



**Consultation : Un cadre de gouvernance pour les agents de la PI**  
**Partie 1 : Code de conduite provisoire**

Mémoire présenté à  
Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada

Le 13 juin 2016



INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA

# Mémoire en réponse à la première partie de la consultation sur un cadre de gouvernance pour les agents de la PI – Code de conduite provisoire

## Introduction

---

### L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)

L'IPIC est l'association professionnelle des agents de brevets et de marques de commerce ainsi que des avocats spécialisés en propriété intellectuelle (PI). Comptant plus de 1 700 membres, l'IPIC réunit des praticiens issus de cabinets de toutes tailles, des praticiens indépendants, des professionnels de la PI œuvrant en entreprise et au sein d'institutions publiques ainsi que des universitaires. Les clients de nos membres comprennent presque toutes les entreprises, universités et autres organisations ayant un intérêt en PI (par exemple : brevets, marques de commerce, droit d'auteur et dessins industriels) ainsi que des entreprises étrangères titulaires de droits au Canada.

### La consultation

Les statuts de l'IPIC comportent, entre autres, l'objectif suivant : « Faire en sorte que les professionnels canadiens de la propriété intellectuelle aient des connaissances, une formation et une éthique de haut calibre ». Par conséquent, nous accordons une grande importance à la consultation tenue par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), en conjonction avec l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

L'Institut est la seule organisation qui a tenu à jour un code de déontologie pour la majorité des agents canadiens de brevets et de marques de commerce au cours des 90 dernières années. Par conséquent, nous soulignons que la principale question concernant un code de conduite pour les agents de brevets et de marques de commerce n'est pas l'absence d'un tel code, mais plutôt la possibilité de l'appliquer. En ce qui a trait à l'application, il existe deux problèmes :

- Même si l'IPIC possède un code de déontologie, sa capacité de l'appliquer est limitée en raison du fait que l'association est volontaire et non l'organisme de réglementation de la profession.
- Le code de l'IPIC s'applique à une majorité d'agents (membres de l'IPIC), mais non à tous les agents enregistrés.

Par conséquent, nous accueillons favorablement la deuxième partie de la consultation du gouvernement sur le modèle de gouvernance; nous y répondrons en formulant une proposition de cadre moderne de gouvernance.

Même s'il est très important de veiller à l'application d'un code, il l'est davantage de faire en sorte que tous les professionnels comprennent le code et s'y conforment volontiers. Un système réglementaire ne devrait pas viser à « prendre sur le fait » les agents qui ne respectent pas le code, mais plutôt à inculquer à tous les membres de la profession un sens de l'éthique et des normes élevées de pratique. L'IPIIC y œuvre depuis 90 ans et nous croyons fermement qu'une organisation gérée par la profession sera toujours la meilleure manière d'y parvenir. Cette approche existe pour des professionnels au Canada depuis avant la Confédération.

## Le code

Le code de déontologie de l'Institut a fait l'objet de révisions périodiques depuis 1926; la version actuelle du code de l'IPIIC a été adoptée par ses membres en 2001.

Dans le cadre de nos activités d'éducation à l'éthique, nous avons présenté un webinaire en novembre 2011; nos membres ont formulé des suggestions sur la mise à jour du code, plus particulièrement en ce qui a trait aux conflits d'intérêt, compte tenu des décisions que la Cour suprême a rendues sur cette question au cours des dernières années.

Le Comité sur la réglementation professionnelle de l'IPIIC a donc formé un sous-comité pour examiner le nouveau Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, ainsi que les règles de conduite professionnelle de l'United States Patent and Trademark Office et les règles types de conduite professionnelle de l'American Bar Association. Dans le cadre de ses révisions du code en vigueur à l'IPIIC, le comité a incorporé certaines sections du Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada pour satisfaire l'objectif de la Fédération d'éliminer toutes les différences significatives en termes de règles de conduite au pays.

En 2013, l'OPIC a initié le projet intitulé *Modernisation de la communauté de la PI*. Pour éviter tout dédoublement d'efforts, nous avons remis notre ébauche de code révisé aux groupes de travail. L'ébauche a été annexé au rapport, avec la recommandation d'assujettir tous les agents (et non seulement les membres de l'IPIIC) à un code fondé sur l'ébauche du code révisé de l'IPIIC et harmonisé avec le code de la Fédération. Dans la réponse de l'IPIIC à la consultation de 2014 sur ce rapport, nous avons mentionné que ce code n'avait pas encore été adopté par les membres.

Avant la prochaine étape de l'ébauche – consulter les membres de l'IPIIC préalablement à l'adoption – nous voulions avoir une idée de la façon dont la réglementation des agents évoluerait après ce rapport de 2014, en considérant que l'ébauche pourrait être adoptée dans un contexte de création d'un nouvel organisme de réglementation. Nous ne prévoyions pas que le gouvernement amorcerait une consultation plus approfondie sur le code. Par conséquent, l'ébauche du code révisé qui est l'objet de la consultation n'a toujours pas été adoptée par les membres de l'IPIIC.

## Recommandations

---

Nous reconnaissons le désir du gouvernement de mettre en place un code pour orienter les travaux des agents, compte tenu de l'entrée en vigueur du privilège pour protéger les communications entre les clients et leurs agents.

Nous croyons que la meilleure approche serait l'adoption d'un code pour tous les agents dans le contexte d'un cadre réglementaire complet, en vertu d'un modèle d'autoréglementation. Cependant, si le gouvernement préfère une mesure provisoire, nous formulons les recommandations suivantes :

### 1. Utiliser le code de déontologie en vigueur à l'IPIC

Ce code est annexé au présent mémoire.

