

Agents de brevets et de marques de commerce

Assurance responsabilité civile obligatoire

Une consultation avec la profession

Darrel Pink, PDG et registraire

Juillet 2021

INTRODUCTION

La présente constitue le premier document de consultation publié par le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC). Il traite de l'une des exigences réglementaires du CABAMC, à savoir l'obligation pour la profession de souscrire une assurance responsabilité civile à compter du 1^{er} janvier 2022. Il vise également à recueillir les commentaires des intervenants sur ce sujet.

Pour aider le conseil d'administration à comprendre l'ampleur de la question, le CABAMC a retenu les [services relatifs aux assurances d'Axxima](#). Ce cabinet a été chargé d'examiner le contexte actuel de l'assurance responsabilité civile pour les professionnels exerçant une profession semblable à celle des agents et de formuler des recommandations à l'intention du conseil d'administration au sujet des approches que le CABAMC pourrait adopter pour remplir son mandat réglementaire. Le rapport d'Axxima est accessible [ici](#).

LE CABAMC

Le mandat du CABAMC consiste à réglementer les agents de brevets et de marques de commerce du Canada dans l'intérêt du public. Les brevets et les marques de commerce sont des outils essentiels pour protéger les droits de propriété intellectuelle des citoyens et des entreprises au Canada et partout dans le monde. Ils sont essentiels au maintien et au développement de l'innovation dans l'économie canadienne. La surveillance réglementaire du CABAMC ouvre

la voie et prépare le terrain à des possibilités et à l'avancement international de la propriété intellectuelle au profit des entreprises canadiennes, ainsi que pour les agents de brevets ou de marques de commerce du pays.

Chaque agent de brevets et de marques de commerce (ensemble, les « agents ») devra être titulaire d'un permis du CABAMC et se conformer aux normes professionnelles qu'elle a adoptées. Le CABAMC établira des normes de conduite professionnelle et de compétence des agents, encouragera la conformité à ces normes et veillera au respect de celles-ci par l'entremise d'un processus disciplinaire. Le CABAMC établira également des normes d'accès à la profession et fera passer des examens pour s'assurer que les candidats possèdent les compétences, les connaissances et les attitudes nécessaires. En tant qu'organisme de réglementation indépendant axé sur l'intérêt du public, le CABAMC entretiendra des relations avec le gouvernement du Canada, avec les agents et leurs entreprises, ainsi qu'avec les utilisateurs canadiens de brevets et de marques de commerce. Étant donné que de nombreux agents sont également des ingénieurs, des avocats et d'autres professionnels réglementés, le CABAMC établira également des relations de coopération avec d'autres organismes de réglementation et associations professionnelles.

L'objectif du conseil d'administration du CABAMC était de faire du Collège un organisme de réglementation moderne. Il a notamment adopté les [objectifs réglementaires](#) ci-dessous.

En vue de faire progresser son rôle d'organisme de réglementation d'intérêt public moderne et axé sur l'atténuation des risques, le CABAMC a adopté les objectifs réglementaires suivants :

1. Protéger et promouvoir l'intérêt du public en ce qui concerne la prestation de services relatifs aux brevets et aux marques de commerce
2. Protéger les utilisateurs des services de brevets et de marques de commerce
3. Encourager l'innovation dans la prestation de services des agents de brevets et de marques de commerce et dans la protection des droits de propriété intellectuelle
4. Améliorer l'accès aux services de brevets et de marques de commerce et encourager la concurrence dans ce domaine
5. Promouvoir l'indépendance de la profession d'agents de brevets et de marques de commerce
6. S'assurer que les titulaires de permis fournissent des services de brevets et de marques de commerce de façon éthique et compétente
7. Favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion dans la profession d'agent de brevets et de marques de commerce et dans la prestation des services de brevets et de marques de commerce

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Pour les professionnels, l'exigence d'une assurance contre les erreurs et les omissions sert principalement l'intérêt du public. Les pertes financières découlant d'une erreur commise par un fournisseur de services professionnels sont assurées afin de minimiser leurs répercussions sur les clients. Bien qu'il y ait également un avantage pour les professionnels, l'établissement d'une exigence d'assurance vise principalement à protéger les intérêts des clients. La conception d'une exigence d'assurance doit répondre à cet objectif.

