

LA NOTION DE PRIVILÈGE ET LA PRATIQUE DE L'AGENT DE BREVETS AU CANADA

Ronald E. Dimock et Cedric G. Lam^{*}

1.0 INTRODUCTION

La notion juridique de privilège a pour vocation de protéger une information confidentielle d'une divulgation qui autrement serait obligatoire au cours du processus judiciaire. Les documents reconnus privilégiés n'ont pas à être produits et nul n'est tenu de répondre aux questions relatives à leur contenu ainsi qu'aux circonstances entourant leur existence.¹ Cette doctrine est, par conséquent, fréquemment invoquée, dans les procédures, par les avocats et leurs conseils en propriété intellectuelle, afin d'éviter qu'une divulgation de documents à l'adversaire ne soit préjudiciable à leur client.

1.1 La nature du privilège

La Cour suprême du Canada a décrit la notion de privilège comme suit :

Le privilège constitue une exception au processus de recherche de la vérité qui caractérise notre système de procédure contradictoire. Ainsi, bien que toute preuve pertinente soit présumée recevable au procès, certains éléments de preuve probants et fiables seront exclus pour répondre à d'autres préoccupations sociales prépondérantes. Les mêmes principes font obstacle à la divulgation à la défense avant le procès de certains renseignements pertinents. En fait, l'existence d'un privilège a pour but d'empêcher la divulgation, en tout ou en partie, de communications particulières découlant de certains rapports définis, lors de procédures judiciaires. Étant donné que l'existence de privilège entrave la réalisation de l'objectif central de notre système judiciaire afin de promouvoir d'autres buts, il s'agit essentiellement d'une question de politique judiciaire.²

Au Canada, " le privilège n'est plus considéré seulement comme une règle de preuve qui fait fonction d'écran pour empêcher que des documents privilégiés ne soient produits en preuve dans une salle d'audience ", il est considéré comme un principe " fondamental à une bonne administration de la justice ".³ Le privilège est également considéré par de nombreux agents de brevets au Canada comme une question fondamentale et centrale dans leur projet de devenir une profession auto-réglementée.⁴

2.0 LES PRIVILÈGES DE COMMON LAW AU CANADA

Au Canada, la common law reconnaît deux catégories de privilèges: les privilèges " généraux " et les privilèges " fondés sur les circonstances de chaque cas ".

2.1 Les privilèges " généraux "

Un privilège général " comporte une présomption *prima facie* que ces communications sont inadmissibles ou non sujettes à divulgation dans le cadre de procédures criminelles ou civiles et la partie demandant la divulgation assume le fardeau d'établir qu'un intérêt prépondérant l'exige ".⁵ Toutefois, une partie qui refuse de produire des documents au motif qu'ils sont confidentiels, a la

charge de prouver que cette prétention au privilège est bien fondée.⁶ À titre d'exemple, la Cour avait ordonné la production des notes de réunion entre un avocat en brevets et un inventeur sur le fondement que les seules allégations du procureur à l'effet desquelles ces documents étaient confidentiels n'étaient pas suffisantes pour prétendre au privilège.⁷

Le privilège client-procureur ainsi que la confidentialité des documents relatifs au procès constituent des exemples de privilèges généraux. Ces deux catégories de privilèges sont liées mais distinctes. Leurs fondements ainsi que leurs conditions d'application sont complètement différents – alors que le privilège client-procureur cherche à protéger la relation confidentielle entre l'avocat et son client, la confidentialité des documents relatifs au procès entend faciliter le processus contradictoire. La confidentialité des ententes de règlement constitue un troisième exemple de privilège général.

2.1.1 Le privilège client-procureur

Le privilège client-procureur (ou le privilège relatif aux conseils de nature juridique) a été établi pour permettre au client qui sollicite des conseils juridiques de pouvoir se confier ouvertement. Seules les communications directes entre un client et son procureur, et non entre l'un des deux et un tiers (par opposition aux “agents” qui servent seulement d'intermédiaires entre les informations échangées entre le client et l'avocat)⁸ bénéficient du privilège client-procureur. Pour qu'un client puisse prétendre à ce privilège, chaque document ou communication doit être examiné en vue de déterminer s'il rencontre les critères de l'information confidentielle, à savoir⁹ :

- (i) une communication entre un avocat et son client;
- (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridique;
- (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle.¹⁰

Il est donc clair qu'une communication ne sera pas protégée par le privilège client-procureur si elle n'implique pas un conseil d'ordre juridique, si l'avocat ou le client s'entretient avec un tiers ou encore si “l'avocat n'est pas consulté en sa qualité professionnelle”.¹¹ Le privilège client-procureur ne peut jamais protéger des communications non confidentielles.

