

PROGRAMME D'AGRÈMENT DES SPÉCIALISTES

Normes d'agrément

Propriété intellectuelle

(BREVET/MARQUE DE COMMERCE/DROITS D'AUTEUR)

Définition de la spécialisation en droit de la propriété intellectuelle

1. La pratique du droit de la propriété intellectuelle s'entend de la pratique du droit, en tant que procureur ou qu'avocat plaissant (ou les deux), axée essentiellement sur les domaines des brevets, et du droit des marques de commerce ou droits d'auteur.
2. La pratique du **droit des brevets** est celle qui traite, en tant que procureur ou qu'avocat plaissant (ou les deux), essentiellement de la *Loi sur les brevets* et ses règlements ; elle peut aussi comprendre de l'expérience à l'égard de la *Loi sur les dessins industriels*, la *Loi sur la protection des obtentions végétales* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*. Cette pratique consiste à fournir des conseils juridiques concernant l'acquisition et le maintien des brevets et des droits découlant de brevets au sein du Bureau des brevets, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ainsi que d'autres organismes gouvernementaux ; l'exécution de ces droits devant les tribunaux : ainsi que la concession de licence et la vente de tels droits, qu'il s'agisse de transactions isolées ou qui entrent dans le cadre d'opérations commerciales plus larges.
3. La pratique du **droit des marques de commerce** est celle qui traite, en tant que procureur ou qu'avocat-plaissant (ou les deux), de l'acquisition, du maintien, de la vente, de la concession de licence et de l'exécution des marques de commerce, d'emballages et du fonds commercial en vertu de la common law ou de la *Loi sur les marques de commerce* et de ses règlements. La pratique du droit des marques de commerce peut comprendre la poursuite de demandes de dépôt de marques au sein du Bureau des marques de commerce, la comparution devant ses agents d'audience dans le cadre de procédures d'opposition ou d'annulation ; la comparution devant les tribunaux dans le cadre d'audiences portant sur la contrefaçon, la commercialisation trompeuse ou la radiation, ou encore d'appels de décisions rendues par le registraire du Bureau des marques de commerce.
4. La pratique en matière de **droits d'auteur** est celle qui traite, en tant que procureur ou qu'avocat plaissant (ou les deux), essentiellement de la *Loi sur les droits d'auteur* et ses règlements. La pratique des droits d'auteur consiste à fournir des conseils juridiques concernant l'acquisition, le maintien, la vente, la concession de licence ainsi que la protection et l'exécution des droits d'auteur et des droits moraux. Cela peut comprendre la comparution devant la Commission des droits d'auteur ou les tribunaux.

Désignation

5. Tout requérant ayant obtenu l'agrément en droit des brevets peut être désigné comme suit : *Spécialiste agréé (droit de la propriété intellectuelle : droit des brevets)*.
6. Tout requérant ayant obtenu l'agrément en droit des brevets et en droit des marques de commerce peut être désigné comme suit : *Spécialiste agréé (droit de la propriété intellectuelle : droit des brevets/marques de commerce)*.
7. Tout requérant ayant obtenu l'agrément en droit des brevets et en matière de droits d'auteur peut être désigné comme suit : *Spécialiste agréé (droit de la propriété intellectuelle : droit des brevets/droits d'auteur)*.
8. Tout requérant ayant obtenu l'agrément en droit des marques de commerce peut être désigné comme suit : *Spécialiste agréé (droit de la propriété intellectuelle : marques de commerce)*.
9. Tout requérant ayant obtenu l'agrément en droit des marques de commerce et en matière de droits d'auteur peut être désigné comme suit : *Spécialiste agréé (droit de la propriété intellectuelle : marques de commerce/droits d'auteur)*.

10. Tout requérant ayant obtenu l'agrément en matière de droits d'auteur peut être désigné comme suit : *Spécialiste agréé (droit de la propriété intellectuelle : droits d'auteur)*.
11. Tout requérant ayant obtenu l'agrément en droit de la propriété intellectuelle peut être désigné comme suit : *Spécialiste agréé (droit de la propriété intellectuelle : brevets/marques de commerce/droits d'auteur)*.

Obtenir l'agrément de spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

12. Les requérants doivent se conformer aux exigences relatives à l'agrément énoncées dans les politiques régissant le programme d'agrément des spécialistes du Barreau (« les politiques »), tout particulièrement celles qui sont liées à ce qui suit :
 - Le nombre minimal d'années de pratique et l'expérience récente ;
 - L'importance de l'engagement dans le domaine de spécialisation ;
 - Le perfectionnement professionnel ;
 - Les références ;
 - Les normes professionnelles ;
 - Les frais de demande.

