

Vol. 28, n° 3

Les agents de brevets et le secret professionnel

Alain Dumont et Mitchell Leibovitch*

1. Le privilège des avocats	633
2. Le rôle de l'agent de brevets	634
3. Décisions canadiennes relatives au privilège des agents de brevets	636
4. Modifications récentes à la <i>Loi sur les brevets</i>	640
5. Le privilège des agents de brevets dans les juridictions étrangères	644
6. Conclusion	646

© 2016 GOUDREAU GAGE DUBUC, S.E.N.C.R.L.

* Alain Dumont, Ph.D., associé et agent de brevets chez GOUDREAU GAGE DUBUC, S.E.N.C.R.L. Mitchell Leibovitch est adjoint en brevets au même cabinet.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

RÉSUMÉ

Les dispositions relatives au secret professionnel des agents de brevets au Canada sont entrées en vigueur le 23 juin 2016. Grâce à une mesure législative semblable à celle qui existe entre les avocats et les notaires et leurs clients, les communications avec les agents de brevets (avocats ou non-avocats) pendant les procédures judiciaires ou administratives sont maintenant protégées par le secret professionnel. Ces modifications législatives permettent d'instaurer un climat de confiance en la confidentialité des communications entre les clients et les agents de brevets, et d'harmoniser la position du Canada avec les pratiques en vigueur dans d'autres juridictions à cet égard.

1. LE PRIVILÈGE DES AVOCATS

Le privilège des avocats est un principe fondamental en droit canadien, basé sur la notion qu'une personne doit pouvoir parler franchement à son avocat pour qu'il soit en mesure de la représenter pleinement¹. Ce privilège s'étend à toutes les communications, écrites ou verbales, échangées entre un avocat et son client aux fins de l'obtention d'un avis juridique². Pour que ce privilège existe, il y a trois exigences à satisfaire. D'abord, tous les renseignements doivent être de nature confidentielle. Ensuite, il doit s'agir de communications entre un avocat et son client. Finalement, les communications doivent avoir été faites dans le but de demander, de formuler ou de donner un avis ou une assistance juridique³. Il y a certaines exceptions à ce privilège, comme la sécurité publique et le droit pour un accusé de présenter une défense pleine et entière⁴. De plus, un client qui sollicite

1. *R c Maclure*, [2001] 1 RCS 445 au para 2.

2. Commissariat à l'information du Canada, « Guide des enquêteurs pour l'interprétation de la Loi sur l'accès à l'information », Section 23 – Secret professionnel des avocats, novembre 2006 en ligne : <http://www.oic-ci.gc.ca/fra/inv_inv-gui-ati_gui-inv-ati.aspx> (dernière modification 4 juillet 2014).

3. *Ibid.*

4. *Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c Criminal Lawyers' Association*, 2010 CSC 23.

un avis juridique pour faciliter la perpétration d'un crime ou d'une fraude ne bénéficierait pas du privilège⁵. Enfin, le privilège appartient au client, qui peut toujours y renoncer et consentir à la divulgation de l'information⁶.

2. LE RÔLE DE L'AGENT DE BREVETS

Au Canada, les agents de brevets sont membres d'un corps professionnel, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), et sont inscrits au registre de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) après avoir réussi quatre examens de compétence rigoureux. Ils sont les seuls professionnels autorisés à représenter des demandeurs devant le Bureau des brevets. La majorité des agents de brevets ont complété des études universitaires dans différents domaines techniques, comme le génie (par exemple mécanique, électrique, informatique), la chimie ou les sciences biologiques, ce qui leur permet de bien comprendre les inventions qu'ils auront à protéger ou analyser. Les agents de brevets fournissent des conseils pour la protection des inventions, analysent la brevetabilité des technologies, rédigent les demandes de brevets qui décrivent et revendiquent des inventions, défendent les mérites de l'invention revendiquée lorsque cette demande est étudiée par les bureaux des brevets, et analysent la validité et la contrefaçon de brevets. L'agent de brevets joue donc un rôle important dans le processus d'innovation et de commercialisation des entreprises en les épaulant dans l'obtention d'une protection par brevet pour leurs inventions, mais également en les conseillant par rapport au respect des droits de brevets détenus par les tiers.