Les clients ne sont pas les seuls à pouvoir invoquer le privilège client-procureur dans une action, les agents de brevets et les avocats peuvent faire de même s'ils sont désignés comme parties dans une procédure impliquant des brevets contre lesquels ils ont engagé des poursuites ou pour lesquels ils ont donné une opinion.¹² Dans de tels cas, ces professionnels peuvent être interrogés sous serment et dans l'hypothèse où cela est possible, soulever le privilège peut servir de fondement pour refuser de répondre aux questions pertinentes. Dans le cas contraire, ils doivent, comme les témoins ordinaires, répondre aux questions relatives aux documents pour lesquels aucun privilège n'existe et sont obligés de les produire.¹³

2.1.1.1 L'exception au privilège client-procureur

Les communications client-procureur cessent d'être confidentielles “si et dans la mesure où elles ont été faites dans le but d'obtenir des avis juridiques pour faciliter la perpétration d'un crime” comme une fraude,¹⁴ ou un délit.¹⁵ À titre d'exemple, dans une action pour manquement au devoir de confidentialité notamment, la Cour a obligé un avocat et un agent de brevet à produire et à répondre aux questions concernant un document établi “for the purpose of obtaining advice as to the patentability and the scope of the proposed patent” et ce, en se fondant sur le fait que cette information, normalement de nature confidentielle, était l'élément principal de l'action et que,

dans les circonstances de l'espèce, "privilege ought to give way to the proper administration of justice and the interest of justice".¹⁶

2.1.2 La confidentialité des documents relatifs au procès

A contrario, la confidentialité des documents relatifs au procès (ou le privilège du dossier de l'avocat) a été établi pour protéger les documents préparés par un avocat en vue ou au cours d'un procès, y compris les communications reçues de tiers. Ce principe permet à un avocat "to make the fullest investigation and research without risking disclosure of his opinions, strategies and conclusions to opposing counsel".¹⁷ La faculté d'invoquer ce privilège dans tous les documents contenus dans le dossier de l'avocat a été restreinte par le principe du "dominant purpose" développé par la House of Lords dans l'arrêt *Waugh* et selon lequel les communications avec des tierces parties (à l'image d'un agent de brevet) ne sont privilégiées que si leur but principal est de donner des directives aux conseillers juridiques dans la perspective du procès.¹⁸

2.1.3 La confidentialité des ententes de règlement

La confidentialité des ententes de règlement est un autre privilège générique qui s'applique aux communications intervenant au cours des négociations d'un litige. "To fall within the privilege attaching to settlement negotiations, the communication must be part of a genuine attempt to settle the dispute". Par surcroît, il est nécessaire que la communication se soit clairement voulue confidentielle.¹⁹

2.2 Les privilèges "fondés sur les circonstances de chaque cas"

Un privilège peut également être accordé sur le fondement "des circonstances de chaque cas" aux communications qui répondent au test "Wigmore" en quatre points qui a été approuvé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Gruenke*.²⁰ Selon le test "Wigmore", le privilège fondé sur les circonstances de chaque cas s'applique si :

1. les communications ont été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées;
2. l'élément de confidentialité est essentiel au bon maintien des relations entre les parties;
3. la relation est considérée comme importante par la communauté;
4. le préjudice causé par la divulgation des communications est plus important que le bénéfice obtenu par le déroulement normal du litige.

Étant donné que la relation qui unit un agent de brevet et un client est semblable à celle entre un avocat et un client, et qu'il est de l'intérêt général que les agents de brevets puissent conseiller et rendre compte à leurs clients de façon complète et en toute liberté, sans risque de divulgation à des personnes aux intérêts contraires, on pourrait soutenir que le privilège fondé sur les circonstances de chaque cas puisse s'appliquer aux communications confidentielles entre des agents de brevets et leurs clients. En résumé, alors que les agents de brevets peuvent prétendre au privilège dans des cas particuliers, il ne semble pas que cela ait donné lieu à une catégorie de privilège supplémentaire.

2.3 La renonciation à la confidentialité

La confidentialité de n'importe quelle information communiquée à ou par un client, au cours d'une consultation juridique, ou en prévision d'un procès, peut facilement disparaître. La

renonciation peut intervenir soit par la divulgation volontaire d'un document, soit par une divulgation inattentive.

Par exemple, faire référence à ou se fonder sur une communication confidentielle (comme un avis en matière de contrefaçon), au cours d'un procès ou dans un affidavit, équivaudra à une renonciation au privilège dans la mesure où ces documents doivent obligatoirement être soumis à l'autre partie.²¹ La possibilité de soulever le privilège peut également être anéantie par la simple divulgation à un tiers qui fait ainsi perdre sa nature confidentielle à la communication. Ces dernières années, les avancées en matière de nouvelles technologies de la communication (à l'image du courrier électronique) capables d'envoyer des informations de façon instantanée en appuyant sur un simple bouton accroissent également les probabilités de renoncements involontaires. Toutes les divulgations non intentionnelles ne constituent pas, cependant, une renonciation au privilège de confidentialité.²²

Il est également possible de renoncer au privilège pour une partie seulement du document ou du dossier. Ainsi, un présumé contrefacteur de brevet a pu permettre de divulguer une partie seulement d'un avis juridique pour prouver qu'il avait agi de bonne foi et ce, sans renoncer pour autant au privilège de confidentialité pour le reste du document.²³ De même, dans une espèce où un document fut divulgué afin de déterminer la date d'une invention, la Cour a conclu que la partie renonçant au privilège était libre de "put an end to futher fishing in the water, no matter how otherwise abundant might have been the catch".²⁴

