

**RÉPONSES DE L'INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA AU  
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LES PROPOSITIONS DE PROTECTION DU SECRET  
PROFESSIONNEL ET D'AUTORÉGLEMENTATION DES AGENTS DE BREVETS ET DE  
MARQUES DE COMMERCE**

**COMMENTAIRES GÉNÉRAUX ET QUESTIONS AUXQUELLES IL FAUT RÉPONDRE**

**Question 1**

**L'absence de protection du secret professionnel des agents de brevets et de marques de commerce crée-t-elle des problèmes? (pour les clients? pour les agents? pour les investisseurs éventuels?) Si oui, pour quelles raisons? (Veuillez fournir des éléments de fait dans la mesure du possible.)**

**Résumé**

**L'absence de protection du secret professionnel constitue un problème pour tous ces groupes mais, en bout de ligne, elle constitue un problème pour les clients, car elle tend à diminuer la valeur de leurs innovations. Le nombre d'agents inscrits au Canada n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des clients canadiens à la recherche de services en propriété intellectuelle. Si les clients canadiens se devaient de n'embaucher que des agents avocats pour éviter le problème associé à l'absence de privilège, le nombre d'agents disponibles serait encore plus faible, une situation qui susciterait fort probablement la transmission d'un plus grand nombre de mandats de ce type directement aux États-Unis. Les clients canadiens s'exposent à d'importants risques de divulgation de renseignements confidentiels à l'occasion de poursuites aux États-Unis où l'éventualité d'un litige est plus élevée, le risque de divulgation est bien plus grand en raison d'une procédure de communication et d'interrogatoire préalables très élaborée et les enjeux sont très élevés, car les conséquences possibles de la perte un tel procès incluent le versement de dommages-intérêts au triple et des injonctions permanentes qui signifieraient la perte de l'accès à un des plus importants marchés du globe. L'absence de privilège pour les agents non-avocats avantage les agents avocats qui utilisent ce fait pour se mettre en valeur au détriment de leurs collègues agents de brevets non-avocats. Toutefois, même la question du privilège de l'avocat agissant à titre d'agent n'est pas claire. Certaines décisions ont suggéré que les avocats chargés de poursuites en matière de brevets ou de marques de commerce, et agissant de ce fait à titre d'agents, pourraient aussi mettre en péril le privilège du secret professionnel de leurs clients. Cette situation se doit d'être corrigée.**

**Un nombre insuffisant d'agents mais un impact important**

**L'absence de privilège entourant les communications entre les clients et les agents de brevets et de marques de commerce constitue un problème pour les**

clients, pour les agents et pour les investisseurs. Étant donné le fait que près de 50 % des agents de brevets inscrits au Canada ne sont pas des avocats, nous pouvons estimer que près de 50 % du travail des firmes de brevets au Canada est effectué par des non-avocats. Il existe plus de 200 agents de marques de commerce non-avocats et ils travaillent pour des entreprises canadiennes d'envergure. Bien que les clients soient en droit de choisir des agents avocats pour représenter leurs intérêts, le fait de se restreindre à ne faire affaire qu'avec ces professionnels engendre des problèmes.

Il n'y a que 263 agents de brevets avocats au Canada et ce nombre est insuffisant pour répondre aux besoins du public canadien. Lors de l'assemblée générale annuelle 2003 de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), les gestionnaires de transfert de technologies (provenant notamment de l'Université McGill, de la Queen's University, de la McMaster University et du Sick Children's Hospital) se sont tous plaints du nombre insuffisant d'agents de brevets canadiens qualifiés pour répondre à leurs besoins. Ces gestionnaires ont indiqué qu'ils n'avaient d'autre choix que d'envoyer du travail aux États-Unis. Ce commentaire va de pair avec le *4th Innovation Report* du Conference Board du Canada qui stipule :

« Selon les participants aux groupes de consultation, les lacunes inhérentes à la culture canadienne de la propriété intellectuelle proviennent principalement de l'absence d'éducation et d'expérience en propriété intellectuelle et du nombre insuffisant d'experts dans le domaine. » [Traduction]

Il faudrait aussi pouvoir compter parmi les agents de brevets des scientifiques et des ingénieurs hautement compétents issus de divers secteurs d'activité. Les clients canadiens s'attendent de nos jours à ce que ce service leur soit offert d'emblée par leurs agents de brevets. Bien que certains avocats possèdent des connaissances et une expérience de travail approfondies en sciences et en génie, lorsqu'il s'agit de brevets spécialisés comme les brevets en biotechnologie, il est nécessaire que des détenteurs de diplômes d'études de deuxième et de troisième cycles soient responsables des éléments complexes des inventions du client et un plus grand nombre d'agents non-avocats possèdent de telles compétences. En fait, le temps et les frais associés à des études supérieures, tant en droit qu'en sciences, signifient qu'il est de plus en plus nécessaire de se tourner vers des agents non-avocats pour des compétences spécialisées dans plusieurs domaines technologiques.

### **Les procès aux États-Unis constituent un réel danger!**

Le risque de litige, plus particulièrement aux États-Unis, constitue le vrai danger associé au fait de ne pas être protégé par le secret professionnel. Les entreprises canadiennes et le milieu de la recherche universitaire sont très conscients de la nécessité de détenir la protection valide et exécutoire que leur procure un brevet américain. Les inventions gagnantes risquent fort d'être

copiées et les entreprises canadiennes exemplaires seront fort probablement poursuivies par des compétiteurs américains. Ainsi, le fait que l'information échangée avec des agents non-avocats puisse devoir être divulguée au cours d'un procès aux États-Unis constitue une préoccupation importante. Le risque de divulgation de renseignements confidentiels est bien plus grand lorsque des entreprises canadiennes font affaire avec des agents non-avocats. L'absence de privilège des agents canadiens est un facteur qui peut faire en sorte que le travail ne soit pas donné à des professionnels canadiens mais à des professionnels américains. Obtenir les conseils d'avocats spécialisés en brevets américains peut aussi entraîner les entreprises à rechercher une protection aux États-Unis et non au Canada.

### **Les clients des agents de marques de commerce ont aussi besoin du privilège.**

L'accent est souvent mis sur les droits de propriété intellectuelle fondés sur les technologies mais, lorsque nous considérons les entreprises qui se sont bâti un actif solide et imposant par le biais des droits liés à leurs marques de commerce, nous réalisons alors que le privilège joue aussi un rôle important dans ce secteur d'activité. Les agents de marques de commerce acquièrent de nombreux renseignements confidentiels liés aux activités générales et au marketing de leurs clients, cette information leur étant transmise lorsqu'un client leur demande des conseils. De ce fait, le privilège revêt aussi une très grande importance pour les clients des agents canadiens de marques de commerce.

### **Les Canadiens doivent avoir la certitude que leurs compétiteurs extraterritoriaux n'auront pas sur eux des avantages dissimulés.**

Le fait que ne nombreux pays, comme l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon et la Nouvelle-Zélande, où exercent des agents non-avocats, offrent un privilège du secret professionnel client-agent devrait nous convaincre de fournir une protection similaire au Canada. Il semble complètement anachronique de ne pas avoir au Canada ce type de législation, si on considère l'importance que revêt la propriété intellectuelle dans le plan d'action du gouvernement et le rôle essentiel qu'elle joue pour les Canadiens qui désirent bâtir et faire fructifier des entreprises en utilisant la propriété intellectuelle comme un outil de gestion fiable.

