvre créée en collaboration.

Les tribunaux canadiens⁴⁴, à l'instar de leurs homologues anglais⁴⁵ et surtout américains⁴⁶, retiennent un test en trois volets afin de déterminer si une production commune constitue une œuvre créée en collaboration (*work of joint authorship*) :

- Chacun des collaborateurs a-t-il contribué de façon significative ou substantielle⁴⁷ à l'expression originale de l'œuvre? Si oui :
- chacun des collaborateurs voulait-il que sa contribution soit fusionnée dans une œuvre unitaire? Si oui,
- chacun des collaborateurs désirait-il que l'autre ou les autres soient coauteurs de l'œuvre⁴⁸?

Ce n'est que si ces trois critères sont respectés qu'il y aura lieu de parler d'œuvre créée en collaboration et que chacun des coauteurs pourra exercer l'entière de ses droits d'auteur sur l'œuvre commune; tel est l'effet de l'indivisibilité de leur collaboration, comme nous le mentionnions plus haut.

42. La Cour suprême a consacré cette double attribution de droits distincts dans l'affaire *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, en reconnaissant spécifiquement des droits d'auteur différents au journal *Globe & Mail*, pour l'organisation de son journal et aux journalistes pigistes, sur le texte de leur article.

43. Le droit français qualifie plutôt ce type d'œuvres d'« œuvre collective » et le définit ainsi : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. » Voir *Code de la propriété intellectuelle*, art. L113-2, alinéa 3.

44. Voir en ce sens *Drapeau c. Carbone 14*, [2000] R.J.Q. 1525 (C.S.), confirmée par (sub nom.) *Drapeau c. Girard*, [2003] R.J.Q. 2539 (C.A.), pourvoi en Cour suprême rejeté [2003] C.S.C.R. #498 et commentaire de Me Caroline G. Ouellet (2004). Voir surtout *Neudorf c. Netzwerk Productions Ltd.*, [1999] B.C.J. no 2831 (B.C. S.C.) où la question fait l'objet d'une analyse fort pertinente de droit comparé et lire le court commentaire de Me Diane Leduc Campbell (2000).

45. *Levy v. Rutley*, [1871] W.L.R. 976 (C.A.).

46. *Maurel v. Smith*, 220 F. 195 (S.D.N.Y. 1915), aff'd 271 F. 211 (2d Cir. 1921) et, plus récemment, *Childress v. Taylor*, 945 F.2d 500 (2d Cir. 1991) qui précise le sens à donner à la définition de « *joint work* » inscrite à l'article 101 du *Copyright Act* en 1976.

47. Pour les critères permettant d'établir ce qui constitue une contribution significative ou substantielle, voir plus loin la section *La notion de contribution significative ou substantielle*.

48. Reformulation du test développé par le juge Cohen dans l'affaire *Neudorf* précitée, note 44. Lire aussi des extraits de cette décision, *infra* page 3.

Toutefois, l'exercice de ce droit contractuel par l'un ou l'autre des auteurs sur l'ensemble de l'œuvre peut souvent s'avérer conflictuel. En effet, cet exercice ne doit pas se réaliser au préjudice du droit des coauteurs. Il en serait ainsi par exemple, si l'un ou l'autre des auteurs décidait d'accorder une licence exclusive à un tiers. En pareille hypothèse, à défaut de dispositions précises à cet effet au contrat, les co-auteurs disposent-ils de moyens particuliers pour contrer une telle initiative?

En fait, il s'agit ici de départager, à défaut de dispositions contractuelles expresses régissant les droits et obligations des coauteurs tant entre eux que vis-à-vis des tiers, la réelle étendue des droits de chacun. Ceci appelle, étant donné le silence de la Loi à cet égard, la mise en œuvre d'une mécanique de résolution de conflits encore à définir. Cette mécanique, nous semble-t-il, pourrait prendre appui sur des institutions juridiques similaires, telle par exemple celle qui au Québec régit les relations des co-associés engagés dans un contrat de société. En pareils cas les associés, à défaut de convention spécifique régissant leur relation de co-associés, sont présumés se représenter les uns les autres et partager également dans l'actif de la société ainsi que dans ses profits et ses pertes⁴⁹.