Donc, lorsqu'ils interagissent avec des agents de brevets, par exemple durant la préparation d'une demande de brevet, les clients peuvent être amenés à discuter de la stratégie de recherche et développement de même que commerciale de leur entreprise, et en retour reçoivent des conseils par rapport aux droits qui peuvent être obtenus par le dépôt de la demande de brevet. De plus, les droits de brevet détenus par des tiers peuvent également être discutés, notamment pour des questions de liberté d'exploitation et de contrefaçon. Il est important pour les clients de se sentir parfaitement à l'aise et en sécurité de partager des informations confidentielles et privilégiées

5. *Ibid.*

6. Adam Dodek, « Solicitor-Client Privilege in Canada – Challenges for the 21st Century », document de travail pour l'Association du barreau canadien, février 2011, à la p 21. En ligne : <<https://www.cba.org/Member-Login?ReturnUrl=%2fPublications-Resources%2fResources%2fEthics-and-Professional-Responsibility%2fSolicitor-Client-Privilege%2fSolicitor-Client-Privilege-in-Canada-Challenges-fo>>.

avec son agent de brevets afin de favoriser une discussion franche, et ainsi s'assurer que l'agent de brevets comprenne bien la réalité de son client. En ayant l'assurance que des informations confidentielles ne seront pas divulguées à un compétiteur dans le cadre d'un litige, les clients obtiennent les meilleurs conseils de la part de leur agent de brevets, qui a en main toutes les informations importantes à considérer.

Historiquement, le droit canadien n'a pas reconnu un privilège pour les communications impliquant des agents de brevets⁷. Bien que le code de déontologie des agents de brevets canadiens adopté par l'IPIC contienne une clause concernant l'obligation de tenir confidentielle toute information relative aux mandats et affaires des clients et acquise au cours de la relation professionnelle, ceci n'a jamais eu de poids juridique, comme nous le verrons plus loin. Aussi, même si un agent de brevets étranger bénéficiait d'un privilège dans le pays où il pratique, ce privilège n'a pas été reconnu par les cours canadiennes, et ses communications confidentielles avec ses clients pouvaient faire l'objet d'une divulgation dans le cadre d'un litige⁸. Il est aussi important de souligner qu'une proportion significative des agents de brevets au Canada n'a pas le titre d'avocat, et donc qu'ils ne peuvent pas revendiquer le privilège des avocats. De plus, comme nous le verrons plus loin, même dans le cas où un agent de brevets est également avocat, les communications avec ses clients seront protégées seulement dans certaines circonstances spécifiques.

Ceci pouvait causer un grave préjudice aux inventeurs et aux titulaires de brevets canadiens, qui se retrouvaient désavantagés dans les cas où leurs brevets faisaient l'objet d'un litige. Par exemple, les tribunaux américains ont respecté la protection des communications confidentielles entre les clients et leurs agents de brevets d'un autre pays, mais seulement dans le cas où ces communications sont protégées contre la divulgation dans ce pays⁹. Donc, une entreprise canadienne impliquée dans un litige aux États-Unis avec une entreprise d'un pays tiers qui offre une telle protection (l'Angleterre ou la France, par exemple) serait inévitablement défavorisée par le fait qu'elle ne peut invoquer la protection des communications afin d'éviter la divulgation d'informations privilégiées durant le litige.

7. Cristina Mihalceaunu et Angela Li, « Foreign patent agent privilege – In Canada and abroad », [2016-01-22] *The Lawyers Weekly*; aussi disponible en ligne : <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ffe7bc22-d345-432f-9e0d-9aedde943ca3>> [Mihalceaunu et Li].

