

# OMPI



**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

SCP/14/2.

ORIGINAL : anglais

DATE : 18 décembre 2009

**F**

## **COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS**

**Quatorzième session**  
**Genève, 25 - 29 janvier 2010**

LE SECRET DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENT ET CONSEIL EN BREVETS\*

*Document établi par le Secrétariat*

---

\* Les observations formulées par les membres et les observateurs du SCP concernant ce document sont disponibles à l'adresse : [http://www.wipo.int/meetings/fr/doc\\_details.jsp?doc\\_id=154138](http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=154138)

## Table des matières

RESUME.....	2
I. INTRODUCTION.....	4
II. ETUDE PAR PAYS.....	4
a) Pays de common law.....	5
i) Australie.....	6
ii) Malaisie .....	10
iii) Nouvelle-Zélande .....	13
iv) Afrique du Sud.....	16
v) Royaume-Uni.....	19
vi) États-Unis d'Amérique .....	24
b) Pays de droit civil.....	31
i) Brésil.....	32
ii) Allemagne.....	35
iii) Japon.....	36
iv) Fédération de Russie.....	40
v) Suisse .....	44
vi) Thaïlande .....	47
c) Résumé de l'étude par pays .....	49
i) Origine du secret professionnel et des obligations de réserve.....	49
ii) Professionnels tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve .....	50
iii) Portée du secret professionnel et des obligations de réserve.....	50
iv) Exemptions et limitations relatives au secret professionnel et aux obligations de réserve .....	51
v) Sanctions en cas de manquement à l'obligation de réserve ou de divulgation.	51
vi) Traitement des conseillers en matière de brevets étrangers .....	51
vii) Qualifications requises pour les conseillers en matière de brevets .....	52
III. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL.....	52
a) Convention de Paris .....	52
b) Accord sur les ADPIC.....	53
c) Accord général sur le commerce des services (AGCS).....	55
IV. RAISON D'ETRE DU SECRET DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENT ET CONSEIL EN BREVETS.....	57
a) Niveau national .....	57
b) Niveau international.....	60
V. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET NOUVEAUX DOMAINES DE TRAVAIL POTENTIELS .....	61

## RESUME

1. Conformément à la décision prise par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa douzième session tenue du 23 au 27 juin 2008 à Genève, le Secrétariat a réalisé une étude préliminaire sur le privilège du secret professionnel (document SCP/13/4), qui a été examinée à la treizième session du SCP tenue du 23 au 27 mars 2009, à Genève. Le présent document développe le document SCP/13/4 pour tenir compte de la situation actuelle dans ce domaine, notamment des perspectives des différentes parties prenantes, conformément à la décision prise par le SCP à sa treizième session. Par conséquent, le présent document, qui doit être lu avec le document SCP/13/4, vise à mieux faire comprendre certains aspects de celui-ci, compte tenu des délibérations ayant lieu sur le sujet à la treizième session du SCP.

2. Le présent document contient des informations de base sur le secret des communications entre client et conseil en brevets et sur l'obligation de réserve professionnelle dans les pays de common law et de droit romain suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suisse et Thaïlande. Après une introduction générale dans le chapitre I, le chapitre II résume les différences et les similitudes entre ces pays en ce qui concerne, notamment, l'origine du secret professionnel et l'obligation de réserve, les spécialistes liés par cette obligation de réserve et ce secret, la portée du secret et de l'obligation de réserve, les exceptions et limitations relatives au secret et à l'obligation de réserve ainsi que le statut des conseils en brevets étrangers. Tout en soulignant les similitudes, le présent document montre qu'il existe des différences dans le traitement des questions susmentionnées non seulement entre pays de common law et pays de droit romain mais aussi entre pays ayant la même tradition juridique dans la mesure où ils ont des approches différentes.

3. Le chapitre III est consacré à l'étude de la dimension internationale du secret des communications entre client et conseil en brevets à la lumière de différentes dispositions figurant dans des instruments internationaux tels que la Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC et l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

4. On trouvera dans le chapitre IV divers arguments sur la raison d'être du secret des communications entre client et conseil en brevets, tirés de différents ouvrages. Ce chapitre aborde notamment les questions suivantes : i) le secret des communications entre client et conseil en brevets renforce-t-il à la qualité des conseils et de l'administration de la justice ou empêche-t-il le bon exercice de la justice en permettant la rétention de certaines informations? ii) les conseils en brevets qui ne sont pas avocats méritent-ils de bénéficier du même statut que les conseils en brevets qui sont avocats pour ce qui est du secret des communications et iii) les conseils en brevets qui agissent en qualité d'intermédiaires entre les clients et les offices de brevets et établissent les documents pour la divulgation au public méritent-ils de bénéficier du secret des communications. Le présent document passe aussi en revue les principaux arguments en faveur d'une action au niveau international afin d'assurer une plus grande sécurité juridique pour le traitement des informations confidentielles au niveau international et une meilleure qualité des avis dispensés par les conseils en brevets.