Cette solution semble d'ailleurs rejoindre celle préconisée par les tribunaux américains. Comme on le souligne dans l'affaire *Childress* précitée⁵⁰ :

Joint authorship entitles the co-authors to equal undivided interests in the work, see s. 201(a); [...] The sharing of benefits in other relationships involving assistance in the creation of a copyrightable work can be more precisely calibrated by the participants in their contract negotiations regarding division of royalties or assignment of shares of ownership of the copyright, see 17 U.S.C. s. 201(d).

La situation n'est guère plus simple en matière de co-invention. La difficulté réside ici dans le fait que, en cette matière, si le législateur canadien, à l'instar de son homologue américain, a établi des règles qui gouvernent les relations des codemandeurs à l'étape de la demande du brevet⁵¹, la Loi canadienne demeure tout à fait silencieuse quant au régime juridique applicable aux relations des cotitulaires du brevet⁵² une fois que le droit exclusif d'exploitation a été octroyé aux codemandeurs⁵³.

À nouveau confrontés au silence de la loi en cette matière, les juristes canadiens doivent tenir compte du fait que la solution à ce problème appelle la mise en œuvre d'un droit provincial (étant une affaire de propriété et droits civils – droits des contrats – droit privé)⁵⁴. Or, en pareil cas, la

49. Voir respectivement les art. 2215 et 2202 C.c.Q.

50. *Supra* note 46, p. 509. Cette citation, que l'on retrouve au paragraphe 82 de l'affaire *Neudorf* précitée, note 44, donne à penser qu'une solution similaire serait reconnue dans les provinces de *common law* canadiennes.

51. Voir au Canada, *Loi sur les brevets*, *supra* note 5, art. 31; aux États-Unis, *Patent Act*, U.S.C. 35, § 116.

52. Voir Wilkes (2004).

53. La Loi américaine au contraire contient une disposition qui régit l'exercice du droit d'exploitation des cotitulaires. Elle se lit comme suit :

§ 262. *Joint owners*

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.

Ce régime américain ne semble pourtant pas à l'abri de tout problème, du moins si l'on se fie au commentaire que formule à son propos Orbach (2003, p. 25, note 102). L'auteur reprend à cet effet un passage de la décision rendue en 1972 dans l'affaire *Mueller Brass Company v. Reading Industries, Inc.*, 352 F. Supp. 1357 (1972), où l'on décrit ce concept du *joint inventorship* comme « *one of the muddiest concept in the muddy metaphysics of the patents law* ».

54. *Supra* note 39.

solution risque de varier selon le droit de la province qu'il faudra mettre en œuvre pour apporter une solution au litige.

Devant ces flous juridiques, il n'est sans doute pas inapproprié de suggérer aux coauteurs tout comme aux co-inventeurs de définir, dans un contrat à cet effet, les diverses modalités d'exercice des droits de propriété intellectuelle qui leur sont dévolus en raison de leur contribution créative à une œuvre commune.

Mais, comme c'est le cas en droit d'auteur, il leur faudra au préalable déterminer avec quels collaborateurs il conviendra de négocier une pareille entente. Bien que plusieurs puissent prétendre à des droits sur l'œuvre réalisée en collaboration, seules les personnes qui ont vraiment participé au processus créatif pourront accéder à l'exercice des droits exclusifs. Ces personnes sont celles qui ont fourni une contribution dite *substantielle* à la réalisation de l'œuvre commune. Il convient dès lors de déterminer ce qu'on entend par « contribution substantielle », notion qui risque d'être interprétée différemment selon qu'il s'agit d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou d'une invention faisant l'objet d'un brevet.