13. Les requérants doivent se conformer aux exigences qui suivent pour faire la preuve de l'importance dans les domaines pour lesquels ils font une demande.

a) Exigences relatives à la concentration de la pratique :

- Les requérants désirant obtenir l'agrément dans un des domaines du droit de la propriété intellectuelle auront consacré 33 % de leur pratique au dit domaine ou au moins 90 % de leur pratique à la propriété intellectuelle, en moyenne et au cours de leurs cinq années d'expérience récente ;
- Les requérants désirant obtenir l'agrément dans deux des domaines du droit de la propriété intellectuelle auront consacré au moins 60 % de leur pratique aux dits domaines ou à la propriété intellectuelle, en moyenne et au cours de leurs cinq années d'expérience récente ; et
- Les requérants désirant obtenir l'agrément dans les trois domaines du droit de la propriété intellectuelle auront consacré au moins 90 % de leur pratique à la propriété intellectuelle, en moyenne et au cours de leurs cinq années d'expérience récente.

- b) Pendant leurs cinq années d'expérience récente, les requérants auront acquis une expérience étendue et variée et une maîtrise des règles juridiques et des procédures de fond dans les domaines pertinents, et se seront conformés aux normes relatives à l'expérience en droit de la propriété intellectuelle énumérées ci-dessous pour les domaines pertinents.

- 14.

Dans le cas où l'expérience d'un requérant ne satisferait pas tout à fait aux exigences, le requérant peut demander au Barreau de reconnaître, dans son cas, l'existence de circonstances individuelles ou de compétences reliées (hors pratique). Seront prises en considération l'une ou l'autre des circonstances suivantes où le requérant :

- a) A limité sa pratique à un sujet particulier du droit de la propriété intellectuelle ou a pris part à des enjeux d'une longueur et d'une complexité hors de l'ordinaire au cours des années récentes ; ou
- b) A entamé des travaux de cours avancés ou accompli des activités reliées comme : l'enseignement, l'écriture de livres ou d'articles aux fins de publication, des études postuniversitaires ou autres, la participation dans l'élaboration ou la présentation de programmes de perfectionnement professionnel, recherche, participation au processus d'élaboration des politiques, rédaction de lois ou actes, participation, comme membre actif, au sein de commissions ou de tribunaux ou comme directeur de quelque organisation reliée au droit de la propriété intellectuelle, ou toute autre expérience qui, de l'avis du requérant, est pertinente à sa demande.

Le requérant qui demande que le paragraphe ci-dessus soit appliqué à sa demande doit y joindre, en plus d'une brève description de sa pratique tel qu'exigé par le paragraphe 12 :

- c) une description détaillée des circonstances individuelles ou des compétences reliées (hors pratique); et
 - d) Des références provenant des établissements ou organisations dont il tire son expérience, des références provenant de pairs, des échantillons d'écrits ou de recherche et une liste complète de ses publications.
15. Tous les requérants doivent joindre à leur demande une brève description (moins de 100 mots) de la nature de leur pratique touchant le domaine de spécialisation pour lequel la demande est présentée.

Expérience en droit de la propriété intellectuelle

16. Au cours de leurs cinq années d'expérience récente, les requérants doivent s'être conformés aux exigences relatives à l'expérience de chacun des domaines de spécialisation pertinents.
17. Nous demandons au requérant d'indiquer, en cochant, les tâches qu'il choisit parmi les catégories ci-dessous pour faire la preuve de son expérience en droit des brevets ou droit des marques de commerce ou droits d'auteur et de joindre les normes remplies dans sa trousse de demande ainsi que tout renseignement supplémentaire exigé par les normes.
18. Le requérant doit fournir 10 analyses de dossier/de cas qui démontrent l'expérience étendue et variée du requérant et sa maîtrise du droit de fond et des procédures en droit de la propriété intellectuelle. Les informations doivent être présentées en respectant l'obligation déontologique de confidentialité.

a) Expérience en droit des brevets

19. Les requérants peuvent emprunter trois voies pour combler les exigences relatives à l'expérience :
- Voie 1 : Les requérants doivent avoir accompli toutes les tâches énumérées dans la catégorie 1.
- Voie 2 : Les requérants doivent avoir accompli toutes les tâches dans 2 catégories parmi les catégories 2, 3 ou 4.
- Voie 3 : Le dossier des requérants qui ne peuvent combler les exigences des voies 1 et 2 pourra être pris en considération en vue d'agrément sur une base cas par cas. Les requérants qui empruntent la voie 3 doivent indiquer les tâches qu'ils ont effectuées parmi les exigences, dans l'une ou l'autre ou toutes les catégories, et donner une brève description des tâches afin de faire la preuve de leur savoir-faire dans le domaine du droit des brevets et des droits reliés, comme le dessin industriel, la topographie des circuits intégrés, les secrets commerciaux et les droits des sélectionneurs.

