

INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA

Un élément essentiel de l'économie innovatrice du Canada

Le nouveau cadre réglementaire
des agents de brevets et agents
de marques de commerce

**PROPOSITION SOUMISE
AU MINISTRE
DE L'INDUSTRIE**

JUILLET 2006



IPIC

Table des matières

RÉSUMÉ	3
INTRODUCTION	6
1. LOI	8
2. ORDRE DES AGENTS DE BREVETS ET AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE DU CANADA	10
2.1 Structure de base de l'Ordre	10
2.2 Membres de l'Ordre	11
2.3 Admission à l'Ordre	13
2.4 Période de transition	15
2.5 Maintien sur les registres	17
2.6 Code de déontologie	20
2.7 Mesures disciplinaires	22
2.8 Indemnisation	25
2.9 Entités juridiques	26
2.10 Gouvernance	28
2.11 Hypothèses financières	31
2.12 IPIC	34
3. LA PRATIQUE DEVANT L'OPIC	36
4. PROTECTION DES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES	38
5. LA PRATIQUE NON-AUTORISÉE	42

Résumé

Historique

Au Canada, les professions d'agent de brevets et d'agent de marques de commerce¹ ont vu le jour au 19^e siècle. Elles ont été créées par la *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les marques de commerce* fédérales, qui font en sorte que seuls les agents de brevets et les agents de marques de commerce inscrits sur les registres sont autorisés à représenter les propriétaires et les demandeurs de brevets et de marques de commerce devant l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). La qualification des agents est définie dans les lois et les règlements qui les concernent et inclut la réussite d'examens rigoureux rédigés et gérés conjointement par l'OPIC et l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (« IPIC » - anciennement l'Institut canadien de brevets et marques (ICBM)).

L'IPIC, qui célèbre son 80^e anniversaire cette année, est l'association professionnelle des agents de brevets, des agents de marques de commerce et des avocats exerçant dans les divers secteurs du droit de la propriété intellectuelle (PI). L'IPIC compte 1 600 membres individuels, soit des personnes pratiquant au sein de cabinets d'avocats ou de firmes d'agents de toutes tailles, des praticiens exerçant seuls, des professionnels de la PI travaillant dans des sociétés, des fonctionnaires et des professeurs d'universités. Les clients regroupent presque toutes les entreprises, universités et autres institutions canadiennes intéressées par la PI (brevets, marques de commerce, droit d'auteur et dessins industriels) au Canada ou ailleurs, ainsi que les entreprises étrangères détenant des droits de PI au Canada.

Les membres de l'IPIC sont en mesure de jeter un regard unique sur le régime canadien de PI et sur la façon dont il se compare aux autres régimes du globe : ce qui le rend intéressant ou périlleux pour les investissements étrangers et comment il sert ou nuit aux entreprises canadiennes qui font affaire à l'échelon international. De ce point de vue, il est clair que le Canada est déphasé par rapport aux autres pays et que notre structure de PI a besoin d'être renforcée et modernisée.

Ordre des agents de brevets et des agents de marques de commerce

De nos jours, l'actif premier d'une entreprise est sa PI, y compris ses marques de commerce, ses brevets et les droits exclusifs qui y sont associés. De tels droits peuvent avoir et ont, de fait, une valeur inestimable en raison des avantages commerciaux qu'ils confèrent à leur propriétaire. Bien que les agents de brevets et les agents de marques de commerce inscrits sur les registres soient les seules

¹ Dans ce document, tout mot susceptible de comporter un genre est sensé inclure le masculin et le féminin. Par exemple, l'expression agent de brevets inclut les agents et les agentes de brevets et l'expression agent de marques de commerce inclut les agents et les agentes de marques de commerce.

personnes à pouvoir représenter les propriétaires de PI devant l'OPIC relativement à ces droits, ces professions ne sont pas réglementées conformément aux exigences que doivent satisfaire les professions modernes.

L'IPIC a donc élaboré un projet visant à moderniser ces professions afin de mieux soutenir et de rehausser la compétitivité canadienne aux plans de l'économie et de l'innovation et de mieux protéger les intérêts du public et des propriétaires canadiens de PI. Ce projet a mené à la proposition de création d'un ordre national des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Conformément aux normes professionnelles contemporaines, la réglementation de cette profession inclura un code de déontologie, une assurance responsabilité professionnelle obligatoire, une formation continue, des règlements concernant la gestion des fonds des clients détenus de fidéicommissaires, un fonds d'indemnisation des clients, ainsi qu'une procédure disciplinaire transparente et efficace.

Globalement, cette proposition vise à créer un régime réglementaire complet dans le but de mieux protéger les intérêts des propriétaires de PI et du public. L'OPIC a appuyé l'IPIC dans ce projet qui a résulté en une ébauche de projet de loi fédéral de création et de gestion de l'Ordre.

Protection des communications confidentielles

Cette législation renferme une disposition qui reconnaît et protège les communications confidentielles qui ont cours entre un propriétaire de PI et un agent offrant des services professionnels. Par voie législative, cette disposition interdit la divulgation forcée de ces communications confidentielles lors d'un litige en PI. Actuellement, ce type de protection n'existe pas au Canada, mais est offert par voie de loi dans la plupart des pays industrialisés, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Japon, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Union européenne. Aux États-Unis, une protection similaire découle de la jurisprudence.

La divulgation forcée de ces communications confidentielles de grande valeur peut entraîner la perte de droits de PI au Canada et ailleurs. Il est intéressant de noter qu'aux États-Unis, les tribunaux ont établi que si un pays interdit la divulgation forcée de tels renseignements confidentiels, cette interdiction de divulgation sera respectée par le tribunal, si le litige a cours aux États-Unis. Par contre, s'il n'existe aucune protection domestique, il n'y aura alors aucun obstacle à la production de tels renseignements confidentiels aux États-Unis. L'absence d'une telle protection désavantage les propriétaires canadiens de PI par rapport à leurs concurrents issus de pays où une telle protection est offerte – plus particulièrement dans un marché aussi important que celui des États-Unis. De plus, la possibilité de divulgation forcée dissuadera les propriétaires de PI et les innovateurs d'investir ou d'entreprendre des activités au Canada.

Certains agents de brevets et agents de marques de commerce, mais pas tous, sont aussi des avocats. Dans la majorité des cas, une communication confidentielle entre un avocat et un propriétaire de PI sera protégée contre une divulgation forcée par la doctrine du secret professionnel avocat-client qui émane de la common law. Les mêmes communications confidentielles entre clients et agents non-avocats ne font toutefois pas l'objet de cette même protection au Canada, en dépit du fait que dans plusieurs situations l'agent travaille dans le même cabinet que l'avocat, qu'il effectue souvent le même travail que ce dernier, et ce, pour les mêmes clients. Par ailleurs, même lorsque l'agent est avocat, la jurisprudence canadienne suggère que les communications confidentielles entre un propriétaire de PI et un avocat puissent ne pas être protégées par le secret professionnel si l'avocat agit à titre d'agent. En bout de ligne, c'est le propriétaire de PI et le public qui bénéficieront de la protection que confère la confidentialité des communications. Les propriétaires canadiens de PI seront ainsi sur un pied d'égalité avec leurs concurrents étrangers et toutes les incertitudes liées à la portée de la protection accordée aux communications entre avocat et client effectuées dans un contexte de PI seront éliminées.

Aller de l'avant

Ce document décrit la proposition législative élaborée par l'IPIC, à la suite de nombreuses discussions avec Industrie Canada et l'OPIC, pour contribuer au développement économique, à la compétitivité et au rendement du Canada en matière d'innovation. L'IPIC croit que le public canadien, les propriétaires de PI ainsi que les professionnels tireront avantage de la mise en œuvre d'une telle proposition.

La proposition :

- crée une structure globale pour mieux protéger les intérêts des propriétaires de PI et du public;
- envoie aux investisseurs un message clair sur la force du régime canadien de PI;
- définit une stratégie qui s'ajoute aux programmes gouvernementaux sur la compétitivité et la commercialisation, sans susciter de frais additionnels pour le gouvernement;
- permet à l'OPIC de concentrer son énergie sur son mandat premier, qui consiste à administrer le système de droits de PI, en transférant la réglementation des professionnels de la PI à ceux et celles qui connaissent le mieux l'exercice de ces professions;
- fera en sorte que l'excellence de cette profession fasse l'objet d'une reconnaissance accrue.

Introduction

L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), qui célèbre son 80^e anniversaire en 2006, est l'association professionnelle des agents de brevets, des agents de marques de commerce et des avocats exerçant dans les divers secteurs du droit de la propriété intellectuelle (PI).

Les agents de brevets et les agents de marques de commerce sont des professionnels chevronnés qui ont réussi des examens gérés conjointement par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et par l'IPIC.

Les agents de brevets rédigent les demandes de brevets d'invention et en effectuent le suivi. Ils interprètent aussi les brevets et les demandes de brevets en matière de brevetabilité, de contrefaçon et de validité afin de conseiller les clients relativement à ces points.