L'IPIC poursuivra, au-delà de la date limite du 13 juin, la consultation amorcée auprès de ses membres sur l'ébauche du code révisé en vue de son adoption dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'Institut qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Par conséquent, si le gouvernement adopte le principe d'utiliser le code de déontologie en vigueur à l'IPIC et ses modifications ultérieures, le nouveau code adopté (qui sera probablement très semblable au code visé par la consultation) pourrait automatiquement remplacer le code actuel.

#### Motifs :

- Sauf si le gouvernement envisage d'incorporer le code de conduite dans la réglementation – nous ne recommandons pas cette option – l'utilisation du code de l'IPIC pèse plus lourd dans la balance, car il a été adopté par un groupe fortement représentatif de la profession. Les *Règles sur les brevets* et le *Règlement sur les marques de commerce* citent l'IPIC comme l'organisation, autre que l'OPIC, qui fournit des membres aux commissions d'examen des agents. Si le gouvernement reconnaît la compétence de l'IPIC en matière d'adhésion à la profession, pourquoi ne reconnaîtrait-il pas l'Institut en matière d'éthique, surtout à titre de mesure provisoire?
- Le document de consultation soulève certaines questions sur d'éventuels conflits entre codes de déontologie pour les agents qui appartiennent à plus d'un organisme de réglementation professionnelle. Nous répondrons à ces questions dans notre mémoire sur la deuxième partie de la consultation, car ces problèmes comportent des questions de discipline.

Cependant, avant de considérer les conflits entre différentes professions, le gouvernement doit d'abord prendre en compte les conflits à l'intérieur d'une même profession. Comment les conflits seront-ils réglés, si l'OPIC utilise un code différent de celui de l'IPIC?

- En premier lieu, le document de consultation n'explique pas comment le gouvernement envisage d'utiliser ce code.
- Deuxièmement, les agents acceptent de se conformer au code de l'IPIC en devenant membre de l'Institut, mais il n'y a pas d'adhésion obligatoire à un code utilisé par l'OPIC.
- Des travaux plus approfondis devront être effectués sur l'ébauche du code. Par exemple, la révision provisoire avancée par le gouvernement comprend certaines sections du Code type de déontologie professionnelle de 2012 de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. La Fédération a depuis effectué d'autres révisions à son code et elle tient présentement une consultation sur des révisions supplémentaires. Nous devons étudier ces révisions pour déterminer celles qui s'appliqueraient à un code pour les agents; cette étude devrait être effectuée au cours des prochaines semaines. D'autres exemples comprennent l'ajout possible d'un libellé dans la règle n° 2 (Confidentialité) en raison de la législation sur le privilège et d'une révision nécessaire qui est expliquée dans la prochaine recommandation.

## **2. Supprimer la règle n° 3.4, en attente d'une étude plus approfondie**

Si le gouvernement décide d'utiliser l'ébauche du code révisé en dépit de la recommandation n° 1, nous recommandons la suppression de la règle n° 3.4 et de son commentaire. Cependant, le titre devrait être conservé pour indiquer que la question de représentation simultanée fait l'objet d'une considération; en plus, une note pourrait être insérée pour préciser que cette règle est à l'étape d'élaboration.

L'IPIC effectuera une étude plus approfondie de cette question et travaillera à l'élaboration d'une règle et/ou d'un commentaire pour ce sujet.

### Motifs :

Pour aider ses membres à bien comprendre cette consultation par le gouvernement et le code visé par la consultation, l'IPIC a présenté des webinaires le 3 juin (en langue anglaise) et le 6 juin (en langue française). Dans leurs commentaires, certains membres ont exprimé de graves préoccupations concernant la règle n° 3.4. Les préoccupations touchent autant les agents que les innovateurs qui pourraient perdre l'accès à l'expertise des agents qu'ils consultent actuellement.

La règle n° 3.4 s'inspirerait de la règle n° 3.4-4 du *Code type de déontologie professionnelle* de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada.

Selon l'IPIC, l'application de la règle n° 3.4-4 du *Code type de* la Fédération est incertaine dans le contexte de la pratique des agents de brevets et de marques de commerce. Plus particulièrement, la portée de l'expression « intérêts contraires » est ambiguë et aucune précision n'est fournie dans le commentaire associé dans l'ébauche de code révisé.

Par contre, le *Code type* de la Fédération présente un exemple utile :

*Prenons comme exemple un cabinet juridique qui agit pour plusieurs clients avertis dans un dossier, tel qu'un dossier où il est question **d'offres concurrentes pour l'acquisition d'une société** où, même si les intérêts des clients sont divergents et peuvent être en conflit, les clients ne s'opposent pas l'un à l'autre. Pourvu que chaque client soit représenté par un juriste différent dans le cabinet et qu'il n'y ait aucun risque réel que le cabinet ne soit pas en mesure de bien représenter les intérêts légaux de chaque client, le cabinet peut représenter les deux même si l'objet des mandats est le même. La question à savoir s'il existe un risque de mauvaise représentation est un point de fait.*

La pratique d'agent de brevets ou de marques de commerce ne comporte aucun équivalent concernant la représentation d'un certain nombre de clients qui présentent des offres concurrentes pour l'acquisition d'une société. Des circonstances équivalentes, qui pourraient constituer des « intérêts contraires » dans un contexte de pratique d'agent de brevets ou de marques de commerce, ne sont pas décrites.