APPROCHE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'approche du conseil d'administration consistant à rendre obligatoire l'assurance responsabilité vise à assurer la protection du public, à créer un fardeau administratif minimal pour les agents et à éviter d'établir des exigences importantes en matière de production de rapports et de conformité. Étant donné la petite taille de la profession, le CABAMC a déterminé qu'il ne serait pas pratique d'envisager un programme obligatoire dans le cadre duquel une seule police s'appliquerait à tous les agents et l'achat de cette police serait obligatoire. Au contraire, conformément à son engagement à l'égard d'un juste équilibre réglementaire, le conseil d'administration a décidé au départ que ses exigences devraient être définies en fonction du marché de l'assurance existant. La plupart des agents achètent à l'heure actuelle des produits d'assurance matures; l'objectif est de miser sur ces produits plutôt que de les remplacer.

PROCESSUS

Alors que le CABAMC continue de recueillir des renseignements auprès d'autres sources, il cherche à recueillir les commentaires des intervenants sur plusieurs questions clés mentionnées dans le rapport d'Axxima. Les réponses aux questions découlant de chaque problème doivent être envoyées à Darrel Pink, PDG et registraire, à l'adresse dpink@cpata-cabamc.ca au plus tard le

15 septembre 2021.

Questions sur lesquelles des commentaires sont sollicités

1. Qui doit être assuré et quelle est l'étendue de la couverture requise?

L'approche initiale du conseil d'administration est d'exiger **que les personnes qui fournissent des services au public souscrivent une assurance**. L'exemption prévue à l'article 34, alinéa b, pour les personnes employées par le gouvernement fédéral illustre le principe selon lequel les personnes qui fournissent des services uniquement à leur employeur n'ont pas besoin d'être assurées. Une couverture facultative peut être souscrite, mais elle ne constituerait pas une exigence réglementaire.

En ce qui concerne l'étendue de la couverture, Axxima note ce qui suit :

Pour le CABAMC, les conditions de couverture de la PAMIA constituent un bon point de départ. La PAMIA définit les activités liées à la propriété intellectuelle comme suit : « La prestation de services relatifs aux droits de propriété intellectuelle par l'assuré à une autre partie, y compris les services de conseils, d'acquisition, de poursuite, de maintien/renouvellement, d'application de la loi, de défense, d'opposition, de consultation, de soutien, de formalités, de recherche, d'administration, de rédaction de documents, et/ou auxiliaires ». *[Remarque : PAMIA Limited est un important fournisseur d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les avocats spécialistes des brevets et marques de commerce au Royaume-Uni et en Irlande].*

À leur tour, les droits de propriété intellectuelle sont définis comme suit : « Les droits, qu'ils soient ou non juridiquement protégeables, partout dans le monde, qui sont conférés à des actifs incorporels communément appelés propriété intellectuelle, notamment : les inventions, les travaux de conception, les œuvres protégées par le droit d'auteur, les marques de commerce, les noms de domaine, les dénominations sociales, les variétés végétales, les bases de données, les performances, les cryptages, les sceaux, les données personnelles, les secrets commerciaux, les renseignements confidentiels, le savoir-faire, la cote d'estime, les appellations d'origine, les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties, et autres, et notamment les revendications et les droits liés : à la commercialisation trompeuse, la contrefaçon, la publicité comparative, l'étiquetage et la concurrence déloyale, et aux importations parallèles, aux normes publicitaires, et autres. »

Recommandation n° 3 :

L'étendue de la couverture requise devrait être définie de manière générale afin d'englober les services professionnels liés aux droits de propriété intellectuelle.

