

Congrès de Rio de Janeiro 2015  
Résolution adoptée  
14 octobre 2015

## Résolution

### Question Q244

#### La Qualité d'Inventeur dans les Inventions Multinationales

---

##### Rappelant que:

- 1) Cette Résolution concerne la qualité d'inventeur dans les inventions pour lesquelles les inventeurs résident dans des pays différents, ont des nationalités différentes, ou encore ont des contrats de travail régis par des lois nationales différentes.
- 2) En raison de l'importance des entreprises internationales ayant des centres de recherche répartis dans le monde, des projets multinationaux de joint ventures, des collaborations internationales entre entreprises et/ou universités et autres projets de recherche transfrontaliers, en raison également des facilités de communication et d'échange de données internationaux, les co-inventions internationales sont fréquentes de nos jours.
- 3) La Question ayant conduit à cette Résolution s'est intéressée principalement à deux sujets importants au regard des inventions multinationales : la détermination de la qualité d'inventeur dans le contexte d'inventions multinationales ; et les exigences nationales en matière de dépôt à l'étranger.
- 4) Dans le cadre de cette résolution, les **inventions multinationales** sont les inventions réalisées par deux ou plusieurs inventeurs pour lesquelles des lois nationales différentes s'appliquent quant à la qualité d'inventeur pour au moins deux inventeurs. Par exemple, un premier inventeur de nationalité X réside dans un pays X et est co-inventeur d'une invention avec un second inventeur de nationalité Y résidant dans un pays Y. Cependant, des lois nationales différentes peuvent s'appliquer également s'ils sont de même nationalité mais résident dans des pays différents, ou s'ils résident dans le même pays, mais ont des nationalités différentes ou des contrats de travail régis par des lois différentes.
- 5) Dans le cadre de cette Résolution :
  - a. L'**obligation de premier dépôt** correspond à l'obligation selon laquelle une demande de brevet pour une invention – quelle qu'elle soit ou dans certains domaines technologiques seulement – qui est réalisée pour tout ou partie dans

un pays, doit faire l'objet d'un premier dépôt dans ce pays avant de pouvoir être déposée dans tout autre pays ;

- b. L'**autorisation de dépôt à l'étranger** correspond à toute procédure ou mécanisme permettant d'obtenir une exemption à l'obligation de premier dépôt ; et
  - c. L'**examen au titre de la mise au secret** renvoie à un examen réalisé par une autorité gouvernementale de l'objet de la demande de brevet afin de déterminer s'il impacte la sécurité nationale ou tout autre intérêt national, ou s'il inclut des éléments devant être maintenus secrets.
- 6) La définition d' « inventeur » diffère largement entre les juridictions, certaines juridictions n'ayant pas de définition précise. L'importance d'une désignation correcte des inventeurs varie également significativement : elle peut être sans conséquence ou au contraire être une cause de nullité d'un brevet ou le rendre inopposable.
- 7) Les exigences nationales en matière de dépôts à l'étranger varient significativement d'une juridiction à l'autre. Dans certains pays une demande de brevet doit d'abord être déposée dans le pays dans lequel l'invention a été réalisée. Dans d'autres pays, une autorisation de dépôt à l'étranger peut être demandée ou une procédure de demande d'examen au titre de la mise au secret existe afin de rendre possible un dépôt à l'étranger. Dans d'autres pays, il n'y a ni exigence ni limitation aux dépôts à l'étranger. Les sanctions en cas de manquement aux dispositions relatives au dépôt à l'étranger peuvent aller jusqu'à l'invalidation du brevet et engagent parfois la responsabilité pénale.
- 8) Des lois régissant l'export de technologies, distinctes des lois régissant le dépôt de brevet et l'examen de mise au secret, existent pour contrôler l'export de technologies pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté nationales.
- 9) La conformité simultanée à des lois nationales différentes pouvant être difficile voire impossible, il est souhaitable d'avoir :
- a. une définition harmonisée de la qualité d'inventeur qui serait acceptée par tous en cas d'inventions multinationales; et
  - b. un procédé harmonisé permettant de déposer les inventions multinationales n'importe où dans le monde sans enfreindre les intérêts nationaux légitimes et en évitant les conflits dus aux exigences nationales pour les dépôts à l'étranger.
- 10) Il est également souhaitable d'adopter des dispositions nationales et internationales qui viseraient à minimiser l'occurrence des conflits de lois.
- 11) 43 Rapports ont été reçus des Groupes Nationaux et Régionaux de l'AIPPI et de Membres Indépendants détaillant et analysant les législations nationales et régionales en relation avec la présente Résolution. Ces rapports ont été revus par le Rapporteur Général de l'AIPPI et distillés dans un Rapport de Synthèse. Ces Rapports individuels ainsi que le Rapport de Synthèse sont disponibles sur le site de l'AIPPI [www.aippi.org](http://www.aippi.org). Au Congrès Mondial de l'AIPPI à Rio de Janeiro, le contenu de la présente Résolution a

été discuté d'abord au sein de la Commission de Travail et ensuite en Séance Plénière, ce qui a conduit à l'adoption de la présente Résolution par le Comité Exécutif de l'AIPPI.

