

## La protection des communications pour les agents de brevets et les agents de marques de commerce est maintenant en vigueur au Canada

24 JUIN 2016 3 MIN DE LECTURE

### Expertises Connexes

Auteurs(trice): J. Bradley White, Nicole Dinaut

- Propriété intellectuelle

En vertu des modifications à la *Loi sur les brevets* et à la *Loi sur les marques de commerce* présentées dans le projet de loi C-59 (*Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d'autres mesures*), qui a reçu la sanction royale de 23 juin 2015, la protection des communications entre les agents de brevets et les agents de marques de commerce canadiens et leurs clients entre en vigueur le 24 juin 2016.

Plus particulièrement, le projet de loi C-59 a ajouté l'article 16.1 à la *Loi sur les brevets* et l'article 51.13 à la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoient qu'une communication est protégée, dans certaines conditions, de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l'avocat et que 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. Ces conditions exigent que la communication :

a) soit faite entre une personne qui est un agent de brevets ou un agent de marques de commerce inscrit et son client;

b) soit destinée à être confidentielle;

c) vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d'une invention ou d'une marque de commerce, d'une indication géographique ou d'une marque officielle qui peut faire l'objet d'une protection en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, respectivement.

La protection des communications est assujettie aux mêmes exceptions qui s'appliquent au secret professionnel de l'avocat et le client peut y renoncer de façon expresse ou implicite.

De plus, la protection des communications s'étend aux communications avec les agents de brevets/agents de marques de commerce qui travaillent dans d'autres pays qui offrent une telle protection, dans la mesure où les communications répondent aux critères susmentionnés.

La protection des communications s'appliquera de façon rétroactive aux communications transmises avant la date d'entrée en vigueur de la législation, pourvu que ces communications soient demeurées confidentielles; cependant, la protection ne s'appliquera pas à l'égard d'une action ou d'une procédure intentée avant cette date.

Cette nouvelle protection des communications constitue une amélioration importante du régime de propriété intellectuelle canadien, puisqu'elle offre aux clients qui ont recours aux services d'agents de brevets ou d'agents de marques de commerce une protection accrue de leurs communications confidentielles, ce qui permet ainsi au Canada de rejoindre les autres pays où cette protection existe déjà.