La notion de contribution significative ou substantielle

Il n'est pas toujours aisé de déterminer, dans une démarche menant de la conception à la réalisation d'une œuvre de création, qui des personnes qui ont collaboré au succès de cette opération, pourront revendiquer le statut de créateur. Comme on peut facilement le supposer plusieurs peuvent se sentir appelés, mais dans les faits tous ne seront pas élus...

La Cour suprême du Canada, dans une décision rendue en 2002⁵⁵ concernant le brevet octroyé à Glaxo/Wellcome pour l'utilisation de l'AZT comme traitement du VIH, devait trancher la question de la contribution substantielle à une invention, de la manière suivante. Relativement aux travaux de vérification réalisés par les scientifiques du NIH, en vue de tester l'utilité de l'AZT dans ce contexte, le juge Binnie écrit :

¶ 100 Le juge Wetston [de la Cour fédérale de première instance dans cette affaire] a conclu, au par. 224, que « l'utilité revendiquée n'a pu être confirmée sans la participation importante et directe [du] NIH. » C'est exact, mais en toute déférence, il ne s'agit pas là du critère applicable. [...]

¶ 101 Il est évident que les D^{rs} Broder et Mitsuya du NIH ont contribué à fournir la preuve cruciale dont dépendait la « prédiction valable » de l'utilité de l'AZT. Cependant, ils n'étaient pas les auteurs de l'idée originale. Ils ont effectué leur enquête en faisant preuve d'une compétence et d'une expertise extraordinaires, mais, à mon avis, le fait qu'ils aient effectué des tests en aveugle sur un composé chimique qu'ils n'avaient pas découvert et que, contrairement à Glaxo/Wellcome, ils n'avaient apparemment jamais expérimenté n'exigeait pas qu'ils soient désignés comme étant des coinventeurs (*sic*).

Examinant plus généralement le type de contribution attendu du co-inventeur pour qu'il puisse profiter des avantages du brevet, le juge Binnie reproduit un extrait de l'ouvrage américain *Walker on Patents*, cité dans une décision antérieure⁵⁶ :

¶ 99 [...] En fait, la conception du dispositif dans son entier peut être l'œuvre d'un seul, mais si l'autre fait des suggestions valables sur le plan pratique qui aident à réaliser l'idée principale ou à la mettre à exécution, ou s'il apporte à l'ensemble de l'invention une contribution indépendante qui aide à réaliser le tout, il est un coinventeur (*sic*) même si sa contribution est peu importante.

55. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153.

56. *Wire Tying Machine Co. Ltd v. Cary Manufacturing Co.*, [1926] R.C.É. 170.

et commente aussitôt :

¶ 99 Je souscrit (*sic*) à cet extrait dans la mesure où il laisse entendre qu'un individu qui aide à réaliser l'idée originale peut être un coïventeur (*sic*) sans être le principal auteur de cette idée. Toutefois, dans la mesure où il peut être interprété comme englobant parmi les inventeurs ceux qui aident à compléter l'invention, mais qui consacrent leur ingéniosité à la vérification plutôt qu'à la réalisation de l'idée originale, je ne puis, en toute déférence, y souscrire pour les motifs déjà exposés.

Il semble bien que dans la vision du plus haut tribunal canadien, la contribution « significative » ou « substantielle » du collaborateur potentiel doit se matérialiser par une intervention concrète du co-inventeur qui aide directement à réaliser, à actualiser l'invention. Cette position semble d'ailleurs retenue par les tribunaux américains⁵⁷ :

In order for a contribution to a conception to rise to the level of joint invention, it must be reasonably concrete and specific. [...] Contributors were found to be joint inventors when they either made very specific recommendations for improving the inventive structure, or discussed details that were "pertinent, in some degree, to a perception of how [to practice an inventive method] to achieve the desired results." On the other hand, the contributor of a suggestion that is "substantially less than a firm conception of the process [but rather is only] a general, vague idea [that did not delineate] the specific process steps" was not found to be a joint inventor. (les notes infrapaginales ont été omises)

