

**PRIVILÈGE ET AUTORÉGLÉMENTATION DES AGENTS DE BREVETS
ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE CANADIENS
NOTE D'INFORMATION**

AGENTS DE BREVETS ET AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE : QUE FONT-ILS?

Les agents de brevets sont des scientifiques ou des ingénieurs qui peuvent être des avocats ayant reçu une formation en droit et en pratique de brevets selon une méthode d'apprenti. Ils ont subi des examens rigoureux portant sur tous les aspects du droit et de la pratique des brevets y compris, sans se limiter à la brevetabilité des inventions et à la rédaction de demandes de brevets d'inventions, l'obtention de tels brevets, leur interprétation juridique et les demandes concernant les questions de brevetabilité, les infractions et la validité, afin de fournir des avis juridiques aux clients sur de telles questions leur permettant ainsi de prendre des décisions opérationnelles. À l'heure actuelle, le commissaire aux brevets réglemente la profession des agents de brevets et tient un registre de ceux qui peuvent pratiquer devant le Bureau des brevets. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) gèrent conjointement les examens.

Au cours de leur pratique, les agents de brevets reçoivent un éventail de renseignements confidentiels de clients comprenant des questions techniques et/ou scientifiques, des plans et activités de nature commerciale, de même que des renseignements sur certaines activités de concurrents. Il est essentiel de protéger la nature confidentielle de ces renseignements afin, non seulement de maintenir la confiance du client, mais également de ne pas mettre en péril les droits brevetés des clients à travers le monde. Dans la plupart des juridictions, les divulgations non-confidentielles d'inventions, si elles se produisent avant le dépôt d'une demande de brevets, peuvent invalider les droits de brevets ou les limiter considérablement.

Les agents de marques de commerce sont souvent des avocats, mais certains ne le sont pas, car ils peuvent s'inscrire en vue de pratiquer en passant une série d'examens rigoureux portant sur le droit et la pratique des marques auprès du Registraire des marques de

commerce. La procédure pour devenir agent de marques de commerce s'apparente à celle des agents de brevets. L'OPIC et l'IPIC gèrent conjointement les examens et le Registraire des marques de commerce tient le Registre des agents. Les agents de marques de commerce fournissent des avis juridiques aux clients sur l'adoption des marques de commerce, leur disponibilité et leur enregistrabilité de même que sur leur caractère exécutoire et leur validité. Les examens portent sur toutes ces questions. Les agents de marques de commerce reçoivent des renseignements commerciaux confidentiels de clients que toute divulgation pourrait sérieusement mettre en péril. Les agents des marques de commerce font l'examen des renseignements commerciaux à la lumière de la loi et des droits des autres puis fournissent des avis juridiques à leurs clients afin de leur permettre de prendre des décisions opérationnelles. Les agents de brevet et les agents de marques de commerce peuvent représenter leurs clients devant les tribunaux dirigés par le Commissaire aux brevets et le Registraire des marques de commerce respectivement.

L'INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA (IPIC)

L'IPIC est l'organisation professionnelle canadienne des praticiens de la propriété intellectuelle, y compris les agents, les avocats agents et autres qui s'intéressent d'une façon ou d'une autre à la propriété intellectuelle. Il s'agit d'une organisation bénévole. L'IPIC a des relations étroites avec l'OPIC, Industrie Canada et Patrimoine canadien et a travaillé à l'élaboration de lois plus fortes en matière de propriété intellectuelle au Canada et à travers le monde, y compris les modifications substantielles qui ont découlé de l'ALE, l'ALENA et l'OMC. L'IPIC possède un code de déontologie qui régit le comportement et la pratique de ses membres et, donc, des deux professions. Cependant, son mécanisme disciplinaire est en grande partie inefficace, en raison du fait que ses membres sont bénévoles. En outre, l'OPIC et l'IPIC n'ont aucun contrôle sur les pratiques non autorisées. N'importe qui, y compris les avocats, peut pratiquer dans les domaines de brevets et de marques de commerce sans devoir s'inscrire, et bien entendu, sans formation¹.

