

NOTE DE SERVICE

DATE : 14 avril 2022
À : Darrel Pink, premier dirigeant du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
DE : Patrick Mahoney
OBJET : Examen de la couverture du programme LS par rapport aux exigences du CABAMC

Cette note de service résume les problèmes qui ont été recensés lors de l'examen visant à déterminer si l'assurance fournie par les programmes d'assurance des barreaux canadiens répond aux exigences du CABAMC en matière d'assurance pour les titulaires de permis. Des notes de bas de page ont été insérées à titre de référence pour le CABAMC et ne devraient figurer dans aucune correspondance adressée aux titulaires de permis.

Exigences du CABAMC

Le CABAMC exige que tout titulaire d'un permis de catégorie 1 ou 3 qui fournit des services au public souscrive une assurance responsabilité civile professionnelle répondant aux exigences suivantes :

1. être offerte par un assureur autorisé au Canada;
2. offrir une protection pour les réclamations faites au Canada et à l'étranger;
3. indemniser le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l'exercice de ses fonctions à titre d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce;
4. être assortie d'une couverture d'au moins 1 million de dollars par réclamation et 2 millions de dollars au total par année.

Après des discussions avec les cinq programmes d'assurance des barreaux canadiens, le CABAMC a tiré les conclusions suivantes :

- Le CABAMC est d'avis que les cinq programmes répondent aux première et troisième exigence ci-dessus;
- Trois programmes (ALIA, CLIA et LawPRO) ne répondent pas à la deuxième exigence; et
- Sur la base des modifications faites en 2021, un programme (ALIA) ne répond pas à la quatrième exigence.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur chaque programme.

Lawyers Indemnity Fund (LIF) de la Colombie-Britannique

Le LIF a confirmé que sa police d'assurance répond aux exigences du CABAMC¹.

Alberta Lawyers Indemnity Association (ALIA)

La police ALIA limite la couverture au droit canadien. L'ALIA reconnaît que certains groupes professionnels, notamment les avocats spécialisés dans les brevets et les marques de commerce, peuvent exercer sous les agences gouvernementales américaines et a confirmé que l'exercice de leurs fonctions devant la United States Patent and Trademark Office (USPTO) est couvert. Cependant, le CABAMC a recensé des activités qui sont typiquement entreprises par un agent de brevets ou de marques de commerce canadien en vertu des lois extraterritoriales et qui sont distinctes de la pratique régie par l'USPTO. Ces activités comprennent notamment :

- déterminer si les règles étrangères en matière de nouveauté empêchent un client d'obtenir un brevet en raison de la divulgation par le client de son invention;
- rédiger des spécifications de demandes de brevets qui seront déposées hors du Canada;
- dresser la liste des biens et des services associés aux droits de marque de commerce à l'extérieur du Canada; et
- conseiller les clients sur la poursuite des demandes dans les bureaux de propriété intellectuelle étrangers, lorsque ce conseil prime sur celui d'un avocat étranger.

De plus, ALIA a modifié sa police le 1^{er} juillet 2021 afin de limiter son exposition au risque lié au droit étranger. Les modifications se présentent comme suit [traduction] :

« En vertu de ces modifications, les assurés et les cabinets poursuivis à l'extérieur du Canada au titre de conseils juridiques canadiens seront toujours couverts, mais les réclamations seront limitées à 250 000 \$ par incident (et non à la limite générale de 1 000 000 \$ par incident).

La couverture exigera également que la réclamation porte sur le droit national ou sur des domaines du droit qui sont expressément autorisés par une autorité gouvernementale ou réglementaire étrangère et approuvés par l'ALIA, comme indiqué dans un avenant général à la politique du groupe. Cette dernière disposition reconnaît que certains groupes professionnels, notamment les avocats spécialisés dans l'immigration ainsi que dans les

¹ Se référer au courriel du 26 octobre 2021 de Su Forbes à Darrel Pink.

brevets et les marques de commerce, peuvent exercer devant les agences gouvernementales américaines conformément aux règles de ces agences »².

Par conséquent, même si l'exigence du droit canadien est remplie, ALIA limite la couverture des réclamations faites hors du Canada à 250 000 \$ par incident, alors que l'exigence minimale du CABAMC est de 1 million de dollars.

ALIA a confirmé au CABAMC que son programme ne répond pas aux exigences minimales du Collège en matière d'assurance³.