En droit d'auteur canadien, la question se pose dans des termes assez similaires. Elle fut d'ailleurs examinée de façon plus particulière dans l'affaire *Neudorf* précitée⁵⁸ et le tribunal, se basant à la fois sur les principes fondamentaux du droit d'auteur et leur mise en œuvre aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis⁵⁹, propose la règle suivante :

[...] even though the contribution of one joint author need not be equal to that of the other joint authors, it appears that the contribution of each joint author must nevertheless be significant or substantial. For example, in Godfrey v. Lees, the court said, as follows:

What the claimant to joint authorship of a work must establish is that he has made a significant and original contribution to the creation of the work [...]

ce qui l'amène à avancer :

¶ 37 Hence, I think it is now well-established by the body of law in Canada and England, and for that matter in the United States, that to satisfy the test for joint authorship a putative joint author must contribute original expression, not merely ideas, to the creation of the work [...]

En droit d'auteur, il nous faudra donc, si l'on veut reconnaître le caractère significatif ou substantiel de la contribution des coauteurs, recourir à la condition d'originalité qui imprime à l'œuvre son authenticité et lui assure la protection. On peut dès lors avancer que pour prétendre aux droits de propriété intellectuelle découlant d'une création issue d'une collaboration, chaque collaborateur devra démontrer que l'apport qu'il a fourni, bien que souvent quantitativement inégal à celui de ses collègues, était tel qualitativement qu'il a permis de donner à la création son statut d'invention brevetable ou d'œuvre originale au sens des lois sur les brevets ou le droit d'auteur.

57. Fasse (1992, p. 193).

58. Voir surtout *Neudorf c. Netzwerk Productions Ltd.*, *supra* note 44.

59. *Ibid.*, parag. 43, le tribunal s'appuie plus particulièrement sur les décisions anglaises suivantes *Godfrey v. Lees*, [1995] E.M.L.R. 307 (Ch.D.), *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1995] E.W.J. No. 66 (Ch.D.) ainsi que sur *Stuart v. Barrett*, [1994] E.M.L.R. 448 (Ch.D.). En droit américain, il étaye sa position sur l'arrêt *Childress v. Taylor*, précitée, *supra* note 46.

Aussi, reprenant le critère d'appréciation de l'originalité plus récemment développé par la Cour suprême dans l'affaire *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*⁶⁰, on peut proposer que, pour être considérée substantielle ou significative, la contribution de chaque coauteur devra témoigner de « [l']exercice [d'un] talent et [d'un] jugement que requiert la production de l'œuvre [et qui] ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique ».

Plus généralement, l'analyse à laquelle nous venons de nous livrer dans le présent chapitre, nous permet de constater qu'en dépit de la diversité de ses prétendants, il y a somme toute assez peu de personnes qui peuvent invoquer d'office des droits de propriété intellectuelle sur des œuvres de création dont elles ne sont pas les maîtres d'œuvre. Comme on aura pu le constater également, ce privilège est en principe l'apanage des seuls intervenants qui ont participé directement et de façon importante à la réalisation de ces créations et ce n'est qu'à titre très exceptionnel que certaines personnes bien déterminées, qui en ont été les instigatrices ou les commanditaires, jouiront du même avantage. Ainsi en est-il par exemple des employeurs lorsque telle est la prestation de travail qu'ils attendent spécifiquement de leurs employés.

En dehors de ces situations d'exception, la titularité ne leur sera reconnue que suite à une entente de cession qu'elles auront conclue avec les premiers titulaires des droits, ceux en faveur de qui les législations de propriété intellectuelle ont été établies.

Une fois réglée la question de la titularité (ce qui n'est pas toujours une mince affaire, comme on l'a vu), se pose celle de la protection concrète et de l'exploitation de la création par son titulaire, ce qui fera l'objet du prochain chapitre.

60. [2004] 1 R.C.S. 339 (352 et s.). Voir l'étude de cette condition d'originalité au chapitre 2.