Les agents de marques de commerce préparent les demandes d'enregistrement de marques de commerce, les déposent et en effectuent le suivi. Ils conseillent les clients en matière d'adoption, de disponibilité et d'enregistrabilité de marques de commerce, de même qu'en ce qui concerne leur maintien en état, leur caractère exécutoire et leur validité, permettant ainsi aux clients de prendre des décisions éclairées.

Les agents de brevets et les agents de marques de commerce représentent leurs clients devant des tribunaux présidés respectivement, par le commissaire des brevets et le registraire des marques de commerce. En vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, une personne qui désire enregistrer une marque de commerce peut nommer un agent de marques de commerce pour la représenter. En vertu des *Règles sur les brevets* actuellement en vigueur, tout demandeur de brevet, qui n'est pas un inventeur, doit nommer un agent de brevets pour effectuer le suivi d'une demande devant le Bureau des brevets.

L'OPIC reçoit près de 40 000 demandes d'enregistrement de brevets et 40 000 demandes d'enregistrement de marques de commerce par année. Le Canada compte plus de 700 agents de brevets et 1 500 agents de marques de commerce.

En 1995, dans un rapport sur la réglementation de la qualification des agents de brevets et des agents de marques de commerce préparé pour l'OPIC, le professeur Bruce Doern affirmait :

« La quatrième conclusion concerne le recours au modèle de l'autoréglementation pour l'encadrement de la profession. (...) Ce modèle peut se concrétiser en des modalités très diverses. J'estime toutefois après réflexion qu'au milieu des années 1990, il n'existe aucune raison convaincante pour que la profession d'agent de brevets ou de marques de commerce soit surveillée de façon aussi directe par un organisme du gouvernement fédéral pour ce qui est

de la reconnaissance professionnelle. L'OPIC, l'organisme fédéral concerné, devrait centrer davantage son action sur les tâches complexes qui entrent dans sa mission et ne devrait pas réglementer d'aussi près un des groupes de clients avec lequel il est amené à interagir dans des domaines où l'intérêt général joue un rôle essentiel. »

En 1999, dans un rapport sur l'autoréglementation présenté à l'IPIC, Gavin MacKenzie, spécialiste en réglementation des professionnels et actuellement trésorier du Barreau du Haut-Canada, écrivait :

« J'ai donc recommandé la création d'une entité d'autoréglementation que j'ai nommée, aux fins de ce rapport, l'Ordre des agents de brevets et de marques de commerce. (...) Je crois fermement que l'Ordre proposé réglerait les problèmes inhérents au régime réglementaire actuel. » [Traduction libre]

Au milieu des années 1990, les membres de l'IPIC prenaient conscience d'un autre problème crucial associé au régime canadien de PI : les communications entre les clients et leur agent de brevets ou leur agent de marques de commerce peuvent être divulguées. Voilà une situation que quelques pays comme le Royaume-Uni ont résolue par une loi. En 1999, cette préoccupation s'est accentuée lorsqu'un tribunal américain a obligé une importante entreprise pharmaceutique à divulguer ses communications avec son agent de brevets français tout en accordant le privilège du secret professionnel à l'autre partie. La cour a déclaré que si cette protection avait existé en France, elle n'aurait pas imposé une telle divulgation. Cette décision a incité la France, l'Organisation européenne des brevets ainsi que d'autres pays à adopter une protection législative, plaçant de ce fait le Canada dans une situation de plus en plus désavantageuse au plan de la concurrence.

Utilisant le rapport de Gavin MacKenzie comme plan directeur, les connaissances acquises sur la protection des communications confidentielles dans d'autres pays comme catalyseur et le vaste soutien de l'industrie, l'IPIC a entrepris un grand projet qui a mené à la proposition actuelle. Chemin faisant, en investissant des milliers d'heures de bénévolat, l'IPIC a consulté ses membres, effectué des recherches sur la réglementation des professions, analysé la jurisprudence ayant trait aux communications confidentielles, rencontré fréquemment des représentants du gouvernement et des parties intéressées, consulté des spécialistes et rédigé l'ébauche d'un projet de loi et de règlements.

Le document actuel résume les conclusions et les recommandations qui émanent de ce travail à grande échelle.

1. Loi

Loi sur les agents de brevets et les agents de marques de commerce

1.1 Concept

- Le gouvernement du Canada devrait déposer un projet de loi visant à créer un nouveau cadre réglementaire pour les agents de brevets et les agents de marques de commerce.
- La législation devrait accorder aux agents de brevets et aux agents de marques de commerce les mêmes droits, les mêmes obligations, le même statut et la même reconnaissance que ceux qui sont octroyés à la plupart des autres professionnels du Canada.
- Les clients des agents canadiens verraient leurs communications confidentielles protégées de la même façon que le sont les communications de leurs homologues de plusieurs autres pays.

1.2 Objectif

- Cette loi a pour objectif de réglementer les agents de brevets, les agents de brevets stagiaires, les agents de marques de commerce et les agents de marques de commerce stagiaires afin de servir et de protéger le public et de créer un ordre qui gouvernerait les agents de brevets, les agents de brevets stagiaires, les agents de marques de commerce et les agents de marques de commerce stagiaires du Canada.

Renseignements additionnels offerts :

- Avis juridique et décision de la Cour suprême sur la compétence du Parlement
- Exemples de lois similaires

1.3 Fond

- La législation :
 - créera l'Ordre des agents de brevets et des agents de marques de commerce (l' « Ordre »). Voir section 2 ci-dessous;
 - apportera les modifications corrélatives au régime de réglementation administré par l'OPIC. Voir section 3 ci-dessous;
 - interdira la divulgation des communications confidentielles entre les agents de brevets ou les agents de marques de commerce et leurs clients. Voir section 4 ci-dessous;
 - préviendra l'utilisation non-autorisée et absolue des titres d'agent de brevets et d'agent de marques de commerce, protégeant ainsi le public. Voir section 5 ci-dessous.

1.4 Titre

- *Loi visant à réglementer les agents de brevets et les agents de marques de commerce et à créer un ordre gouvernant les agents de brevets et les agents de marques de commerce au Canada*
- Titre abrégé : *Loi sur les agents de brevets et les agents de marques de commerce*²

1.5 Règlements

- La Loi permettra au Conseil des gouverneurs de l'Ordre de prendre des règlements, qui devront être approuvés par le ministre de l'Industrie ou le gouverneur en conseil, après avoir entrepris le processus de consultation public approprié.
- Dans ce document, l'IPIC propose plusieurs de ces règlements. Il est cependant entendu que l'Ordre et le gouvernement élaboreront les vrais règlements lorsque la Loi aura été adoptée.

1.6 Règlement intérieur de l'Ordre

- La Loi permettra au Conseil des gouverneurs de l'Ordre de prendre un règlement intérieur qui devra être approuvé par les membres votants de l'Ordre.
- Dans ce document, l'IPIC propose plusieurs articles du règlement intérieur. Il est cependant entendu que l'Ordre élaborera le vrai règlement intérieur lorsque la Loi aura été adoptée.

² Dans ce document, nous référons à cette loi en utilisant l'expression « la Loi ». Le titre complet des autres lois sera donné, le cas échéant.

2. Ordre des agents de brevets et agents de marques de commerce du Canada

2.1 Structure de base de l'Ordre

Dans l'intérêt du public

- L'Ordre sera une société sans but lucratif et sans capital social, constitué d'un conseil des gouverneurs et de membres.
- L'Ordre sera distinct de l'IPIC. Voir section 2.12 ci-dessous.
- L'Ordre sera indépendant du gouvernement mais il aura, en vertu de ses statuts, certaines obligations envers le ministre de l'Industrie (voir section 2.10 ci-dessous) et envers l'OPIC (voir section 3 ci-dessous).

2.2 Membres de l'Ordre

Parmi les meilleurs au monde

2.2.1 Concept

- Dans le cas de la plupart des professions autoréglementées, être membre d'une profession signifie être membre d'un organisme de réglementation.

2.2.1.1 Ce qui est maintenu

- La nature du travail et le rôle des agents de brevets et des agents de marques de commerce au sein du système canadien de PI.

2.2.1.2 Ce qui est nouveau

- Tous les agents canadiens seront membres de l'Ordre, ils gouverneront cet ordre et seront gouvernés par lui.
- Les personnes qui désirent être reconnues comme agents de brevets ou agents de marques de commerce au Canada seront membres de l'Ordre et seront gouvernées par l'Ordre.
- Après avoir satisfait à certaines exigences spécifiques, une personne deviendra simultanément :
 - agent de brevets ou agent de marques de commerce
 - ayant le droit d'utiliser le titre « agent de brevets » ou « agent de marques de commerce »,
 - ayant l'obligation de respecter le Code de déontologie de l'Ordre;
 - membre de l'Ordre
 - ayant le droit de voter sur toute question ayant trait aux activités internes de la profession,
 - ayant l'obligation de respecter le règlement intérieur de l'Ordre;
 - « professionnel des brevets » ou « professionnel des marques de commerce » ayant le droit de représenter les demandeurs devant le Bureau des brevets ou le Bureau des marques de commerce (voir section 3 ci-dessous).