**« Le droit relatif aux conflits d'intérêts cible surtout deux types de préjudice : celui découlant de l'utilisation à mauvais escient, par l'avocat, des renseignements confidentiels qu'il a obtenus d'un client; et celui causé lorsque l'avocat « met une sourdine » à la représentation de son client dans ses propres intérêts, ceux d'un autre client ou ceux d'un tiers » : CN c. McKercher LLP 2013 CSC 39, ¶ 23.**

L'exemple susmentionné d'offres concurrentes pour l'acquisition d'une société invoque clairement les deux formes de préjudice décrites dans la décision *McKercher*. Premièrement, le cabinet juridique connaîtrait la valeur monétaire de l'offre présentée par chaque client pour la société ciblée — ce qui constitue clairement des renseignements confidentiels critiques. Deuxièmement, il existe une seule société ciblée à acquérir et un seul client peut l'emporter — les risques et les conséquences de favoriser les intérêts d'un client sur ceux d'un autre sont appréciables.

Des études plus approfondies devront être effectuées pour évaluer les circonstances qui pourraient constituer des intérêts contraires semblables dans la pratique d'agent de brevets ou de marques de commerce, soulevant d'importantes questions d'éventuelle mauvaise utilisation de renseignements confidentiels ou compromettant la probabilité d'une représentation efficace.

Par conséquent, l'IPIC recommande de supprimer la règle n° 3.4 de l'ébauche du code, en attente d'une étude plus approfondie.

## Questions

---

Le document de consultation comporte les questions suivantes concernant le code de conduite :

- 1 *La version provisoire du code de conduite couvre-t-elle tous les éléments appropriés? En gardant à l'esprit qu'un code est un « document évolutif » qui est mis à jour en fonction de l'évolution de la profession et de la jurisprudence, nous sommes d'avis qu'il couvre présentement tous les bons éléments.*

*Des éléments sont-ils manquants? Tel que susmentionné, certaines révisions supplémentaires s'imposent, mais nous sommes d'avis qu'aucun élément important n'a été omis.*

*Est-il nécessaire d'y apporter des modifications avant la mise en œuvre? Oui – voir la recommandation n° 2.*

- 2 *Le code de conduite ou les autres règlements applicables devraient-ils clairement définir les activités qui sont considérées comme une pratique acceptable par l'office des brevets et des marques de commerce?*

**Au Canada, les codes de conduite professionnelle ne définissent pas les activités (ils ne précisent pas les éléments de la pratique des professionnels, mais ils traitent des modes de pratique).**

**La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, ainsi que la Loi sur les marques de commerce et son Règlement, définissent déjà les activités qui sont considérées comme une pratique acceptable pour les bureaux de brevets et de marques de commerce.**

## Conclusion

---

La création d'un cadre moderne de gouvernance pour les agents de brevets et de marques de commerce est non seulement une question d'établissement de règles et de leur application, mais également d'inculcation d'un comportement éthique et de promotion d'une culture dans laquelle les membres de la profession visent l'atteinte de normes élevées.

La profession d'agent de brevets et de marques de commerce a été en mesure de maintenir ces normes éthiques élevées. Le code de déontologie tenu à jour par l'IPIC a été un des facteurs contributifs.

Nous recommandons au gouvernement d'utiliser le code de déontologie en vigueur à l'IPIC et ses modifications ultérieures, s'il recherche une mesure provisoire avant la mise en application d'un nouveau cadre de gouvernance.

Après cette mesure provisoire, la profession devrait être invitée à mettre en application le nouveau cadre de gouvernance. À cet égard, l'IPIC présentera, en réponse à la deuxième partie de la consultation, une proposition de cadre moderne de gouvernance pour soutenir l'excellence de la profession et protéger l'intérêt public.



***Institut de la propriété intellectuelle du Canada  
Code de déontologie  
(en date du 6 mars 2001)***

*Aucun élément de ce code n'affectera les obligations ou les droits plus rigoureux que pourrait avoir l'agent en vertu de tout autre statut, règlement ou code de déontologie.*

**Définitions**

« agent » comprend un agent de marques de commerce agréé, un agent de brevets agréé et un membre de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada et inclut aussi un agent de marques de commerce ou de brevets stagiaire, lorsque approprié dans le contexte de toute règle du présent code.

« client » signifie tout individu ou personne morale qui accepte les conseils ou requiert les services d'un agent ou qui fait appel à de tels services directement ou indirectement au nom de tiers.

« membre de l'Institut » signifie toute personne admise par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada à une des catégories de membres de l'Institut.