3.0 LE PRIVILÈGE NE S'ÉTEND QU'AUX SEULS AVOCATS

Pour que le privilège client-procureur s'applique, la correspondance doit avoir eu pour finalité la recherche d'un "avis juridique", et cet "avis juridique" doit avoir été prodigué seulement par une personne qualifiée à cet effet. Plus précisément, le conseiller juridique²⁵ avec lequel le client s'est entretenu doit être habilité à donner des avis en droit canadien.²⁶ Seuls les avocats sont qualifiés pour rendre de telles opinions, à la différence des agents de brevets et des avocats étrangers.²⁷

3.1 Le privilège dans les communications avec les agents de brevets

Il est bien établi en droit canadien qu'un agent de brevets ne bénéficie pas du privilège client-procureur accordé aux avocats.²⁸ Les communications avec les agents de brevets ne sont pas couvertes par le privilège client-procureur tout simplement parce que les agents de brevets ne sont pas des conseillers juridiques habilités à rendre des avis en droit canadien, même s'ils sont perçus, dans les faits, par le grand public, comme des "conseillers juridiques" dans un domaine du droit très spécialisé :²⁹

Au Canada, il est clair que le privilège de la profession juridique ne s'étend pas aux agents de brevets. Toutefois, la seule raison en est que les agents de brevets, en tant que tels, n'appartiennent pas à la profession juridique. C'est la raison pour laquelle la correspondance entre eux et leurs clients n'est pas confidentielle, même si cette correspondance est échangée dans le dessein d'obtenir ou de donner des conseils juridiques.³⁰

En d'autres termes, les tribunaux canadiens ont maintenu une distinction "entre les conseils juridiques donnés par un agent de brevets agissant à ce titre et ceux donnés par un avocat" pour déterminer s'il y avait privilège client-procureur.³¹

Bien que les agents de brevets ne soient pas couverts, en tant que tels, par le privilège client-procureur, l'immunité existe relativement aux communications entre le client et l'agent de brevets, si elles sont faites en prévision ou au cours d'un litige et conduites par l'avocat du client.³² Ainsi, si un agent prépare un document pour l'avocat du client dans la perspective du litige, alors ce document sera couvert par la confidentialité.

3.2 Le privilège dans les communications avec les avocats étrangers et les agents de brevets

Par analogie, les communications émanant d'un avocat étranger, donnant des conseils juridiques au regard du droit étranger, seront également couvertes par la confidentialité devant les tribunaux canadiens. Les communications ainsi que les notes rédigées par des avocats américains relatives aux procédures devant le Bureau américain des brevets sont donc, par conséquent, confidentielles.³³

Toutefois, l'opinion d'un avocat étranger sur un problème de droit canadien ne jouira pas du privilège client-procureur.³⁴ De même, les communications d'un avocat américain adressées au cabinet canadien, relativement à l'application d'un brevet canadien, ne sont pas privilégiées dans la mesure où elles fournissent des conseils sur le droit canadien.³⁵ Pour la même raison, l'information obtenue d'un agent de brevets canadien par un avocat américain pour son client, dans le cadre d'une action contre un brevet canadien, n'est pas privilégiée dans la mesure où l'avocat américain n'est pas compétent pour conseiller son client en matière de droit canadien des brevets.³⁶

Pour déterminer si le privilège s'applique à un avis juridique d'un avocat étranger, il est important d'établir si l'opinion est pertinente au débat. Les procédures doivent être examinées pour déterminer si elles définissent des questions qui rendent ces opinions pertinentes. Par exemple, il a été jugé que des documents relatifs à l'application d'un brevet américain n'étaient pas pertinents à un litige canadien, en conséquence de quoi la question du privilège n'a pas été soulevée.³⁷

3.3 Le privilège dans les communications avec les avocats canadiens qualifiés d'agents de brevets étrangers

A contrario, ont été jugées privilégiées les communications avec un avocat canadien (également agent de brevets américain), relatives à l'application d'un brevet américain, qui comprenaient des avis juridiques que cet avocat était en droit de prodiguer. Le fait que l'avocat n'était pas qualifié pour pratiquer le droit américain, et donc pour rendre des opinions en droit américain, ne signifiait pas que ses communications ne pouvaient pas comprendre des avis juridiques qu'il était en droit de donner et qui étaient donc privilégiés.³⁸

4.0 LA CONFIDENTIALITÉ DES AVIS ET DES POURSUITES DE DEMANDES EN MATIÈRE DE BREVET

4.1 La confidentialité des avis en matière de brevetabilité, de contrefaçon et de validité

Les avis relatifs à des brevets, préparés aussi bien par des agents de brevets que des avocats, peuvent être couverts par la confidentialité des documents relatifs à un litige ("litigation privilege"), si leur but principal est relié à un litige actuel ou potentiel. Ces opinions peuvent également être couvertes par le privilège client-procureur selon la fonction de la personne de qui elles émanent et si elles impliquent des conseils juridiques. Par exemple, il a été jugé que rechercher l'opinion d'un conseiller interne sur la brevetabilité peut équivaloir à rechercher un avis juridique et donc peut être sujet au privilège client-procureur.³⁹

