



The Professional Association

*Concerned with Patents,
Trade-marks, Copyright and
Industrial Designs*

*L'association professionnelle
en matière de brevets,
de marques de commerce,
de droits d'auteur et
de dessins industriels*

Le 8 juin 2006

VIA COURIER

L'Honorable Maxime Bernier
Ministre de l'Industrie
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le ministre,

Comme vous le savez sans doute, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), est l'association professionnelle des agents de brevets, agents de marques de commerce et avocats spécialisés dans tous les secteurs associés à la propriété intellectuelle (PI). Nous comptons 1 600 membres, dont des professionnels travaillant au sein de cabinets de toutes tailles ou exerçant à titre individuel, des spécialistes de la PI travaillant en entreprises, des employés du gouvernement et des professeurs d'universités. Presque tous les avocats canadiens spécialisés en PI sont membres de l'IPIC, une association qui célèbre son 80^e anniversaire cette année.

Les clients de nos membres incluent presque toutes les sociétés, universités et autres institutions canadiennes intéressées par la PI (par ex., les brevets, les marques de commerce, le droit d'auteur ou les dessins industriels) au Canada ou ailleurs, ainsi que des entreprises étrangères qui détiennent des droits de PI au Canada.

Nous avons reçu copie de la lettre de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (« la Fédération ») datée du 16 mai 2006. Nous sommes à la fois surpris et déçus de la position qu'adopte la Fédération ainsi que de sa description des événements qui ont entouré le processus de consultation sur la législation proposée en vue de la réglementation des agents de brevets et de marques de commerce.

60 Queen Street, Suite 606
Ottawa, Ontario
Canada K1P 5Y7

60, rue Queen, bureau 606
Ottawa (Ontario)
Canada K1P 5Y7

☎ (613) 234-0516
✉ (613) 234-0671
www.ipic.ca

Nous vous présenterons sous peu le fruit de plusieurs années de travail, de consultation, de recherche et de discussion, en vous soumettant une proposition de nouveau cadre réglementaire pour les agents de brevets et de marques de commerce. Ce travail fait suite à des recommandations émises en 1999 par Me Gavin MacKenzie, un expert dans la réglementation des professionnels et aujourd'hui Trésorier (ainsi est appelé le président) du Barreau du Haut-Canada. Nous croyons fermement que cette législation :

- (i) renforcera le régime canadien de PI et les droits des innovateurs de ce pays;
- (ii) rendra le régime canadien conforme à celui de nombreux autres pays industrialisés;
- (iii) conviendra parfaitement à une stratégie économique fondée sur l'innovation et la commercialisation tout en répondant à des objectifs d'efficacité gouvernementale.

Entre-temps, nous sommes ravis que cette lettre de la Fédération nous donne l'occasion de mettre en valeur un élément-clé de notre proposition, c'est à dire la protection statutaire des communications confidentielles entretenues entre les clients et les agents qui travaillent à protéger leurs droits de propriété intellectuelle au Canada. Cet élément de la législation proposée ferait en sorte que les communications agent-client soient protégées contre la divulgation dans le cadre de procédures juridiques, garantissant aux propriétaires de PI, canadiens ou autres, la confidentialité des renseignements concurrentiels importants exigés lors de l'évaluation et de la protection des droits de PI au Canada et ailleurs dans le monde.

Comme vous le savez, les agents de brevets et de marques de commerce sont inscrits sur le registre de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Bien que de nombreux agents de brevets et de marques de commerce inscrits soient aussi des avocats, plusieurs ne le sont pas. En fait, dans la plupart des pays, les agents de brevets et de marques de commerce sont reconnus comme des professionnels distincts. Au Canada, plusieurs des professionnels chevronnés de la PI sont des agents non-avocats.

En vertu de la loi actuelle, les communications confidentielles entre un client et un avocat sont considérées « protégées par le secret professionnel » et elles ne peuvent être divulguées dans des procédures juridiques. Les communications confidentielles entre les clients et les agents ne jouissent cependant pas, au Canada, de la même protection. On fait ici référence aux agents non-avocats et possiblement même aux avocats qui agissent à titre d'agents. Cette réalité existe malgré le fait que la confidentialité des inventions constitue une préoccupation décisive pour quiconque participe à la protection de la PI; cette confidentialité est d'ailleurs partie intégrante des systèmes de brevets de par le monde. Cette réalité existe aussi malgré le fait que dans de nombreux autres pays de telles communications client-agent sont considérées confidentielles et sont protégées

contre la divulgation qui peut être requise en interrogatoire. Finalement, cette réalité existe malgré le fait que dans plusieurs bureaux, les agents avocats et les agents non-avocats travaillent côte à côte, souvent pour les mêmes clients et sur les mêmes dossiers. Bref, les intérêts des inventeurs et des détenteurs de brevets et de marques de commerce sont mis en péril en raison du fait que le Canada ne protège pas ce type de communication.