2.2.2 Proposition de promulgation du concept proposé

2.2.2.1 Loi

- La Loi définirait un agent de brevets ou un agent de marques de commerce comme une personne inscrite sur le Registre des agents de brevets ou sur le Registre des agents de marques de commerce.

- La Loi spécifierait que les registres sont tenus par l'Ordre.
- La Loi spécifierait que, pour être inscrit sur l'un ou l'autre des registres, une personne doit satisfaire aux exigences d'admission et de maintien établies par les règlements.
- La Loi autoriserait l'Ordre à établir de tels règlements et spécifierait que le Conseil des gouverneurs, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil (ou du ministre de l'Industrie) peut prendre des règlements relativement à l'admission, au maintien et à la radiation des personnes inscrites sur les registres.
- La Loi spécifierait que tous les agents de brevets et tous les agents de marques de commerce sont membres de l'Ordre.
- La Loi spécifierait qu'un agent de brevets stagiaire ou un agent de marques de commerce stagiaire est un membre non-votant de l'Ordre lié néanmoins par le Code de déontologie de cet ordre. Voir section 2.3 ci-dessous.

2.2.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Les exigences requises pour être inscrit à titre d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce seraient stipulées dans les règlements et dans le règlement intérieur, tel qu'expliqué ci-dessous.

2.2.2.3 Règlements existants

- Les *Règles sur les brevets* et le *Règlement sur les marques de commerce* seraient modifiés dans le but de :
 - reconnaître que l'agent de brevets, l'agent de marques de commerce, le Registre des agents de brevets et le Registre des agents de marques de commerce sont des termes et des concepts créés par la *Loi sur les agents de brevets et les agents de marques de commerce*;
 - créer un lien entre l'Ordre et l'OPIC afin de transférer les renseignements contenus sur les registres;
 - modifier la terminologie qui définit les personnes qui peuvent représenter les demandeurs devant le Bureau des brevets et le Bureau des marques de commerce. Voir section 3 ci-dessous.

Renseignements additionnels offerts :

- Nouvelle terminologie proposée pour la *Loi* et les *Règles sur les brevets* et pour la *Loi* et le *Règlement sur les marques de commerce*

2.3 Admission à l'Ordre

Exercer la profession

2.3.1 Concept

- L'admission à l'Ordre signifie l'admission à la profession d'agent de brevets ou à la profession d'agent de marques de commerce.

2.3.1.1 Ce qui est maintenu

- Réussir les examens sur le droit et la pratique des brevets ou sur le droit et la pratique des marques de commerce.
- Commissions d'examens composées de professionnels.
- Brevets : Pour être admissible aux examens, une personne doit avoir travaillé dans le domaine du droit et de la pratique des brevets au Canada ou être un examinateur de brevets.
- Marques de commerce : Si la personne n'est pas un avocat, pour être admissible aux examens, elle doit avoir travaillé dans le domaine du droit et de la pratique des marques de commerce au Canada pendant 24 mois.

2.3.1.2 Ce qui est nouveau

- Toute personne désireuse de devenir agent de brevets ou agent de marques de commerce devra réussir les examens.
- Notre proposition donne un caractère officiel au concept d'agent de brevets stagiaire et d'agent de marques de commerce stagiaire :
 - Une personne devra s'inscrire à l'Ordre à titre d'agent stagiaire pendant au moins 24 mois avant de pouvoir passer les examens.
 - L'agent stagiaire devra effectuer un stage à temps plein de 24 mois et soumettre le nom d'un mentor qui confirmera que le stage effectué satisfait aux lignes directrices de formation de l'Ordre. L'Ordre pourra reconnaître une expérience équivalente en remplacement des dispositions de stage.
- L'Ordre administrera les examens.
- Un agent stagiaire qui n'est pas avocat doit réussir un examen sur les principes de base du droit canadien.

Gestes posés par l'IPIC pour se préparer à ces changements :

- En collaboration avec un spécialiste en mesure et évaluation, poursuivre l'analyse des examens actuels et établir des gabarits.
- Créer un cours sur les rudiments du droit.
- Continuer à donner les cours de formation des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
- Continuer à organiser des classes dirigées.

- L'agent stagiaire doit, pour être admissible aux examens de compétence au titre d'agent de brevets, posséder un diplôme universitaire en sciences pures ou appliquées ou un diplôme universitaire équivalent.
- L'agent stagiaire doit, pour être admissible aux examens de compétence au titre d'agent de marques de commerce, posséder un diplôme universitaire de quelque discipline que ce soit.
- Tous les agents de brevets et agents de marques de commerce seront tenus de respecter le Code de déontologie de l'Ordre. Les examens serviront à confirmer la bonne compréhension du Code de déontologie.

2.3.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.3.2.1 Loi

- La Loi conférerait à l'Ordre le pouvoir de fixer les exigences d'admission et de maintien ainsi que d'inscription et de radiation des registres et spécifierait que le Conseil des gouverneurs, sujet à l'approbation du gouverneur en conseil (ou du ministre de l'Industrie), peut adopter des règlements sur les éléments ci-haut mentionnés ainsi que sur les normes d'examens.
- La Loi définirait un agent de brevets stagiaire ou un agent de marques de commerce stagiaire comme une personne qui suit une formation en vue de devenir un agent qualifié et qui est inscrite à titre de stagiaire conformément au règlement intérieur.
- La Loi conférerait à l'Ordre le pouvoir de fixer et d'appliquer les normes d'admission et de formation des stagiaires.
- La Loi spécifierait que les stagiaires sont des membres non-votants de l'Ordre.

2.3.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Les règlements fixeraient les exigences d'admission, tel que décrit à la section 2.3.1 ci-haut.
- Le règlement intérieur déterminerait le processus d'examen, y compris le choix des membres de la Commission, le format, les dates, les frais, les avis, les sites d'examens; la publication des résultats et la procédure d'appel.

2.3.2.3 Règlements existants

- Les articles des *Règles sur les brevets* et du *Règlement sur les marques de commerce* actuellement en vigueur ayant trait à la qualification que doivent posséder les résidents canadiens pour devenir agents de brevets ou agents de marques de commerce seraient abrogés.

2.4 Période de transition

Une approche juste

2.4.1 Concept

- Tous les agents de brevets et agents de marques de commerce actuellement inscrits sur la liste et sur le registre de l'OPIC à titre de résidents du Canada bénéficieraient d'une clause de droits acquis en ce qui concerne leur admission à l'Ordre.
- Les firmes et les agents non-résidents actuellement inscrits bénéficieraient d'une clause de droits acquis en ce qui concerne leur inscription sur les Listes de professionnels. Voir section 3 ci-dessous.
- Toute personne qui suit actuellement une formation en vue de s'inscrire aux examens sera admissible à ces examens si elle satisfait aux exigences requises avant l'entrée en vigueur de la Loi. Elle devra toutefois réussir les examens au cours des cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la Loi.
- Si une personne a réussi certains des examens, les crédits associés à ces examens demeureront valides pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Loi.
- Si, après la période de transition de cinq ans, une personne n'a pas réussi tous les examens, elle devra posséder la qualification requise établie par la Loi, les règlements et l'Ordre.
- Avoir subi au moins un examen ou avoir transmis un affidavit expliquant la nature ou la durée de la formation suivie sera entre autres considéré comme une preuve de formation.
- Une personne devra s'inscrire à l'Ordre comme agent de brevets stagiaire ou agent de marques de commerce stagiaire pendant 24 mois. La durée de la formation qu'elle a suivie avant de s'inscrire à l'Ordre ou sa qualification comme agent ou avocat à l'étranger pourra réduire la durée de cette exigence.

2.4.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.4.2.1 Loi

- La Loi inclurait des dispositions permettant aux agents de bénéficier d'une clause de droits acquis.
- La Loi inclurait des dispositions faisant en sorte que, si certaines exigences sont satisfaites conformément aux règlements, une personne ayant amorcé sa

formation pourra subir les examens conformément aux exigences requises avant l'entrée en vigueur de la Loi, si cette personne réussit les examens dans un délai de cinq ans.

2.4.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Les règlements définiraient les conditions associées à la période de transition de cinq ans décrite ci-dessus.

2.4.2.3 Règlements existants

- La Loi ou les règlements permettraient aux firmes et aux agents non-résidents inscrits sur la liste ou sur le registre actuellement gérés par l'OPIC de bénéficier d'une clause de droits acquis.