8. *Ibid.*

9. *McCook Metals LLC v Alcoa, Inc*, 192 FRD (ND Ill, 2000).

Cette situation pouvait également porter préjudice aux inventeurs et titulaires de brevets étrangers ayant des brevets au Canada, car les demandes de brevets sont très souvent déposées et poursuivies en parallèle dans plusieurs juridictions et des litiges qui les concernent peuvent donc avoir lieu dans plusieurs de ces juridictions¹⁰. Ceci pouvait faire en sorte que les communications d'un client avec son agent de brevets étaient considérées comme privilégiées dans certains pays, mais devaient être divulguées au cours d'un litige impliquant un brevet correspondant au Canada¹¹.

3. DÉCISIONS CANADIENNES RELATIVES AU PRIVILÈGE DES AGENTS DE BREVETS

Au fil des années, les tribunaux canadiens ont eu à trancher sur la question du privilège pour les agents de brevets à plusieurs reprises.

Dans l'arrêt *Lumonics Research*, la Cour d'appel fédérale a clairement expliqué que le privilège des avocats ne s'étend pas aux agents de brevets au Canada car ils ne sont pas membres de la profession juridique¹² :

It is clear that, in this country, the professional legal privilege does not extend to patent agents. The sole reason for that, however, is that patent agents as such are not members of the legal profession. That is why communications between them and their clients are not privileged even if those communications are made for the purpose of or giving legal advice or assistance.

Alors, les communications entre les agents de brevets non-avocats et leurs clients ne sont pas privilégiées, même si elles sont faites dans le but d'obtenir ou de recevoir un avis ou de l'aide de nature juridique¹³.

L'arrêt *Montreal Fast Print* a élaboré sur ce principe. Dans cette cause, il était question des communications entre un client et un agent de brevets américain qui était aussi avocat. En analysant la jurisprudence antérieure, la cour fait la distinction entre des conseils juridiques donnés par un agent de brevets et des opinions fournies par

10. Mihalceaunu et Li, *supra* note 7.

11. *Ibid.*

12. *Lumonics Research Ltd v Gould*, (1983) 70 CPR (2d) 11 (CAF) à la p 12 [*Lumonics*].

13. *Ibid.*

un avocat¹⁴. La cour a déterminé que, pour que le privilège d'avocat s'applique, les communications avec le client doivent porter sur une question de litige¹⁵. Dans les situations où la même personne porte les deux chapeaux (avocat et agent de brevets), s'il n'est pas question de litige dans leurs communications, la jurisprudence considère que la personne porte son chapeau d'agent de brevets, même si en donnant son opinion elle utilise inévitablement ses connaissances juridiques d'avocat¹⁶. La cour reconnaît la difficulté d'établir la portée du secret professionnel dans les cas où un avocat joue le double rôle de donner des avis juridiques comme avocat et de participer à la poursuite d'une demande de brevet, et admet qu'il y a toujours une possibilité qu'un litige puisse éventuellement découler d'une demande de brevet, mais elle explique que, pour que le privilège existe, les faits doivent être convaincants que la personne en question agit à titre d'avocat plutôt qu'à titre d'agent de brevets¹⁷.

L'arrêt *Whirlpool* a confirmé le principe déjà bien établi :

There is an overriding and conclusive jurisprudence in Canadian law that communications between a client and a patent agent are not privileged, unless the documents were prepared through the medium of the client's solicitor if made in contemplation of litigation.¹⁸

Dans cet arrêt, les communications en question étaient entre un agent de brevets canadien et un avocat américain. Malgré ceci, étant donné que les discussions portaient uniquement sur l'examen et la poursuite d'une demande de brevet, sans le moindre indice d'une question de litige, la cour a conclu que le privilège d'avocat ne s'appliquait pas¹⁹.