5. Enfin, le chapitre V résume les principales conclusions et donne des exemples de domaines qui pourraient être examinés ultérieurement par le SCP. Il apparaît que des considérations d'utilité publique similaires sont attachées à la notion de "secret des communications" dans les pays de common law et à la notion de "secret professionnel" dans les pays de droit romain. Toutefois, en ce qui concerne les communications confidentielles

entre un client et son conseil en brevets, on trouve des différences de détails non seulement entre pays de common law et pays de droit romain mais aussi entre pays de même tradition juridique. L'étape suivante pourrait consister éventuellement à examiner de plus près le traitement de l'information confidentielle par les conseils en brevets dans différents pays sans chercher à harmoniser les législations nationales en matière de preuves, de procédure civile ou pénale et de qualifications requises des conseils en propriété intellectuelle. Les débats ultérieurs pourraient porter sur la façon dont le caractère confidentiel des communications entre un conseil en brevets et son client dans un pays donné (sous la forme d'une obligation de réserve ou du secret) est reconnu dans d'autres pays. Parallèlement à ce qui précède, une autre question fondamentale semble être celle de savoir si l'obligation de réserve professionnelle ou le secret des communications avec un avocat devrait s'appliquer aussi aux communications entre les conseils en brevets et leurs clients au niveau national. On trouvera aux pages 19 à 21 du document SCP/13/4 des exemples d'options pour traiter ces questions au niveau international. Ces options et d'autres pourraient être examinées de manière plus approfondie par le comité.

## I. INTRODUCTION

6. À la suite de la décision prise par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa douzième session tenue du 23 au 27 juin 2008 à Genève, le Secrétariat a réalisé une étude préliminaire sur le privilège du secret professionnel (document SCP/13/4) qui a été examinée à la treizième session du SCP tenue du 23 au 27 mars 2009, à Genève. Le présent document constitue un développement du document SCP/13/4 et reflète la situation actuelle dans ce domaine puisqu'il tient compte des perspectives des différentes parties prenantes, conformément à la décision prise par le SCP à sa treizième session. Par conséquent, le présent document, qui doit être lu à la lumière du document SCP/13/4, vise à mieux faire comprendre certains aspects de celui-ci, compte tenu des délibérations ayant lieu sur le sujet à la treizième session du SCP.

7. Les sources ci-après ont été utilisées pour réaliser cette étude : revues, articles, Internet, exposés présentés par des ONG et documents soumis dans le cadre de la Conférence OMPI-AIPPI sur le privilège du secret professionnel, tenue les 22 et 23 mai 2008.

8. En ce qui concerne la terminologie, le terme “conseil en brevets” dans le présent document décrit toute personne désignée comme mandataire professionnel, au sens général, pour des questions relatives à un brevet, dont l'éventail varie en fonction de la législation nationale. Cette profession est aussi appelée “agent de brevets” dans de nombreux pays.

## II. ETUDE PAR PAYS

9. Afin de garantir l'acquisition et le respect de droits de brevet, les titulaires de brevets doivent pouvoir communiquer librement avec leurs conseils en brevets, qu'il s'agisse de juristes ou d'agents de brevets. De même, les tiers doivent pouvoir consulter un conseil en brevets sur des questions telles qu'une atteinte éventuelle à des droits de brevet ou l'invalidation de brevets délivrés. Dans les deux cas, pour pouvoir examiner la question franchement et sans détour avec leur conseil en brevets, les clients doivent avoir l'assurance que toutes les communications avec leur conseil demeureront confidentielles et ne seront pas révélées à un tribunal, ni à un tiers, ni rendues publiques d'une autre manière. Si cette nécessité – pour le client – est universelle dans l'intérêt de la justice, il n'en reste pas moins que la question de la mise au point d'un cadre juridique pour garantir des conseils de haut niveau dans divers pays demeure d'actualité. Ce cadre juridique, à l'heure actuelle, varie grandement selon qu'il s'agit d'un pays de common law ou d'un pays de droit romain, essentiellement en raison de différences dans la procédure judiciaire régissant l'obtention de preuves. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'étude pays par pays ci-dessous, une telle délimitation peut être simpliste en raison du fait qu'il existe, entre pays de common law tout comme entre pays de droit romain, différentes procédures et différentes portées pour le secret des communications entre client et conseil en brevets.

10. Il convient d'emblée de noter que les débats sur la question à l'examen, à savoir le secret des communications entre client et conseil en brevets, n'impliquent pas de modification de l'obligation de divulgation de l'invention dans la demande de brevet, ni des règles de communication entre déposants et offices de brevets, ni encore des obligations des offices de brevets de préserver le caractère confidentiel des demandes de brevet non publiées. Les éléments ci-dessus n'ont pas de lien direct avec la question à l'examen qui porte avant sur la protection des communications confidentielles entre un conseil en brevets et son client contre toute divulgation forcée auprès d'un tribunal ou à un tiers.

a) Pays de common law

11. Parmi les autres différences entre le système de common law et le système de droit romain, on peut citer la caractéristique générale des procédures civiles du système de common law qui est la “recherche des éléments de preuve” (ou divulgation) durant la phase de l’instruction où chaque partie peut demander la divulgation de documents ou d’autres preuves en possession d’autres parties pouvant présenter un intérêt pour l’affaire. Ce système de recherche vise à faire en sorte que toutes les preuves soient portées à l’attention du tribunal et, ainsi, que la vérité se manifeste. Par ailleurs, il existe une nécessité publique concurrentielle de ne pas permettre au public de prendre connaissance de certaines informations privées confidentielles, par exemple les informations que des juristes, des docteurs ou des prêtres reçoivent de leurs clients devraient demeurer confidentielles. Compte tenu de l’intérêt public général, les pays de common law ont mis au point la notion de “secret” en vertu de laquelle il est possible d’interdire la divulgation forcée de certaines communications ou de certains documents durant une action en justice. Il s’agit d’une exception à la règle générale de divulgation qui fait triompher un intérêt public plus vaste dans le respect du droit et du système judiciaire<sup>1</sup>.