¹ Rapport préparé pour l'IPIC sur les structures d'auto-gestion, Gavin MacKenzie, le 10 septembre 1999

AUTORÉGLÉMENTATION DES AGENTS CANADIENS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

RÉGIME EN VIGUEUR

Le Commissaire aux brevets et le Registraire des marques de commerce régissent à l'heure actuelle les agents au Canada. Les articles 12, 15 et 16 de la *Loi sur les brevets* portent sur les agents de brevets, dont l'article 16 qui permet au Commissaire « pour inconduite grossière ou pour toute autre cause qu'il juge suffisante » de rayer du registre des agents de brevets tout agent ou avocat. Les articles 12 à 19 des Règles sur les brevets traitent des examens, des personnes qui peuvent s'inscrire comme agent de brevets et de la façon de demeurer inscrit au registre. Dans le cas des agents de marques de commerce, l'article 28 de la *Loi sur les marques de commerce* et les articles 18 à 23 des Règlements régissent les agents, bien qu'il n'y ait aucune disposition concernant la conduite.

PROBLÈMES RELATIFS AU RÉGIME EN VIGUEUR

Ainsi, les bureaux du Commissaire ou du Registraire n'ont établi aucune ligne directrice sur la conduite de l'agent et aucune indication sur la méthode de dépôt de griefs contre un agent inscrit par un membre du public, ni de disposition pour aucune discipline, sauf pour radiation du registre en cas de grief. En outre, il n'y a rien qui empêche un agent rayé du registre de pratiquer, étant donné qu'il n'y a aucune disposition dans les lois ou règlements touchant les pratiques non autorisées.

L'IPIC est une organisation professionnelle bénévole pour les professionnels du domaine de la propriété intellectuelle qui respecte un code de déontologie moderne et se conforme à des normes professionnelles élevées. L'organisation offre tous les niveaux de formation à ses membres et assure une liaison avec le gouvernement du Canada et au niveau international avec d'autres organismes gouvernementaux et professionnels. L'IPIC collabore avec l'OPIC à l'établissement et à la correction des examens à l'intention des agents. Cependant, la forme de discipline la plus sévère contre les membres de l'IPIC est

l'expulsion de l'Institut pour inconduite grossière, une punition qui s'avère en grande partie inefficace, étant donné qu'il n'est pas nécessaire d'être membre pour pratiquer.

Le 10 septembre 1999, Gavin MacKenzie² a remis un rapport à l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada portant sur l'auto-réglementation de la profession. Dans ce rapport, M. MacKenzie déclare :

Le régime de réglementation en vigueur comporte de sérieuses lacunes - et j'irais même jusqu'à dire qu'elles sont fondamentales – pour les raisons discutées ci-dessous. [Traduction]

Il n'existe aucun organisme unique de réglementation en matière d'admissibilité, de normes professionnelles et de conduite et de discipline pour les agents au Canada. L'inscription auprès du Commissaire et du Registraire n'équivaut pas à l'obtention d'une licence pour pratiquer ces professions. Seuls les agents de brevets inscrits peuvent déposer et poursuivre des demandes de brevets devant le Bureau des brevets au nom des demandeurs. Cependant, l'absence d'inscription n'empêche pas les personnes non inscrites d'effectuer toutes les tâches d'un agent inscrit sauf la signature des documents déposés au Bureau des brevets qu'un demandeur peut signer lui-même.

Les lois sont muettes sur la pratique des agents. Dans le passé, certaines règles contenaient des dispositions sur les bureaux et la publicité des agents, mais elles ont été abrogées.

Les normes auto-imposées par la profession sont généralement très élevées, mais ceux qui pratiquent sans être membres de l'IPIC ou inscrits auprès de l'OPIC ne sont soumis à aucune forme de contrôle. Malheureusement, il n'y a pas de façons simples de réglementer une telle activité.

² M. MacKenzie est un conseiller élu du Barreau du Haut-Canada. Il préside le comité des réglementations professionnelles de la société (qui est responsable de la conduite professionnelle et de la discipline) et est co-président de son comité de planification stratégique et de son groupe de travail sur la réforme des règles de déontologie. M. MacKenzie est l'auteur de *Lawyers and Ethics: Professional Responsibility and Discipline* (Carswell-Thomson, 1993 avec suppléments annuels). Il a également été retenu comme témoin expert sur des questions de déontologie dans des litiges aux États-Unis et au Canada.

En résumé :

- (1) Les mécanismes de délivrance de licences pour les agents ne sont pas aussi efficaces que ceux que l'on trouve dans les autres professions.
- (2) Le processus de grief et de discipline tel qu'appliqué par le Commissaire et le Registraire et par l'IPIC est insuffisant.
- (3) L'IPIC est inefficace parce qu'elle est une organisation bénévole sans pouvoir réglementaire.
- (4) Le Commissaire, le Registraire et l'IPIC ne sont pas en mesure de contrôler les pratiques non autorisées.