Dans l'affaire *Letourneau*²⁰, la partie défenderesse cherchait à obtenir de l'information sur les conversations entre l'inventeur et son agent de brevets et avocat qui l'avait aidé dans la poursuite de demandes de brevet canadienne et américaine, et qui avait également agi en tant qu'avocat dans les premières étapes du litige. La cour a référé aux concepts établis dans l'affaire *Whirlpool* et dans l'affaire *Montreal Fast Print*, à savoir que les communications entre un client

14. *Montreal Fast Print (1975) Ltd v Polytek Corp*, (1983) 74 CPR (2d) 34 (CFPI) à la p 43 [*Montreal Fast Print*].

15. *Ibid* à la p 44.

16. *Ibid*.

17. *Ibid*.

18. *Whirlpool Corp c Camco Inc*, (1997) 72 CPR (3d) 444 (CFPI) à la p 446 [*Whirlpool*].

19. *Ibid* à la p 447.

20. *Letourneau c Clearbrook Iron Works*, 2004 CF 1422 [*Letourneau*].

et son agent de brevets ne sont pas protégées par le secret professionnel, à moins que les documents impliqués n'aient été préparés par un avocat du client dans le contexte d'un litige éventuel. Cependant, la cour a souligné que l'argument dans l'affaire *Montreal Fast Print* ne tient pas compte de l'observation de la Cour d'appel dans l'affaire *Lumonics Research* à l'effet que l'absence de privilège est due au fait que les agents de brevets non-avocats n'appartiennent pas à la profession juridique. Au vu de ceci, la cour a conclu qu'une protection devrait être accordée aux communications entre un client et son agent de brevets, qui est aussi membre de la profession juridique, peu importe si ces communications sont reliées à des conseils ou de l'aide normalement donnés par des agents de brevets.

Dans l'arrêt *Lilly Icos*²¹, la question principale en litige était l'obligation pour les tribunaux canadiens de reconnaître le privilège qui existe entre un inventeur et son agent de brevets étranger dans une juridiction où un tel privilège est reconnu. Dans cet arrêt, la cour reconnaît qu'il existe un privilège en Angleterre pour les communications entre un inventeur et son agent de brevets²². Par contre, elle explique que la loi qui établit ce privilège le limite aux territoires du Royaume-Uni et ne semble pas exiger qu'il soit applicable à l'étranger²³. La cour rappelle que la jurisprudence a établi à plusieurs reprises que ce type de privilège n'existe pas au Canada, tel que discuté précédemment²⁴, et qu'il serait donc inapproprié de reconnaître ce privilège étranger dans le cadre d'un litige au Canada, même si ces mêmes communications sont protégées dans leur pays d'origine.

Cette même question a été traitée dans l'arrêt *SNF*²⁵, où la cour a également déterminé qu'il serait injuste de reconnaître un privilège pour les agents de brevets étrangers quand ce même type de privilège n'existe pas pour les agents canadiens. La cour réaffirme le principe établi dans l'arrêt *Lilly Icos*, en dépit du fait qu'entre ces deux arrêts, la loi anglaise a été modifiée pour éliminer les restrictions géographiques associées au privilège²⁶. Alors, la cour édicte que le privilège des agents de brevet étrangers va uniquement être reconnu au Canada dans les situations où un autre type de privilège s'appliquerait, comme le test de Wigmore (application stricte pour

21. *Lilly Icos LLC c Pfizer Ireland Pharmaceuticals*, 2006 CF 1465 au para 5 [*Lilly Icos*].

22. *Ibid* au para 7.

23. *Ibid* au para 14.

24. *Ibid* au para 10.

25. *SNF Inc c CIBA Specialty Chemicals Water Treatments Limited*, 2014 CF 616 au para 20 [*SNF*].

26. *Ibid* au para 8.

des communications confidentielles qui devront, par prépondérance, être privilégiées pour éviter des dommages) ou le privilège d'avocat quant aux questions de litige²⁷.