2.5 Maintien sur les registres

Professionnels de l'économie du savoir

2.5.1 Concept

- Pour demeurer inscrits sur les registres gérés par l'Ordre, les agents de brevets et les agents de marques de commerce devront satisfaire à certaines exigences, tel que spécifié dans les règlements et le règlement intérieur.

2.5.1.1 Ce qui est maintenu

- Paiement d'une cotisation annuelle. Cette cotisation sera toutefois versée à l'Ordre plutôt qu'à l'OPIC. Voir section 2.11 ci-dessous.

2.5.1.2 Ce qui est nouveau : assurance responsabilité professionnelle

- Les agents de brevets et les agents de marques de commerce devront détenir et fournir une preuve de détention d'une assurance responsabilité professionnelle.
- Certaines catégories de membres seront libérées de cette exigence, comme les :
 - membres non-pratiquants;
 - membres qui pratiquent exclusivement à titre de formateurs;
 - membres qui pratiquent exclusivement à titre d'employés :
 - du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire;
 - d'une université;
 - d'une société autre qu'un regroupement professionnel d'agents.

Gestes posés par l'IPIC pour se préparer à ces changements :

- L'IPIC continuera à négocier au nom de ses membres un programme d'assurance responsabilité professionnelle

2.5.1.3 Ce qui est nouveau : formation continue

- La formation professionnelle continue (FPC) débutera sur une base volontaire dès que l'Ordre entrera en fonction. Les exigences obligatoires augmenteront au cours des cinq premières années, après quoi, toutes les exigences deviendront obligatoires. Ceci permettra aux fournisseurs, et en particulier à l'IPIC, d'élaborer des cours (par ex., formation à distance) et de les faire évaluer et accréditer par l'Ordre. Ceci accordera aussi assez de temps pour mettre en place un système de contrôle approprié.

Gestes posés par l'IPIC pour se préparer à ces changements :

- Conserver le fort contenu éducatif des colloques et des deux assemblées annuelles.
- Poursuivre la publication d'une revue.
- Favoriser la création et soutenir les groupes *Informels* locaux.
- Développer le programme de formation à distance.
- Bâtir des cours avancés en brevets et marques de commerce.
- Tirer profit de l'expérience acquise lors de l'obtention de l'accréditation du New York CLE Board.

- L'Ordre n'offrira pas d'activités éducatives. Il établira les normes et accrédi­tera les organismes (IPIC et autres, y compris les universités, les autres associations, les organismes privés et les programmes internes au sein de firmes) qui offriront le contenu éducatif.
- Une quantité minimale de FPC sera requise pendant une période donnée (par ex., deux ans). Ceci inclura la formation officielle (programmes accrédi­tés) et l'apprentissage autonome (par ex., études). La publication de travaux et l'offre de conférences seront aussi reconnues.

2.5.1.4 Ce qui est nouveau : fonds en fiducie

- Les agents de brevets et les agents de marques de commerce devront déposer un rapport annuel des fonds qu'ils détiennent en fiducie.
- Pour simplifier le processus, l'Ordre acceptera les copies de rapports soumis à d'autres organismes (par ex., barreaux).

2.5.1.5 Nouveau mécanismes de rétablissement

- Des procédures seront instaurées pour la suspension temporaire volontaire ou involontaire, ainsi que pour la radiation permanente des registres (par ex., dans le cas du non-paiement de la cotisation ou à la suite de procédures disciplinaires). Une suspension temporaire volontaire pourrait être par exemple un congé parental, au cours duquel le statut d'un agent pourrait être rendu « inactif » ou « non-pratiquant ».
- Des procédures de rétablissement seront instaurées. L'Ordre devra les fixer, mais les requérants pourraient par exemple devoir :
 - se réinscrire dans un délai d'un an de leur retrait;
 - payer des frais spéciaux (frais de rétablissement + cotisation régulière);
 - satisfaire à toutes les autres exigences en vigueur;
 - satisfaire aux autres exigences, comme la formation continue ou la réussite d'examens.

2.5.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.5.2.1 Loi

- La Loi conférerait à l'Ordre le pouvoir de :
 - fixer les exigences d'admission, de maintien et de radiation des registres;
 - ratifier, renouveler, modifier, annuler, révoquer et rétablir l'inscription des agents de brevets et des agents de marques de commerce sur les registres;

- prendre des mesures disciplinaires et suspendre les agents de brevets et les agents de marques de commerce;
 - évaluer et accréditer les cours de formation continue traitant du droit des brevets et des marques de commerce et de l'exercice de ces professions;
 - fixer les normes en matière d'exigences de formation continue;
 - fixer le montant des cotisations et percevoir ces cotisations et autres revenus.
- La Loi spécifierait que les agents de brevets et les agents de marques de commerce doivent détenir une assurance responsabilité professionnelle à moins que les règlements ne les en exemptent.

2.5.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Le règlement intérieur fixerait le montant minimal d'assurance à détenir ainsi que les exigences requises en matière de preuve d'assurance. Les règlements définiraient les exemptions dans le cas de cette assurance.
- Les règlements établiraient la durée de la période de transition associée à la FPC. Le règlement intérieur fixerait les exigences particulières.
- Le règlement intérieur fixerait les exigences associées au rapport des fonds détenus en fiducie.
- Les règlements et le règlement intérieur fixeraient le mécanisme de retrait et de rétablissement des registres.

**Renseignements
additionnels offerts :**

- Exigences de FPC proposées

2.5.2.3 Règlements existants

- Les exigences contenues dans les *Règles sur les brevets* et dans le *Règlement sur les marques de commerce* en ce qui concerne les cotisations initiales et annuelles établies pour les agents de brevets et les agents de marques de commerce résidant au Canada seraient abrogées. L'OPIC continuera de percevoir les cotisations des firmes et des agents non-résidants.

2.6 Code de déontologie

Des enjeux élevés nécessitent des normes élevées

2.6.1 Concept

- Le Code de déontologie établit les principes fondamentaux qui gouvernent la façon dont les agents de brevets et les agents de marques de commerce exercent leur profession.

2.6.1.1 Ce qui est maintenu

- Le Code de déontologie proposé ressemble au Code de déontologie que possède actuellement l'IPIC. Le Code de l'IPIC a été élaboré en se basant sur le modèle de l'Association du Barreau canadien et sur les codes de deux barreaux.

2.6.1.2 Ce qui est nouveau

- L'IPIC, association à adhésion volontaire, ne peut procéder à l'exécution forcée de son Code de déontologie, ni prévenir une personne d'exercer à titre d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce. L'Ordre exigera cependant que ses membres respectent son Code de déontologie s'ils désirent exercer cette profession et appliquera une procédure disciplinaire.
- Le Code de déontologie fixe les principes directeurs suivants :
 - Compétence : *Un agent de brevets ou un agent de marques de commerce a envers son client le devoir de détenir la compétence requise pour exécuter tout service sollicité par le client.*
 - Confidentialité : *Un agent de brevets ou un agent de marques de commerce a le devoir de protéger les confidences et les secrets de ses clients.*
 - Conflits : *Dans tous les cas, le jugement de l'agent de brevets ou de l'agent de marques de commerce et sa fidélité à l'égard des intérêts du client doivent être libres de toute influence compromettante.*
 - Conseils aux clients : *Un agent de brevets ou un agent de marques de commerce doit être à la fois honnête et candide lorsqu'il conseille les clients.*
 - Honoraires : *Un agent de brevets ou un agent de marques de commerce se doit d'être juste et raisonnable lors de ses transactions financières avec le client.*

Gestes posés par l'IPIC pour se préparer à ces changements :

- En 2001, lors d'une assemblée générale extraordinaire, les membres de l'IPIC ont adopté un code de déontologie, étant entendu que ceci constituait un pas vers l'autoréglementation.

- Désengagement : *Après avoir accepté un mandat, un agent de brevets ou un agent de marques de commerce 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.*
- Devoir envers la profession : *Un agent de brevets ou un agent de marques de commerce doit aider à préserver les normes de la profession et devrait prendre part aux associations et activités de la profession.*
- Devoir envers les membres : *La conduite d'un agent de brevets ou d'un agent de marques de commerce envers les autres agents doit être empreinte de courtoisie et de bonne foi.*
- Publicité : *Un agent de brevets ou un agent de marques de commerce peut annoncer ses services ou ses honoraires ou solliciter du travail de toute autre manière, en autant que cette publicité ne soit ni fausse ni susceptible d'induire en erreur, soit de bon goût et ne soit pas susceptible de discréditer la profession.*
- Pratique non-autorisée : *Un agent de brevets ou un agent de marques de commerce 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 du barreau provincial concerné, en fournissant des conseils et des services relativement aux statuts appropriés en matière de propriété intellectuelle.*

**Renseignements
additionnels offerts :**

- Le Code de déontologie proposé inclut des règles de conduite correspondant à chacun des principes directeurs.

2.6.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.6.2.1 Loi

- La Loi conférerait à l'Ordre le pouvoir d'adopter, de maintenir et de mettre en application un Code de déontologie et de spécifier que tout membre qui contrevient à ce code sera soumis à une procédure disciplinaire.