### **Les investisseurs doivent avoir la certitude que les droits de propriété intellectuelle des Canadiens sont valides et exécutoires!**

Les investisseurs sont pleinement conscients de la valeur des droits de propriété intellectuelle. Ils sont de nos jours extrêmement éveillés quant à la nature de cette protection, à ses forces, à ses faiblesses et même à ses limites. Ils sont sensibles aux questions de privilège car ils savent que l'existence d'un tel privilège peut les aider à garantir la force exécutoire des droits de propriété intellectuelle. Les investisseurs sont très préoccupés par les questions de liberté d'action et les personnes à la recherche d'investissements sont toujours préoccupées par la protection des avis juridiques liés à de telles questions afin de se prévaloir de la protection du secret professionnel au moment de tout

procès. Ainsi, en se basant sur notre expérience, le secteur de l'investissement est conscient des limites potentielles des conseils obtenus d'agents canadiens de brevets et de marques de commerce relativement à des questions ayant trait à la propriété intellectuelle.

**Les communications deviennent plus complexes et plus coûteuses lorsqu'il n'y a pas de privilège agent-client.**

D'un point de vue pratique, l'absence de privilège pour les agents canadiens de brevets peut engendrer des situations quelque peu embarrassantes et problématiques pour les clients. La majorité des clients ne savent pas que les communications avec certains professionnels de la propriété intellectuelle sont liées par le secret professionnel alors que les communications avec d'autres ne le sont pas. Souvent, les clients feront affaire avec des agents avocats et non-avocats d'un même cabinet et ils s'attendraient à ce que leurs communications avec tous leurs conseillers soient empreintes du même degré de confidentialité. Il est à la fois peu pratique et difficile d'un point de vue administratif pour les cabinets qui embauchent des professionnels de la propriété intellectuelle avocats et non-avocats de créer un milieu qui garantisse que tous les renseignements confidentiels sont traités de la même manière.

**Question 2**

**Faut-il accorder la protection du secret professionnel des agents de brevets et de marques de commerce non-avocats?**

**Résumé**

**La réponse est oui. Les Canadiens devraient pouvoir choisir en toute liberté les personnes avec qui ils travaillent pour obtenir et gérer leurs droits de propriété intellectuelle sans craindre que ce choix annihile, en bout de ligne, la validité de ces droits parce que l'agent avec qui ils préfèrent travailler peut être obligé de divulguer leurs communications confidentielles au cours de procédures judiciaires.**

Oui. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de brevets et de marques de commerce reçoivent de leurs clients un vaste éventail de renseignements confidentiels, dont des renseignements techniques et/ou scientifiques, des plans d'affaires, des plans d'activités et même des renseignements sur les activités de compétiteurs. Les agents de brevets et de marques de commerce sont bien conscients de l'importance de la confidentialité lorsqu'ils traitent avec des clients. Puisque les agents de brevets et de marques de commerce ont le droit, en vertu des lois fédérales, de donner des conseils dans les domaines des brevets et des marques de commerce, les Canadiens devraient pouvoir traiter avec les agents pour obtenir de tels conseils sans courir le risque que des renseignements confidentiels puissent un jour être divulgués à leur désavantage. Il est

extrêmement important que les intérêts du client soient protégés contre ce qui pourrait être un piège inutile.

### **Les agents de brevets non-avocats**

Une personne ne peut être autorisée à rédiger et à déposer des demandes de brevets au Canada sans avoir au préalable subi un stage de formation auprès d'un agent de brevets inscrit et avoir par la suite réussi les rigoureux examens traitant de tous les aspects de la *Loi sur les brevets* et de l'exercice de la profession. Cela s'applique aux agents avocats et non-avocats. La formation et les examens préparent ces personnes à fournir des conseils aux clients. Les examens traitent de sujets comme la brevetabilité des inventions, la rédaction des demandes de brevets, l'obtention des brevets associés à ces demandes, de même que de l'interprétation juridique des brevets et des demandes de brevets en ce qui concerne des questions comme la brevetabilité, la contrefaçon et la validité. Les agents de brevets peuvent plaider devant la Commission d'appel des brevets dirigée par le commissaire aux brevets.

Puisque c'est la capacité de réussir les examens d'agent de brevets, et non le fait qu'un individu soit membre du barreau, qui permet à une personne d'exercer la profession, il est insensé de faire une distinction entre les agents avocats et les agents non-avocats en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels qu'un client pourrait fournir lorsqu'il tente d'obtenir la protection conférée par un brevet. En fait, certains des professionnels de la propriété intellectuelle les plus renommés et les plus respectés sont et ont été des agents non-avocats. Dans le cas de certaines technologies, ce sont les agents non-avocats qui sont reconnus comme les chefs de file de la profession. Leurs clients les ont consultés car ils comprennent bien les technologies et le système des brevets. Il est en effet difficile de rationaliser le traitement de l'information donnée à ces professionnels de celle donnée aux avocats, surtout lorsque cette situation survient en raison des lois fédérales qui prévoient l'établissement des professions d'agents de brevets et de marques de commerce.

### **Les agents de marques de commerce non-avocats**

Les agents de marques de commerce non-avocats résidant au Canada deviennent autorisés à exercer à titre d'agents de marques de commerce inscrits en effectuant un stage auprès d'un agent de marques de commerce inscrit et en réussissant les rigoureux examens traitant de la *Loi sur les marques de commerce* et l'exercice de la profession. Les agents de marques de commerce non-avocats fournissent des conseils sur l'adoption des marques de commerce, leur disponibilité et leur enregistrabilité, de même que sur leur force exécutoire et leur validité. Les agents de marques de commerce non-avocats peuvent plaider devant la Commission d'opposition des marques de commerce dirigée par le registraire des marques de commerce. Les avocats doivent démontrer qu'ils possèdent au moins deux années d'expérience dans le domaine des marques de commerce avant d'être habilités à exercer auprès de l'Office de la propriété

intellectuelle du Canada (OPIC). Certains avocats subissent les examens d'agent de marques de commerce afin d'éviter ce délai.

Puisque dans plusieurs cabinets, des agents avocats et des agents non-avocats effectuent un travail similaire auprès des clients, il est difficile pour ces derniers de comprendre que le travail effectué par un agent ne fait pas l'objet d'un privilège, alors que le travail effectué par un avocat en fait l'objet. De plus, des commentaires similaires à ceux soumis ci-dessus relativement à l'estime professionnelle qui est accordée aux agents de brevets non-avocats chevronnés s'appliquent aux agents de marques de commerce non-avocats.

Il existe une nette disparité de situation entre le client d'un agent avocat qui détient un privilège et le client d'un agent non-avocat qui ne détient aucun privilège, alors que l'agent peut être plus expérimenté et offrir les mêmes conseils que l'agent avocat.