Finalement, l'arrêt *Servier*²⁸ a traité de la validité d'une assignation à comparaître envoyée à un agent de brevets. La jurisprudence révèle que les cours ont rarement forcé un avocat à témoigner pour divulguer les communications avec ses clients à cause du privilège d'avocat²⁹. Par contre, si l'avocat est aussi agent de brevets et la preuve est faite qu'il a agi selon ses capacités d'agent lors des communications avec son client, l'assignation va être valide car il n'y a pas de privilège applicable³⁰. Cet arrêt semble ignorer l'argument de *Letourneau* et suit plutôt celui de *Montreal Fast Print* en ce qui concerne un agent de brevets qui est aussi avocat. Ces arguments contradictoires entraînent de la confusion quant à la règle applicable et démontrent la nécessité d'une intervention du législateur.

Donc, la jurisprudence canadienne démontre à plusieurs reprises que les agents de brevets n'ont jamais pu bénéficier d'un privilège quant à leurs communications avec leurs clients. Cette absence de reconnaissance d'un privilège a malheureusement causé des préjudices importants pour des titulaires de brevets au Canada, en permettant la divulgation d'informations qu'ils croyaient confidentielles dans le cadre d'un litige. Cette situation apparaît particulièrement injuste dans les cas où le client pouvait raisonnablement présumer que le secret professionnel s'appliquait, notamment pour les communications avec un agent de brevets ayant également le titre d'avocat, ou dans une juridiction dans le privilège de l'agent de brevets étranger est clairement reconnu par la loi. Malheureusement, le Canada semblait faire bande à part parmi les pays industrialisés sur cette question, comme nous le verrons plus loin, et on peut imaginer que la crainte de voir des informations importantes divulguées durant un litige puisse avoir découragé certaines compagnies innovatrices à déposer des demandes de brevets au Canada afin d'éviter les conséquences fâcheuses, nuisant ainsi à la compétitivité du Canada à l'international. De plus, tel que discuté précédemment, les entreprises canadiennes impliquées dans un litige dans une juridiction où les tribunaux reconnaissent le privilège seulement si le pays dans lequel le privilège des agents de brevets s'applique pouvaient être désavantagées.

27. *Ibid* au para 9.

28. *Laboratoires Servier c Apotex Inc*, 2008 CF 321 au para 2 [*Servier*].

29. *Ibid* au para 26.

30. *Ibid* au para 28.

4. MODIFICATIONS RÉCENTES À LA LOI SUR LES BREVETS

Heureusement, le Canada a récemment apporté des changements législatifs permettant de rectifier cette situation. En effet, pour la première fois, la loi canadienne reconnaît un privilège pour les agents de brevets, ainsi que pour les agents de marques de commerce non-avocats. Le Projet de Loi C-59³¹, dont l'article 54 entrerait en vigueur le 23 juin 2016, a créé le nouvel article 16.1 de la *Loi sur les brevets*, qui se lit comme suit :

16.1 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

- a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client ;
- b) elle est destinée à être confidentielle ;
- c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d'une invention.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

(3) Les exceptions au secret professionnel de l'avocat ou du notaire s'appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d'un pays étranger, à agir à titre d'agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

31. *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2015*, LC 2015, c 63 (art 54 pour les agents de brevets) et art 66 pour les agents de marques de commerce).

(5) Pour l'application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d'un pays étranger, à agir à titre d'agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

(6) Le présent article s'applique aux communications qui sont faites avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s'applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

De par ce nouvel article, et particulièrement le paragraphe 16.1(1), une communication entre un agent de brevets canadien et son client va être privilégiée i) si l'agent est une personne physique qui est inscrite au registre canadien des agents de brevets, ii) si la communication est destinée à être confidentielle, et iii) si la communication implique des conseils reliés à la protection d'une invention. Ces communications sont protégées de la même façon que celles protégées par le privilège de l'avocat et du notaire, et les mêmes exceptions s'appliquent. Les deux premiers critères sont plutôt simples. Le troisième critère, et les limitations potentielles qu'il pourrait créer, seront traités dans la prochaine section.