12. Au nombre de ces “secrets” exceptionnels, le secret examiné dans le document SCP/13/4 ainsi que dans le présent document est le “secret des communications entre client et mandataire”, qui, dans certains pays, se dénomme “secret des communications entre client et avoué”, “secret des consultations juridiques”, “secret professionnel” ou “secret des communications entre client et avocat”. Dans le présent document, on utilise l’expression “secret des communications entre client et conseil en brevets”. En bref, le secret des communications entre client et conseil constitue une exception à la règle de la divulgation susmentionnée en vertu de laquelle les communications confidentielles entre un client et son juriste ayant pour objet de recevoir ou de donner des conseils juridiques sont protégées de toute divulgation, en principe. Le droit au secret professionnel appartient au client et, par conséquent, le droit de renoncer à ce privilège appartient aussi au client.

13. Autre type de “secret” propre au système de common law en rapport avec le “secret des communications entre client et avocat” : la “confidentialité du procès”. La confidentialité du procès est appelée “secret du produit du travail de l’avocat” ou “secret des consultations juridiques avec le client” dans certains pays. La confidentialité du procès s’applique aux communications concernant un éventuel litige ou un litige en cours. Elle s’applique aux communications non seulement entre le client et son juriste mais aussi entre le client ou le juriste et des tiers. Par exemple, lorsqu’un client s’entretient avec un spécialiste étranger de la propriété intellectuelle, qui n’est pas juriste, à propos d’un litige éventuel ou en cours, cette communication est protégée contre toute divulgation en vertu de la confidentialité du procès. Contrairement au secret des communications entre client et avocat qui est éternel, la confidentialité du procès s’achève au moment où le litige prend fin. Il a pour objet de garantir l’efficacité de la procédure contradictoire en permettant aux deux parties d’arrêter leur position en privé dans le respect du caractère confidentiel de l’entretien, sans crainte d’intervention extérieure ou de divulgation prématurée. Si certaines communications peuvent bénéficier d’une protection en vertu du “secret des communications entre client et avocat” ou de la “confidentialité du procès”, il existe deux types distincts de secrets. Il convient de préciser que le présent document porte aussi sur le “secret des communications entre client et avocat” et non sur la “confidentialité du procès”.

---

<sup>1</sup> *Upjohn Co. c. United States*, 449 US 383 (1981)

14. Les paragraphes ci-après fournissent des informations sur la portée du secret des communications entre client et avocat et ses possibilités d'application aux conseils en brevets, y compris les conseils en brevets étrangers, dans six pays de common law, à savoir l'Afrique du Sud, l'Australie, les États-Unis d'Amérique, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Ils comportent aussi une brève description des qualifications et des obligations des conseils en brevets dans chaque pays.

i) Australie

*Recherche des éléments de preuve et application de la protection par le secret à toute communication*

15. Il existe deux méthodes de recherche des éléments de preuve, conformément aux principes de la Cour suprême australienne. La première méthode est la méthode de recherche "normale" et la seconde méthode, celle de la recherche accélérée, conformément au nouvel avis de pratique n° 30 de la Cour fédérale de l'Australie (procédure accélérée) d'avril 2009, qui vise à terminer une procédure en cinq à huit mois à compter de la date à laquelle elle a été engagée. Selon la méthode de recherche accélérée, le tribunal attend des parties que celles-ci coopèrent avec lui et l'aident à veiller à ce que l'affaire soit instruite dans le respect de cette méthode accélérée. Dans le cadre de celle-ci, les éléments de preuve se limitent aux documents qu'une partie a l'intention de faire valoir et aux documents ayant une force probante importante au préjudice d'une partie à l'affaire.

16. Dans le cadre de la méthode "normale", les éléments de preuve peuvent comprendre des documents invoqués par la partie, des documents ayant des répercussions néfastes sur les arguments de la partie concernée, des documents ayant une incidence sur les arguments d'une autre partie à l'affaire et des documents à l'appui des arguments d'une autre partie. Le secret des communications autorise un client, voire un avocat cité comme témoin ou partie à une action en justice, à ne pas fournir de preuves ou, dans certains cas, à empêcher des tiers de divulguer des informations protégées par le secret. Par exemple, le secret permet à un client de ne pas communiquer à un tribunal le contenu de communications qu'il a eues avec son juriste en vue d'obtenir de celui-ci des conseils juridiques.

*Spécialistes bénéficiant du secret des communications et obligation de réserve*

17. Les spécialistes bénéficiant du secret des communications sont les juristes qualifiés, y compris les juristes d'entreprise qualifiés et les conseils en brevets d'entreprise. L'expression "juristes qualifiés" s'entend des juristes inscrits au barreau de chaque État ou territoire de l'Australie. La décision finale concernant l'inscription au barreau d'une personne dotée de qualifications précises relève de l'État ou du territoire pour lequel l'inscription est demandée.

18. Les conseils en brevets se voient accorder le privilège du secret de leurs communications par la législation. L'article 200 de la loi de 1990 sur les brevets dispose ce qui suit :

- "1) Un conseil en brevets :
  - "a) a le droit de rédiger tous documents, de traiter de toutes affaires et de mener toutes procédures aux fins de la présente loi; et
  - "b) a les autres droits et privilèges prescrits.

- “2) Une communication entre un conseil en brevets et son client ainsi que toute note ou tout document établi aux fins d’une telle communication bénéficient du même privilège que les communications entre un avoué et son client.
- “3) Les dispositions du présent article n’autorisent pas un conseil en brevets à rédiger un document qui doit être délivré par un tribunal ou déposé auprès d’un tribunal ni à traiter d’affaires ou mener des procédures devant un tribunal.
- “4) Dans le présent article :
- “on entend par ‘propriété intellectuelle’ :
  - “a) les questions relatives aux brevets;
  - “b) les questions relatives aux marques;
  - “c) les questions relatives aux dessins et modèles;
  - “d) toute question connexe.”