### **Question 3**

**(A) Si la protection du secret professionnel est accordée, estimez-vous nécessaire de circonscrire certains aspects de cette protection (par exemple, la protection devrait-elle être restreinte aux communications entre un agent inscrit et le client sur des questions de propriété intellectuelle)? Le type de communications protégées devrait-il comprendre :**

- **toutes les communications transmettant un avis technique?**
- **seulement les communications appuyées par une opinion juridique?**
- **seulement les communications transmises au cours d'un procès ou de la procédure de poursuite de la demande de brevet?**

**(B) Devrait-on prévoir d'autres limitations ou restrictions?**

### **Résumé**

**La protection du secret professionnel devrait être accordée aux agents pour ce qui est des communications qui entourent toutes les fonctions relevant des lois et règles que les agents ont le droit d'exercer lorsqu'ils satisfont aux exigences requises pour être inscrits. En considérant la compétition et la réciprocité, nous devrions faire en sorte que tout privilège d'origine législative accordé aux Canadiens ne soit pas plus restrictif que celui octroyé dans d'autres pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Des limitations additionnelles émaneraient du régime de réglementation proposé pour le nouvel Ordre. Ceci garantirait la responsabilisation et préviendrait les abus.**

### **La nature du privilège accordé aux agents**

Le document de travail de l'OPIC stipule clairement que le type de privilège dont les agents ont besoin s'apparente au deuxième type de protection décrit à la page 6 du *Document de travail sur les propositions de privilège du secret professionnel et d'autoréglementation des agents de brevets et de marques de commerce*. Le document stipule ce qui suit :

« Le deuxième type de protection, *la protection générale du secret professionnel de l'avocat*, est accordée aux communications qui satisfont à un critère à trois volets. La communication à protéger doit remplir les trois conditions suivantes : 1) elle doit être intervenue directement entre l'avocat ou son mandataire et le client; 2) elle doit porter sur la demande ou la fourniture d'un avis juridique, et 3) il faut qu'elle soit destinée à être tenue confidentielle. »

### **L'avis juridique a un sens large**

Le document de travail poursuit en abordant le double rôle de l'avocat-agent et indique que les tribunaux ont dans certains cas considéré que « l'ensemble des travaux de l'avocat, sans égard au fait qu'il soit également agent, est couvert par la protection du secret professionnel, pour autant qu'on puisse les assimiler à la fourniture d'un avis juridique, d'une assistance juridique ou les rattacher à un procès. De plus, les tribunaux ont donné une interprétation large de ce qu'il faut entendre par un "avis juridique". »

### **Le soutien accordé au privilège dans de nouvelles situations**

Le document de travail poursuit en indiquant que la common law accorde la protection du secret professionnel dans de nouvelles situations où la raison, l'expérience et l'application des principes qui sous-tendent le privilège traditionnel le dictent. Le document de travail stipule aussi que « bien que l'instauration de la protection du secret professionnel doive emprunter la voie d'une modification de la loi, la Cour suprême du Canada a reconnu que l'extension de la protection à de nouvelles situations pouvait constituer la solution la plus pratique et la plus raisonnable dans certaines circonstances. »

### **Le privilège devrait être accordé en fonction de l'activité exercée par le professionnel**

De plus, « les auteurs ont reconnu l'utilisation sans cesse croissante par les avocats de consultants externes ou internes dans la fourniture d'avis juridiques. Ils préconisent que la protection du secret professionnel de l'avocat soit accordée sur le fondement de la fonction véritable de ces consultants plutôt que sur leur titre ou leur situation, puisque la distinction juridique entre un agent, un employé ou un tiers est devenue de plus en plus difficile à établir dans le contexte des affaires portant sur le secret professionnel de l'avocat. »

### **La portée du privilège**

Il serait logique de fournir la protection du secret professionnel pour ce qui est des communications qui entourent toutes les fonctions relevant des lois et règles

que les agents ont le droit d'exercer lorsqu'ils satisfont aux exigences requises pour être inscrits.

### **Un privilège équivalent à celui accordé dans les autres pays**

Il semblerait raisonnable du point de vue de la compétition et de la réciprocité de faire en sorte que tout privilège d'origine législative accordé aux Canadiens ne soit pas plus restrictif que celui accordé dans d'autres pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Dans ces pays, le privilège accordé aux agents est assez large, si on considère le contexte des lois qui le régissent. Le document de travail présente le libellé des diverses lois; la nature du privilège dans ces autres pays apparaît ainsi très clairement. Si le Canada n'adoptait pas une législation offrant aux Canadiens les mêmes avantages que ceux qui sont octroyés aux citoyens dans autres pays avec lesquels ils doivent entrer en compétition au plan économique international, cela semblerait totalement contraire à tout effort d'harmonisation. Tel que le document de travail de l'OPIIC le souligne, aux États-Unis, les tribunaux ont élargi le privilège des agents aux divers aspects de la préparation et de la poursuite des demandes d'enregistrement de brevets, reconnaissant ainsi les aspects juridiques de ce travail.

### **Le test Wigmore constitue la norme de détermination du privilège**

Les communications et les informations privilégiées devront subir le test Wigmore, tel que présenté dans le document de travail de l'OPIIC, mais cela ne semblerait pas poser problème en ce qui concerne la portée du privilège qui s'avérerait la plus pratique pour les agents canadiens.

### **Un nouvel organisme de réglementation permettrait de responsabiliser et de régir les agents.**

En ce qui concerne les restrictions et les limitations, nous croyons que le régime réglementaire proposé par l'IPIC offrirait la responsabilisation requise. L'étude préparée par Gavin Mackenzie pour le compte de l'IPIC indique que le régime réglementaire actuellement en place ne correspondrait pas au type de régime réglementaire qui devra être instauré si les agents se voient accorder ce même privilège d'ordre législatif. Le fait qu'un barreau régisse les avocats et le fardeau imposé aux avocats pour régir les non-avocats qu'ils embauchent ou qui travaillent dans leurs cabinets semblent faire pencher l'exercice de la profession en cabinets en faveur d'avocats agents. Il serait impossible dans un tel cas pour des agents de brevets inscrits de travailler à moins de le faire au sein de cabinets d'avocats. Du point de vue de l'intérêt public, cela signifierait que les agents ne pourraient exercer que dans les territoires où des cabinets d'avocats choisiraient de pratiquer, ce qui tendrait à restreindre l'accès du public à de tels professionnels.

#### Question 4

**La question de la divulgation forcée se pose-t-elle souvent pour les agents de brevets non-avocats? Est-ce un problème récurrent? Pouvez-vous donner des exemples précis?**

##### Résumé

**Assez peu de litiges se rendent devant les tribunaux, mais les incidents anecdotiques et le nombre de décisions canadiennes publiées suggèrent que ce point constitue une question fort importante pour les Canadiens, une question à laquelle il faudrait trouver réponse pour offrir transparence et sécurité aux Canadiens d'une manière plus rentable.**

La question de la divulgation forcée survient régulièrement, chaque fois que des parties sont impliquées dans des conflits liés à la propriété intellectuelle devant les tribunaux de quelque territoire que ce soit. Le document de travail de l'OPIIC fait référence à d'importantes décisions canadiennes où de telles divulgations ont constitué un point sur lequel le tribunal a dû se prononcer. Elles incluent :

##### Décisions canadiennes

*Lumonics Research Ltd. c. Gould* (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.)  
*Montreal Fast Print c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)  
*F.P. Bourgault Industries Air Seeder Division Ltd. c. Flexicoil Ltd.* 64, C.P.R. (3d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)  
*Sunwell Engineering Co. c. Mogilevsky* (1986) 9 C.P.R. (3d) 479 (C.S. Ont.)  
*Montreal Fast Print c. Polylok Corp* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)

Le document de R.E. Dimock et C.G. Lam, *Privilege and Patent Agency in Canada* (1999) 16 CIPR 107 peut aussi être consulté pour obtenir de plus de renseignements relativement à cette question.

##### Cause américaine impliquant un agent canadien

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

Le document de Edward A. Pennington, *Recent Developments in Attorney-Client Privilege in the United States* (1999) 16 CIPR 121 est aussi fort intéressant.

Vous trouverez à l'Annexe A une liste de décisions américaines impliquant la protection du secret professionnel et des agents de brevets américains ou avocats agents étrangers.