Le régime en place ne répond pas aux normes des organismes de réglementation des autres professions canadiennes qui sont généralement régies par un conseil comprenant des membres de la profession et des représentants du public, ainsi qu'un personnel à temps plein qui travaille à l'élaboration et à la mise en vigueur de normes professionnelles au moyen de processus d'admissibilité et de discipline.

PROPOSITION EN VUE DE CORRIGER LA SITUATION

L'IPIC recommande que le gouvernement légifère l'établissement d'un nouvel ordre d'agents de brevets et de marques de commerce, qui serait chargé de régir les professions, y compris l'admissibilité, la conduite, les griefs et la discipline. L'ordre aurait comme objectifs généraux, d'une part, de s'assurer que les consommateurs et intervenants, y compris l'OPIC, sont en mesure de compter sur des agents de brevets et de marques de commerce agréés comme membres informés et compétents de la profession, et, d'autre part, de protéger les consommateurs et autres intervenants contre des personnes autorisées ou non qui pratiquent comme agents en ne répondant pas aux normes de compétence et de conduite ou qui, autrement, pratiquent de manière non autorisée.

L'IPIC continuerait à jouer son rôle de fournisseur de programmes d'éducation à la profession, de même que celui de liaison avec d'autres intervenants et l'OPIC en matière de lois et de pratiques sur la propriété intellectuelle au Canada et à l'étranger.

Le nouvel ordre suivrait le modèle de l'Institut canadien des actuaires, la seule autre profession réglementée par le gouvernement fédéral au Canada. *La Loi sur les actuaires* a été créée en 1965 et comprend seulement huit articles qui traitent de ses objets, du lieu de son siège social, du statut de membre, du conseil et des pouvoirs. On adopte des règlements administratifs afin de préciser les détails de régie interne, l'élection des membres du conseil et les règles de déontologie. Une loi similaire accorderait au nouvel ordre proposé toute la souplesse nécessaire pour modifier ses normes et ses mécanismes d'exécution sans devoir demander et attendre de modifications à sa loi dominante.

PRIVILÈGE À L'INTENTION DES AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

RÉGIME EN VIGUEUR

Au Canada, il n'existe aucun privilège en common law ou d'origine législative pour les agents de brevets et de marques de commerce. La Cour fédérale du Canada a toujours trouvé que les communications entre clients et agents ne sont protégées par aucun privilège : *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3^e) 444 (Cour fédérale, Section de première instance); *Montreal Fast Print c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2^e) 34 (Cour fédérale, Section de première instance).

Il existe même une jurisprudence conflictuelle quant au point suivant : est-ce que le privilège avocat - client s'étend-il aux communications avec des procureurs agissant comme agents de brevets? Les tribunaux ont reconnu qu'il existe un privilège procureur - client pour les procureurs / agents de brevets dans les causes suivantes : *Lumonics Research Ltd. c. Gould* (1983), 70 C.P.R. (2^e) 11 (CAF); *F.P. Bourgault Industries Air Seeder Division Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.* 64, C.P.R. (3^e) 70 (Cour fédérale, Section de première instance.); et *Sunwell Engineering Co. c. Mogilevsky* (1986), 9 C.P.R. (3^e) 479 (C.S., Ont.). Cependant, les tribunaux n'ont pas reconnu ce privilège pour les avocats agissant à titre d'agents dans *Montreal Fast Print c. Polylok Corp.* (précité).

PROBLÈMES RELIÉS AU RÉGIME EN VIGUEUR

Les agents de brevets connaissent bien la technologie des brevets qu'ils rédigent. Les agents de brevets et de marques de commerce sont des spécialistes des questions de droits touchant les brevets et les marques de commerce. Par conséquent, ils sont particulièrement aptes à conseiller les clients sur la possibilité ou non de faire inscrire leur brevet ou marque de commerce, et à déterminer si d'autres personnes violent ou non leurs droits. Les clients qui viennent consulter les agents de brevets et de marques de commerce devraient pouvoir divulguer les renseignements confidentiels sur leurs inventions, leurs marques de commerce et leurs plans d'activités sans craindre que tous ces renseignements soient divulgués plus tard lors d'une poursuite judiciaire portant sur ces mêmes droits.