19. La loi sur les brevets de l’Australie limite l’activité des conseils en brevets à l’établissement de documents, au traitement de toutes affaires et à l’engagement de toute procédure auprès d’un tribunal, distinguant ainsi cette profession de celle de juriste, lequel peut établir des documents, traiter des affaires ou engager une procédure auprès d’un tribunal.

20. Par comparaison, l’Australie accorde le même privilège du secret aux conseils en marques qu’aux conseils en brevets. La loi de 1995 sur les marques de l’Australie, amendée par la loi de 1998 portant modification des lois de propriété intellectuelle, accorde les mêmes droits aux conseils australiens en brevets qu’aux conseils australiens en marques.

21. Sur la base de l’interprétation stricte de l’article 200.2) de la loi sur les brevets et des commentaires formulés récemment dans l’affaire *Telstra Corporation Limited c. Minister for Communications, Information, Technology and the Arts (No 2)*<sup>2</sup> à propos du secret des communications entre client et juriste, on s’attend à ce que ce secret s’applique aux communications avec un conseil en brevets d’entreprise à certaines conditions. Premièrement, le conseil devra être inscrit conformément à la loi sur les brevets. Deuxièmement, il devra agir en sa qualité de conseil en brevets plutôt qu’en une quelconque capacité commerciale ou technique. Dans cette affaire, Graham J. a réaffirmé le principe d’indépendance exigé du juriste d’entreprise et a déclaré que, pour que le privilège du secret s’applique, le juriste doit agir d’un point de vue juridique plutôt que commercial. Le juriste et, par conséquent, le conseil en brevets, doit être en mesure de donner des conseils juridiques impartiaux, non mis en échec par la nature de sa relation de travail avec son employeur.

#### *Portée du secret*

22. Le secret des communications entre client et juriste protège les communications entre juriste et client à des fins d’obtention de conseils juridiques. Faisant fond sur la décision rendue dans l’affaire *DSE (Holdings) Pty Ltd c. Intertan Inc.*<sup>3</sup>, le conseil juridique pouvant être protégé par le secret doit aller plus loin qu’un conseil officiel au sens de la loi. Cela signifie que le secret des communications entre client et juriste protège les communications (verbales ou écrites) et les documents confidentiels, transmis par un juriste à son client ou par un client à son juriste ou établis par un juriste ou un client, en vue essentiellement de fournir

---

<sup>2</sup> [2007] FCA 1445.

<sup>3</sup> (2003) 135 FCR 151.

des conseils juridiques pour le juriste ou d'obtenir des conseils juridiques pour le client. En Australie, le secret des communications entre client et conseil en brevets s'étend aux communications avec des tiers.

23. À la suite de la décision rendue par la Cour suprême de l'Australie dans l'affaire *Daniels Corporation International c. ACCC*<sup>4</sup>, il est désormais admis que le secret professionnel constitue un principe du droit matériel dont une personne peut se prévaloir pour refuser de donner des informations ou de produire des documents qui révéleraient le contenu de communications entre un client et son juriste dont le but était essentiellement de donner ou d'obtenir des conseils juridiques ou de fournir des services juridiques, dont la représentation en justice. Cela signifie que le secret professionnel ne se limite pas aux processus applicables aux éléments de preuve ou à l'examen, ni à la fourniture de preuves lors d'une procédure judiciaire.

24. Conformément à l'article 200.2) de la loi sur les brevets, la portée du secret des communications entre un client et son conseil est plus réduite que celle du secret des communications entre un client et son juriste. Les communications bénéficiant du secret se limitent aux communications portant sur des questions de propriété intellectuelle. En outre, si ce privilège du secret des communications accordé aux clients d'avoués est étendu aux communications avec des tiers, les communications protégées par le secret des communications entre un client et son conseil se limitent aux communications entre le conseil en brevets enregistré et son client.

#### *Limitations du secret professionnel et exceptions à ce secret*

25. Les exceptions au secret professionnel en Australie prennent la forme d'exceptions de common law ou d'exceptions statutaires. Les exceptions de common law comprennent le nom du client<sup>5</sup>, les conditions dans lesquelles le fait de revendiquer le secret professionnel irait à l'encontre d'une procédure juridique<sup>6</sup> et les cas où la communication entre un client et son avocat a pour objet la réalisation d'un crime ou d'une escroquerie. Dans l'affaire *Carter c. Northmore Hale Davy & Lake*, il a été admis que, dans des circonstances particulières, un tribunal pouvait passer outre le secret professionnel<sup>7</sup>.

26. Différentes législations prévoient des exceptions statutaires au secret professionnel. Ainsi, ce secret peut disparaître lorsqu'une communication entre un juriste et son client porte sur des actes appelant les mesures de contrefaçon prévues dans la partie IV.A de la loi de 1936 sur l'évaluation des impôts sur le revenu ou sur la poursuite d'une infraction à la loi de 1974 sur les pratiques commerciales.

27. Les exceptions au secret professionnel et les limitations de ce secret peuvent être expresses ou conditionnelles. Par exemple, l'article 37.3) de la loi de 1975 sur le tribunal administratif des recours prévoit une exception expresse donnant obligation aux parties de produire certains documents devant le tribunal, nonobstant toute règle de droit relative au secret ou à l'intérêt public en relation avec la production de documents. Par ailleurs, l'article 157 de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales prévoit une limitation conditionnelle au secret professionnel selon laquelle un tribunal peut ordonner à une

---

<sup>4</sup> (2002) 213 CLR 543.