4.1.1 L'opinion qui émane d'un agent de brevet

Les opinions relatives à des brevets, rendues par un agent de brevet, comme toutes les communications d'un agent de brevet, ne sont pas protégées par le privilège client-procureur. Le client peut, néanmoins, au cours de la procédure, ne pas être contraint de communiquer à la partie adverse l'avis écrit, si celui-ci est considéré non pertinent aux questions en litige. Les opinions, relatives à la brevetabilité, à la contrefaçon et à la validité, préparées par les agents de brevets, contiennent souvent des questions que les tribunaux se sont réservés historiquement pour eux-mêmes : par exemple, la validité d'un brevet est une question de droit réservée à la Cour.⁴⁰ Les requêtes en vue de produire ces documents ont donc souvent été refusées, davantage sur le fondement du manque de valeur probante que sur le terrain du privilège.⁴¹

4.1.2 L'opinion qui émane d'un avocat

Si l'opinion est rendue par un avocat (ou un avocat/agent de brevets), on s'attend généralement à ce qu'elle soit confidentielle. Cependant, certaines décisions proposent, qu'en certaines circonstances, la confidentialité ne devrait pas s'appliquer indistinctement à toutes les opinions. C'est le cas, par exemple, lorsque le conseil juridique reçu est directement mis en cause dans le litige. Si l'état d'esprit de la partie est mis en question, il peut également y avoir une renonciation au privilège. Certaines opinions peuvent donc devenir non confidentielles en raison des questions soulevées à un moment particulier du litige en matière de brevet. Par exemple, un présumé contrefacteur de brevet qui voulait, afin de démontrer sa bonne foi, mettre en avant une opinion concluant au défaut de contrefaçon, fut autorisé à produire la lettre de son avocat, mais seulement la partie nécessaire et pertinente à la question en litige.⁴²

4.2 La confidentialité des communications relatives à la poursuite d'une demande de brevet

La correspondance qui accompagne la demande d'obtention d'un brevet peut être ou non privilégiée. Le test qui permet de déterminer si cette correspondance est confidentielle dépend de la fonction de la personne qui rédige l'opinion, à savoir un avocat ou un agent de brevets. Si le client a traité avec un agent de brevets, leur correspondance relative à l'obtention du brevet n'est pas couverte par le privilège client-procureur. En revanche, si c'est avec un avocat que le client s'est entretenu, alors le facteur déterminant est de savoir si cette correspondance contenait des conseils juridiques.⁴³ Ainsi que l'on a pu remarquer dans de nombreuses affaires de brevets, “[t]he real difficulty lies in determining whether the communication is in the nature of a request for or the provision of legal advice and when it is merely the provision of information not related to the matter of legal advice”.⁴⁴

Le privilège attaché aux documents relatifs au procès ne s'appliquera probablement pas aux correspondances concernant une demande d'obtention de brevet et ce, en raison du “ dominant purpose ” de ces correspondances. Il faut également noter que si une procédure ou un affidavit fait référence ou s'appuie sur une demande d'obtention de brevet, celle-ci doit être produite pour examen, que la confidentialité soit soulevée ou non. Dans une décision récente, un défendeur, dans un litige relatif à la propriété d'une invention, s'est vu contraint de produire pour examen les demandes d'obtention de brevets, faites à la fois au Canada et aux États-Unis.⁴⁵

4.2.1 La correspondance qui émane d'un agent de brevet

Il est généralement admis que les communications entre un client et un agent de brevets (qui n'est pas avocat) en vue d'obtenir un brevet ne sont pas couvertes ni par le privilège client-procureur, ni par le privilège attaché aux documents relatifs au procès. Comme il a déjà été souligné, les correspondances avec un agent de brevets sont réputées être des correspondances avec la tierce

partie, et la confidentialité des documents relatifs au procès ne peut s'appliquer que si ces correspondances rencontrent les critères du test du " dominant purpose ".⁴⁶ Ainsi, les tribunaux ont conclu qu'aucun privilège ne s'attachera aux communications entre un client et un agent de brevets, qui n'est pas avocat, lorsque le " dominant purpose " des communications est d'obtenir un brevet et ce, même si " it was apparently contemplated ... that, once issued, actions for its infringement would be brought ".⁴⁷

Il a également été jugé que " même si, dans un sens, on peut dire que toute demande de brevet peut donner lieu à un litige, rien n'indique en l'espèce que le but principal des conseils donnés à leur cliente ... n'était pas d'obtenir les brevets en question; cela relève principalement du travail des agents de brevets même si ceux-ci peuvent consulter d'autres membres de leur bureau ayant les compétences requises pour donner des conseils au sujet de ces demandes, ou leur demander des conseils juridiques ".⁴⁸

4.2.2 La correspondance qui émane d'un avocat

Les communications avec un avocat dans le dessein d'obtenir des conseils juridiques et une assistance sont protégées par le privilège client-procureur, si cette opinion juridique est liée à la demande d'obtention d'un brevet,⁴⁹ " que ces renseignements se rapportent ou non au genre d'avis ou d'opinions juridiques que donnent normalement les agents de brevets ".⁵⁰

4.2.2.1 Les communications relatives à une demande de brevet comprenant des conseils juridiques

Bien que les avocats ne soient pas en droit, en tant que tels, de poursuivre les demandes devant le Bureau des brevets,⁵¹ la Cour a noté que les correspondances à cet effet pouvaient contenir des conseils juridiques dans la mesure où " les demandes présentées au Bureau des brevets doivent être préparées et faites par un agent de brevets, mais il est évident que les avocats d'un bureau employant des agents de brevets discutent des répercussions juridiques des demandes avec ces agents ".⁵² Ainsi que l'a noté la Cour d'appel fédérale, " un conseil juridique ne cesse pas de l'être simplement parce qu'il a trait à des procédures devant le Bureau des brevets. D'habitude, ces procédures donnent lieu à des questions juridiques ".⁵³