2.6.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Le Code de déontologie serait incorporé au règlement intérieur.

2.6.2.3 Règlements existants

- Aucun changement requis.

2.7 Mesures disciplinaires

La procédure de recours du client

2.7.1 Concept

- La procédure disciplinaire devrait être claire et juste à la fois pour le plaignant et pour le membre. Elle devrait inclure une gamme de sanctions correspondant aux infractions commises.

2.7.1.1 Ce qui est maintenu

- En vertu de la *Loi sur les brevets*, le commissaire peut rayer un agent de brevets du registre pour inconduite grossière. Cette sanction restera au nombre des conclusions éventuelles d'une procédure disciplinaire, mais elle sera appliquée par l'Ordre plutôt que par l'OPIC.

2.7.1.2 Ce qui est nouveau

- Une procédure disciplinaire complète.
- Certains des principaux aspects :
 - Le Conseil des gouverneurs nommera un Comité de conduite professionnelle qui inclura un membre du public.
 - Le Conseil des gouverneurs nommera d'éventuels tribunaux disciplinaires composés de membres.
 - Le Comité de conduite professionnelle sera chargé de toutes les questions disciplinaires ayant trait aux membres de l'Ordre et, plus particulièrement, de chacune des plaintes alléguant une infraction commise par un membre.
 - Si le Comité de conduite professionnelle croit qu'un membre est aussi gouverné par un autre organisme, par ex. un barreau provincial, le directeur général transmettra la plainte à cet organisme pour traitement, si l'Ordre et l'organisme conviennent que ce dernier en exerce l'autorité.
 - Avant de prendre une décision relativement à une infraction possible, le Comité de conduite professionnelle transmettra au membre une copie de la plainte ainsi que tout renseignement additionnel et établira un délai qui permettra au membre de fournir une réponse ou une explication.

Gestes posés par l'IPIC pour se préparer à ces changements :

- Lors de l'assemblée générale annuelle 2003, les membres de l'IPIC ont adopté un règlement disciplinaire, qui se voulait une proposition pour l'Ordre. Ce règlement est basé sur celui de l'Institut canadien des actuaires.

- Si le Comité de conduite professionnelle décide que l'infraction n'a pas été commise, la plainte sera rejetée; le membre et le plaignant en seront alors informés par écrit.
- Si le Comité de conduite professionnelle décide que l'infraction pourrait avoir été commise, il transmettra le dossier à une équipe d'enquête qui l'étudiera à l'intérieur d'un délai donné et fera rapport au Comité.
- Après avoir pris connaissance du rapport de l'Équipe d'enquête, le Comité de conduite professionnelle envisagera plusieurs options, y compris le rejet de la plainte, l'imposition d'une sanction au membre ou le transfert de la plainte à un tribunal disciplinaire (si la plainte est jugée grave).
- Si le membre ne respecte pas la sanction ou n'accepte pas celle-ci, le Comité de conduite professionnelle devra diriger le dossier à un tribunal disciplinaire pour ce qui devrait normalement être une audience publique.
- S'il est déterminé que le membre a enfreint le Code de déontologie, le Tribunal disciplinaire peut réprimander le membre, le suspendre ou le radier de l'Ordre.
- Une personne peut interjeter appel d'une décision du Tribunal disciplinaire. Dans ce cas, le Conseil des gouverneurs nommera un tribunal d'appel.
- Les délibérations du Comité de conduite professionnelle et des équipes d'enquête sont habituellement confidentielles.

Renseignements additionnels offerts :

- Un règlement disciplinaire qui décrit en détail le processus disciplinaire

2.7.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.7.2.1 Loi

- La Loi conférerait à l'Ordre le pouvoir de rédiger et d'appliquer un règlement disciplinaire ainsi que des règles de pratique en ce qui concerne les débats devant le Tribunal disciplinaire ou le Tribunal d'appel.
- La Loi spécifierait que le Tribunal disciplinaire peut instruire des plaintes et imposer des sanctions.
- La Loi spécifierait qu'une personne assujettie à une décision du Tribunal disciplinaire peut appeler de cette décision à un tribunal d'appel.
- La Loi spécifierait que les décisions du Tribunal disciplinaire sont exécutoires à moins d'être infirmées par un tribunal d'appel.

- La Loi conférerait au Comité de conduite professionnelle et au Tribunal disciplinaire le pouvoir d'assigner des témoins.
- La Loi établirait qu'une preuve présentée ou divulguée au cours d'une audience ne peut être utilisée devant toute cour ou autre tribunal administratif contre le membre contre lequel une plainte a été déposée.

2.7.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Les règlements définiraient certains des aspects des règles disciplinaires, comme la nature des sanctions éventuelles, qui sont moins susceptibles d'évoluer mais qui ont le plus de conséquences sur les droits du plaignant ou de l'agent.
- Le règlement intérieur définirait en détail les règles de procédure.

2.7.2.3 Règlements existants

- L'article 16 de la *Loi sur les brevets* (clause traitant d'« inconduite grossière ») serait abrogé. La Loi confère à l'Ordre le pouvoir de rayer un agent du Registre.

2.8 Indemnisation

Un recours limité additionnel pour le client

2.8.1 Concept

- L'Ordre créera un fonds d'indemnisation dont le seul but sera de rembourser un client dont les fonds ont été détournés par un agent de brevets ou un agent de marques de commerce. Les fonds seront rendus au cas par cas, selon un processus préétabli. Le fonds n'indemniser pas les clients victimes de négligence ou d'inconduite professionnelles.

2.8.1.1 Ce qui est maintenu

- Certains clients ont peut-être déjà accès à un tel fonds si l'agent est gouverné par une autre entité comme un barreau.

2.8.1.2 Ce qui est nouveau

- Le fonds des clients des agents de brevets et des agents de marques de commerce

2.8.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.8.2.1 Loi

- La Loi stipulerait :
 - (1) *L'Ordre créera et conservera un fonds d'indemnisation des clients (le « Fonds ») conformément au règlement intérieur.*
 - (2) *Le Conseil des gouverneurs pourra, à sa discrétion, puiser dans ce fonds pour radier ou diminuer la perte subie par toute personne en raison de la malhonnêteté dont un membre a fait preuve dans le cadre de sa pratique professionnelle ou de toute fiducie liée à la pratique professionnelle dudit membre à titre d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce et de laquelle le membre est ou était un fiduciaire, peu importe si, après avoir commis cet acte malhonnête, le membre est décédé, a cessé de gérer les activités du client ou a cessé d'être membre. [Traduction libre]*

Renseignements additionnels offerts :
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Exemples d'autres statuts |
|---|

2.8.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Le règlement intérieur définirait les règles de procédure du fonds.

2.8.2.3 Règlements existants

- Aucun impact.

2.9 Entités juridiques

Flexibilité requise pour répondre aux réalités d'aujourd'hui

2.9.1 Concept

- Les professionnels peuvent exercer des activités au titre d'une foule d'entités juridiques comme l'entreprise à propriétaire unique, le partenariat, la société à responsabilité limitée (s.r.l.), la corporation professionnelle ou la société.
- La forme juridique choisie varie selon que le professionnel est en association avec des membres de la même profession ou d'une autre profession.
- Les options offertes à chacune des professions résultent d'une combinaison entre :
 - la loi et les règlements qui gouvernent la profession;
 - la loi et les règlements qui gouvernent d'autres professions;
 - les lois fédérales et provinciales concernant les sociétés et les partenariats.
- Nous proposons que les agents de brevets, les agents de marques de commerce et leurs firmes choisissent l'option qui convient le mieux à leur situation, tout en respectant certaines règles qui seront établies par l'Ordre pour s'assurer que l'intérêt du public soit protégé.
- Nous proposons que la législation permette diverses formes d'entités juridiques lorsque ces dernières sont autorisées en vertu de statuts provinciaux et fédéraux appropriés. Par exemple, la Loi permettra aux agents de créer une s.r.l. avec d'autres agents si la législation provinciale autorise les s.r.l. entre professionnels, ou de créer une s.r.l. avec des avocats si la législation et les règlements provinciaux permettent aux avocats de créer une s.r.l. avec d'autres professionnels.

**Renseignements
additionnels offerts :**

- Information émanant d'autres pays ou professions

2.9.1.1 Ce qui est maintenu

- Aucune exclusion particulière quant aux types d'entités juridiques que peuvent créer entre eux les agents de brevets et les agents de marques de commerce, sauf qu'actuellement le Bureau des brevets ne reconnaît pas une société comme une firme qui peut être inscrite sur son registre des agents de brevets³.

³ Dans ce contexte, le mot « registre » et l'expression « agent de brevets » ont une définition plus large que celle que propose la nouvelle Loi.