<sup>5</sup> *Commissioner of Taxation c. Coombes* (1999) 92 FCR 240.

<sup>6</sup> *R c. Bell; Ex parte Lees* (1980) 146 CLR 141.

<sup>7</sup> (1995) 183 CLR 121, 135.

administration australienne compétente de donner suite à une demande d'information, étant entendu que cette demande peut ne pas être suivie d'effet si le tribunal considère qu'il est inapproprié de rendre une ordonnance en raison du fait que la divulgation du contenu du document ou d'une partie de ce document porterait atteinte à toute personne ou pour toute autre raison. La décision rendue récemment par la Cour suprême de l'Australie dans l'affaire *Daniels Corporation International Pty Ltd c. ACCC*<sup>8</sup> semble indiquer que, statutairement, le secret professionnel puisse être levé dans les affaires où il existe des dispositions très claires, ne pouvant pas prêter à confusion, qui rejettent l'application du secret professionnel.

#### *Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation*

28. La perte du droit à la confidentialité ou la divulgation accidentelle d'une information confidentielle bénéficiant du privilège du secret signifie qu'aussi bien le caractère confidentiel que le secret sont perdus. Un conseil en brevets qui divulgue une information confidentielle sans autorisation peut faire l'objet de mesures disciplinaires de la part du Comité des normes professionnelles, conformément aux règles disciplinaires applicables aux conseils en brevets ou en marques inscrits en vertu de la règle 20.33 du Règlement d'exécution de 1991 des brevets. Ces règles définissent les procédures que le Comité des normes professionnelles met en œuvre dans le cadre d'une enquête sur un conseil en brevets ou en marques enregistré avant de décider d'engager ou non une procédure disciplinaire. Le comité a compétence pour déférer devant le tribunal disciplinaire, pour faute professionnelle, tout conseil en brevets ayant divulgué des informations confidentielles.

#### *Statut des conseils en brevets étrangers*

29. Le secret des communications ne s'applique pas aux communications entre client et conseil en brevets étranger non enregistré en vertu de la loi australienne sur les brevets<sup>9</sup>. Cela s'explique par la prescription légale qui veut que le conseil en brevets soit inscrit et réside en Australie; c'est uniquement à compter de ce moment-là que le privilège du secret accordé par la loi australienne sur les brevets s'applique.

#### *Conditions à remplir par les conseils en brevets et qualifications des conseils en brevets*

30. L'enregistrement des conseils en brevets ou en marques en Australie est régi par le Comité des normes professionnelles des conseils en brevets ou en marques, organe créé en vertu de l'article 227A de la loi de 1990 sur les brevets. Ce comité est chargé de l'application des mesures réglementaires et disciplinaires aux conseils en brevets ou en marques en Australie. Les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit en qualité de conseil en brevets ou en marques en Australie sont les suivantes : réussir neuf examens obligatoires, être titulaire d'une licence dans un domaine technique pouvant comporter de la matière brevetable, être domicilié en Australie, avoir travaillé pendant un an en qualité soit d'assistant technique chez un conseil en brevets, soit d'employé dans une entreprise en Australie en charge de questions relatives aux brevets au nom d'une entreprise ou d'un examinateur de brevets à IP Australia, avoir bonne réputation, être intègre et ne pas avoir été condamné durant les cinq dernières années pour atteinte à la législation sur les brevets, les marques ou les dessins et modèles industriels.

---

<sup>8</sup> (2002) 213 CLR 543.

<sup>9</sup> *Eli Lilly and Co. c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004) 137 FCR 573.

*Résumé*

31. Le secret des communications entre client et conseil en brevets conféré aux conseils en brevets en Australie est un secret prévu par la loi et ne tire pas son origine du secret professionnel de common law même si ce privilège accordé aux conseils en brevets rappelle pour beaucoup le secret professionnel de common law. Par conséquent, ce secret des communications accordé aux conseils en brevets s'applique uniquement au bénéficiaire prévu qui doit être un conseil en brevets enregistré en Australie et non un conseil en brevets non enregistré, notion qui englobe tout conseil en brevets enregistré à l'étranger mais non en Australie.

ii) Malaisie

*Recherche des éléments de preuve et application de la protection par le secret à toute communication*

32. Pour les affaires dont l'instruction n'a pas commencé, les règles de 1980 de la Cour suprême dressent une liste non exhaustive des instructions qu'un juge peut ordonner. Lorsque les éléments de preuve fournis par une partie sont jugés inadéquats, une demande de communication d'autres éléments de preuve ou d'éléments de preuve plus précis peut être déposée auprès du tribunal. Le fait de ne pas donner suite à une injonction de communication d'éléments de preuve peut, en dernier lieu, aboutir au classement de l'affaire ou au rejet de l'argumentation de la défense. Chaque partie et son représentant ont l'obligation juridique de procéder à la divulgation intégrale des documents en leur possession lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour les points litigieux lorsque la partie qui procède à cette divulgation invoque ces documents ou que ces documents amèneraient la partie adverse à procéder à une enquête. La divulgation doit avoir lieu même lorsqu'elle sert les intérêts de la partie adverse.