L'équivalent canadien de la définition de la PAMIA constituera probablement un bon point de départ pour définir l'étendue de la couverture requise.

Le CABAMC encourage les intervenants à fournir des commentaires au sujet de cette approche.

2. Limites (par réclamation et total annuel)

Axxima formule trois recommandations. La première, à la page 16, préconise que les exigences relatives aux limites soient prescrites pour les entités (c.-à-d. entreprise/société en nom collectif/praticien indépendant) plutôt que sur le plan individuel. La deuxième, à la page 18, préconise une limite minimale de 2 millions de dollars par réclamation. La troisième, également à la page 18, prévoit une limite annuelle globale minimale de 2 millions de dollars pour les entreprises comptant cinq professionnels ou moins et de 4 millions de dollars pour les entreprises comptant six professionnels ou plus.

L'expert-conseil et le conseil d'administration se sont penchés sur la question à savoir si toutes les entreprises devraient exiger la même limite minimale par réclamation ou si une couverture moindre pouvait être exigée en fonction de la taille et de la nature d'un cabinet. Le conseil d'administration a conclu, en se fondant sur les recommandations, qu'il est impossible de prédire contre qui une réclamation sera présentée, et qu'un cabinet de petite taille ne représente pas un risque moindre qui justifierait un montant d'assurance moins élevé.

L'établissement d'exigences minimales adéquates pour les limites de la police est un aspect clé qui permettra de répondre de façon satisfaisante à l'intérêt public. Par conséquent, le conseil d'administration appuie la recommandation d'une exigence universelle de 2 millions de dollars par réclamation.

En ce qui concerne la limite globale annuelle, le rapport d'Axxima indique que :

Certains organismes de réglementation précisent un total annuel minimal, notamment les infirmières et infirmiers de l'Ontario, les courtiers d'assurance et les avocats, où le total équivaut au double de la limite par réclamation. (Les infirmières et infirmiers autorisés dans un champ d'exercice élargi doivent avoir un total de 5 millions de dollars.)

Si les exigences en matière d'assurance sont définies au niveau de l'entreprise, une limite globale minimale (par exemple de deux fois la limite par réclamation) devient particulièrement importante en cas de multiples réclamations non liées au cours de la même année de couverture. Cela dit, la limite globale dépend dans une certaine mesure de la limite par réclamation. Si la limite minimale par réclamation est plus élevée, une exigence minimale d'une limite globale équivalant au double de la limite par réclamation peut être considérée comme moins importante, bien que les courtiers d'assurance de l'Ontario soient tenus de maintenir une limite de 3 millions de dollars avec une limite globale double.

Recommandation n° 5 : En supposant que les exigences en matière d'assurance peuvent être satisfaites au niveau de l'entreprise, il est recommandé que la limite globale soit établie en fonction de la taille de l'entreprise, par exemple, une limite globale correspondant à la limite par réclamation pour les entreprises comptant cinq professionnels ou moins et une limite globale correspondant au double de la limite par réclamation pour les entreprises comptant six professionnels ou plus.

Le conseil d'administration appuie également la recommandation d'une limite annuelle globale de 2 millions de dollars pour les petites entités (5 agents ou moins) et d'une limite annuelle globale de 4 millions de dollars pour les grandes entités (plus de cinq agents).

Le CABAMC encourage les intervenants à fournir des commentaires au sujet de cette approche.