Association d'assurance des juristes canadiens (AAJC)

L'AAJC couvre les avocats exerçant en tant qu'agents de brevets ou de marques de commerce, mais exclut les réclamations découlant de « l'application des lois non canadiennes ou la prestation de conseils d'experts sur ces lois, par opposition à la communication d'informations générales sur ces lois dans le cadre des services à l'assuré canadien » [traduction].

Bien que le libellé « communication d'informations générales » réduise quelque peu l'exclusion du droit étranger, l'AAJC n'a pas confirmé si le travail auprès de l'USPTO est assuré. De plus, le CABAMC a recensé des activités qui sont typiquement entreprises par un agent de brevets ou de marques de commerce canadien en vertu des lois extraterritoriales, notamment :

- déterminer si les règles étrangères en matière de nouveauté empêchent un client d'obtenir un brevet en raison de la divulgation par le client de son invention;
- rédiger des spécifications de demandes de brevets qui seront déposées hors du Canada;
- dresser la liste des biens et des services associés aux droits de marque de commerce à l'extérieur du Canada; et
- conseiller les clients sur la poursuite des demandes dans les bureaux de propriété intellectuelle étrangers, lorsque ce conseil prime sur celui d'un avocat étranger.

L'AAJC a indiqué que même si sa police ne contient pas d'exclusion spécifique aux réclamations faites hors du Canada, elle ne répondra qu'aux réclamations liées au droit canadien⁴.

Assurance responsabilité civile professionnelle des avocats (LawPRO)

L'assurance offerte par LawPRO exige que les services professionnels « soient fournis relativement aux lois du Canada ». Si les services sont fournis relativement à des lois étrangères (n'incluant pas,

² Consultez https://myemail.constantcontact.com/ALIAdvisory---Changes-in-Foreign-Law-Coverage--Retirement-Coverage--Group-Policy-FAQs.html?soid=1127621477491&aid=TUI7fy_bIYQ

³ Se référer au courriel de David Weyant du 1^{er} novembre 2021 à Darrel Pink.

⁴ Se référer à la lettre du Comité de politique et de souscription de l'AAJC du 17 janvier 2022 à Darrel Pink.

par exemple, le droit international public), aucune couverture n'est prévue. LawPRO a informé certains de ses assurés qu'il considère le travail régi par l'USPTO comme impliquant un droit étranger. Elle a également indiqué que, bien qu'elle considère le dépôt de demandes d'enregistrement de marques de commerce dans des pays étrangers au nom de clients canadiens par l'intermédiaire de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), conformément au Protocole de Madrid, comme la pratique du droit canadien, le traitement des objections postérieures au dépôt auprès de l'OPIC est un travail impliquant le droit étranger.

Le CABAMC a recensé des activités qui sont typiquement entreprises par un agent de brevets ou de marques de commerce canadien en vertu des lois extraterritoriales, notamment :

- déterminer si les règles étrangères en matière de nouveauté empêchent un client d'obtenir un brevet en raison de la divulgation par le client de son invention;
- rédiger des spécifications de demandes de brevets qui seront déposées hors du Canada;
- dresser la liste des biens et des services associés aux droits de marque de commerce à l'extérieur du Canada; et
- conseiller les clients sur la poursuite des demandes dans les bureaux de propriété intellectuelle étrangers, lorsque ce conseil prime sur celui d'un avocat étranger.

LawPRO a informé certains de ses assurés que ses couvertures ne répondent pas aux exigences minimales du CABAMC⁵.

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (Barreau)

Le Barreau a confirmé qu'un avocat qui exerce comme agent de brevets ou de marques de commerce offre des services professionnels tels que définis dans sa politique⁶. La politique du Barreau ne prévoit pas d'exclusion du droit étranger, mais elle limite la couverture à 1 million de dollars par incident pour les services rendus hors du Québec et pour les poursuites intentées hors du Québec (c'est-à-dire qu'elle répond aux exigences du CABAMC en matière de limites d'assurance).

Le CABAMC estime que la politique du barreau répond à ses exigences minimales en matière d'assurance.

⁵ Se référer au courriel de Nora Rock du 1er décembre 2021 à LawPRO à titre d'exemple.

⁶ Se référer au courriel du 14 décembre 2021 de Maria De Michele à Darrel Pink.