***RÈGLE FONDAMENTALE***

***Le plus important attribut d'un membre de l'Institut est l'intégrité. Ce principe est inhérent à ce code de déontologie et à chacune des règles et commentaires qu'il comporte. Au-delà de la possibilité d'une sanction formelle en vertu de toute règle de ce code, un agent doit en tout temps faire preuve d'intégrité et de compétence conformément aux plus hauts standards de la profession et ce, en vue de préserver la confiance et le respect des membres de la profession et du public.***

## 1. COMPÉTENCE

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Un agent a envers son client le devoir de détenir la compétence requise pour exécuter tout service sollicité par le client.*

### Règles

1. Un agent ne doit pas entreprendre ou poursuivre une démarche pour laquelle il ne sent pas parfaitement compétent ou pour laquelle il ne sent pas qu'il pourrait devenir compétent sans occasionner au client des délais, des risques ou des frais injustifiés ou sans s'associer avec un autre agent compétent en cette matière. Un agent doit promptement informer le client lorsqu'il est raisonnablement clair que cet agent ne possède pas la compétence requise pour exécuter une tâche spécifique et, lorsque approprié, diriger ce client vers des personnes qui selon lui détiennent la compétence nécessaire.
2. Un agent doit assumer l'entière responsabilité professionnelle de tous les mandats qui lui sont confiés, supervisant de ce fait le personnel et les assistants tels que les stagiaires, les étudiants, les commis et les parajuridiques à qui certaines tâches ou fonctions spécifiques pourraient être confiées.
3. Un agent doit posséder les systèmes administratifs et les méthodes de gestion appropriés incluant, sans pour autant s'y restreindre, tous systèmes visant à gérer et à tenir à jour les affaires des clients ainsi qu'à respecter les dates limites des dossiers des clients, sans causer préjudice aux affaires de ces clients.
4. Un agent doit se tenir informé des progrès qui surviennent dans les secteurs du droit associés à sa pratique en suivant une formation continue.
5. Un agent qui pratique pour une personne autre qu'un employeur doit détenir une assurance-responsabilité professionnelle émise par une compagnie d'assurance respectable pour un montant au moins égal à celui que recommande l'Institut.

### Commentaires

Être compétent dans un domaine spécifique va au-delà du simple fait de posséder une compréhension des principes juridiques qui y sont associés : ceci implique une connaissance appropriée des pratiques et procédures par le biais desquelles de tels principes peuvent être appliqués avec efficacité.

Un agent qui pratique seul ou qui administre une succursale ou un bureau à temps partiel doit s'assurer que tous les dossiers qui requièrent le jugement et la compétence professionnelle d'un agent sont traités par un agent qui possède les qualifications requises pour exécuter cette tâche.

## 2. CONFIDENTIALITÉ

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Un agent a le devoir de protéger les confidences et les secrets de ses clients.*

### Règles

1. Un agent doit tenir confidentielle toute information relative aux mandats et affaires de son client et acquise au cours de la relation professionnelle. Il ne doit révéler cette information que si cette divulgation est expressément ou implicitement autorisée par le client, exigée par la loi ou permise ou requise par ce code.
2. Un agent doit exercer une diligence raisonnable afin de faire en sorte que les employés, les associés et les autres personnes dont les services sont utilisés par l'agent ne divulguent ni n'utilisent d'informations confidentielles.
3. Un agent doit garder confidentielles de telles informations en dépit du fait que le dossier est clos ou que la relation professionnelle avec le client a pris fin.
4. Un agent ne doit pas étayer ou commenter toute spéculation ayant trait aux mandats ou affaires de son client même si certains faits sont connus du public.
5. Un agent ne doit pas divulguer les informations qui lui sont transmises en toute confiance et ayant trait aux mandats ou affaires d'un client, à l'exception de celles qui sont connues du public.
6. Lorsque la loi ou un ordre d'une cour de juridiction compétente exige qu'une information soit divulguée, l'agent doit toujours faire en sorte de ne pas divulguer plus d'information qu'exigé.
7. La divulgation d'informations confidentielles à l'Institut, lorsque l'Institut l'exige, peut être autorisée pour déterminer ou corriger un honoraire ou pour défendre un agent, ses associés ou ses employés contre toute allégation de mauvaise conduite ou de mauvaise pratique, mais cette divulgation doit se restreindre aux buts visés.

### Commentaire

Un agent doit prendre soin de ne pas divulguer accidentellement à un client des informations confidentielles qui concernent ou qui sont émises par un autre client et il devrait refuser tout mandat qui pourrait nécessiter une telle divulgation, à moins que le premier client, après avoir été bien informé de la situation, y consente.

### 3. CONFLITS

#### PRINCIPE DIRECTEUR

*Dans tous les cas, le jugement de l'agent et sa fidélité à l'égard des intérêts du client doivent être libres de toute influence compromettante.*

#### Règles

1. Un agent ne doit pas conseiller ou représenter les deux parties dans un litige réel ou potentiel.
2. L'agent ne doit pas représenter une partie lorsqu'il détient des informations confidentielles qui pourraient être utilisées au désavantage d'un autre client ou d'un ancien client, sauf s'il obtient le consentement de cet autre client ou de cet ancien client après lui avoir fait état de la situation.
3. L'agent doit faire en sorte que sa relation avec le client, ou avec toute autre personne ou cabinet impliqué dans tout dossier sur lequel l'agent conseille le client, ne crée pas ni ne créera pas de situation engendrant ou pouvant engendrer un conflit entre les intérêts du client et l'agent.
4. Dans le cas d'un cabinet d'agents au sein duquel au moins un des agents détient des informations confidentielles qui pourraient être utilisées au détriment d'un autre client ou d'un ancien client du cabinet, le cabinet ne représentant qu'un des clients, des mesures appropriées doivent être prises pour préserver la confidentialité de ces informations et faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées au détriment du client ou de l'ancien client de façon à ce qu'une personne raisonnablement informée soit confiante qu'aucune information confidentielle n'est transmise. Lorsqu'un agent passe d'un cabinet à un autre, l'agent et le nouveau cabinet doivent faire en sorte que toutes les mesures raisonnables et appropriées sont prises pour préserver la confidentialité des informations ayant trait aux clients de l'ancien cabinet de façon à ce qu'une personne raisonnablement informée soit confiante qu'aucune information confidentielle n'est transmise.
5. Sous réserve de la règle 6 énoncée ci-dessous, l'agent ne doit pas prendre part à une opération commerciale avec un client ou sciemment donner au client ou acquérir du client un droit de propriété, un titre de placement ou tout autre intérêt financier d'un droit de propriété intellectuelle en association avec les conseils professionnels qu'il donne, à moins que :
  - a) la transaction soit juste et raisonnable dans les circonstances et que ses termes soient divulgués en totalité au client par écrit de manière à être raisonnablement compris par le client;