Cette question survient aussi lorsque des décisions sont prises quant à la façon de présenter la preuve à l'occasion d'un procès, et plus particulièrement aux États-Unis. Les cabinets qui possèdent une certaine expérience en la matière savent que la question de privilège a des conséquences sur les personnes qui

seront appelées à témoigner, les avocats étant normalement libérés de cette exigence.

## Question 5

**Quels mécanismes en place pourraient prévenir efficacement les abus potentiels du secret professionnel?**

### Résumé

**Pour servir adéquatement le marché canadien de la propriété intellectuelle, les clients des agents canadiens de brevets et de marques de commerce doivent être en mesure de revendiquer la même protection du secret professionnel, pour ce qui est des communications avec leurs agents, que celle qui entoure actuellement les communications avocat-client.**

### Les abus

À la connaissance de l'IPIC, il n'existe aucune preuve (que ce soit dans la jurisprudence ou dans des documents isolés) qui démontre qu'un avocat aurait abusé de son privilège en lien avec des questions de propriété intellectuelle. Le privilège n'est pas une armure utilisée pour protéger un avocat contre une plainte de faute professionnelle. Il est plutôt conçu pour protéger un client, et garantir que ce dernier pourra communiquer en toute quiétude avec son conseiller en vue d'obtenir les meilleurs conseils possible. Nous ne prévoyons pas qu'il y aura « abus » par les agents, surtout en raison du fait que le privilège appartient au *client* et non à l'agent. C'est le *client* qui sera impliqué dans un litige, le *client* qui revendiquera le privilège et le *client* qui bénéficiera de cette protection.

### Les tribunaux contrôlent le privilège

Les tribunaux canadiens contrôlent l'application des règles de privilège dans le cadre des procédures en divulgation d'un procès. Si le privilège d'ordre législatif est accordé aux communications des agents de brevets et de marques de commerce, les tribunaux contrôleront de la même manière la portée du privilège qu'un client peut revendiquer en relation avec ces communications.

### La nature du privilège

Le privilège existe au bénéfice du client et il doit être préservé à moins que le client accepte d'y renoncer. Le privilège ne peut pas être utilisé pour protéger un conseiller juridique incompetent ou malhonnête. Le client peut divulguer une communication privilégiée, s'il le désire. Un client peut se plaindre ou intenter une poursuite contre son conseiller en brevets ou en marques de commerce en fondant sa plainte sur des communications privilégiées.

Le privilège ne peut être utilisé que dans le cadre de communications précises entre un client et un conseiller. Le privilège n'entourera pas les communications ayant trait à un comportement illicite. La jurisprudence suggère qu'un

comportement illicite a un sens plus large que la simple conduite interdite par le droit criminel. Par exemple, la communication entre un avocat et son client relativement à un recours abusif a été considérée comme ne pouvant bénéficier de la protection du privilège avocat-client :

« Les communications obtenues pour faciliter un recours abusif ne sont pas protégées par le privilège avocat-client. Le privilège ne s'applique pas parce que le fait de conseiller à un client d'utiliser de façon abusive la procédure de la cour dans un but illégitime ne fait pas partie de l'activité professionnelle d'un avocat. » (*Goldman, Sachs Co. v. Sessions* (1999), 38 CPC (4<sup>th</sup>) 143 9(BCSC)) [Traduction]

### **Les mécanismes existants**

Pour ce qui est du contrôle des agents, les dispositions de la *Loi sur les brevets* qui accordent au commissaire le pouvoir de retirer le nom d'un agent de brevet du registre constituent le seul mécanisme actuellement existant. Fait intéressant, il n'existe aucune disposition correspondante dans la *Loi sur les marques de commerce*. Il n'existe pas non plus de moyen efficace de superviser ou de contrôler les personnes qui donnent des conseils relativement à des brevets ou à des marques de commerce et qui ne se sont jamais inscrites comme agents de brevets ou de marques de commerce. Malgré le fait que l'IPIC ait un code de déontologie, l'IPIC est une organisation à adhésion volontaire et il ne peut imposer de sanctions à ses membres à l'exception de l'expulsion de l'Institut, ce qui n'empêcherait pas un agent d'exercer cette profession, ni une personne ne possédant aucune formation ou qualification reconnue de se prétendre conseiller en propriété intellectuelle. C'est pourquoi l'autoréglementation de ces professions a été proposée pour régler la situation.

### **Question 6**

**L'Ordre proposé constitue-t-il un complément nécessaire de l'extension de la protection du secret professionnel pour prévenir les abus potentiels, ou y a-t-il un autre régime réglementaire plus approprié?**

### **Résumé**

**Il n'existe aucune réglementation appropriée ni aucune protection adéquate du public dans le système actuel des registres tenus par le commissaire aux brevets et par le registraire des marques de commerce. Les agents de brevets et de marques de commerce ne devraient pas être réglementés par le commissaire aux brevets ou par le registraire des marques de commerce parce qu'il y a apparence d'iniquité et une possibilité de conflit d'intérêts. Le régime d'autoréglementation proposé par l'IPIC, qui permet à l'OPIC de poursuivre sa fonction principale de gardien des connaissances en propriété intellectuelle pour le compte des Canadiens, constitue une solution viable.**

### **La nécessité d'une autorité de réglementation indépendante**

L'IPIC estime que l'Ordre des agents de brevets et de marques de commerce proposé, regroupant les professionnels assistés du public, de l'industrie et du gouvernement et chargé de régir, notamment, l'admission, la conduite, les plaintes et la discipline de ses membres, constitue le régime réglementaire approprié. L'Ordre proposé serait également en mesure de former ses membres présents et futurs et de leur offrir, notamment, la formation continue en matière de privilège et de déontologie.

Selon le rapport en date du 10 septembre 1999 de monsieur Gavin MacKenzie adressé à l'IPIC, la situation actuelle « présente des lacunes fondamentales ». Le système d'inscription tenu par le commissaire aux brevets et par le registraire des marques de commerce comporte des lacunes du fait que leurs pouvoirs ne leur permettent pas de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un agent autrement que par la radiation de son inscription des registres ni de protéger le public face à l'exercice illégal de la profession. Il n'existe à l'heure actuelle aucune exigence selon laquelle les agents doivent bien connaître leur champ de pratique ou être formés pour appliquer les questions d'éthique à l'exercice de leur profession. De plus, les agents ne sont pas tenus de maintenir en vigueur une couverture d'assurance responsabilité suffisante.

Le régime actuel est inadéquat et, étant donné sa façon disparate d'aborder les professionnels oeuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle, il ne reconnaît pas l'importance de la propriété intellectuelle à l'échelle nationale et internationale.

### **L'autoréglementation constitue la meilleure solution.**

Une autre formule consisterait à réglementer les agents aux termes de la *Loi sur les brevets* et de la *Loi sur les marques de commerce*, en confiant cette tâche au commissaire aux brevets et au registraire des marques de commerce en tant que gardiens des registres. Il s'ensuit que tous les frais liés à la gestion de la réglementation ainsi que la responsabilité qui pourrait en découler incomberaient à l'OPIC. Cela peut constituer un engagement exigeant au moment où l'OPIC est sur le point de devenir une administration chargée de la recherche internationale (ARI) ou une administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI).