4.2.2.2 Les communications relatives à une demande de brevet comprenant de simples éléments techniques

Pas toutes les correspondances entre un client et un avocat relativement à la poursuite d'une demande de brevet ne sont protégées par le privilège client-procureur. Aucun privilège ne s'appliquera si la correspondance se réfère à un " mere administrative matters concerning [a patent] application or mere technical information devoid of any legal aspect or matters of a mere editorial nature, such as changes in grammar or form which have no legal significance ".⁵⁴

4.2.3 La correspondance qui émane d'un avocat également agent de brevet

Assurément, " anything done by a lawyer in connection with [a] patent application [would] not lose any element of solicitor – client privilege attached to it just because the lawyer was also a patent agent ".⁵⁵ Plus exactement, les clients d'un avocat, qui est également agent de brevets, pourront bénéficier du privilège client-procureur en certaines circonstances. Comme l'a décrit la Cour Supérieure de Colombie-Britannique, " where a person is both a solicitor and a patent agent then communications between himself and his client will be privileged only when they relate to voiring or giving legal advice – that is, when he is wearing his lawyer's hat, and will not be

privileged if they do not relate to voirking or giving legal advice but relate to some other matter or circumstance where he is wearing his patent agent's hat only ”.⁵⁶

Si on applique ce principe, les correspondances entre un client et un avocat, qui est également agent de brevets, ne seront pas confidentielles si elles sont rédigées seulement à des fins d'obtention d'un brevet et ne fournissent aucun conseil juridique.⁵⁷ Ceci étant dit, “ il est évident que les avocats d'un bureau employant des agents de brevets discutent des répercussions juridiques des demandes avec ces agents ou, s'ils sont eux-mêmes à la fois agents de brevets et avocats, qu'ils utilisent certainement leurs connaissances juridiques quand ils présentent des demandes et conseillent leurs clients en conséquence ”.⁵⁸

4.2.4 La correspondance qui émane d'un cabinet employant à la fois des avocats et des agents de brevets

Les communications échangées avec un agent de brevets, qui exerce dans un cabinet employant à la fois des avocats et des agents de brevets, sous le même nom, ne sont pas confidentielles⁵⁹. De même, il a été jugé, au regard des communications échangées avec un cabinet composé d'avocats et d'agents de brevets, que toutes les communications rédigées par les agents de brevets, y compris les poursuites de demandes de brevets, devaient être produites, alors que tous les documents écrits par les avocats étaient confidentiels.⁶⁰ Plus précisément, la Cour a jugé que “ ne sont pas privilégiées les communications avec les agents de brevets travaillant pour ces bureaux et agissant en leur simple qualité d'agents de brevets dans la poursuite des demandes de brevets au Canada, lorsque ces communications ne constituent pas des conseils juridiques ”.⁶¹

De telles communications, bien que non privilégiées, peuvent ne pas devoir être obligatoirement produites, et même dans l'hypothèse où elles sont divulguées, elles peuvent ne pas être admissibles en preuve. Comme l'a noté la Cour fédérale, “ what happened in another country under a different system of law cannot affect the validity or invalidity of the claims in a Canadian patent ”.⁶² Ainsi, la preuve d'une demande de brevet américain et d'une déclaration d'interférence par le Bureau américain des brevets n'a pas été admissible.⁶³

Les principes ci-dessus évoqués s'appliquent également aux correspondances relatives aux poursuites de demandes de brevets dans les pays étrangers. Ainsi que l'a souligné la Cour suprême de Colombie-Britannique, la confidentialité ne doit pas être écartée “ simply because the documents relate to a matter which has a foreign element, in this case a patent application brought in the United States ”.⁶⁴ De plus, si les communications en question concernent une poursuite de demande de brevet américain en cours, qui est un document secret, il est possible, par surcroît, de s'opposer à leur production, sur le fondement d'une “ grave injustice ”, résultant du fait que leur divulgation engendrerait un préjudice bien supérieur à l'importance de leur valeur probante.⁶⁵

4.3 La confidentialité des communications échangées avec le Bureau des brevets

Les communications ainsi que les autres documents contenus dans les dossiers du Bureau canadien des brevets liés à des demandes d'obtention de brevets canadiens ne sont pas confidentiels.⁶⁶ Les documents compris dans les dossiers relatifs aux poursuites de demandes de brevets dans les pays étrangers, bien que non confidentiels, sont réputés inadmissibles dans la plupart des procédures⁶⁷, et ne peuvent être produits qu'à certaines fins. Contrairement aux États-Unis, la doctrine de la forclusion par dossier ou “ wrapper estoppel ” n'existe pas en droit canadien des brevets. Les tribunaux canadiens n'ont pas autorisé l'interprétation des brevets au regard de l'historique de la poursuite de leur obtention. Néanmoins, il est possible de prendre en

compte l'historique du dossier afin de déterminer l'art antérieur⁶⁸ ou si une information imprécise ou trompeuse a été présentée devant la Commission des brevets.⁶⁹