3. Exigences territoriales

L'EXPOSÉ d'Axxima mentionne que :

Étant donné la nature transfrontalière unique de la pratique en matière de propriété intellectuelle, la plupart des programmes examinés sont peu susceptibles de fournir un précédent pour les exigences territoriales relatives aux agents de brevets et de marques de commerce. Il semble évident que les exigences minimales du CABAMC devraient inclure une couverture pour les services fournis et les poursuites intentées à l'extérieur du Canada. La couverture exigée par IPReg (l'organisme de réglementation des avocats spécialistes des brevets et des marques de commerce du Royaume-Uni) est mondiale, bien que l'exclusion des États-Unis et du Canada soit permise. Cette approche permettra probablement à l'assureur de

souscrire des risques aux États-Unis et de facturer une prime supplémentaire, le cas échéant. Le programme de Magnes, qui assure actuellement de nombreux agents de brevets et de marques de commerce domiciliés au Canada, offre une couverture mondiale.

Une question à débattre est de savoir s'il est essentiel pour le mandat de protection du public que l'exigence territoriale soit étendue au-delà du Canada et des États-Unis, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Si cela est acceptable, y a-t-il un avantage pour les assurés, sur le plan de la disponibilité et du coût, à restreindre cette exigence?

Recommandation n° 10 : La couverture des services fournis et des poursuites intentées aux États-Unis est essentielle et devrait faire partie des exigences minimales du CABAMC. Il reste à déterminer si le CABAMC devrait exiger une couverture mondiale ou une couverture au Canada et aux États-Unis seulement.

Le conseil d'administration est d'avis que, même si la couverture mondiale devait être la garantie par défaut, une option devrait être envisagée relativement à la couverture aux États-Unis. Cette option pourrait comprendre une exemption de la couverture américaine si un agent ne travaille pas personnellement avec l'USPTO, mais le fait uniquement en utilisant les services d'un agent américain qualifié. Par conséquent, la couverture américaine constituerait un ajout facultatif à une police pour ceux qui ne travaillent pas directement avec l'USPTO. Tous continueraient à bénéficier d'une autre couverture mondiale.

Les agents devront déposer annuellement auprès du CABAMC des renseignements sur les régions géographiques dans lesquelles ils exercent leur profession.

Le CABAMC encourage les intervenants à fournir des commentaires au sujet de cette question et sur les autres approches proposées.

4. Devrait-il y avoir des exigences distinctes pour les agents de brevets et les agents de marques de commerce?

Bien que cette question ne soit pas expressément abordée dans le rapport d'Axxima, le conseil d'administration se demande s'il est possible et prudent, du point de vue du

Collège, d'imposer des exigences différentes en matière d'assurance aux professionnels agissant uniquement comme agents de marques de commerce et aux professionnels agissant comme agents de brevets ou les deux. Cela pourrait être possible si le conseil d'administration s'assure que l'exposition des agents de marques de commerce, en raison de la nature des services fournis, est plus faible et que, par conséquent, la protection du public ne serait pas indûment affectée. L'examen de cette question est compliqué par le fait que, même si un agent de marques de commerce n'est pas autorisé à enregistrer des brevets, il peut fournir des conseils sur la stratégie en matière de propriété intellectuelle en général, ce qui pourrait accroître le risque dans le domaine des brevets.

Le CABAMC encourage les intervenants à fournir des commentaires au sujet de cette question.

5. Exigences relatives à la protection pour actes antérieurs/période de déclaration prolongée (PDP)

Combien de temps une police doit-elle demeurer en place après qu'un agent a cessé d'exercer sa profession? Axxima suggère 5 ans dans les cas où une entreprise est dissoute ou une personne prend sa retraite et qu'il ne reste aucune entité qui maintiendra ou pourra maintenir une couverture pour cette personne. La fourniture d'une couverture durant une PDP serait exigée comme condition de la cessation d'exercice.

L'EXPOSÉ d'Axxima mentionne que :

Les programmes examinés ont abordé de manières très différentes la question des réclamations survenant après la dissolution d'une entreprise ou le départ à la retraite d'un professionnel (ou, en tout état de cause, le passage à un statut ne nécessitant pas d'assurance). Il est assez courant

qu'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle comprenne une clause de PDP qui peut être exercée par le paiement d'une prime à la résiliation ou l'expiration de la police. La question pour l'organisme de réglementation est de savoir s'il doit exiger que la couverture des services fournis dans le passé soit maintenue pendant une certaine période après la retraite.