Catégorie 1 : Poursuite en matière de brevets

- a) Enregistrement à titre d'agent de brevets :
- A subi l'examen des agents de brevets du Canada et a obtenu la note de passage ; est actuellement, et a continuellement été au cours des cinq dernières années un agent de brevets du Canada enregistré en bonne et due forme auprès du commissaire aux brevets du Canada.
- b) Poursuite directe
- était responsable de la préparation et du dépôt de 20 demandes introductives
 - était responsable ou supervisait la préparation et le dépôt d'au moins 20 prises d'actes de demandes relatives à des formalités
 - était responsable ou supervisait la préparation et le dépôt d'au moins 10 prises d'actes de mesures administratives significatives
- c) Poursuite de demandes de brevets à l'étranger qui correspondent à une demande de brevet canadien
- A dirigé le dépôt d'au moins 20 demandes

A supervisé l'établissement de rapports et les recommandations pour mesures à prendre lors de la prise d'acte d'au moins 10 mesures administratives significatives à l'étranger

Catégorie 2 : Concession de licence de brevet

- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 10 licences concernant des dossiers canadiens ou étrangers de brevets en instance, de brevets émis, d'exploitation du savoir-faire ou des améliorations
- A agi à titre d'avocat spécialisé en brevets lors d'au moins 4 transactions commerciales

Catégorie 3 : Opinions relatives aux brevets

- était responsable ou a dirigé la préparation lors d'au moins 5 opinions significatives relativement à des violations
- était responsable ou a dirigé la préparation lors d'au moins 5 opinions significatives relativement à la validité

Catégorie 4 : Litige en matière de brevet

- était responsable ou a dirigé la rédaction des plaidoiries (à l'exception d'avis de comparution) dans 5 instances en justice
- A agi comme avocat principal dans au moins 4 requêtes interlocutoires (par ex., requêtes en radiation, requêtes pour particularités, motions enjoignant de fournir ou de ne pas fournir des documents, motions enjoignant de fournir des réponses à des questions en litige posées lors d'interrogatoires hors tribunal) ou a supervisé de telles comparutions par l'avocat en second
- A agi comme avocat principal ou comme avocat en second (pourvu que l'avocat en second ait interrogé ou contrinterrogé au moins un témoin ou plaidé par écrit ou oralement à l'égard d'une ou de plusieurs questions distinctes) lors d'au moins 3 procès, requêtes ou appels ; ou plaidé en tout ou en partie 3 requêtes significatives telles que : requêtes en injonction ou pour jugement sommaire ou pour procès sommaire
- était responsable ou a supervisé la préparation d'au moins 3 affidavits de documents
- A procédé à au moins 3 interrogatoires pour communication préalable ou 6 contrinterrogatoires significatifs visant des affidavits signifiés en vertu des *Règlements sur les médicaments brevetés* (avis de conformité)
- Était responsable principal de la préparation de 4 rapports d'expert et a assuré la défense lors des contrinterrogatoires à cet égard
- A agi comme avocat principal ou comme avocat en second (pourvu que l'avocat en second ait plaidé par écrit ou oralement) lors d'au moins 2 conférences de règlement des litiges

b) Expérience en droit des marques de commerce

20. Les requérants peuvent emprunter deux voies pour combler les exigences relatives à l'expérience :

Voie 1 : Les requérants doivent avoir effectué toutes les tâches dans 3 des 4 catégories.

Voie 2 : Le dossier des requérants qui ne peuvent combler les exigences de la voie 1 pourra être pris en considération en vue d'agrément sur une base cas par cas. Les requérants qui empruntent la voie 2 doivent indiquer quelles tâches ils ont effectuées parmi les exigences dans l'une ou l'autre ou dans toutes les catégories et donner une brève description des tâches afin de faire la preuve de leur savoir-faire dans le domaine du droit des marques de commerce et des droits connexes, notamment le dessin industriel et les incluant les noms de domaine.