4.4 La confidentialité des documents utilisés dans les projets de demandes de brevets

Les instructions du client à son avocat concernant la demande ou le projet de demande de brevet, préparé par l'avocat et adressé au client pour révision, peut contenir de façon explicite ou implicite, des questions d'ordre juridique. Au moins une décision a rejeté l'opinion majoritaire selon laquelle les projets de demandes de brevets (lorsqu'ils sont préparés par un avocat) ne peuvent pas bénéficier du privilège client-procureur.⁷⁰ Dans cette décision, il est suggéré, en *obiter*, que le privilège pouvait s'appliquer aux projets de demandes de brevets s'ils "were prepared and changes were made following, and as a result of legal advice".⁷¹

À titre d'exemple, le privilège client-procureur a été reconnu applicable non seulement aux documents contenus dans les projets de demandes de brevets, qui comportaient des instructions ou des demandes d'instructions, mais également aux projets qui présentaient l'évolution de la demande et la divulgation de questions juridiques.⁷² D'un autre côté, le privilège n'a pas été reconnu applicable aux documents contenus dans les projets de demandes tels que les informations qui étaient "substantially the same as the final patent", les modifications mentionnées dans les correspondances échangées avec le Bureau des brevets, les modifications de nature simplement technique ainsi que les notes manuscrites qui ne sont pas "legal" par nature.⁷³ Répétons-le une fois encore, pouvoir produire ces correspondances non confidentielles ne signifie pas qu'elles seront automatiquement admissibles en preuve.

4.5 La confidentialité des documents relatifs à l'art antérieur

Il est fréquent qu'une partie cherchant à défendre un brevet litigieux ait en sa possession des documents établissant l'art antérieur. Cette partie a pu prendre possession desdits documents de différentes façons : (1) préalablement ou au cours de la poursuite de demande de brevet lorsque la recherche de l'art antérieur a été réalisée; (2) au cours de la poursuite de demande de brevet lorsque des documents établissant l'art antérieur lui ont été opposés; (3) en tant que résultats de la recherche effectuée dans la perspective ou au cours d'un procès; ou (4) d'après des pièces émanant d'autres litiges.

Les tribunaux ont exigé la production des documents établissant l'art antérieur, pris en compte par l'agent de brevets au cours de la poursuite de demande de brevet.⁷⁴ Ils ont également exigé du titulaire d'un dessin industriel la divulgation de l'art antérieur dont il s'est servi ou dont il avait connaissance lors de la création.⁷⁵ Les tribunaux ont également requis la production des documents faisant état de l'historique des dossiers ou des correspondances échangées avec les agents de brevets lorsqu'elles faisaient référence à l'art antérieur.⁷⁶ Cependant, ils ont conclu que les connaissances du breveté sur l'art antérieur à la date de l'invention n'avaient pas à être privilégiées.⁷⁷ Les copies des documents relatifs à l'art antérieur recueillis par l'avocat dans la perspective ou au cours du procès sont vraisemblablement protégées par le privilège attaché aux documents servant au procès.

5.0 Conclusion

Les principes généraux dégagés par les tribunaux canadiens en matière de privilège ont été appliqués de façon constante aux correspondances relatives à la préparation des opinions juridiques ainsi qu'à la poursuite des demandes de brevets. Cependant, d'un point de vue pratique, le défaut de privilège de ces documents confidentiels ne résulte pas nécessairement de leur

divulgaration à l'adversaire dans une procédure ou devant la Cour. Parfois, les tribunaux " may order that the sought-after documents be produced with their admissibility being left to the trial judge " ⁷⁸ et, même s'ils sont admissibles, " la pertinence et l'importance de ces documents seront à déterminer par le juge de première instance " ⁷⁹.

En outre, certains aspects du droit substantif canadien des brevets (par exemple, " no treble damages for willfull infringement ", " no patent file wrapper estoppel ") et de la pratique des poursuites de demandes de brevets (par exemple, " no Canadian equivalent to the American doctrine of inequitable conduct in the patent office ") ont réduit, jusqu'à présent, le rôle et les effets du défaut de privilège client-procureur au Canada.

Néanmoins, de nombreux pays industrialisés accordent aujourd'hui aux agents de brevets certains aspects du privilège client-procureur, soit en se fondant sur la common law, soit par le biais d'amendements statutaires. La Grande-Bretagne, de qui nous vient la notion de common law selon laquelle les correspondances échangées avec les agents de brevets ne sont pas couvertes par le privilège, compte au nombre de ces pays. ⁸⁰ Étant donné la " overriding and conclusive jurisprudence " s'opposant à l'existence d'un privilège client-agent de brevets en common law ⁸¹, une solution législative sera nécessaire afin de faire bénéficier les agents de brevets canadiens de ce statut. En effet, diverses démarches sont présentement en cours au Canada à cette fin. ⁸²

À moins que et jusqu'à temps qu'un privilège légal ne soit mis en place, il est recommandé d'avoir recours aux services d'un avocat (et préférablement en relation directe) dans la préparation d'une opinion ainsi que dans la poursuite d'une demande de brevet et ce, afin de pouvoir bénéficier d'un privilège client-procureur qui pourrait éventuellement exister.

* Ronald E. Dimock et Cedric G. Lam, 1999 pour la version anglaise.