33. Les documents protégés par le secret professionnel ne sont pas tenus d'être divulgués. En Malaisie, le secret des communications est, en général, régi par des textes législatifs complétés par des principes de common law, selon que de besoin. L'article 126 de la loi de 1950 sur les moyens ou éléments de preuve interdit à un avocat de divulguer toute communication avec l'un de ses clients dans le cadre de son activité professionnelle à moins que le client ne l'y ait expressément autorisé. L'article 126 dispose ce qui suit :

“1) Aucun [avocat] n'est à aucun moment habilité, sauf autorisation expresse de son client, à divulguer le contenu de toute communication avec son client ou au nom de celui-ci ayant eu lieu dans le cadre ou aux fins de son activité professionnelle, ni à mentionner le contenu ou l'état de tout document dont il a eu connaissance dans le cadre ou aux fins de son activité professionnelle, ni encore à divulguer tout conseil qu'il aurait donné à son client dans le cadre ou aux fins de son activité professionnelle, étant entendu que rien dans le présent article n'empêche la divulgation a) de toute communication de ce type visant un objectif illégal; b) de tout fait observé par tout [avocat] dans le cadre de son activité, prouvant qu'un délit ou une escroquerie a eu lieu depuis qu'il a commencé son activité.

“2) Il est sans importance que l'attention de l'[avocat] ait été ou non attirée sur ce fait par son client ou au nom de son client.”

34. En outre, le client bénéficie aussi du privilège du secret au titre de la loi sur les moyens ou éléments de preuve, ainsi que le prévoit l'article 129 suivant :

“Aucune n'est tenue de divulguer à un tribunal le contenu d'une communication confidentielle ayant eu lieu entre elle-même et son conseiller juridique à moins de se proposer comme témoin; dans ce cas, ladite personne peut être contrainte de divulguer toute communication que le tribunal peut juger nécessaire à l'appui exclusivement des preuves qu'elle a fournies.”

35. Par exemple, les communications avec un conseiller juridique aux fins de l'obtention de conseils juridiques sont protégées par le secret. Les documents tendant à impliquer une partie dans une affaire sont aussi protégés par ce secret. Les documents contenant des éléments revêtant un caractère confidentiel pour une partie non protégés par le secret doivent être divulgués mais le tribunal peut ordonner une méthode de divulgation dirigée pour en protéger le caractère confidentiel.

#### *Spécialistes bénéficiant du secret des communications et obligation de réserve*

36. Conformément à l'article 126 de la loi de 1950 sur les moyens ou éléments de preuve et à la loi sur l'interprétation au sens de laquelle le terme “avocat” s'entend d'un juriste qualifié pour pratiquer le droit dans n'importe quelle région de la Malaisie, l'obligation de tenir secrètes les communications avec les clients s'applique uniquement aux juristes qualifiés en exercice et non aux spécialistes de la propriété intellectuelle en Malaisie (agent de brevets ou de marques) qui ne sont pas juristes qualifiés. Un juriste qualifié s'entend de toute personne inscrite au barreau malaisien ou au barreau de Sabah ou de Sarawak conformément à la loi de 1976 sur la profession juridique et à la législation pertinente de Sabah et de Sarawak.

37. Par ailleurs, conformément à l'article 129 de la loi sur les moyens ou éléments de preuve, l'expression “conseiller juridique” est utilisée en lieu et place de celle d’“avocat”. Par conséquent, le privilège du secret accordé au client, qui veut que les communications avec les clients demeurent secrètes, ne s'applique pas aux communications avec les agents de brevets ou de marques mais peut s'appliquer aux communications avec les juristes d'entreprise<sup>10</sup>. Les communications avec les agents de brevets qui sont aussi juristes sont protégées par le secret des communications.

#### *Portée du privilège*

38. En général, la législation malaisienne sur le secret s'applique uniquement aux communications entre un juriste et son client. La portée du secret, vaste, couvre toutes les communications ayant eu lieu durant et aux fins de son activité en qualité de juriste. Cette législation s'applique même après cessation de l'activité professionnelle du juriste. Les communications protégées par le secret incluent les communications entre un juriste et des tiers (tels que des témoins ayant qualité d'experts indépendants) durant son engagement en qualité de juriste.

---

<sup>10</sup> V.L. Kandan, *Malaysia's Position on IP Advisor-Client Privilege*, Conférence OMPI-AIPPI sur le privilège du client concernant les conseils professionnels en matière de propriété intellectuelle, 22 et 23 mai 2008.

*Limitations du secret et exceptions au secret*

39. Les limitations du secret et les exceptions à celui-ci ont été examinées par le Tribunal fédéral malaisien dans la récente affaire *Anthony See Teow Guan c. See Teow Chuan and See Teow Koon* (recours civil 02-50-2006, jugement rendu le 23 février 2009). Dans cette affaire, le tribunal fédéral a réaffirmé le bien-fondé de la maxime de common law “once privileged, always privileged” (“une fois protégé par le secret, toujours protégé par le secret”). Il a estimé que le client pouvait renoncer à ce secret car c’est le client qui est détenteur de ce secret et le juriste, détenteur du caractère confidentiel. Cette renonciation doit être faite avec l’autorisation expresse du client et, en tant que telle, la législation malaisienne ne reconnaît pas la renonciation de common law de façon tacite ou fictive. Il a aussi été soutenu que la divulgation de tout avis juridique ne levait pas le secret s’appliquant à cet avis.

40. Mis à part la renonciation expresse, il existe des dispositions statutaires prévoyant des exceptions au secret. Par exemple, l’article 14 de la loi financière de 2001 contre le blanchiment d’argent et le terrorisme (ci-après dénommée “AMLATF”) impose à toute institution déclarante l’obligation de faire promptement rapport à l’administration compétente sur toute transaction excédant un montant que l’administration compétente peut préciser lorsque l’identité des personnes impliquées, la transaction en soi ou tout autre aspect de cette transaction donnent à un fonctionnaire ou à un employé de l’institution concernée un motif de suspecter que ladite transaction suppose la réalisation d’un gain provenant d’une activité illégale.