Les comptables de l'Ontario exigent une PDP de six ans en cas de départ à la retraite d'un professionnel ou de dissolution d'une entreprise. Les infirmières et infirmiers de l'Ontario exigent une PDP de deux ans. LawPRO offre une petite limite (250 000 \$ au total à vie) aux avocats à la retraite, avec la possibilité d'en acheter davantage. IPReg exige également une protection pour actes antérieurs de six ans si un cabinet ferme sans transférer ses responsabilités, et il va plus loin en exigeant que les coordonnées de l'assureur soient fournies aux anciens clients.

Certains programmes (p. ex., les courtiers d'assurance et les ingénieurs de l'Ontario) n'exigent aucune protection pour actes antérieurs. Quoi qu'il en soit, nous sommes d'avis que la protection pour actes antérieurs est appropriée et la principale question est de savoir quelle devrait être la durée de cette période. Les périodes de déclaration prolongée sont assez courantes dans les polices d'assurance responsabilité civile professionnelle et des périodes de liquidation de 12, 24 et 36 mois sont souvent incluses dans les conditions des polices, moyennant une prime supplémentaire. La police de Magnes comprend une PDP de six ans.

Recommandation n° 11 : La durée appropriée d'une PDP prudente dépend du profil des réclamations (plus précisément du temps écoulé avant que les réclamations soient déposées). Une PDP de cinq ans peut être raisonnable, surtout en cas de dissolution de l'entreprise. Une discussion plus approfondie pourrait aider à déterminer la durée appropriée.

Le CABAMC encourage les intervenants à fournir des commentaires au sujet de cette question.

6. Autres questions

Le conseil d'administration abordera tous les aspects des recommandations d'Axxima et encourage les intervenants à fournir des commentaires sur tous ces aspects. Le conseil d'administration est d'accord avec ces recommandations et les considère comme des exigences essentielles pour une exigence obligatoire axée sur l'intérêt du public.

Recommandation n° 6 : Le CABAMC ne devrait pas préciser que les frais de défense doivent s'ajouter aux limites minimales d'assurance précisées. À notre avis, l'exception serait si la limite minimale requise est faible par rapport à l'exposition.

Recommandation n° 7 : Le maximum par défaut devrait être de l'ordre d'environ 25 000 \$. Le CABAMC peut souhaiter tenir compte du désir d'une franchise plus élevée sur approbation ou en fonction d'un élément mesurable comme le revenu de l'entreprise.

Recommandation n° 8 : Le CABAMC devrait exiger que les assureurs soient titulaires d'un permis dans les provinces et les territoires où les professionnels sont domiciliés.

Recommandation n° 9 : Des exigences explicites en matière d'assurance ne devraient pas être imposées aux stagiaires.

Conclusion

Il s'agit de la première consultation entreprise par le Collège à l'échelle de la profession. Son objectif est d'utiliser ce processus et d'autres processus semblables pour faire participer les professionnels et le public à des domaines essentiels d'intérêt public dans la réglementation des agents de brevets et de marques de commerce.

La création du CABAMC est un travail en cours qui continuera à évoluer à mesure que le CABAMC, son conseil d'administration et son personnel acquièrent davantage de connaissances et d'expertise sur les questions qu'ils devront aborder dans le cadre de leur mandat. La mobilisation des professionnels et du public sont des valeurs fondamentales que le CABAMC a adoptées et, grâce à des processus comme celui-ci, le CABAMC augmentera sa compréhension de divers points de vue.

Soumissions

Les soumissions doivent être envoyées à Darrel Pink, PDG et registraire, à l'adresse dpink@cpata-cabamc.ca au plus tard le **15 septembre 2021**.

- FIN -