En outre, les agents ont une relation de fiduciaire avec leurs clients et c'est à eux qu'incombe la responsabilité d'agir avec la plus entière bonne foi et de présenter les arguments de leurs clients avec toute la vigueur nécessaire devant la Direction des brevets ou la Division des marques de commerce de l'OPIC. Cela pourrait entraîner une apparence d'iniquité si les agents de brevets et de marques de commerce dépendent de l'OPIC pour l'obtention de leur permis d'exercice. Un tel système pourrait paraître injuste en soi aux yeux du public canadien et des autres pays.

La possibilité qu'il y ait iniquité lorsque des membres d'une profession sont non seulement chargés de représenter des clients devant une autorité fédérale possédant un pouvoir discrétionnaire, mais sont également réglementés par cette même autorité fédérale, a constitué un aspect important dont le Comité consultatif sur la réglementation des activités des consultants en immigration a tenu compte dans sa recommandation que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ne détienne pas le pouvoir de réglementer les activités des consultants en immigration. Cette recommandation se lit comme suit :

« Il n'est pas utile de faire une analyse juridique approfondie de cette question pour les fins de ce rapport. Il suffit de dire que nombre des clients qui ont généralement recours aux consultants sont extrêmement vulnérables... Le consultant doit donc répondre à des normes très élevées dans ses rapports avec ses clients. Il doit agir avec la plus entière bonne foi et présenter la cause de son client avec toute la vigueur nécessaire. Dans certains cas, ceci provoque des conflits entre les agents d'immigration et des visas qui exercent leur pouvoir discrétionnaire dans le but d'appliquer la Loi et le Règlement et les consultants qui représentent le plus vigoureusement qu'ils le peuvent les intérêts de leurs clients. Il n'y aurait pas apparence d'équité dans un tel conflit si en plus le consultant devait dépendre pour obtenir son permis de pratiquer, donc pour gagner sa vie, d'un commissaire qui relèverait du même ministre que les agents d'immigration et des visas. Ce système comporterait donc un défaut inhérent et irrévocable, et c'est pour cette raison que nous ne le recommandons pas. »

*(Rapport du Comité consultatif sur la réglementation des activités des consultants en immigration, mai 2003, Chapitre 3 : Cadre de réglementation modèle – B. Options pour le Canada.)*

L'OPIC assume déjà la lourde tâche d'octroyer les droits opportuns en matière de brevets et de marques de commerce au Canada. Au nom de ses clients et de tous les Canadiens, l'IPIC demande que l'OPIC concentre ses énergies à gérer cette importante fonction. Une entité séparée et indépendante comme l'Ordre proposé devrait exister et être chargée d'assurer un niveau de formation élevé, de rédiger et de gérer les examens d'agrément des agents et de traiter de toute autre question concernant l'exercice de la profession et la discipline.

## **Question 7**

**À qui l'Ordre proposé devrait-il rendre compte? Le gouvernement devrait-il jouer un rôle de surveillance? Quelles balises pourraient être mises en œuvre pour assurer la protection du public?**

## Résumé

L'Ordre proposé doit, en bout de ligne, rendre compte au public. Ainsi, il est prévu que la structure de l'Ordre proposé comprenne un conseil des gouverneurs qui serait formé en partie de représentants du public nommés par le gouvernement. Cette représentation permettrait de s'assurer que des comptes sont rendus au public. Étant donné que la législation régissant l'Ordre serait fédérale, le gouvernement fédéral (à titre de représentant du public canadien) conserverait en tout temps l'autorité sur l'Ordre et les professions par le truchement de la législation. Il est également prévu que la législation promulguée contiendrait des dispositions visant à mettre un frein à l'exercice illégal de la profession, ce qui ajouterait une balise qui est absente du régime de réglementation actuel.

### La surveillance de l'Ordre par un conseil des gouverneurs

La structure de l'Ordre proposé comprend un conseil des gouverneurs qui serait formé en partie de représentants du public nommés par le gouvernement. Il est évident qu'un conseil des gouverneurs ainsi formé rendrait compte au public des gestes posés par l'Ordre. Ce conseil aurait le pouvoir d'intervenir dans les affaires de l'Ordre s'il le jugeait nécessaire.

### L'autorité ultime du gouvernement fédéral

Étant donné que la législation promulguée ayant trait à l'Ordre serait fédérale, le gouvernement fédéral aurait, par le truchement de la législation, l'autorité ultime sur l'Ordre.

Pour proposer une structure pour l'Ordre, l'IPIC a examiné le régime actuel de compétence fédérale qui réglemente les actuaires ainsi que celui des différents barreaux provinciaux. L'IPIC s'est aussi penché sur les régimes de réglementation d'autres pays.

### Une meilleure régie en vertu de la *Loi sur les brevets et des règles antérieures*

Il est intéressant de constater que, dans le passé, la *Loi sur les brevets* et les règles incluait un grand nombre de dispositions ayant trait aux agents de brevets. Plus particulièrement, les règles prévoyaient beaucoup plus clairement de quelle façon un agent devait s'inscrire sur le registre et se conduire. On peut référer aux articles 130 à 145 des anciennes règles régissant les brevets qui traitaient notamment de la façon de faire de la publicité et de se comporter envers les clients. Elles prévoyaient également que le commissaire devait tenir une audition s'il avait lieu de croire qu'un agent s'était rendu coupable d'inconduite grossière, n'avait pas la compétence voulue pour exercer les fonctions d'agent de brevets, avait fait au demandeur ou à un demandeur éventuel de brevet ou au Bureau des représentations qu'il savait ou qu'il avait raisonnablement lieu de croire fausses ou trompeuses, avait violé les articles 133, 134 ou 135 des règles ou s'était, à tout autre égard, conduit de façon qu'il soit nécessaire de refuser de le reconnaître à titre d'agent de brevets. Le

commissaire avait le pouvoir de déterminer les faits pertinents, de tenir une audition à la suite de laquelle il pouvait refuser de reconnaître la personne concernée comme agent de brevets ou de prononcer une ordonnance refusant de reconnaître cette personne comme agent de brevets soit de façon permanente, soit jusqu'à ce que toute condition imposée par le commissaire ait été remplie. Une telle ordonnance devait être publiée dans la Gazette du Bureau des Brevets du Canada et une copie devait être envoyée sous pli recommandé à l'agent de brevets concerné.

L'article 141 des règles fixait les conditions d'admissibilité aux examens de façon beaucoup plus précise qu'aujourd'hui. En réalité, toutes les règles étaient plus détaillées et semblaient faire preuve de beaucoup plus de transparence que les règles actuelles. Les véritables raisons pour lesquelles la législation a été modifiée ne sont pas évidentes, mais il se peut que le gouvernement s'inquiétait de sa capacité d'administrer ces dispositions de manière efficace, du fait que la réglementation aurait été excessive ou, peut-être, de la possibilité de se placer dans une position où il serait tenu responsable s'il omettait de se conformer à la *Loi* ou aux règles. Peu importe les raisons, ces modifications ont eu comme effet de comporter une lacune sur le plan de la surveillance et de la réglementation de la profession des agents de brevets et de marques de commerce qu'il faut combler. Quoi qu'il en soit, l'IPIC est d'avis que nous vivons à une époque où la réglementation est plus que jamais exigée dans l'intérêt des Canadiens qui se fient de plus en plus aux professionnels exerçant dans le domaine de la propriété intellectuelle pour s'assurer que leurs droits en matière de propriété intellectuelle donnent les résultats auxquels ils s'attendent.