41. Depuis le 30 septembre 2004, les avocats et les représentants sont assimilés aux “institutions déclarantes” faisant l’objet de la première liste de l’AMLATF. Les juristes ont la même obligation que les institutions financières de faire rapport à l’administration compétente sur toute transaction relevant de l’article 14 de l’AMLATF.

42. En outre, l’article 47 de l’AMLATF est une disposition s’appliquant spécifiquement aux avocats et aux représentants en vertu de laquelle un juge de la Cour suprême est habilité, dans le cadre d’une enquête suite à une infraction à la loi sur le blanchiment d’argent ou le financement terroriste, à rendre une ordonnance exigeant d’un avocat ou d’un représentant qu’il divulgue l’information relative à toute transaction ou à tout bien pouvant faire l’objet d’une saisie en vertu de l’AMLATF.

43. Le secret des communications entre un avocat ou un représentant et son client est neutralisé par l’article 20 de l’AMLATF aux fins de l’obligation de faire rapport. Ce secret n’autorise pas l’avocat ou le représentant à omettre de signaler une transaction suspecte.

*Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation*

44. Tout juriste qui divulgue des documents confidentiels ou des documents protégés par le secret professionnel sans l’autorisation expresse de son client fait l’objet de sanctions professionnelles et d’une procédure disciplinaire professionnelle. Les mesures disciplinaires applicables aux agents de brevets ne sont pas entièrement prévues par le Règlement d’exécution de 1986 sur les brevets. La règle 45E.3) dispose uniquement que le directeur de l’enregistrement peut refuser de renouveler l’enregistrement d’une personne qui a été condamnée pour escroquerie ou malhonnêteté. Cela peut signifier qu’un agent de brevets enregistré qui a, d’une manière malhonnête, divulgué une information communiquée par son client peut être considéré comme malhonnête et que le renouvellement de son enregistrement peut être refusé.

*Statut des juristes étrangers et des conseils en brevets étrangers*

45. Conformément à l'article 126, le devoir de confidentialité s'applique aux juristes nationaux. En l'absence de jurisprudence sur l'interprétation de l'expression "conseiller juridique" dans l'article 129 de la loi sur les moyens ou éléments de preuve, il est difficile de savoir si le privilège visé à l'article 129 s'étend aux communications avec les juristes étrangers. Selon un expert, les communications entre un client ou son conseil en brevets étranger, aussi juriste, sont aussi couvertes par l'article 129<sup>11</sup>. Étant donné qu'il n'existe aucune disposition statutaire sur le secret des communications entre un client et son agent de brevets non juriste, il est probable que ce secret ne s'étend pas aux conseils en brevets étrangers non juristes.

*Conditions à remplir par les conseils en brevets et qualifications des conseils en brevets*

46. En Malaisie, pour se faire enregistrer, l'agent de brevets doit réussir l'examen d'agent de brevets organisé par la Malaysian Intellectual Property Corporation et doit être titulaire d'une licence en ingénierie ou en sciences ou exercer la profession de juriste. Conformément à la loi sur les brevets et au Règlement d'exécution de 1986 sur les brevets, aucune formation juridique n'est exigée pour devenir agent de brevets. Tout candidat à l'examen d'agent de brevets doit subir une épreuve dans plusieurs matières, à savoir technologie, droit et pratique en matière de brevets en Malaisie, droit et pratique en matière de marques et de dessins et modèles industriels en Malaisie et droit étranger de la propriété intellectuelle.

*Résumé*

47. La Malaisie prévoit, par voie statutaire, le secret des communications uniquement avec les juristes qualifiés, dont les juristes d'entreprise. Par conséquent, les agents de brevets en Malaisie doivent être des juristes qualifiés pour que leurs communications soient au bénéfice de ce secret. Il n'est pas précisé si un juriste ou un conseil en brevets travaillant à l'étranger, aussi juriste qualifié, bénéficie du privilège du secret en Malaisie.

iii) Nouvelle-Zélande

*Recherche des éléments de preuve et incidences négatives du secret professionnel sur celle-ci*

48. Les procès devant les tribunaux néo-zélandais ressemblent de près à ceux au Royaume-Uni et en Australie. La communication des pièces avant le début du procès se limite à la production des pièces (qui est fondée sur des notions similaires appliquées au Royaume-Uni) et à des questions auxquelles les parties répondent sous serment. En Nouvelle-Zélande, le secret professionnel est un terme qui s'applique à la protection des communications confidentielles entre un avocat et son client. Les conseils d'ordre juridique couverts par le secret professionnel ne doivent pas nécessairement être produits pour examen au cours de l'instruction de l'affaire. De fait, lors d'un procès, la partie adverse n'a pas accès aux pièces couvertes par le secret professionnel.

---

<sup>11</sup> V.L. Kandan, *Malaysia's Position on IP Advisor-Client Privilege*, Conférence OMPI-AIPPI sur le privilège du client concernant les conseils professionnels en matière de propriété intellectuelle, 22 et 23 mai 2008.

*Professionnels tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve*

49. Parmi les diverses réformes apportées par la loi néo-zélandaise de 2006 sur l'administration de la preuve entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> août 2007, l'une concernait le renforcement du cadre réglementaire régissant la protection des communications entre les conseils en brevets agréés et leurs clients (que l'on désigne également par le terme "secret professionnel"). Le secret professionnel concerne également les avocats d'entreprise.