- b) le client ait l'occasion raisonnable de demander l'avis d'un conseiller juridique indépendant relativement à cette opération commerciale, l'agent ayant à sa charge de prouver qu'il a protégé les intérêts de son client en lui recommandant d'obtenir cet avis indépendant; et
- c) le client consente par écrit à cette opération commerciale.

6. Lorsqu'un agent se voit confier le mandat de préparer ou de fournir des services ayant trait à une nouvelle demande de brevet et que cet agent conçoit une amélioration ou une modification à une invention ou à une portion d'une invention à être revendiquée dans la demande de telle sorte que l'agent croit raisonnablement être un co-inventeur et qu'il propose de s'inscrire comme co-inventeur, l'agent doit conseiller au client d'obtenir un avis professionnel indépendant afin de déterminer :

- a) s'il est approprié et justifié de nommer l'agent comme co-inventeur; et
- b) si un nouvel agent devrait avoir pour mandat de poursuivre le processus de demande de brevet.

7. L'agent ne doit pas amorcer ou poursuivre une opération commerciale avec un client et associée aux conseils juridiques de l'agent si :

- a) le client s'attend à ce que ou peut raisonnablement être porté à croire que l'agent protège les intérêts du client; et
- b) les intérêts de l'agent et ceux du client risquent d'être significativement divergents.

### **Commentaires**

- (1) Une opération commerciale peut inclure les cas où un agent est co-inventeur et détient des intérêts dans l'invention ou toute autre circonstance où un agent acquiert certains intérêts d'un droit de propriété intellectuelle d'un client.
- (2) Lorsqu'un agent a pour mandat de préparer une demande de brevet et qu'en exécutant ce mandat ou tout autre service qui y est associé l'agent conçoit une amélioration, une modification ou une variation et l'inclut dans la demande de brevet et que l'agent croit raisonnablement qu'il devient de ce fait un co-inventeur dont le nom devrait paraître sur cette demande, l'agent a normalement le devoir de céder ses droits de co-inventeur à son client sans frais ou dépense additionnelle pour le client qui devrait être considéré comme le seul propriétaire de l'invention décrite et revendiquée dans la demande.

- (3) Si un agent accepte de représenter plus d'un client dans une affaire ou dans une opération commerciale et qu'un conflit, qui ne peut être résolu par les clients, survient par la suite entre ces clients, l'agent ne devrait pas normalement continuer à représenter un ou tous ces clients et il se pourrait que l'agent doive se retirer totalement du mandat associé à cette affaire ou opération commerciale.
- (4) Avant d'accepter de représenter plus d'un client dans une affaire ou dans une opération commerciale, un agent devrait normalement informer les clients qu'aucune information transmise par un client en relation avec le mandat ne pourra être traitée comme une information confidentielle en ce qui concerne les autres clients de cette affaire ou opération commerciale.

## 4. CONSEILS AUX CLIENTS

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Un agent doit être à la fois honnête et candide lorsqu'il conseille les clients.*

### Règles

1. L'agent doit donner au client une opinion compétente basée sur une connaissance suffisante des faits pertinents, sur une étude adéquate de la législation applicable et sur son expérience et ses connaissances.
2. Le conseil de l'agent doit être manifeste et non déguisé, il doit clairement dévoiler ce que l'agent pense en toute honnêteté du bien-fondé et des résultats probables.
3. Si l'agent croit que le client a mal compris ou mal interprété sa position ou l'enjeu, l'agent doit raisonnablement tenter d'expliquer ses conseils et ses recommandations au client.
4. Un agent doit exécuter avec une promptitude raisonnable les instructions du client et il doit répondre à toutes les questions du client.
5. Un agent doit prendre les mesures raisonnables pour informer le client des coûts associés à l'obtention ou à une demande de protection en matière de propriété intellectuelle au Canada ou ailleurs, tel que le recommande cet agent.
6. Un agent doit communiquer de manière efficace et opportune au cours de toutes les étapes du mandat ou de l'opération commerciale du client.
7. Un agent doit informer avec une promptitude raisonnable le client de toute erreur matérielle ou omission relative au mandat du client.