À l'heure actuelle, comme clients des agents de brevets et de marques de commerce, les Canadiens ne sont pas protégés par un privilège de non-divulgation, comme ils devraient l'être.

Le but du privilège est d'assurer une communication franche entre un client et son conseiller juridique, de faciliter les décisions sur ce que le client devrait faire. Les communications entre un agent de brevets ou de marques de commerce et son client/sa cliente satisfont clairement à deux des trois exigences établies dans le cas de *Canada c. Solosky*³ : La communication comprend la recherche ou l'offre d'avis juridiques et toutes les parties doivent en protéger la confidentialité. La différence dans le cas présent est que l'avis juridique provient d'agents de brevets et de marques de commerce professionnels et qualifiés et non d'avocats.

Il y a également des problèmes relatifs aux partenariats multidisciplinaires, puisque les agents partenaires ne peuvent avoir accès à des renseignements avocats - clients sans risquer une perte du privilège.

L'absence de privilège crée également un problème pour le Canada au plan international. La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont légiféré le privilège pour leurs agents de brevets et de marques de commerce. Au cours de cette année, la Convention sur le brevet européen édictera certains règlements afin d'accorder un privilège à tous les procureurs de brevets européens (18 pays) autorisés à pratiquer devant l'Office européen des brevets. Au Japon, on prend des mesures dans le même sens. Aux É.-U., même s'il n'y a pas de loi portant sur les agents, les tribunaux ont accordé un privilège aux agents de brevets inscrits au U.S. Patent and Trade-mark Office. Les tribunaux américains ont aussi noté que dans le cas des agents de marques de commerce :

Je ne doute pas que lorsque le Congrès permet aux non procureurs de pratiquer le droit devant les organismes fédéraux, il s'ensuit qu'il existe un privilège procureur

- client correspondant au sujet des communications avec les clients afin de pouvoir pratiquer dans les domaines autorisés. [Traduction]

John Labatt Limited c. Molson Breweries 898 F.Supp. 471 (E.D. Mi 1995)

Du point de vue pratique, un agent qui ne bénéficie pas du privilège est désavantagé lorsqu'il traite avec des clients canadiens et américains. Dans les cas de litiges canadiens, on divulguera les communications. Cela est aussi vrai pour les litiges américains. Les tribunaux américains reconnaissent le privilège des agents étrangers, lorsque le pays étranger accorde un tel privilège. Par conséquent, les renseignements fournis à un agent de la Grande-Bretagne ne peuvent pas être produits alors que ceux fournis à un agent canadien peuvent l'être.

PROPOSITION VISANT À RECTIFIER LA SITUATION

L'IPIC recommande que le privilège soit légiféré pour les communications entre les agents de brevets et de marques de commerce et leurs clients relativement aux questions de brevets et de marques de commerce.

Le privilège est nécessaire afin de reconnaître la réalité de la pratique des agents de brevets et de marques de commerce. Tel que déclaré par la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande :

Pendant plusieurs années, les procureurs de brevets se sentaient désavantagés, car même si, effectivement, ils donnaient des avis juridiques, les communications entre eux et leurs clients n'étaient pas protégées contre la divulgation lors de toute poursuite. Cependant, parfois, ces communications étaient hautement confidentielles. Tout naturellement, on a fait pression en faveur d'une réforme de la loi. [Traduction]

Frucor Beverages Limited c. Rio Beverages Limited [2001] NZCA 109

³ [1980] 1 R.C.S. 821

Les raisons politiques derrière une telle loi étaient de deux ordres :

- (1) Les individus et entreprises au Canada qui obtiennent des avis juridiques au sujet des brevets et des marques de commerce ne devraient pas être désavantagés parce qu'ils traitent avec des agents hautement professionnels et spécialisés, plutôt que des avocats; et
- (2) On ne devrait pas empêcher les agents de brevets et de marques de commerce canadiens d'offrir des services que leurs homologues d'autres pays peuvent offrir.

La loi visant à protéger les communications entre les agents de brevets et de marques de commerce et leurs clients est conforme à l'approche globale à l'égard de la loi en reconnaissant le besoin de protéger les divulgations confidentielles et les avis juridiques entre ceux qui sont aptes à donner ces avis (dans le cas présent, les agents de brevets et de marques de commerce) et ceux qui en ont besoin, leurs clients.