2.9.1.2 Ce qui est nouveau

- La Loi clarifiera les types d'associations que les membres de l'Ordre peuvent créer, mais cela ne résoudra pas toutes les questions liées aux lois provinciales. Par exemple, les statuts de l'Ontario, qui gouvernent les corporations professionnelles, énumèrent les professions qui peuvent fonder une corporation professionnelle. Les agents de brevets et les agents de marques de commerce ne sont pas inscrits sur cette liste.

2.9.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.9.2.1 Loi

- La Loi établirait qu'un membre de l'Ordre peut créer, avec des membres de l'Ordre ou d'une autre profession reconnue au Canada, une s.r.l., une société, une corporation professionnelle ou toute autre entité permise par la loi.

2.9.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Les règlements et le règlement intérieur établiraient les conditions de la création de certains types d'entités juridiques. Par exemple, une société devra détenir une assurance responsabilité minimale.

2.9.2.3 Règlements actuels

- Les *Règles sur les brevets* et le *Règlement sur les marques de commerce* permettent aux firmes d'être inscrites sur les listes d'agents tenues par l'OPIIC. Cela permet une plus grande flexibilité au chapitre des communications entre les agents et le Bureau des brevets ou le Bureau des marques de commerce. Le mot « firme » n'englobe toutefois pas les sociétés. Ces documents devront être modifiés.

2.10 Gouvernance

Des professionnels gouvernant des professionnels

2.10.1 Concept

- La structure et les mécanismes de gouvernance de l'Ordre se traduisent par le préfixe « auto » du mot autoréglementation. Ils constituent les moyens offerts aux membres pour diriger les activités de la profession.

2.10.1.1 Ce qui est maintenu

- Depuis 1926, les agents de brevets et les agents de marques de commerce ont influencé les activités de leurs professions en adhérant volontairement à l'IPIC. Tel que l'indique la section 2.12 ci-dessous, l'IPIC continuera à contribuer aux secteurs défense des intérêts, formation, publication et sensibilisation du public.

2.10.1.2 Ce qui est nouveau

- Les agents de brevets et les agents de marques de commerce auront leur mot à dire sur la gouvernance de leurs professions. Tous les mécanismes de gouvernance de l'Ordre sont nouveaux. Ils incluent :
- Un conseil de gouverneurs
 - regroupant jusqu'à 12 gouverneurs (directeurs) :
 - deux personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre et qui seront nommées par le ministre de l'Industrie;
 - sept personnes qui sont membres de l'Ordre, qui seront élues par les membres de l'Ordre conformément au règlement intérieur, et parmi lesquelles seront choisis un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier;
 - jusqu'à deux personnes qui peuvent être nommées par le Conseil des gouverneurs;
 - le directeur général, qui est gouverneur d'office mais qui n'a pas droit de vote.
 - Le Conseil des gouverneurs a le pouvoir de nommer un directeur général qui peut embaucher d'autres employés.
 - Les membres du Conseil des gouverneurs ne seront pas rémunérés.
 - Le Conseil des gouverneurs soumettra un rapport annuel au ministre de l'Industrie, aux membres de l'Ordre et au public.
- Pour protéger le public, le ministre de l'Industrie détiendra deux outils d'intervention :
 - nomination de deux membres au Conseil des gouverneurs;

- intervention directe à l'occasion de circonstances spéciales.
- Une assemblée générale annuelle (et des assemblées générales extraordinaires, si nécessaire) au cours de laquelle le Conseil des gouverneurs sera élu, les états financiers et les cotisations des membres seront analysés et le règlement intérieur sera modifié, le cas échéant.
- Des comités permanents tels que :
 - Comité des admissions responsable de l'élaboration des normes d'admission ayant trait aux :
 - exigences en matière de formation des agents;
 - examens (y compris l'instauration de commissions d'examen).
 - Comité des normes professionnelles responsable de :
 - la tenue des registres;
 - les exigences en matière d'assurance;
 - la formation continue (y compris l'accréditation des cours et des autres services éducatifs).
 - Comité de conduite professionnelle responsable :
 - du Code de déontologie;
 - de la procédure disciplinaire. Voir section 2.7 ci-haut.

2.10.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.10.2.1 Loi

- La Loi définirait l'autorité du ministre de l'Industrie en ce qui concerne l'Ordre.
- La Loi accorderait au Conseil des gouverneurs le pouvoir de gérer les affaires et les activités de l'Ordre et de créer des comités.
- La Loi définirait la composition du Conseil des gouverneurs et créerait le poste de directeur général de l'Ordre.
- La Loi créerait l'obligation de tenir des assemblées générales annuelles et de publier un rapport annuel.
- La Loi limiterait la responsabilité de l'Ordre, de son Conseil des gouverneurs, de ses bénévoles et de son personnel lorsque ces derniers agissent de bonne foi.

2.10.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Les règlements institueraient certains comités ayant un impact direct sur la protection du public et plus particulièrement un comité de conduite professionnelle.
- Le règlement intérieur fixerait toutes les règles de procédure du Conseil des gouverneurs, des assemblées générales annuelles, des élections et des autres aspects essentiels à la saine gestion d'une société sans but lucratif.

2.10.2.3 Règlements actuels

- Aucune modification requise.

2.11 Hypothèses financières

Financé par les membres de la profession

2.11.1 Concept

- Revenus :
 - L'Ordre serait financé par ses membres.
 - Les revenus proviendraient de deux sources : les cotisations annuelles et les frais d'examens.
 - Hypothèses (cotisations et frais actuellement versés à l'OPIC) :

650 agents de brevets x 350 \$ =	227 500 \$
1 400 agents de marques de commerce x 350 \$ =	490 000 \$
Examens - Brevets : 500 examens x 200 \$ =	100 000 \$
Examens - Marques de commerce : 50 examens x 400 \$ =	<u>20 000 \$</u>
Revenus totaux	837 500 \$

- Dépenses :
 - L'Ordre sera un petit organisme. Ayant comparé les ressources des organismes de réglementation comportant un nombre similaire de membres, nous estimons que l'Ordre pourrait fonctionner avec quatre employés à temps plein. Ces employés, qui soutiendront le travail du Conseil des gouverneurs et des comités, seront responsables de la gestion des registres, de l'administration des examens, du traitement des plaintes, de l'accréditation des cours et des communications avec les membres.

- Hypothèses :

Administration	500 000 \$
Assurance	50 000 \$
Examens	70 000 \$
Procédure disciplinaire	<u>180 000 \$</u>
Dépenses totales	800 000 \$

Réserve 37 500 \$

TOTAL 837 500 \$

- Autres hypothèses :
 - Les sommes inhérentes à la procédure disciplinaire varieront tous les ans. Les années peu coûteuses permettront de constituer un fonds de réserve pour les années plus coûteuses.
 - Nous proposons de négocier avec le gouvernement une garantie d'emprunt ou autre forme de soutien au cas où, pendant les premières

Autres renseignements offerts :

- Hypothèses financières plus détaillées

années de fonctionnement, les sommes requises pour la gestion de la procédure disciplinaire excéderaient le budget estimé.

- Nous proposons de négocier avec le gouvernement un financement transitoire pour établir l'Ordre. Par exemple, au moment de l'adoption de la Loi par le Parlement, les cotisations versées à l'OPIC par les agents pour demeurer sur les registres pourraient être transférées à l'Ordre et utilisées pour payer les frais de démarrage et de création du fonds d'indemnisation (estimé à 50 000 \$).

2.11.1.1 Ce qui est maintenu

- Les agents de brevets et les agents de marques de commerce continueront de verser des cotisations annuelles pour demeurer inscrits sur les registres, mais le paiement de ces cotisations sera fait à l'Ordre plutôt qu'à l'OPIC. Nous prévoyons que les cotisations initiales seront les mêmes que celles qui sont actuellement versées à l'OPIC, soit 350 \$.
- Les candidats aux examens paieront les frais requis à l'Ordre plutôt qu'à l'OPIC. Nous prévoyons que les frais seront maintenus à 200 \$ par examen pour les examens de compétence au titre d'agent de brevets et de 400 \$ pour les examens de compétence au titre d'agent de marques de commerce.
- L'OPIC continuera de fixer le montant des cotisations que doivent verser les firmes et les agents non-résidants qui désirent être inscrits sur les Listes de professionnels et de percevoir ces sommes. Voir section 3 ci-dessous.

2.11.1.2 Ce qui est nouveau

- Les membres de l'Ordre contrôleront le montant des frais d'examens et des cotisations ainsi que leur utilisation.

2.11.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.11.2.1 Loi

- La Loi conférerait à l'Ordre le pouvoir de fixer le montant des cotisations et des frais d'examens, de percevoir ces sommes, d'emprunter de l'argent et de détenir et gérer des fonds en fiducie.

2.11.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Le règlement intérieur déterminerait la procédure de fixation des cotisations et des frais d'examens.

2.11.2.3 Règlements existants

- Les *Règles sur les brevets* et le *Règlement sur les marques de commerce* seraient modifiés pour abroger la disposition concernant la perception des cotisations des agents résidants et des frais d'examens.