### **Une procédure disciplinaire transparente**

La structure de l'Ordre proposé comprend un conseil des gouverneurs et une procédure disciplinaire. La procédure disciplinaire a été approuvée par les membres de l'IPIC pour fins d'adoption ultérieure par l'Ordre et elle a été affichée dans le site Web de l'IPIC pour permettre au public de l'examiner. La structure de l'Ordre proposé offrirait un environnement beaucoup plus ouvert et accessible au public que le régime actuel. Présentement, il n'existe aucune procédure transparente pour formuler une plainte ni aucune procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent. Le gouvernement fédéral doit se pencher sur ces questions pour protéger le public.

### **Question 8**

**Les avantages de la création d'un organisme autoréglementé l'emporteraient-ils sur les coûts?**

## **Résumé**

**Dans l'ensemble, il semble que les avantages l'emportent nettement sur les désavantages. Les coûts sont souvent perçus comme constituant une des questions majeures entourant la mise sur pied de l'Ordre, mais le financement actuel qui provient des taxes et des honoraires d'inscription et des frais d'examen serait suffisant pour les fins de l'Ordre.**

**Dans le passé, seulement quelques plaintes ont été adressées à l'OPIC ou à l'IPIC concernant les compétences ou l'éthique d'agents de brevets ou de marques de commerce. Il est prévu que la structure des coûts proposée subviendra facilement aux besoins de l'Ordre en matière de discipline.**

## **Les changements positifs à être apportés par l'Ordre**

L'IPIC a comparé la situation actuelle à celle qui, à son avis, existerait si l'Ordre était constitué. La situation demeurerait inchangée sous plusieurs aspects, notamment quant au rôle de l'IPIC, au code de déontologie de l'IPIC qui deviendrait le code de déontologie de l'Ordre et aux conséquences ultimes de sérieuse inconduite de la part d'un agent qui seraient semblables à celles qui existent présentement, mais un grand nombre d'autres aspects importants feraient partie de la nouvelle structure. Plus particulièrement, la profession et le public tireraient profit de la mise en place d'une procédure disciplinaire efficace et plus transparente, des meilleures connaissances et d'une plus grande adhésion des membres de la profession au code de déontologie, des dispositions législatives régissant l'exercice illégal de la profession qui permettraient de protéger le public de manière plus adéquate contre les personnes incompetentes et de l'établissement d'exigences en matière de formation continue. Ces mesures aideraient à maintenir les normes professionnelles les plus élevées pour les agents et à s'assurer ainsi que des services convenables soient rendus au public. L'Ordre pourrait, par le biais de son code de déontologie, voir à ce que ses membres soient suffisamment assurés sur le plan de la responsabilité professionnelle de façon à ce que le public soit protégé adéquatement en cas de faute professionnelle de la part d'un professionnel oeuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le code de déontologie actuel prévoit que les membres de l'IPIC doivent maintenir en vigueur une telle assurance, mais comme l'adhésion à l'IPIC est volontaire, il n'est pas nécessaire que tous les agents qui se présentent devant le commissaire détiennent une telle assurance.

## **Les analyses de coûts préliminaires pour la structure proposée montrent des coûts raisonnables.**

L'IPIC a réalisé des analyses de coûts préliminaires pour la mise sur pied et le maintien de l'Ordre et croit que les niveaux actuels de taxes et d'honoraires des différents registres seraient suffisants pour financer l'Ordre. De plus, l'Ordre aurait droit aux frais exigés des agents pour subir les examens. L'Ordre pourrait, dans sa phase initiale, avoir recours au soutien bénévole de membres de l'IPIC comme c'est le cas présentement, ce qui aiderait sûrement à absorber certains

coûts de démarrage. Il est important de se rappeler qu'il y a environ 1 500 agents au Canada et que ce faible nombre nécessitera donc une petite infrastructure.

Par exemple, il est prévu que les taxes ou droits d'inscription actuels et le nombre d'agents inscrits sur les registres produiraient à eux seuls des revenus annuels d'environ 700 000 \$. Les frais d'examen s'ajouteraient à ces revenus. La totalité de ces fonds serait attribuée à l'Ordre pour la mise sur pied et la gestion des examens et la poursuite de toutes les activités liées à la réglementation des agents.

L'IPIC continuerait à représenter les agents de brevets et de marques de commerce et ceux qui manifestent un intérêt pour la propriété intellectuelle au Canada, à fournir des conseils et des recommandations de modifications à la législation et à poser d'autres gestes pour optimiser la protection de la propriété intellectuelle au Canada.

L'IPIC est d'avis que cette association entre l'Ordre et l'IPIC procurerait d'immenses avantages aux Canadiens et à tous ceux qui désirent obtenir la protection et des conseils en matière de propriété intellectuelle au Canada.

## Question 9

**Étant donné la difficulté de distinguer le double rôle de l'agent avocat, comment les mesures disciplinaires pourraient-elles être établies de manière à mieux définir la démarcation entre les deux rôles?**

### Résumé

**Il est à prévoir que les barreaux du Canada voudront probablement enquêter sur une plainte ou une faute alléguée contre un avocat exerçant dans le domaine de la propriété intellectuelle, auquel cas le nouvel Ordre proposé pourrait suspendre sa propre procédure disciplinaire jusqu'à ce que le barreau concerné rende une décision. Une fois la décision et les mesures nécessaires prises, l'organe disciplinaire de l'Ordre pourrait alors réviser la décision du barreau et décider de procéder ou non avec sa propre procédure disciplinaire.**

### Les mesures disciplinaires d'un barreau

L'IPIC croit que, dans le cas où un agent avocat serait assujéti à des mesures disciplinaires en raison d'une erreur ou d'une faute qui aurait été commise, la plupart des avocats exerçant dans le domaine de la propriété intellectuelle et leurs barreaux respectifs seraient probablement d'avis que les services rendus dans le domaine de la propriété intellectuelle constituent des services juridiques et que ces services sont en conséquence assujéti à la révision et à la

procédure disciplinaire des barreaux. Il semble que ce point de vue soit appuyé par des décisions des tribunaux qui ont interprété de façon libérale la notion de conseil juridique. Les barreaux du Canada devraient être en mesure de déterminer pour eux-mêmes si une erreur ou une faute alléguée relève de leur compétence en matière de discipline, en établissant si elle concernait ou non la fourniture de services juridiques. C'est ce qu'ils font depuis de nombreuses années et, selon l'IPIC, aucune situation n'a été rapportée où un barreau a refusé d'agir à l'encontre d'un avocat ou d'enquêter sur une plainte sur la base que l'avocat ne fournissait pas des services juridiques mais seulement des services non juridiques au titre d'agent. Cependant, si une telle situation survenait, la décision du barreau serait un cas évident où le nouvel Ordre proposé devrait intervenir, enquêter lui-même sur l'affaire et, le cas échéant, prendre les mesures disciplinaires nécessaires à l'encontre de l'agent avocat.

Si l'agent n'est pas avocat, il est alors évident qu'il ne peut être assujéti à la procédure disciplinaire d'un barreau dans un grand nombre de situations. Cependant, un barreau pourrait quand même s'impliquer si l'agent est un employé ou un associé autorisé d'un cabinet d'avocats, auquel cas le cabinet d'avocats est probablement alors assujéti aux mesures disciplinaires du barreau applicable. Dans cette dernière situation, l'IPIC croit encore une fois qu'il est peu probable que le cabinet d'avocats ou le barreau soit d'avis que seuls des services non juridiques ont été fournis et que le barreau n'a par conséquent pas compétence sur l'affaire. En d'autres termes, le barreau prendrait probablement des mesures disciplinaires.