## 5. HONORAIRES

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Un agent se doit d'être juste et raisonnable lors de ses transactions financières avec le client.*

### Règles

1. Un agent ne doit pas indiquer, facturer ou accepter tout frais ou honoraire qui n'est pas entièrement dévoilé, juste et raisonnable.
2. Un agent ne doit pas s'approprier des fonds placés sous son contrôle pour payer des honoraires ou pour servir de dépôt sans l'autorisation du client, à l'exception de ce qui est autorisé à la règle 7.
3. Un agent ne doit pas autoriser une personne qui n'est pas un agent à déterminer les frais à être chargés au client, sauf si cette personne utilise une grille de tarifs. Cette grille doit cependant avoir été fixée par un agent et un agent doit être responsable de l'envoi du compte au client.
4. Un agent ne peut pas présenter à titre de débours à un tiers toute somme non versée à un tiers.
5. Sauf lorsque autorisé à la règle 6 ou à moins que le client y consente, un agent ne doit pas accepter d'une personne autre que le client ou payer à une personne autre que le client toute commission ou autre compensation en relation avec la sélection de l'agent dans une affaire.
6. Un agent ne doit pas diviser un honoraire avec un autre agent ou un avocat qui n'est pas un associé ou un partenaire à moins que :
  - a) le client consente soit expressément, soit implicitement à l'embauche de l'autre agent ou avocat; et
  - b) les honoraires soient divisés proportionnellement au travail exécuté et aux responsabilités assumées.
7. Les sommes détenues par un agent pour le crédit d'un client ne doivent pas être appliquées à des honoraires engagés par le client à moins qu'un état de compte ait été transmis au client.
8. Un agent doit clairement identifier sur chaque état de compte, si le client le requiert, le montant attribuable aux honoraires et le montant attribuable aux débours et autres frais.

### Commentaire

Les facteurs qui peuvent déterminer que le montant d'un compte représente des honoraires justes et raisonnables dans un cas donné incluent les éléments suivants, sans toutefois s'y restreindre :



- a) la nature du mandat incluant sa difficulté et son urgence, son importance pour le client, sa valeur monétaire et le recours à une compétence exceptionnelle ou à des services inhabituels;
- b) le temps et les efforts qui y ont été consacrés;
- c) les résultats obtenus;
- d) les honoraires habituellement facturés par d'autres agents de qualité égale résidant dans la localité dans le cas de mandats ou de circonstances similaires;
- e) la possibilité, si le client en a été informé, que le fait d'accepter cette provision fera en sorte que l'agent sera dans l'impossibilité d'accepter d'autres mandats;
- f) l'expérience et les qualifications de l'agent;
- g) toute évaluation remise par l'agent;
- h) les honoraires sont liés aux résultats obtenus dans cette affaire;
- i) le consentement préalable du client aux honoraires et la complexité de ce client; et
- j) les coûts directs encourus par l'agent pour fournir les services requis.

## 6. DÉSENGAGEMENT

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Après avoir accepté un mandat, un agent a le devoir de ne pas se désengager sans motif valable. Si le désengagement est requis ou admissible, l'agent ne peut se désengager qu'après avoir expédié un avis en respectant un délai raisonnable dans les circonstances.*

### Règles

1. Un agent doit se désengager lorsque :
  - a) le client persiste à demander à l'agent de poser des gestes qui sont contraires à l'éthique professionnelle;
  - b) le client persiste à demander à l'agent de poser des gestes qui, à son avis, le conduiront à aider le client à commettre un crime ou une fraude;
  - c) l'agent est incapable d'agir avec compétence ou promptitude raisonnable; ou
  - d) le fait de continuer de représenter un client violerait les obligations de l'agent en matière de conflit d'intérêts.
  
2. Un agent peut se désengager lorsque les circonstances le justifient. Les circonstances qui peuvent justifier, sans toutefois nécessiter, un désengagement incluent les circonstances suivantes :
  - a) le client, après avoir reçu un avis lui accordant un délai raisonnable, ne fournit pas les fonds requis pour le paiement des honoraires ou des débours, et ce, conformément à une demande raisonnable de l'agent;
  - b) la conduite du client dans cette affaire est déshonorante ou motivée principalement par la malice;
  - c) le client est constamment déraisonnable ou non coopératif; le client fait en sorte que l'agent a énormément de difficulté à fournir ses services de manière efficace;
  - d) l'agent est incapable de localiser le client ou d'obtenir les instructions requises;
  - e) il survient une importante perte de confiance entre l'agent et le client; ou
  - f) l'agent est incapable de pratiquer ou se retire de la pratique.
  
3. Un agent peut se désengager si le client y consent.

4. Si un agent se désengage ou s'il est déchargé d'un mandat, il doit tenter d'éviter de causer au client tout préjudice prévisible et il doit aussi collaborer avec l'agent qui lui succédera si un autre agent est nommé.

5. Si un agent se désengage ou s'il est déchargé d'un mandat et qu'il reçoit une communication officielle relativement à ce mandat et pour laquelle une réponse doit être donnée pour éviter un abandon, l'agent doit tenter de joindre rapidement cet ancien client pour l'informer de cette communication officielle afin d'éviter de causer préjudice à cet ancien client et de permettre à ce client de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses droits.

6. Lorsque l'agent se désengage ou est déchargé d'un mandat, il doit promptement soumettre au client un état de compte final et lui présenter un rapport relativement aux sommes et aux biens reçus du client.