2.12 IPIC

Des rôles clairs et distincts

2.12.1 Concept

- En élaborant cette proposition, nous avons envisagé un scénario dans lequel l'IPIC assumerait, plutôt qu'un nouvel organisme, les fonctions de réglementation. Les actuaires et les comptables ont, entre autres professionnels, adopté l'approche d'un organisme professionnel unique. L'avantage de cette option est une utilisation plus efficace des ressources.
- Nous avons choisi d'avoir deux organismes autonomes. Ce modèle a été adopté par certaines professions comme les médecins et les architectes. Il fait en sorte que chaque organisation possède un mandat clair : un organisme pour protéger le public et un autre pour promouvoir et servir la profession. Alors que les deux organismes sont gérés par des membres de la profession, ils peuvent chacun concentrer leurs énergies à la réalisation de leurs objectifs propres sans conflit quant aux priorités. De nombreux membres de l'IPIC ne sont ni des agents de brevets, ni des agents de marques de commerce et, de ce fait, les priorités de l'IPIC peuvent ne pas toujours coïncider avec celles de l'Ordre.

2.12.1.1 Ce qui est maintenu

- L'IPIC demeurera un organisme à adhésion volontaire.
- L'IPIC continuera à accueillir des membres qui ne sont pas régis par l'Ordre comme des avocats plaidants, des avocats spécialisés en droit d'auteur, des spécialistes en transfert technologique, des professeurs d'universités et des gestionnaires de PI.
- L'IPIC concentrera son attention sur la défense des intérêts de la profession aux échelons national et international (lois, règlements et pratique en matière de PI), la formation, les publications et la sensibilisation du public.

2.12.1.2 Ce qui est nouveau

- L'IPIC ne sera plus chargé des examens de compétence aux titres d'agent de brevets et d'agent de marques de commerce, ni de l'étude des plaintes ayant trait à la déontologie.
- L'Ordre et l'IPIC entretiendront des liens de collaboration, et ce, plus particulièrement dans le domaine de la formation. L'Ordre gèrera les examens et déterminera les normes de FPC, alors que l'IPIC deviendra un des principaux fournisseurs de cours de formation et de FPC.

2.12.2 Mode de promulgation du concept proposé

2.12.2.1 Loi

- La Loi créerait l'Ordre à titre de nouvelle société.

2.12.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Sans objet.

2.12.2.3 Règlements existants

- Aucune modification requise si ce n'est l'abrogation des articles des *Règles sur les brevets* et du *Règlement sur les marques de commerce* qui régissent les examens et font mention de l'IPIC. Voir section 2.3.2.3 ci-haut.

3. La pratique devant l'OPIC

Un statut quo mis à jour

3.1 Concept

- L'OPIC transférera à l'Ordre la responsabilité de régler les agents.
- L'OPIC conservera son rôle de contrôle des personnes qui peuvent traiter avec le Bureau des brevets et le Bureau des marques de commerce. Notre proposition ne prévoit aucun changement du rôle de l'OPIC à cet égard.
- Deux raisons justifient la modification de certains termes et procédures :
 - Les titres d'agent de brevets et d'agent de marques de commerce seront des titres réservés. Les règlements faisaient auparavant mention de ces titres de manière plus générique.
 - Les registres seront gérés par l'Ordre.

3.1.1 Ce qui est maintenu

- Les résidents canadiens ayant satisfait aux exigences requises pour devenir agents de brevets ou agents de marques de commerce seront autorisés à traiter avec l'OPIC.
- Les résidents étrangers inscrits sur les registres d'agents de leur pays continueront d'être inscrits sur la liste des agents (qui sera dorénavant appelée Liste des professionnels) tenue par l'OPIC. Ils devront encore nommer un agent résident au Canada à titre d'agent associé.
- Les firmes qui possèdent au moins un membre appartenant à l'une ou l'autre des deux catégories décrites ci-dessus continueront d'être inscrites sur la liste d'agents les concernant (dorénavant appelée Liste des professionnels) tenue par l'OPIC.
- L'OPIC continuera à fixer les exigences requises pour appartenir aux deux dernières catégories (firmes et agents non-résidents) et à percevoir les cotisations de ces catégories.

3.1.2 Ce qui est nouveau

- Actuellement, le registraire des marques de commerce tient à jour une « liste des agents de marques de commerce » et le commissaire aux brevets tient à jour un « registre des agents de brevets ». Ces deux listes incluent des agents résidents ainsi que des firmes et des agents non-résidents.

- Selon notre proposition, l'Ordre tiendra à jour le Registre des agents de brevets et le Registre des agents de marques de commerce, car c'est l'Ordre qui fixera les exigences et les cotisations requises pour devenir agent.
- Nous proposons que le commissaire tienne à jour une liste des professionnels des brevets et que le registraire tienne à jour une liste des professionnels des marques de commerce. Ces listes incluront :
 - les agents de brevets et les agents de marques de commerce;
 - qui seront par définition des membres de l'Ordre possédant la qualification requise pour être inscrits sur les registres de l'Ordre;
 - qui seront automatiquement inscrits sur les Listes des professionnels.
 - les agents non-résidants qui sont inscrits sur les registres de leur pays et qui ont versé la cotisation requise par l'OPIC;
 - les firmes dont un membre appartient à l'une ou l'autre des catégories ci-dessus mentionnées et qui ont versé la cotisation requise par l'OPIC.

3.2 Mode de promulgation du concept proposé

3.2.1 Loi

- La *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les marques de commerce* seraient modifiées pour prendre en compte la nouvelle terminologie.

3.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Le règlement intérieur déterminerait les mécanismes au moyen desquels l'Ordre informerait le registraire et le commissaire de toute modification à ses registres.

3.2.3 Règlements existants

- Les *Règles sur les brevets* et le *Règlement sur les marques de commerce* seraient modifiés pour :
 - incorporer la nouvelle terminologie;
 - établir un lien entre les registres de l'Ordre et les Listes de professionnels;
 - obliger l'Ordre à fournir à l'OPIC toute modification apportée à ses registres et obliger l'OPIC à admettre l'information fournie par l'Ordre.

Renseignements additionnels offerts :

- Modifications proposées à la *Loi sur les marques de commerce*, au *Règlement sur les marques de commerce*, à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

4. Protection des communications confidentielles

Mettre le Canada en conformité avec les autres pays

4.1 Concept

- Les clients des agents de brevets dévoilent à ces derniers, dans l'exercice de leur profession, des renseignements confidentiels, y compris des informations techniques ou scientifiques ainsi que des données sur leurs activités et celles de leurs concurrents. Il est essentiel pour les agents de brevets de garder de tels renseignements confidentiels, non seulement pour préserver la confiance des clients mais pour ne pas mettre en péril les droits de brevets de clients partout dans le monde.
- Les agents de marques de commerce fournissent aux clients des conseils sur l'adoption, la disponibilité, l'enregistrabilité, la force exécutoire et la validité des marques de commerce. Les clients divulguent donc aux agents de marques de commerce des renseignements confidentiels qui pourraient mettre ces clients en péril si de tels renseignements étaient divulgués.
- Les agents de brevets et les agents de marques de commerce possèdent une compétence unique qui fait en sorte qu'ils peuvent conseiller leurs clients relativement à la possibilité pour ces derniers de déposer une demande d'enregistrement de brevet ou de marque de commerce, à la violation de leurs droits par autrui ou à leur violation des droits d'autrui. Les clients qui demandent l'aide des agents de brevets ou des agents de marques de commerce devraient être en mesure de leur transmettre des renseignements confidentiels au sujet de leurs inventions, de leurs marques de commerce et de leurs activités commerciales, sans craindre qu'ils soient ultérieurement divulgués lors d'une action en justice concernant ces droits.
- En vertu de la législation actuelle, les communications confidentielles entre un client et un avocat sont « protégées par le secret professionnel » et nul ne peut contraindre quiconque à les produire au cours de procédures de communication et d'interrogatoire préalables.
- Au Canada, les communications confidentielles entre les clients et les agents de brevets ou les agents de marques de commerce ne sont pas assujetties à cette même protection. Cette situation concerne les agents non-avocats et aussi, possiblement, les avocats qui agissent à titre d'agents (il existe des décisions contradictoires à savoir si la protection du secret professionnel englobe les communications avec un avocat lorsque ce dernier agit à titre d'agent).
- Cette situation engendre d'importants risques pour les clients et cause de sérieux problèmes aux professionnels :

- Les clients qui obtiennent les services d'un agent non-avocat peuvent voir leurs communications divulguées en cour, alors que les mêmes communications transmises à un agent avocat peuvent être protégées contre toute divulgation. (Il n'est cependant pas certain que cette protection sera conférée.) Cela survient en dépit du fait que :
 - Les tribunaux américains aient à plusieurs reprises décrété que si les communications sont assujetties à la protection du secret professionnel dans le pays d'origine de la partie visée, le tribunal reconnaîtra le caractère confidentiel de ces communications. Autrement, les communications seront divulguées. Une entreprise pharmaceutique française a été victime de cette situation, ce qui a incité la France à modifier sa législation.
 - Comme dans la plupart des autres pays, la législation canadienne n'exige pas qu'un agent de brevets ou un agent de marques de commerce soit avocat.
 - Le gouvernement du Canada incite les clients à tirer avantage de la compétence des agents.
 - La confidentialité des inventions est essentielle pour quiconque participe à la protection de la PI.
 - La confidentialité est partie intégrante des systèmes de brevets partout dans le monde.
 - Dans plusieurs bureaux, des agents avocats et des agents non-avocats travaillent de concert, effectuant souvent le même travail et échangeant librement des renseignements.