Bien que le concept de protection des communications avocat-client soit un élément fondamental des traditions associées à la common law ou au code civil, il est important de reconnaître la protection de la confidentialité des communications du client dans le cadre d'un travail visant à protéger la PI. Le fait que des pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (voir la liste ci-annexée), qui partagent des traditions juridiques similaires à celles du Canada, aient octroyé cette protection aux communications que les clients entretiennent avec des agents lorsqu'il s'agit de protéger leur PI suffit à prouver que l'attribution d'une telle protection n'est pas contraire aux principes juridiques fondamentaux. Ceci constitue plutôt une saine politique économique et juridique.

L'IPIC a consulté ouvertement de nombreux groupes à ce sujet. Nos membres ont été régulièrement tenus informés des progrès que nous avons réalisés. Nous avons sollicité et obtenu l'appui des principales associations commerciales au Canada, d'entreprises canadiennes et internationales, du secteur public et de cabinets d'avocats (voir la liste de lettres de soutien ci-annexée).

Nous avons aussi activement tenté de recueillir le point de vue des barreaux provinciaux, et ce, dès le mois d'avril 2002, lorsque notre ancien président a rencontré le Trésorier en poste au Barreau du Haut-Canada. À l'été 2002, l'IPIC a écrit directement à tous les barreaux et à la Chambres des notaires, de même qu'à des regroupements de l'industrie et à des cabinets d'avocats, leur expliquant les propositions et demandant leur appui. L'IPIC n'a reçu aucune réponse des barreaux provinciaux, et à notre connaissance, il n'y a pas eu de consultation par les barreaux auprès des avocats spécialisés en droit de la PI. Il convient de répéter que la protection de la confidentialité des communications des clients recueille un appui sérieux au sein des cabinets d'avocats qui travaillent dans le secteur de la PI.

Dans le cadre du processus de consultation sur la proposition de législation, une réunion a été tenue en mai 2004 dans les bureaux d'Industrie Canada. Cette rencontre réunissait des dirigeants de l'IPIC, des représentants du gouvernement, des délégués de la Fédération, et des représentants de l'industrie et des universités. En novembre 2004, après avoir reçu l'ébauche du rapport de la rencontre, nous avons entrepris des démarches pour en arriver à un compromis qui répondrait aux inquiétudes de la Fédération tout en protégeant de la meilleure façon possible le milieu de l'invention au Canada et en garantissant que les canadiens jouissent d'une protection similaire à celle qui entoure les communications des clients dans d'autres pays. Depuis lors, plusieurs rencontres ont été organisées avec le Barreau du Haut-Canada à qui la Fédération a confié ce dossier. En octobre 2005, au cours

d'une de ces réunions, on nous a indiqué que la Fédération créerait un groupe de travail pour discuter avec l'IPIC des questions de la protection de la confidentialité des communications et des sanctions disciplinaires des agents avocats. Depuis ce jour, en dépit de rencontres subséquentes, de lettres et d'appels téléphoniques, nous n'avons pas été en mesure de rencontrer le groupe de travail.

Vous pouvez de ce fait comprendre les inquiétudes, la frustration et l'étonnement que nous avons ressentis à la lecture de la lettre de la Fédération datée du 16 mai 2006, qui constitue un exposé inexact du processus de consultation.

Entre-temps, la question de la protection de la confidentialité des communications des clients continue de représenter un point extrêmement pertinent lors de poursuites en matière de PI. Comme le démontrent la publicité qui entoure fréquemment les poursuites dans ce secteur d'activités, l'importance des brevets dans l'activité économique et les énormes enjeux associés aux droits de la PI, il est crucial de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger l'activité innovatrice au Canada. De tout temps, les agents de brevets et de marques de commerce ont su aider les Canadiens à acquérir des droits de PI et à les protéger. Voilà pourquoi l'IPIC vous présentera sous peu une proposition étoffée, réfléchie et qui protège l'intérêt public.

Nous pensons avoir consacré assez de temps à discuter de ces questions et avoir déjà répondu aux questions soulevée par la Fédération. Le temps d'agir est venu. Nous ne voulons pas que les droits de nos clients soient compromis uniquement en raison des professionnels qu'ils choisissent pour leur venir en aide.

Veillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de notre haute considération.

La présidente,



Cynthia Rowden

c. c. : Malcolm Heins, Fédération des ordres professionnels de juristes