Catégorie 1 : Poursuite en matière de marques de commerce

- a) Enregistrement à titre d'agent de marques de commerce
 - A continuellement été au cours des cinq dernières années un agent de marques de commerce du Canada enregistré en bonne et due forme auprès du registraire des marques de commerce du Canada.
- b) Poursuite directe
 - était responsable de la rédaction ou a dirigé la rédaction et le dépôt d'au moins 75 demandes de marques de commerce ;
 - était responsable ou a dirigé la préparation et le dépôt d'au moins 100 prises d'actes de mesures administratives significatives ;
 - était responsable ou a dirigé la préparation et le dépôt d'au moins 10 déclarations d'opposition ;
 - était responsable ou a dirigé la préparation et le dépôt de preuve dans au moins 10 procédures d'opposition ou procédures en vertu de l'article 45 et a mené un contrainterrogatoire ou assuré la défense lors de contrainterrogatoires à l'égard de cette preuve ;
 - était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 10 plaidoiries écrites, lors de procédures d'opposition ou de procédures en vertu de l'article 45 ;
 - A mené au moins 3 audiences orales ou écrites lors de procédures d'opposition ou de procédures en vertu de l'article 45.

Catégorie 2 : Concession de licences pour marques de commerce

- était responsable ou a supervisé la préparation d'au moins 10 licences impliquant des marques de commerce canadiennes ou étrangères, des emballages, le fonds commercial ou des droits reliés ;
- A agi à titre d'avocat spécialisé en marques de commerce lors d'au moins 4 transactions commerciales.

Catégorie 3 : Opinions relatives aux marques de commerce

- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 8 opinions significatives sur une violation impliquant des marques de commerce, des emballages, des fonds de commerce ou des droits reliés en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* ou de la common law ;
- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 8 opinions significatives sur la validité impliquant des marques de commerce, des emballages, des fonds de commerce ou des droits reliés en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* ou de la common law ;
- était responsable ou a dirigé la préparation lors d'au moins 20 opinions sur l'enregistrabilité.

Catégorie 4 : Litige en matière de marques de commerce

- était responsable ou a dirigé la rédaction des plaidoiries dans 5 procédures légales (à l'exception d'avis de comparution) ;
- A agi comme avocat principal dans au moins 4 requêtes interlocutoires (par ex., requêtes en radiation, requêtes pour particularités, motions enjoignant de fournir ou de ne pas fournir des documents, motions enjoignant de fournir des réponses à des questions en litige posées lors d'interrogatoires hors tribunal) ou a supervisé de telles comparutions par l'avocat en second ;
- A agi comme avocat principal ou comme avocat en second (pourvu que l'avocat en second ait interrogé ou contrinterrogé au moins un témoin ou plaidé par écrit ou oralement à l'égard d'une ou de plusieurs questions distinctes) lors d'au moins 3 procès, requêtes ou appels ; ou plaidé

en tout ou en partie 3 requêtes significatives telles : requêtes en injonction ou pour jugement sommaire ou pour procès sommaire ;

- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 3 affidavits de documents ;
- A procédé à au moins 3 interrogatoires pour communication préalable ou 6 contrinterrogatoires significatifs hors tribunal.
- A agi comme avocat principal ou comme avocat en second (pourvu que l'avocat en second ait plaidé par écrit ou oralement) lors d'au moins 2 conférences de règlement des litiges.

c) Expérience en droits d'auteur

21. Les requérants peuvent emprunter deux voies pour combler les exigences relatives à l'expérience :

Voie 1 : Les requérants doivent avoir effectué toutes les tâches dans 2 des 3 catégories.

Voie 2 : Le dossier des requérants qui ne peuvent combler les exigences relatives à l'expérience pourra être pris en considération sur une base cas par cas. Les requérants qui empruntent la voie 2 doivent indiquer les tâches qu'ils ont effectuées parmi les exigences, dans l'une ou l'autre ou dans toutes les catégories, et donner une brève description des tâches afin de faire la preuve de leur savoir-faire dans le domaine des droits d'auteur et des droits reliés incluant le dessin industriel et la topographie des circuits intégrés.

Catégorie 1 : Concession de licence pour droits d'auteur

- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 10 licences portant sur des droits d'auteur émis au Canada ou à l'étranger ;
- A agi à titre d'avocat spécialisé en droits d'auteur lors d'au moins 4 transactions commerciales portant sur des droits d'auteur ou des droits moraux ;

Catégorie 2 : Opinions en matière de droits d'auteur

- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 15 opinions significatives sur une violation impliquant des droits en vertu de la *Loi sur les droits d'auteur* ;
- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 15 opinions significatives sur la paternité, la propriété, d'une œuvre ou la validité de droits d'auteur ou de droits moraux.