- Le Canada et les entreprises canadiennes sont désavantagés au plan de la concurrence internationale. Toute entreprise active à l'extérieur du Canada qui requiert aux services d'un agent canadien court des risques.
 - L'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Allemagne, le Japon et les Pays-Bas ont adopté des lois qui protègent les communications entre les agents et leurs clients.
 - La Convention sur le brevet européen (31 pays signataires) a été modifiée, de telle sorte qu'à compter de 2007 les clients des mandataires en brevets européens (non-avocats) autorisés à traiter avec le Bureau des brevets européens seront protégés par le secret professionnel. La raison d'être de cette décision est économique et concurrentielle. Elle permet de garantir que des services seront fournis de manière cohérente au sein d'une région économique, éliminant de ce fait les obstacles à la concurrence entourant l'offre de tels services.
 - Bien qu'aucune législation ne vise les agents américains, les tribunaux de plusieurs états ont accordé la protection du secret

professionnel à des agents de brevets autorisés à traiter avec le U.S. Patent and Trade-mark Office.

4.1.1 Ce qui est maintenu

- Les communications avec les agents avocats qui auraient été protégées continuent à faire l'objet de cette protection.

4.1.2 Ce qui est nouveau

- Notre proposition :
 - certifie que les communications confidentielles entre les clients, les agents non-avocats et les agents avocats ne seront pas contraintes d'être divulguées;
 - uniformise les règles de jeu de tous les clients qui participent à une action en justice;
 - donne aux clients canadiens qui participent à une action en justice aux États-Unis ou ailleurs des règles de jeu équitables;
 - permet aux clients canadiens de recourir à des services locaux sans mettre leur position en péril lors de subséquentes actions en justice;
 - place les agents canadiens sur un pied d'égalité lorsqu'ils tentent de faire concurrence aux agents des autres pays du globe;
 - permet aux agents canadiens de participer à des projets multipartites sans que leurs clients risquent de perdre des droits;
 - met la loi canadienne en conformité avec celle d'autres pays comme l'Australie, la France, le Japon et le Royaume-Uni et avec la loi évolutive des États-Unis.

4.2 Mode de promulgation du concept proposé

4.2.1 Loi

- La Loi renfermerait les dispositions suivantes :

Communications confidentielles

(1) Sous réserve du paragraphe (2), une communication, et son contenu, intervenue entre un agent de brevets ou un agent de marques de commerce et le client de cet agent ou transmise par un agent de brevets ou un agent de marques de commerce au nom du client de cet agent devra être considérée confidentielle et ne sera pas tenue d'être divulguée par l'agent ou par le client, et ces derniers ne seront pas forcés de témoigner relativement à cette communication au cours de toute procédure judiciaire ou administrative impliquant la violation, la validité, l'utilisation ou la propriété de tout droit de propriété intellectuelle qui a été le sujet de cette communication, que de telles actions en justice aient été envisagées ou non au moment de cette communication.

(2) Les communications visées par le paragraphe (1) incluent toute communication orale, écrite ou électronique, y compris tout dossier ou document rédigé aux fins de cette communication ou ayant trait à cette dernière, intervenue entre un agent de brevets ou un agent de marques de commerce et le client de cet agent, ou toute personne agissant au nom du client, ou transmise par un agent de brevets ou un agent de marques de commerce au nom du client de cet agent, relativement à des questions de propriété intellectuelle qui surviennent dans le cadre des services fournis par l'agent.

[Traduction libre]

4.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Nous croyons qu'il ne serait pas nécessaire d'édicter des règlements ayant trait aux dispositions ci-haut mentionnées.

4.2.3 Règlements existants

- Aucune modification requise.

Autres renseignements offerts :

- Lois d'autres pays
- Jurisprudence
- Lettres de soutien rédigées par des cabinets d'avocats, des regroupements du milieu et des clients

5. La pratique non-autorisée

Pour mieux protéger l'intérêt public

5.1 Concept

- Certaines personnes, qui ne sont pas des agents inscrits sur les registres, assistent les inventeurs ou les propriétaires de marques de commerce en aidant ces derniers à préparer leurs demandes d'enregistrement de brevets ou de marques de commerce déposées au Bureau des brevets ou au Bureau des marques de commerce. Cette pratique est autorisée en autant que les inventeurs ou les requérants signent leurs propres demandes d'enregistrement.
- Certaines personnes effectuent ce travail en toute honnêteté : elles précisent clairement leur compétence et ne prétendent pas être plus qualifiées qu'elles ne le sont. Par exemple, un ingénieur qui a déjà rédigé une demande d'enregistrement de brevet peut aider sa sœur à rédiger sa propre demande. Les clients (ou les membres de la famille) choisissent cette aide sciemment, conscients des risques qu'ils encourent.
- Le problème surgit lorsque des personnes induisent des clients en erreur en ce qui concerne leur qualification. Elles peuvent causer énormément de dommages en argent gaspillés ou en droits perdus. Cette législation se propose de réduire les occasions d'agir de ces personnes.

5.1.1 Ce qui est maintenu

- Les inventeurs et les propriétaires de marques de commerce seront encore libres de déposer leurs propres demandes d'enregistrement et de choisir la personne qui préparera leurs demandes.
- Les inventeurs et les propriétaires de marques de commerce devront encore embaucher un agent pour les représenter devant l'OPIC, à moins qu'ils ne choisissent de se représenter eux-mêmes.
- Le Registre des agents de brevets et le Registre des agents de marques de commerce seront publics.

5.1.2 Ce qui est nouveau

- Quiconque se prétendra agent de brevets ou agent de marques de commerce ou laissera entendre qu'il est un agent

Gestes posés par l'IPIC pour se préparer à ces changements :

- L'IPIC et l'OPIC ont créé une banque de conférenciers (membres de l'IPIC) qui traitent des fondements de la PI et du rôle des agents à des groupes comme des associations de petites entreprises.

sans être membre de l'Ordre posera une geste illégal. Des sanctions seront prévues dans la Loi advenant de telles activités illicites.

- L'Ordre et l'IPIC mettront en place des programmes de sensibilisation aux avantages découlant de l'embauche d'un agent de brevets ou d'un agent de marques de commerce.

5.2 Mode de promulgation du concept proposé

5.2.1 Loi

- La Loi inclurait les dispositions suivantes :

Usage non-autorisé du titre

(1) Personne d'autre qu'une personne inscrite sur le Registre des agents de brevets ne pourra utiliser le titre d' « agent de brevets » et personne d'autre qu'une personne inscrite sur le Registre des agents de marques de commerce ne pourra utiliser le titre d' « agent de marques de commerce.

(2) Personne d'autre qu'un agent de brevets ou un agent de marques de commerce n'utilisera un nom, un titre, un ajout ou une description qui pourrait à juste titre laisser croire que cette personne est un agent de brevets ou un agent de marques de commerce.

(3) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) ci-dessus commet une infraction, et si cette personne est déclarée coupable de cet acte, elle sera passible d'une amende n'excédant pas 25 000 \$ dans le cas d'une première infraction ou 50 000 \$ dans le cas d'une infraction subséquente.

Mesure injonctive

(1) L'Ordre peut présenter une requête à une cour provinciale ou territoriale ou à la Cour fédérale du Canada pour tenter d'obtenir une mesure injonctive visant à interdire à une personne de continuer de se prétendre ou de laisser entendre qu'elle est un membre de l'Ordre ou qu'elle est un agent de brevets ou un agent de marques de commerce :

- (a) qui a été déclarée coupable en vertu de l'article (ci-haut);*
- (b) qui, de l'avis de la cour, viole ou a violé l'article (ci-haut).*

Modification

(2) Toute personne peut soumettre à une cour provinciale ou territoriale ou à la Cour fédérale du Canada une requête en modification ou en annulation d'une ordonnance décrétée en vertu du paragraphe (1). [Traduction libre]

5.2.2 Nouveaux règlements et nouveau règlement intérieur

- Il pourrait être nécessaire d'édicter des règlements relativement aux dispositions ci-haut mentionnées.

5.2.3 Règlements existants

- Aucune modification requise.