## 7. DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Un agent doit aider à préserver les standards de la profession et il devrait prendre part aux associations et activités de la profession.*

### Règles

1. Un agent doit se conduire de manière professionnelle.
2. Un agent ne doit pas se conduire de manière à discréditer la profession.
3. Toute correspondance expédiée et toute remarque énoncée par un agent à un autre agent ou le concernant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet de l'agent, ou concernant un autre cabinet ou l'Institut, doit être juste, exacte et courtoise.
4. Un agent doit raisonnablement répondre en temps opportun et de manière exhaustive et appropriée à toute correspondance provenant de l'Institut.
5. En ce qui a trait à l'exercice de la profession d'agent, un agent ne doit pas faire preuve de discrimination à l'égard de toute personne pour des raisons de race, d'ascendance nationale ou ethnique, de couleur, de genre, de religion, d'orientation sexuelle, d'âge ou de handicap intellectuel ou physique.
6. Un agent ne devrait pas représenter un client s'il ne se sent pas à l'aise, pour des raisons justifiables, d'entreprendre la tâche ou le travail que requiert ce client ou s'il n'est pas en accord avec les instructions du client au point que ces instructions restreindraient l'habileté de cet agent à exécuter sa tâche ou son travail conformément à ces règles.
7. En ce qui a trait à l'exercice de la profession d'agent, un agent ne doit pas harceler sexuellement un collègue, un membre du personnel, un client ou toute autre personne.
8. Un agent a le devoir de satisfaire aux obligations financières appropriées relatives à l'exercice de sa profession d'agent.
9. Un agent qui embauche une personne en l'informant qu'il lui fournira des instructions, des conseils et un enseignement relatifs à l'exercice de la profession d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce, doit faire tout en son pouvoir pour fournir lesdites instructions, conseils et enseignement.
10. Un agent doit signaler à l'Institut toute conduite dont il a personnellement connaissance et qui, de l'avis raisonnable de cet agent agissant de bonne foi, laisse sérieusement croire qu'un autre agent déroge à ce code.

## 8. DEVOIRS ENVERS LES MEMBRES

### PRINCIPE DIRECTEUR

*La conduite d'un agent envers les autres agents doit être empreinte de courtoisie et de bonne foi.*

### Règles

1. Un agent ne doit pas utiliser des procédés malhonnêtes et ne doit pas sans avis préalable tirer avantage d'une erreur commise par un autre agent pour enlever tout mérite aux droits du client ou sacrifier ces droits.
2. Un agent doit éviter de formuler toute critique injustifiée ou mal renseignée relativement à la compétence, à la conduite, aux conseils ou aux honoraires des autres agents.
3. Un agent devrait accepter les demandes raisonnables émises par un autre agent pour des prolongations de délai, des abandons de formalité de procédure et autres accommodations de ce type, à moins que ceci cause préjudice à la position de son client ou que ceci soit contraire aux instructions du client.
4. Un agent doit répondre avec promptitude raisonnable à toute correspondance ou communication professionnelle provenant d'autres agents exigeant réponse.
5. Lorsqu'un agent quitte un cabinet pour pratiquer ailleurs, ni l'agent ni le cabinet ne doivent exercer ou tenter d'exercer de pression excessive ou de harcèlement auprès du client dans le but d'influencer la décision de ce client quant à la personne qui le représentera.
6. Lorsque l'agent est un employé, il ne doit pas solliciter de mandat pour son propre compte auprès des clients actuels ou potentiels de son employeur, sans que son employeur en soit informé.
7. L'agent doit faire preuve de cette même courtoisie et de cette même bonne foi envers les personnes qui se représentent elles-mêmes.

## 9. PUBLICITÉ

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Un agent peut annoncer ses services ou ses honoraires ou solliciter du travail de toute autre manière, en autant que cette publicité :*

- a) ne soit ni fausse ni susceptible d'induire en erreur;*
- b) soit de bon goût; et*
- c) ne soit pas susceptible de discréditer la profession.*

### Règles

1. Un agent ne doit pas utiliser de description qui suggère que l'agent est un des professionnels suivants :

- a) un agent de brevets;
- b) un agent de marques de commerce;
- c) un avocat;
- d) un avoué;
- e) un notaire admis à pratiquer dans la Province de Québec;

lorsqu'en fait l'agent ne l'est pas.

2. L'agent peut indiquer que sa pratique se restreint à un secteur en particulier ou qu'il pratique dans un certain domaine, si tel est le cas.

3. L'agent ne doit pas indiquer par le biais de publicité, d'en-tête de lettre ou autre, que son bureau est situé à telle adresse lorsqu'en fait tel n'est pas le cas.

### Commentaire

L'emploi de phrases telles que « Pierre Untel et associés » ou « Pierre Untel et compagnie » et « Pierre Untel et partenaires » est incorrect à moins que dans les faits deux agents ou plus soient associés à Pierre Untel ou deux partenaires ou plus pratiquent avec Pierre Untel.

## 10. PRATIQUES NON AUTORISÉES

### PRINCIPE DIRECTEUR

*Un agent a le devoir d'aider à prévenir toute pratique non autorisée exercée par des personnes ou des groupes non autorisés en vertu des statuts en vigueur en matière de propriété intellectuelle ou de la société du barreau provinciale concernée, en fournissant des conseils et des services relativement aux statuts appropriés en matière de propriété intellectuelle.*

### Règles

1. Un agent ne devrait pas, sans l'autorisation de l'Institut, embaucher pour exercer quelque fonction que ce soit ayant trait à la pratique d'un agent de brevets, d'un agent de marques de commerce ou des deux, tout agent suspendu à la suite de procédures disciplinaires ou toute personne rayée du tableau ou autorisée à démissionner alors qu'elle faisait face à des procédures disciplinaires et qui n'a pas été réhabilité.
2. Les personnes non autorisées ne doivent pas émettre de conseils professionnels que ce soit au nom de l'agent ou autrement.
3. Un agent ne doit pas aider ou assister une personne qui pratique à titre d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce alors que cette personne n'est pas autorisée à le faire.

### Commentaire

Il est de l'intérêt du public et de la profession que des personnes qui ne possèdent pas les qualifications requises et qui sont à l'abri de tout contrôle, gestion ou discipline ne soient pas autorisées à offrir au public des services d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce.