Catégorie 3 : Litige en matière de droits d'auteur

- A rédigé ou dirigé la rédaction des plaidoiries dans 4 procédures judiciaires (à l'exception d'avis de comparution) ou a rédigé ou dirigé la rédaction de 4 propositions de tarifs ou d'objections aux tarifs au cours de procédures devant la Commission des droits d'auteur ;
- A agi comme avocat principal dans au moins 4 requêtes interlocutoires (par ex., requêtes en radiation, requêtes pour particularités, motions enjoignant de fournir ou de ne pas fournir des documents, motions enjoignant de fournir des réponses à des questions en litige posées lors d'interrogatoires hors tribunal) ou a supervisé de telles comparutions par l'avocat en second ;
- A agi comme avocat principal ou comme avocat en second (pourvu que l'avocat en second ait interrogé ou contrinterrogé au moins un témoin ou plaidé par écrit ou oralement à l'égard d'une ou de plusieurs questions distinctes) lors d'au moins 3 procès, requêtes ou appels ; ou 3 audiences devant la Commission du droit d'auteur du Canada ; ou plaidé en tout ou en partie 3 requêtes significatives devant tribunal telles que : requêtes en injonction ou pour jugement sommaire ou pour procès sommaire ;
- était responsable ou a dirigé la préparation d'au moins 3 affidavits de documents dans des instances judiciaires, ou au moins 3 dépositions de témoin ou mémoires dans des instances devant la Commission des droits d'auteur ;

- A mené au moins 3 interrogatoires pour communication préalable dans des instances devant le tribunal ou au moins 3 séries d'interrogatoires par écrit, ou de réponses à ceux-ci, devant la Commission des droits d'auteur ;
- A agi comme avocat principal ou comme avocat en second (pourvu que l'avocat en second ait plaidé par écrit ou oralement) lors d'au moins 2 conférences de règlement des litiges.

Perfectionnement professionnel

22. Le requérant doit certifier avoir effectué au moins cinquante heures d'études personnelles.
23. Les 50 heures d'études personnelles exigées peuvent être comblées par des méthodes, telles que (sans y être limité) :
 - a) Donner un cours ou être conférencier lors d'un cours dans le domaine de spécialisation ;
 - b) Rédiger des livres ou articles publiés sur le domaine de spécialisation ou effectuer du travail éditorial ;
 - c) Effectuer des études de cycles supérieurs ou postuniversitaires dans le domaine de spécialisation ;
 - d) Participer à l'élaboration ou à la présentation de programmes de perfectionnement professionnel liés au domaine de spécialisation ;
 - e) Participer au processus d'élaboration des politiques reliées au domaine de spécialisation.

Références

24. Le requérant doit fournir quatre références provenant de praticiens du droit admissibles à exercer en Ontario et possédant une connaissance directe de son travail dans le domaine d'exercice pertinent au cours des cinq années d'expérience récente. Ces praticiens doivent pouvoir témoigner de la compétence du requérant dans l'exécution des tâches énumérées dans la section « Expérience en droit des brevets ou des marques de commerce ou des droits d'auteur ». Le requérant doit leur fournir une copie remplie des normes pour leur dévoiler les catégories de normes qu'il a choisies pour démontrer son expérience.
25. Le requérant ne peut demander de références aux personnes qui suivent : juges, partenaires, associés, collègues, employeurs, avocats engagés par son cabinet, employés, parents, tierces parties neutres (c.-à-d. des personnes, telles que des arbitres, médiateurs, ou tout décisionnaire statuaire, qui connaissent la pratique du requérant uniquement de par la comparution de celui-ci devant ce tiers agissant en tant que décisionnaire impartial), membres du Conseil d'agrément des spécialistes, conseillers ou employés du Barreau.
26. Les déclarations de références doivent être soumises directement au Barreau, Programme d'agrément des spécialistes, par courriel à : certspec@lso.ca (*méthode privilégiée*) ou par la poste au 130, rue Queen O., Toronto ON, M5H 2N6.

Évaluation de la demande par le Barreau

27. Le Barreau prendra en considération la totalité de la pratique du requérant dans les domaines de spécialisations pertinents, le rapport sur le perfectionnement professionnel du requérant et les références.
28. Les requérants ne doivent pas tenir pour acquis que leur conformité à toutes les exigences sur la concentration de la pratique et l'expérience entraînera automatiquement leur agrément comme spécialistes.
29. Le Barreau pourrait exiger qu'un requérant fournisse des renseignements supplémentaires afin de faciliter le processus d'évaluation.
30. Le Barreau peut effectuer des enquêtes discrètes, lorsqu'il le croit indiqué, pour déterminer si un requérant est admissible à l'agrément comme spécialiste et si l'agrément est approprié dans son cas.

Dernière révision du contenu : 12 novembre 2018