* Avocats, du cabinet d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce DIMOCK STRATTON CLARIZIO. Une partie de cette étude a été présentée au cours du Congrès annuel de la FICPI (section Canada) des 18-19 février 1999 qui s'est déroulé à Bromont au Québec; texte publié en version anglaise à (1999), 16 *CIPR* 107 sous le titre " Privilege and Patent Agency Practice in Canada ". Traduction réalisée par Séverine Biderman, avocate, du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC.

1 Voir par exemple *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 86 (C.S.C.-B.), le juge Thackray à la page 93.

2 *L.L.A. c. A.B.* [1995] 4 R.C.S. 536, la juge L'Heureux-Dubé au paragraphe 33.

3 *Canada c. Solosky* [1980] 1 R.C.S. 821.

4 Sean Moore, " Report on the Political and Public Policy Environment Relating to Statutory Privilege for Agents ", 11 juin 1998, commandité par l'Institut Canadien des Brevets et des Marques de commerce.

5 *L.L.A. c. A.B.* [1995] 4 R.C.S. 536, la juge L'Heureux-Dubé au paragraphe 39.

6 *Lumonics Research Ltd. c. Gould* [1983] 2 C.F. 361; (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.) le juge Pratte à la page 16.

- 7 *Scientific Games, Inc. c. Pollard Banknote Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 461 (C.F.) le protonotaire à la page 490, modifié sur d'autres points, 76 C.P.R. (3d) 22 (C.F.); voir aussi *Lumonics Research Ltd. c. Gould* (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.).
- 8 Voir Sopinka, Lederman et Bryant, *The Law of Evidence in Canada* (Toronto: Butterworths, 1992), à la page 650; Watson et al., "Solicitor-Client Privilege and Litigation Privilege in Civil Litigation" (1999), 77 *Revue du Barreau Canadien* 315, à la page 346.
- 9 "A court errs if it fails to examine the document for which solicitor-client privilege is claimed": *Procter & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 570 (C.A.F.) le juge Mahoney à la page 571.
- 10 *Canada c. Solosky*, [1980] 1 R.C.S. 821, à la page 837.
- 11 *Canada c. Solosky*, [1980] 1 R.C.S. 821, à la page 835; voir aussi *Double-E Inc. c. Positive Action Tool* (1988), 21 C.P.R. (3d) 195 (C.F.).
- 12 Par exemple, dans des actions pour déclaration de titularité de brevets, manquement au devoir fiduciaire et rupture de contrat pour divulgation d'informations confidentielles appropriées. Voir par exemple *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 86 (C.S.C.-B.) le juge Thackray.
- 13 *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 86 (C.S.C.B.) le juge Thackray. Dans cette affaire (à la page 94), les agents de brevets et les avocats furent obligés de répondre aux questions relatives aux circonstances entourant leur mandat (par exemple, dates et lieux des réunions et des communications téléphoniques) ainsi que le but de leur mandat (par exemple, obtenir des informations pour élaborer un brevet).
- 14 *Descoteaux c. Mierzewski*, [1982] 1 R.C.S. 860, à la page 881.
- 15 *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 86 (C.S.C.-B.) le juge Thackray à la page 92.
- 16 *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 86 (C.S.C.-B.) le juge Thackray à la page 92.
- 17 *Ottawa-Carlton (Regional Municipality) c. Consumers' Gas Co.* (1990), 74 O.R. (2d) 637 (C. de dist. d'Ont.).
- 18 *Waugh c. British Railways Board* [1980] A.C. 521 (H.L.).
- 19 *Jesionowski c. Gorecki* (1992), 55 F.T.R. 1 (C.F.).
- 20 *R. c. Gruenke* [1991] 3 R.C.S. 263.
- 21 Voir les *Règles de procédure civile de l'Ontario*, R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 30.04(2); et pour la Cour fédérale, voir par exemple *Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 148 (C.F.) la juge Reed au paragraphe 9.
- 22 *Double-E Inc. c. Positive Action Tool* (1988), 21 C.P.R. (3d) 195 (C.F.).
- 23 Voir par exemple *Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 148 (C.F.) la juge Reed.
- 24 *ABC Extrusion Co. c. Signtech Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 474 (C.F.) à la page 476.

- [25](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 36.
- [26](#) *Re U.S.A. c. Mammoth Oil Co.* [1925] 2 D.L.R. 966 (C.A. d'Ont.).
- [27](#) *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F.) le juge Mahoney à la page 64.
- [28](#) *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F.) le juge Mahoney à la page 64; voir aussi *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 444 (C.F.) le juge Teitelbaum.
- [29](#) *Moseley c. Victoria Rubber Co.* (1886), 55 L.T. 482 à la page 485.
- [30](#) *Lumonics Research Ltd. c. Gould* [1983] 2 C.F. 361; (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.) le juge Pratte à la page 15.
- [31](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* [1985] 1 C.F. 650; (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh aux pages 43-44.
- [32](#) *Sperry Corp. c. John Deere Ltd.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 1 (C.F.) le juge McNair à la page 17; *Flexi Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (C.F.) le juge Mahoney aux pages 92-93.
- [33](#) *Lumonics Research Ltd. c. Gould* [1983] 2 C.F. 361; (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.) le juge Pratte à la page 15.
- [34](#) *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F.) à la page 64.
- [35](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh à la page 47.
- [36](#) *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 444 (C.F.) le juge Teitelbaum.
- [37](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), [1985] 1 C.F. 650; 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.).
- [38](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 33.
- [39](#) *Procter & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 365 (C.F.), inf. en appel sur d'autres motifs, (1989), 24 C.P.R. (3d) 570 (C.A.F.).
- [40](#) *Westinghouse Electric Corp. c. Babcock & Wilcox Industries Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 447 (C.F.).
- [41](#) Voir par exemple (1961), 36 C.P.R. 259; *Scientific Games, Inc. c. Pollard Banknote Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 461 (C.F. prot.), modifié sur d'autres points, 76 C.P.R. (3d) 22 (C.F.); *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.); *O'Cedar of Canada Ltd. c. Mallory Hdwe Products Ltd.* (1956), 24 C.P.R. 103 (C. d'É.).
- [42](#) *Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 148 (C.F.) le juge Reed; voir aussi *Nowak c. Sanyshyn* (1979), 23 O.R. (2d) 797 (H.C. d'Ont.); *C.F. Breivik c. Great Atlantic et Pacific Company of Canada*, 58 O.R. (2d) 794.