Le paragraphe 16.1(4) traite du privilège des agents étrangers. Si un agent de brevets bénéficie d'un privilège dans son pays d'origine, et si les conditions du paragraphe 16.1(1) sont satisfaites, les tribunaux canadiens vont aussi reconnaître ce privilège et ne pourront plus contraindre l'agent ou son client à témoigner et divulguer le contenu de leurs communications privilégiées dans le cadre d'un litige au Canada, comme ce fut malheureusement le cas dans le passé, notamment dans les arrêts *Lilly Icos* et *SNF* discutés précédemment.

Le paragraphe 16.1(6) traite de la rétroactivité du privilège des agents de brevets. En fait, le privilège s'applique aux communications qui sont faites avant l'entrée en vigueur de cet article, à la condition qu'elles demeurent toujours confidentielles, dans la mesure où aucune action ou procédure n'a été commencée avant l'entrée en vigueur de cet article. Par contre, le privilège de l'agent de brevets ne pourra être invoqué pour les litiges amorcés avant le 23 juin 2016.

La troisième condition de ce nouveau privilège, tel que prévu au sous-paragraphe 16.1(1)c) de la *Loi sur les brevets*, précise que la communication en question sera seulement protégée si elle vise

« à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d'une invention » (Les italiques sont nôtres). Ce langage relativement précis pose un problème potentiel car le rôle d'un agent de brevets canadien s'étend à plus que de simples conseils relatifs à la protection d'une invention. En effet, tel que discuté ci-haut, en plus de la rédaction et la poursuite des demandes de brevets, les tâches régulières de l'agent de brevets incluent des analyses et opinions de validité et de contrefaçon des brevets d'un tiers, qui font d'ailleurs chacun l'objet d'un examen de compétence des agents de brevets. Il pourrait être argumenté que, strictement parlant, ce type d'activités ne constituent pas des conseils relatifs à la « protection d'une invention » (à tout le moins la protection d'une invention du client en question), mais sont plutôt une opinion légale par rapport aux droits détenus par un tiers, et ne sont donc pas englobés par l'alinéa 16.1(1)c) de la *Loi sur les brevets*.

Donc, les tribunaux canadiens pourraient potentiellement donner une interprétation stricte de cette nouvelle loi, ce qui ferait en sorte que certaines communications entre agents de brevets et leurs clients pourraient ne pas être protégées par le privilège conféré par le nouvel article de loi. Évidemment, étant donné que la loi n'est entrée en vigueur que très récemment, les tribunaux canadiens n'ont pas encore eu l'opportunité de déterminer sa portée et son interprétation. D'ici à ce que cette question soit analysée par un tribunal, il y aura une certaine incertitude pour les agents de brevets canadiens et leurs clients quant aux types de communications qui sont protégées en vertu du nouvel article 16.1 de la *Loi sur les brevets*.

La portée du privilège conféré aux agents de brevets américains pour les communications avec leurs clients à récemment été débattue devant la Cour d'appel fédérale des États-Unis. Dans l'arrêt *In re Queen's University*³², après avoir confirmé que le privilège entre un agent de brevets et son client existe aux États-Unis, la cour s'est penchée sur la question de sa portée. La cour a expliqué que l'étendue du privilège doit correspondre aux activités qu'un agent de brevets est autorisé à pratiquer et a déterminé que, selon le droit applicable aux États-Unis, ces tâches sont celles « which are reasonably necessary and incident to the preparation and prosecution of patent applications or other proceeding before the Office involving a patent application or patent in which the practitioner is authorized to participate³³ ». Alors, les communications qui ne sont pas raisonnablement nécessaires et

32. *In re Queen's University at Kingston, Parteq Research and Development Innovations*, n° 2015-145 (Fed Cir 3 mars 2016) [*In re Queen's University*].