**l'AIPPI adopte la Résolution suivante :**

- 1) Une personne devrait être considérée comme (co)inventeur, si elle a eu une contribution intellectuelle au concept inventif. Ce concept inventif devrait être déterminé sur la base du contenu intégral de la demande de brevet, incluant la description, les revendications et les dessins.
- 2) La règle permettant de définir la contribution intellectuelle d'un inventeur devrait être cohérente quels que soient la résidence ou la localisation de l'inventeur, sa nationalité, la loi régissant son contrat de travail, ou le pays dans lequel la contribution intellectuelle a été réalisée.
- 3) Dans l'attente d'une telle harmonisation, les lois nationales devraient (i) prendre en compte les dispositions par lesquelles les parties co-inventrices auraient choisi une loi applicable unique et/ou (ii) inclure des dispositions minimisant les conflits de lois.
- 4) Tous les offices de brevets devraient disposer de mécanismes administratifs pour enregistrer les corrections de désignation d'inventeur d'une demande de brevet ou d'un brevet, et ce à n'importe quel moment après la date de dépôt.
  - a. Ces demandes de correction devraient être accordée si (i) tous les inventeurs précédemment cités et le(s) déposant(s) y consentent, ou (ii) si un inventeur ou le déposant/titulaire apporte des éléments de preuve suffisants *prima facie* à établir que cette requête désigne correctement tous les co-inventeurs selon les critères énoncés au paragraphe 1) ci-dessus.
  - b. Le(s) déposant(s)/titulaire(s) et les inventeurs ne devraient pas être pénalisés si la désignation d'inventeur est corrigée et ce, sans préjudice pour toute autre partie dont les droits auraient été affectés par cette correction et qui intenterait une procédure judiciaire et obtiendraient des mesures appropriées.
  - c. Dans les pays pour lesquels la désignation d'inventeur intervient sur simple déclaration du déposant, les corrections de désignation d'inventeur devraient se faire sur simple nouvelle déclaration du déposant. Les procédures disponibles pour les inventeurs pour se plaindre de la déclaration initiale devraient être également disponibles pour se plaindre de cette correction.
- 5) Aucun pays ne devrait imposer d'obligation de premier dépôt, ni exiger d'autorisation de dépôt à l'étranger, ni même imposer un examen préalable pour mise au secret. Nonobstant, si cela ne peut pas être mis en œuvre, les principes suivants devraient être appliqués :
  - a. Si l'obligation de premier dépôt est maintenue, cette obligation ne devrait pas s'appliquer pour les inventions ayant un co-inventeur résidant dans un autre pays ou citoyen de cet autre pays.
  - b. Une autorisation de dépôt à l'étranger obtenue dans une juridiction devrait exempter les autres co-inventeurs de leurs obligations de premier dépôt ou d'obtention d'une autorisation de dépôt à l'étranger pour tout autre pays.

- c. Si un examen pour mise au secret ou une obligation de premier dépôt est maintenu, des autorisations de dépôt à l'étranger devraient pouvoir être obtenues à un coût raisonnable et dans un délai raisonnablement court. A l'issue de ce délai, si aucune réponse n'est apportée par l'autorité compétente, un accord tacite pour des dépôts à l'étranger devrait en résulter.
  - d. Si un examen pour mise au secret est maintenu, cet examen devrait être limité à des domaines techniques prédéfinis pour lesquels les inventions sont susceptibles d'affecter la sécurité ou la sûreté nationales, et une information suffisante devrait être publiée à propos de ces domaines afin de permettre aux inventeurs de déterminer si un examen pour mise au secret est requis.
- 6) Les gouvernements devraient avoir l'obligation de revoir à fréquence raisonnable les décisions de mise au secret. Lorsqu'un sujet soumis à la mise au secret est devenu public du fait d'une source autre que les inventeurs et le déposant, la mise au secret devrait être levée.
  - 7) Les gouvernements devraient mettre en place des mesures effectives pour protéger les intérêts légitimes des parties qui pourraient être affectées par la mise au secret ou sa levée.

## Liens

- Orientations de travail  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/244/WG244English.pdf>
- Rapport de synthèse  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR244English.pdf>
- Rapports des groupes  
[http://aippi.org/committee/?committee\\_type=11&status=Active](http://aippi.org/committee/?committee_type=11&status=Active)