**Veillez prendre note que :**

Lors d'une assemblée générale spéciale de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, tenue au Westin Hotel de Ottawa le 6 mars 2001, les Membres (anciennement appelés Fellows) ont adopté les résolutions suivantes en ce qui concerne le Code de déontologie de l'IPIC :

- a. Une résolution stipulant que tout membre qui, de façon délibérée ou par manque de diligence raisonnable, ne se conforme pas aux dispositions de ce code de déontologie sera considéré avoir dérogé au nouveau Code de déontologie; et
- b. Une résolution stipulant que les dispositions actuelles suivantes de l'ancien Code de déontologie de l'IPIC qui sont en vigueur depuis le 2 novembre 1996 continueront d'être valides jusqu'à ce qu'elles soient amendées par résolution ou amendement additionnel apporté aux règlements de l'IPIC :

**DISCIPLINE*****SOUS-COMITÉ DE DÉONTOLOGIE***

1. Le Conseil nommera parmi ses membres un sous-comité connu sous le nom de sous-comité de déontologie auquel sera référé tout cas de dérogation éventuelle au Code de déontologie porté à l'attention du Conseil.
2. Le Sous-comité de déontologie étudiera chaque cas de dérogation éventuelle au Code de déontologie qui lui est référé et faire rapport au Conseil :
  - (a) s'il appert, à la suite d'enquêtes appropriées, qu'une telle dérogation éventuelle au Code de déontologie est réellement survenue, et
  - (b) des démarches qu'il recommande au Conseil relativement à cette dérogation éventuelle.

Sur réception du rapport du sous-comité de déontologie, le Conseil devra décider si une telle dérogation mérite ou non une intervention disciplinaire.

***INTERVENTIONS DISCIPLINAIRES PAR LE CONSEIL***

1. L'intervention disciplinaire débutera par la signification au membre concerné d'un avis écrit énumérant les actes ou omissions qui sont allégués constituer une dérogation au Code de déontologie ainsi que l'article ou les articles du Code de déontologie qui sont allégués avoir été violés.
2. Le membre pourra soumettre au Conseil une réponse écrite à l'intérieur du délai spécifié dans l'avis décrit au paragraphe 1 ou à l'intérieur de tout délai additionnel demandé par le



membre et que le Conseil aura autorisé comme étant raisonnablement nécessaire pour préparer sa réponse.

3. Advenant le cas où aucune réponse écrite n'est reçue ou qu'une telle réponse écrite ne permette pas, selon l'opinion du Conseil, de disposer de la question de façon satisfaisante, le Conseil pourra sommer le membre de comparaître à une assemblée spéciale du Conseil soit en personne, soit, si le membre le désire, par représentant afin d'expliquer la conduite du membre.
4. À la suite de la comparution dudit membre devant le Conseil ou de son défaut de comparaître, le Conseil pourra, aux termes d'un vote en ce sens par au moins six (6) membres du Conseil formant une majorité au Conseil, imposer à ce membre l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
  - (a) une remontrance ou une réprimande adressée au membre oralement ou par écrit;
  - (b) la suspension du membre pour la période et selon les conditions que le Conseil jugera appropriées, une telle suspension et les détails y afférents devant être notifiés audit membre par avis écrit; ou
  - (c) l'expulsion du membre de l'Institut, une telle expulsion et les motifs la justifiant devant être notifiés au membre par un avis écrit indiquant les motifs de cette expulsion.

*Avis d'une telle remontrance, réprimande, suspension ou expulsion et les motifs justifiant de telles sanctions disciplinaires pourront, à la discrétion du Conseil, être publiés et le Conseil pourra, à sa discrétion, taire le nom du membre concerné, sous condition toutefois : (i) qu'un tel avis ne soit pas publié à moins que le membre ait été avisé, au moment où la sanction disciplinaire lui a été imposée, qu'il y aura publication, (ii) qu'il n'y ait aucune publication au cours de toute la durée du délai d'appel prévu aux règlements, et (iii) que s'il y a appel, aucune publication autre que dans un avis d'assemblée ne soit faite, jusqu'à ce que l'appel ait été décidé.*

## **DIVERS**

1. Dans l'éventualité où surviendrait un conflit opposant d'une part les normes de conduite professionnelle prévues dans le présent Code et d'autre part les normes de conduite professionnelle applicables à tout agent de brevets ou agent de marques de commerce respectable dans le propre pays du membre, un membre non-résident ayant eu une conduite contraire aux normes prescrites aux présentes mais conforme aux normes de conduite applicables dans le pays du membre, ne sera en aucun temps réputé avoir eu une conduite non professionnelle ou dérogatoire, à moins que le Conseil, à la suite d'enquêtes appropriées, établisse à la majorité des voix obtenues à une assemblée dûment convoquée à cette fin que la conduite dudit membre discrédite l'Institut ou ses membres.

2. Tout membre pourra demander au Conseil de se prononcer afin de déterminer si une publication que la firme du membre utilise, publie ou se propose d'utiliser ou de publier ou si la conduite présente ou projetée du membre ou de sa firme sont conformes au présent code, et le Conseil pourra statuer sur la question.
3. Le Conseil pourra, de temps à autre, émettre des avis relatifs à la déontologie, avis qui seront publiés dans la Revue canadienne de propriété intellectuelle ou dans toute autre publication de l'Institut, à titre de guide pour les membres.