33. *Ibid* à la p 25.

incidentes à la demande d'un brevet devant le Bureau des brevets ne relèvent pas du champ d'application du privilège des agents de brevets³⁴. La cour a mentionné comme exemple que les opinions portant sur la validité d'un brevet d'autrui pour des raisons litigieuses, ou sur l'achat potentiel d'un brevet d'autrui, sont des communications qui ne tomberaient pas dans cette définition des tâches de l'agent de brevets, et ne seront donc pas protégées par le privilège qui leur est accordé en vertu du droit américain³⁵.

Quand viendra le moment pour un tribunal canadien de déterminer la portée exacte du privilège des agents de brevets, il est possible que la cour fasse référence aux décisions américaines sur le sujet étant donné l'absence de jurisprudence canadienne. L'argument de la Cour fédérale américaine dans *In re Queen's University* quant aux tâches d'un agent de brevets est conciliable avec le langage utilisé dans l'alinéa 16.1(1)c) de la *Loi sur les brevets* qui stipule que le privilège s'applique à « toute affaire relative à la protection d'une invention », c'est-à-dire se limite aux communications relatives aux préparations et poursuite des demandes de brevets et aux autres actions devant le Bureau des brevets. Conséquemment, les tribunaux canadiens pourraient être influencés par l'arrêt *In re Queen's University* et pencher vers une application plutôt restreinte de l'article 16.1 de la *Loi sur les brevets*.

Cependant, on peut penser que certaines différences entre les rôles et le statut des agents de brevets canadiens et américains peuvent limiter l'applicabilité de *In re Queen's University* au Canada. Notamment, aux États-Unis, l'examen de compétence des agents de brevets est un examen à choix multiples portant essentiellement sur la pratique devant le Bureau des brevets américain (USPTO), tel que défini dans le « Manual of Patent Examination Procedure » (MPEP), et est donc essentiellement limité à la connaissance des procédures effectuées par l'agent de brevets devant le USPTO. Cependant, et tel que noté précédemment, l'examen de compétence canadien a une portée significativement plus étendue, et évalue notamment les compétences des candidats à analyser et fournir des opinions sur la validité et la contrefaçon des brevets, en plus de la capacité à rédiger et poursuivre une demande de brevet. Donc, étant donné que l'analyse de la validité et de la contrefaçon est directement évaluée par l'examen de compétence des agents de brevets au Canada, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, il pourrait être difficilement justifiable de conclure que ces activités ne constituent pas des tâches qui relèvent

34. *Ibid.*

35. *Ibid.*

d'un agent de brevets canadien, et donc ne sont pas couvertes par le privilège au Canada. Cet argument mènerait à une interprétation plus libérale de l'article 16.1 de la *Loi sur les brevets*.

Aussi, si on regarde du côté du privilège accordé aux agents de brevets européens pour les communications relatives aux procédures devant l'Office Européen des Brevets (OEB), qui est stipulée dans la Règle 153 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) intitulée « Protection du secret professionnel », on remarque que l'étendue du privilège est définie de façon relativement claire et explicite, en comparaison avec son équivalent canadien :

- (2) Sont notamment concernés toute communication ou tout document portant sur :
 - a) l'appréciation de la brevetabilité d'une invention ;
 - b) la préparation de la demande de brevet européen ou la procédure y relative ;
 - c) tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou la contrefaçon de l'objet d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen.

Donc, en vertu de cette règle, les communications entre les agents de brevets et leurs clients qui concernent la brevetabilité, la validité et la contrefaçon d'un brevet sont explicitement protégées par le secret professionnel. Donc, si les tribunaux canadiens se réfèrent à la portée du privilège accordé aux agents de brevets en vertu de la pratique européenne dans l'interprétation de la portée de l'article 16.1 de la *Loi sur les brevets*, on peut présumer qu'ils détermineront que la formulation « toute affaire relative à la protection d'une invention » qu'on y retrouve ne doit pas être interprétée de manière stricte et doit englober les activités couramment effectuées par les agents de brevets et pour lesquelles ils sont évalués dans l'examen de compétence, notamment les opinions concernant la validité ou la contrefaçon d'un brevet.