### **Les mesures disciplinaires prises par l'Ordre à l'encontre d'un agent non-avocat**

L'Ordre proposé devrait agir et prendre ses propres mesures disciplinaires lorsqu'un agent non-avocat a commis une erreur ou une faute qui est alléguée et qu'il est évident que cet agent ou son entreprise ne relève pas de la compétence d'un barreau. Cela serait le cas lorsque l'agent fournit un service « juridique » en matière de propriété intellectuelle ou simplement des services au titre d'agent. Dans ce cas, l'organe disciplinaire de l'Ordre devrait d'abord déterminer s'il a compétence sur l'affaire. Cette compétence devrait être définie de façon libérale pour comprendre tous les genres de services au titre d'agent de brevets et de marques de commerce, notamment les services de nature juridique.

### **La suspension par l'Ordre de la procédure disciplinaire prise à l'encontre d'un avocat**

Lorsqu'il s'agit de la discipline d'une personne qui est à la fois avocat et agent, les mesures disciplinaires de l'Ordre pourraient prévoir que l'Ordre suspende sa procédure disciplinaire à l'encontre de la personne concernée jusqu'à ce que le barreau qui régit l'avocat ait d'abord décidé d'agir et de prendre ses propres mesures disciplinaires. Ensuite, si le barreau a décidé de prendre de telles mesures, l'Ordre pourrait alors, en vertu de ses propres règles, suspendre sa procédure jusqu'à ce que les procédures du barreau soient terminées, à

condition que cette suspension soit raisonnable dans les circonstances. Une fois que les procédures du barreau sont terminées, l'organe disciplinaire de l'Ordre pourrait alors réviser la décision du barreau et toute mesure en découlant et décider si l'Ordre devrait poursuivre sa propre procédure disciplinaire ou ne pas prendre d'autres mesures étant donné que le barreau approprié a déjà mené une enquête et pris des mesures suffisantes. L'Ordre se questionnerait à savoir si la décision du barreau a protégé adéquatement l'intérêt public et s'il est nécessaire de prendre des mesures additionnelles pour protéger cet intérêt.

## **Question 10**

**Comment faudrait-il traiter le double rôle de l'agent avocat, compte tenu du fait que les professions sont régies à l'échelle provinciale et que la propriété intellectuelle est de compétence fédérale?**

### **Résumé**

**Les agents avocats continueront et devraient continuer d'être régis par leurs barreaux respectifs. L'Ordre proposé peut adopter des règles de procédure pour éviter un recoupement inutile des procédures disciplinaires. Plus particulièrement, l'Ordre pourrait suspendre sa propre procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat en attendant une décision du barreau portant sur l'affaire ou la plainte et réviser ensuite cette décision pour déterminer s'il serait nécessaire que l'Ordre prenne d'autres mesures.**

### **Les barreaux continueraient à régir les agents avocats.**

L'IPIC est d'avis que les avocats qui sont en même temps des agents voudront être régis par leurs barreaux respectifs et qu'ils devraient l'être. Il est à peu près certain que les avocats exerçant dans le domaine de la propriété intellectuelle fournissent des services juridiques peu importe si certains de ces services peuvent se classer comme des services au titre d'agent de brevets ou de marques de commerce. Les barreaux devraient pouvoir continuer à régir ces avocats et la discipline et faire peu de cas du fait que les services en question font appel à l'application d'une loi fédérale ou provinciale.

Il semble qu'il ne soit pas ou peu nécessaire de restreindre la compétence des barreaux provinciaux sur les avocats qui exercent dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les barreaux sont reconnus comme possédant déjà des procédures efficaces et l'expérience des questions disciplinaires, notamment dans les plus grandes provinces comme l'Ontario et le Québec où un grand nombre d'avocats exercent actuellement dans le domaine. De plus, étant donné le grand nombre de membres faisant partie de ces barreaux, comme le Barreau du Haut-Canada, il est à peu près certain que ces barreaux possèdent les ressources financières et les effectifs pour poursuivre les procédures disciplinaires requises à l'encontre de leurs membres. L'IPIC est d'avis que les

barreaux canadiens considéreront dans une grande majorité des cas qui s'adressent à des avocats exerçant dans le domaine de la propriété intellectuelle que le service en question est un service juridique et que, par conséquent, il est peu probable qu'ils refuseront d'exercer leur compétence sur l'affaire ou qu'ils la suspendront jusqu'à ce que le nouvel Ordre proposé en ait disposé.

**Le recoupement des procédures contre un agent avocat peut être évité.**

L'organe disciplinaire du nouvel Ordre proposé pourrait adopter et adoptera des procédures ou des règles, qui, il y a lieu de l'espérer, éviteront le recoupement de procédures disciplinaires mettant en cause un avocat qui est aussi un agent. Dans cette situation, des règles de l'Ordre pourraient être promulguées pour permettre à l'organe disciplinaire de suspendre sa procédure disciplinaire dans l'affaire en attendant d'abord que le barreau prenne une décision de poursuivre ou non sa propre enquête et sa propre procédure disciplinaire et qu'ensuite, ces procédures soient terminées. L'organe disciplinaire pourrait, aux termes de ces règles, réviser la décision et les mesures prises par le barreau et établir si l'Ordre devrait ou non poursuivre sa propre procédure disciplinaire dans l'intérêt du public ou dans l'intérêt de la profession d'agent de brevets et de marques de commerce.

L'IPIC constate que les agents avocats sont actuellement assujettis à la double compétence des barreaux et de l'OPIC. C'est aux barreaux provinciaux qu'il incombe d'accorder un permis d'exercice à une personne qui veut exercer la profession d'avocat. Par ailleurs, il revient à l'OPIC d'inscrire le nom de la personne qui veut exercer la profession d'agent sur le registre des brevets ou des marques de commerce. Les barreaux peuvent retirer à un avocat le droit d'exercer la profession, en général, en rayant le nom de la personne concernée du tableau de l'ordre. L'OPIC peut rayer le nom d'un agent du registre des brevets en cas d'inconduite excessive.