- [43](#) *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F.) le juge Mahoney à la page 64.
- [44](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 27. Voir aussi *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh aux pages 37-38.
- [45](#) *Techform Products Ltd. c. Wolda* (1998), 82 C.P.R. (3d) 442 (C. d'Ont., div. gén.), à la page 445. Le protonotaire Polika a fait également remarquer “ in other jurisdictions based on the particular wording of the rule of court in force there may be room to oppose a motion for production of a document referred to in the pleading or in an affidavit on the basis of waiver of privilege ... ”.
- [46](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 29.
- [47](#) *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F.) le juge Mahoney à la page 64.
- [48](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh aux pages 43-44.
- [49](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 33.
- [50](#) *Lumonics Research Ltd. c. Gould* (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.) le juge Pratte à la page 15.
- [51](#) *La Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4, art. 15, amendé par L.R.C. 1985 (3^{ième} supp.), c. 33, art. 4.
- [52](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh aux pages 43-44.
- [53](#) *Lumonics Research Ltd. c. Gould* (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.) le juge Pratte à la page 15.
- [54](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 33.
- [55](#) *F.B. Bourgault Industries Air Voirder Division Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 70 (C.F.) le protonotaire Giles à la page 71.
- [56](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 27.
- [57](#) *Lumonics Research Ltd. c. Gould* (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.) le juge Pratte; *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh à la page 44.
- [58](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh aux pages 43-44.
- [59](#) *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F.) le juge Mahoney à la page 64.
- [60](#) *Flexi Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (C.F.) le juge Mahoney.

- [61](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le Juge Walsh à la page 46.
- [62](#) *Clopay Corp. c. Metalix Ltd.* (1959), 31 C.P.R. 63 (C. d'É.) le juge Fournier à la page 68.
- [63](#) *O' Cedar of Canada Ltd. c. Mallory Hdwe Products Ltd.* (1956), 24 C.P.R. 103 (C. d'É.) le juge Thorson à la page 131.
- [64](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 39.
- [65](#) *McKercher c. Vancouver-Iowa Shingle Co.* [1924] 4 D.L.R. 231.
- [66](#) *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh à la page 46.
- [67](#) Voir par exemple *Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Lteé* (1995), 64 C.P.R. (3d) 10 (C.F.) le juge Joyal à la page 42; *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F.) le juge Walsh à la page 47.
- [68](#) *Scientific Games, Inc. c. Pollard Banknote Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 461 (C.F. prot.), modifié sur d'autres points, 76 C.P.R. (3d) 22 (C.F.).
- [69](#) *Heffco Inc. c. Dreco Energy Services Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 81 (C.F.) le protonotaire Hargrave.
- [70](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce au paragraphe 27.
- [71](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.B.-C.) le protonotaire Joyce au paragraphe 41.
- [72](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (C.S.C.-B.) le protonotaire Joyce aux annexes 7, 14, 11 et 9.
- [73](#) *Northwest Mettech Corp. c. Metcon Services Ltd.* [1996] Can. Rep. B.C. 1889 (S.C.) le protonotaire Joyce aux annexes 37, 20, 34 et 27.
- [74](#) *Flexi Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (C.F.) le juge Mahoney à la page 93.
- [75](#) *Acriform Engineering Inc. c. V&R Sensational Marble* (1988), 21 C.P.R. (3d) 374 (C.F.).
- [76](#) *Heffco Inc. c. Dreco Energy Services Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 81 (C.F.) le protonotaire Hargrave.
- [77](#) *Westinghouse Electric Corp. c. Babcock & Wilcox Industries Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 447 (C.F.).
- [78](#) *Heffco Inc. c. Dreco Energy Services Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 81 (C.F.) le protonotaire Hargrave.
- [79](#) *Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corp.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 138 (C.A.F.) le juge Uric à la page 139.

[80](#) *Moseley c. Victoria Rubber Co.* (1886), 55 L.T. 482.

[81](#) *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 444 (C.F.) le juge Teitelbaum à la page 446.

[82](#) Sean Moore, “ Report on the Political and Public Policy Environment Relating to Statutory Privilege for Agents ”, 11 juin 1998, commandité par l’Institut Canadien des Brevets et des Marques de commerce.