5. LE PRIVILÈGE DES AGENTS DE BREVETS DANS LES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES

Étant donné que la nouvelle loi respecte le privilège dont bénéficient les agents de brevets étrangers dans leurs propres juridictions, il est intéressant d'analyser l'existence et la portée des privilèges

similaires dans certaines autres juridictions³⁶. Cet exercice permet également de voir les similitudes et les différences entre la nouvelle loi canadienne et les lois étrangères correspondantes.

Plusieurs pays de common law ont légiféré pour instaurer un privilège pour les agents de brevets. En Angleterre, les communications entre clients et leurs agents de brevets anglais et européens sont protégées par une loi. En Australie, la loi a accordé ce privilège aux agents de brevets australiens et, suite à une décision de la cour fédérale australienne, ce privilège a été étendu aux communications avec des agents étrangers, incluant le Canada, en 2013. Similairement, la loi de la Nouvelle-Zélande a anciennement limité ce privilège aux agents locaux, mais l'a étendu en 2008 pour inclure les agents internationaux, si leurs fonctions correspondent à celles des agents de brevets néo-zélandais.

Il n'y a pas de loi qui édicte ce privilège aux États-Unis mais, tel que discuté précédemment, les tribunaux américains reconnaissent typiquement (mais pas toujours de façon constante) les communications entre les agents américains et leurs clients comme privilégiées, de même que les agents étrangers, dépendamment de la loi du pays étranger en question³⁷.

Certains pays de droit civil, tels le Japon, la France, la Suède et la Suisse, ont aussi légiféré pour reconnaître un privilège, comme celui de l'avocat, pour les communications entre les agents de brevets et leurs clients. Il est intéressant de souligner que les pays ont modifié leur loi pour créer ce genre de privilège aux agents de brevets en réponse à un jugement qui exigeait la divulgation des communications entre un agent et son client. De telles modifications législatives ont été apportées en 1998 au Japon, en 2004 en France, en 2010 en Suède et en 2011 en Suisse³⁸.

Alors, comme le paragraphe 16.1(4) de la *Loi sur les brevets* l'édicte, les agents de brevets qui bénéficient d'un privilège dans leurs pays d'origine, tels ceux mentionnés ci-dessus, pourront bénéficier de la reconnaissance de ce privilège par les cours canadiennes.

36. Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada, « A point of privilege: a review of Bill C-59 and statutory privilege for communications between agents and clients », 5 juin 2015.

37. *Ibid.*

38. *Ibid.*

Finalement, tel que discuté précédemment, la règle 153 de la CBE prévoit un privilège pour les communications entre un agent de brevets et son client quant aux procédures devant l'OEB.

À la lumière de ce qui précède, il est clair que l'entrée en vigueur de l'article 16.1 de la *Loi sur les brevets* permet d'harmoniser la position du Canada avec celle d'autres pays qui accordent un privilège pour les communications des agents de brevets.

6. CONCLUSION

Malgré le fait que la portée exacte du privilège reste à définir, les dispositions relatives au secret professionnel des agents de brevets au Canada qui sont entrées en vigueur le 23 juin 2016 permettent de minimiser les incertitudes relatives à la protection accordée aux communications échangées avec un client par un agent de brevets, qu'il soit avocat ou non, et constituent donc une excellente nouvelle pour les inventeurs et compagnies innovatrices.

En ayant l'assurance que des informations confidentielles ne seront pas divulguées à un compétiteur dans le cadre d'un litige, les clients canadiens et étrangers pourront avoir des discussions franches avec leurs agents de brevets, et ainsi obtenir les meilleurs conseils pour la protection de leurs inventions et leurs activités commerciales impliquant les brevets.