ANNEXE A

**III- LIST OF CASE LAW**

- *Advertising to Women, Inc. v. Gianni Versace S.p.A.*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 12263 (N.D. Ill. 1999)
- *Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co.*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 3129 (S.D.N.Y. 1992)
- *American Standard Inc. v. Pfizer*, 828 F.2d 734 (Fed. Cir. 1987)
- *Ami/Rec-Pro Inc. v. Illinois Tool Works Inc.*, 46 U.S.P.Q.2d 1369 (N.D. Ill. 1998)
- *Amsted Industries, Inc. v. National Castings, Inc.*, 1990 U.S. Dist. LEXIS 8699 (N.D. Ill. 1990)
- *Bayer AG v. Barr Laboratories, Inc.*, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1655 (S.D.N.Y. 1994)
- *Black & Decker (U.S.) Inc. v. Catalina Lighting Inc.*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 5927 (E.D. Va. 1997)
- *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer*, 188 F.R.D. 189, 52 U.S.P.Q.2d (BNA) 1897 (S.D.N.Y. 1999)
- *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, 1998 U.S. Dist. 4200 (S.D.N.Y. 1998)
- *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, 49 U.S.P.Q.2d (BNA) 1370 (S.D.N.Y. 1998)
- *Brungger v. Smith*, 49 F. 124 (Mass. Circ. Ct. 1892)
- *Burlington Industries v. Exxon Corp.*, 65 F.R.D. 26, 184 U.S.P.Q. (BNA) 651 (Md. Dist. 1974)
- *Burlington Industries, Inc. v. Rossville Yarn, Inc.*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 10347 (N.D. Ga. 1997)
- *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 143 F.R.D. 611, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1274 (E.D.N.C. 1992)
- *C & F Packing Co., Inc. v. IBP, Inc.*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 15389 (N.D. Ill. 1997)
- *Chubb Integrated Systems Ltd. v. National Bank of Washington*, 103 F.R.D. 52, 224 U.S.P.Q. (BNA) 1002 (D.C. Dist. 1984)
- *Congoleum Industries, Inc. v. GAF Corporation*, 49 F.R.D. 82, 164 U.S.P.Q. (BNA) 376 (E.D. Pa. 1969)
- *Cuno, Inc. v. Pall Corp.*, 121 F.R.D. 198 (E.D.N.Y. 1988)
- *Dow Chemical Co. v. Atlantic Richfield Co.*, 227 U.S.P.Q. 129 (E.D. Mich. 1985)
- *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 184 U.S.P.Q. 775 (S.C. Dist. 1975)
- *Duttle v. Bandler & Kass*, 127 F.R.D. 46 (S.D.N.Y. 1989)
- *Falsone v. United States*, 205 F.2d 734 (5<sup>th</sup> Cir. 1953)
- *Foseco Int'l Ltd. v. Fireline Inc.*, 546 F.Supp. 22 (N.D. Ohio 1982)
- *Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd.*, 148 F.R.D. 535 (E.D.N.C. 1993)
- *Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992)
- *Gorman v. Polar Electro, Inc.*, 137 F. Supp. 2d 23 (E.D.N.Y. 2001)
- *Heidelberg Harris Inc. v. Mitsubishi Heavy Industries Ltd.*, 1996 U.S. Dist. LEXIS 19274 (E.D. Ill. 1996)

- *Hercules Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F.Supp. 136, 196 U.S.P.Q. (BNA) 401 (Del. Dist. 1977)
- *In Hyuk Suh v. Choon Sik Yang*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 20077 (N.D. Cal. 1997)
- *In re Ampicillin Antitrust Litigation*, 202 U.S.P.Q. 134 (D.C. Dist. 1978)
- *In re Natta*, 410 F.2d 187 (3<sup>rd</sup> Cir. 1969)
- *In re Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, 1998 U.S. App. LEXIS 33103 (Fed. Cir. 1998)
- *In re Spalding Sports Worldwide, Inc.*, [2000] CAFC-QL 73 (Fed. Cir. 2000)
- *In re Yarn Processing Patent Litigation*, 177 U.S.P.Q. (BNA) 514 (S.D. Fla. 1973)
- *Jack Winter, Inc. v. Koratron Company, Inc.*, 54 F.R.D. 44, 172 U.S.P.Q. (BNA) 201 (N.D. Cal. 1971)
- *Joh. A. Benckiser G.m.b.H. v. Hygrade Food Products*, 253 F. Supp. 999, 149 U.S.P.Q. (BNA) 28 (N.J. Dist. 1966)
- *John Labatt Limited v. Molson Breweries*, 898 F.Supp. 471 (E.D. Mi. 1995)
- *Kahn v. General Motors Corporation*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 1489 (S.D.N.Y. 1992)
- *Kent Jewelry Corp. v. Kiefer*, 93 U.S.P.Q. 388 (N.Y. 1952)
- *Knogo Corp. v. United States*, 213 U.S.P.Q. (BNA) 936 (Cl. Ct. 1980)
- *Laitram Corp. v. Hewlett-Packard Co.*, 27 U.S.P.Q.2d 1541 (E.D. La 1993)
- *Ledex, Inc. v. United States*, 172 U.S.P.Q. (BNA) 538 (Cl. Ct. 1972)
- *McClarín Plastics Inc. v. LRV Acquisition Corporation*, [1999] CAFC-QL 303 (Fed. Cir. 1999)
- *McCook Metals v. Alcoa Inc.*, 192 F.R.D. 242 (N.D. Ill. 2000)
- *Mendenhall v. Barber-Greene Co.*, 531 F.Supp. 951, 217 U.S.P.Q. (BNA) 786 (E.D. Ill. 1982)
- *Natta v. Hogan*, 392 F.2d 686 (10<sup>th</sup> Cir. 1968)
- *Nestle Company, Inc. v. A. Cherney and Sons, Inc.*, 207 U.S.P.Q. (BNA) 930 (Md. Dist. 1980)
- *Novamont North America Inc. v. Warner-Lambert Co.*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 6622 (S.D.N.Y. 1992)
- *Odone v. Croda International PLC*, 950 F.Supp. 10 (D.C. Dist. 1997)
- *People v. John Doe*, 416 N.Y.S.2d 466, [1979] NY-QL 876 (N.Y. 1979)
- *Rayette-Faberge, Inc. v. John Oster Manufacturing Co.*, 47 F.R.D. 524, 163 U.S.P.Q. (BNA) 373 (E.D. Wis. 1969)
- *Revlon Inc. v. Carson Products Co.*, 1983 U.S. Dist. LEXIS 15426 (S.D.N.Y. 1983)
- *Santrade, Ltd. v. General Electric Company*, 150 F.R.D. 539, 27 U.S.P.Q.3d (BNA) 1446 (E.D.N.C. 1993)
- *Saxholm AS v. Dynal, Inc.*, 164 F.R.D. 381 (E.D.N.Y. 1996)
- *Shearing v. Iolab Corp.*, 975 F.2d 1541 (Fed. Cir. 1992)
- *SmithKline Beecham Corporation v. Apotex Corp.*, 2000 U.S. Dist. LEXIS 13607 (N.D. Ill.)
- *Softview Computer Products Corp. v. Haworth, Inc.*, 58 U.S.P.Q.2d (BNA) 1422 (S.D.N.Y. 2000)
- *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379, 83 S.Ct. 1322 (1963)
- *State v. Hairston*, 444 N.Y.S.2d 853, [1981] NY-QL 3348 (N.Y. 1981)

- *State v. Red*, 311 N.W.2d 182, [1981] ND-QL 154 (N.D. 1981)
  - *Status Time Corp. v. Sharp Electronics Corp.*, 95 F.R.D. 27, 217 U.S.P.Q. (BNA) 438 (S.D.N.Y. 1982)
  - *Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics Inc.*, 145 F.R.D. 298, 24 U.S.P.Q.2d (BNA) 1676 (E.D.N.Y. 1992)
  - *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 85 U.S.P.Q. 5 (Mass. Dist. 1959)
  - *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383 (1981)
  - *Variable-Parameter Fixture Development Corporation v. Morpheus Lights Inc.*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 12272 (S.D.N.Y. 1992)
  - *Vernitron Medical Products, Inc. v. Baxter Laboratories, Inc.*, 186 U.S.P.Q. (BNA) 324 (N.J. Dist. 1975)
  - *VLT Corporation v. Unirode Corporation*, 194 F.R.D. 8 (Mass. Dist. 2000)
  - *W.R. Grace & Co. v. Pullman Inc.*, 446 F.Supp. 771, 199 U.S.P.Q. (BNA) 432 (W.D. Ok. 1976)
  - *Welfare Rights Organization v. Crisan*, 33 Cal. 3d 766, 661 P.2d 1073 (Cal. 1983)
  - *Willemijn Houdstermaatschaap BV v. Apollo Computer Inc.*, 13 U.S.P.Q.2d 1001 (Del. Dist. 1989)
  - *Woods v. New Jersey Department of Education*, 858 F.Supp. 51 (N.J. Dist. 1993)
-