50. L'article 54 de cette loi est ainsi libellé :

"Secret des communications échangées avec des conseillers juridiques

"1) Toute communication échangée entre un conseiller juridique et une personne qui souhaite obtenir des services juridiques spécialisés auprès de celui-ci est couverte par le secret professionnel, pour autant

"a) qu'elle soit d'ordre confidentiel; et

"b) qu'elle ait été échangée afin

"i) que ladite personne obtienne des services juridiques spécialisés auprès dudit conseiller juridique; ou

"ii) que le conseiller juridique fournisse ces services à ladite personne.

"2) Dans le présent article, 'services juridiques professionnels' s'entend de toute information ou tout conseil en matière de propriété intellectuelle fourni ou obtenu par un conseil en brevets ou un praticien étranger agréé dont les fonctions correspondent en partie ou en totalité à celles d'un conseil en brevets agréé.

"3) Dans l'alinéa 2), on entend par 'propriété intellectuelle' un ou plusieurs des éléments suivants :

"a) les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, ainsi que le droit d'auteur;

"b) les interprétations des artistes interprètes et les exécutions des artistes exécutants, les phonogrammes et les émissions de radiodiffusion;

"c) les inventions dans tous les domaines de l'activité humaine;

"d) les découvertes scientifiques;

"e) les indications géographiques;

"f) les brevets, les obtentions végétales, les dessins et modèles enregistrés, les marques enregistrées et non enregistrées, les marques de services, les noms commerciaux et les désignations commerciales, ainsi que les dessins et modèles industriels;

"g) la protection contre la concurrence déloyale;

"h) les configurations de circuits et les puces à semi-conducteurs;

"i) les informations confidentielles;

"j) tout autre droit résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriels, scientifique, littéraire ou artistique."

51. Par conséquent, en vertu de l'article 54 de la loi de 2006 sur l'administration de la preuve, on peut invoquer le secret professionnel sur les communications entre les "conseillers juridiques" et leurs clients. Par "conseiller juridique" on entend les avocats, les conseils en brevets et les praticiens étrangers agréés dont les fonctions correspondent en partie ou en totalité à celles d'un conseil en brevets agréé en Nouvelle-Zélande.

### *Portée du secret professionnel*

52. Selon la loi de 2006 sur l'administration de la preuve, le secret professionnel s'applique aux communications entre un conseiller juridique et son client, pour autant que le conseiller juridique agisse dans le cadre de ses fonctions, que la communication soit d'ordre confidentiel et qu'elle vise à obtenir un conseil juridique.

53. Sous l'ancienne loi de 1980 sur l'administration de la preuve, les conseils en brevets agréés et leurs clients ne pouvaient invoquer le secret professionnel que dans le cas d'informations ou de conseils relatifs à des brevets, à des dessins ou modèles, à des marques, ou à toute demande concernant un brevet, un dessin ou modèle, ou une marque, qu'ils renvoient ou non à une question de droit. Toutefois, l'article 54.2) de la loi de 2006 sur l'administration de la preuve a élargi le champ d'application du secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets et les praticiens étrangers agréés afin qu'il s'étende aux communications relatives à l'obtention ou à la fourniture d'informations ou de conseils en matière de "propriété intellectuelle", comme le précise l'article 54.3) ci-dessus.

54. Le but de cet amendement, sur le plan juridique, est d'offrir, au cours de l'instruction de l'affaire, une protection totale contre la divulgation des communications entre conseils en brevets et clients relatives à la protection, l'application ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Le secret professionnel ne se limite pas uniquement aux types de communications énumérés, mais peut également s'étendre à toute autre communication concernant des droits résultant d'une activité intellectuelle dans les domaines industriels, scientifique, littéraire ou artistique.

### *Exceptions et limitations relatives au secret professionnel*

55. La protection conférée par le secret professionnel peut disparaître dans deux circonstances, à savoir la renonciation expresse et la renonciation tacite. On parle de renonciation expresse lorsqu'un client décide de renoncer à faire valoir son droit sur un conseil juridique et de le rendre public. On parle de renonciation tacite lorsqu'un client fait état d'un conseil juridique, de sorte qu'il serait injuste de maintenir le secret professionnel.

### *Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation*

56. À l'instar des autres pays de common law, la perte du droit à la confidentialité signifie que les pièces doivent être divulguées et transmises à la partie ayant demandé ces informations. Les professionnels qui communiquent des pièces sans autorisation peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires. Les dispositions en matière de brevets ne prévoient aucune mesure disciplinaire en cas de manquement au devoir de confidentialité. Les conseils en brevets qui sont membres du New Zealand Institute of Patent Attorneys (Institut des conseils en brevets de la Nouvelle-Zélande) peuvent être soumis au Code de déontologie établi par l'Institut. Le paragraphe 1.3 du Code de déontologie stipule qu'il est du devoir du conseil en brevets de maintenir la confidentialité sur les informations qu'il détient relatives aux affaires de ses clients, à moins que ces derniers ne l'autorisent expressément à les divulguer.

57. En cas de manquement au Code de déontologie, l'Institut peut imposer les mesures disciplinaires suivantes : avertissement ou réprimande par écrit; suspension de la qualité de membre de l'Institut pendant une durée déterminée et à des conditions jugées appropriées par le conseil qui seront communiquées par écrit au membre; ou expulsion de l'Institut.

*Traitement des avocats et des conseillers étrangers en matière de brevets*

58. La Nouvelle-Zélande applique désormais le secret professionnel aux communications entre un client et son conseiller juridique étranger, y compris les conseils en brevets étrangers, pour plus de 80 pays. Ce changement est dû au décret d'août 2008 adopté en vertu de la loi de 2006 sur l'administration de la preuve.

*Qualifications requises pour les conseils en brevets*

59. En Nouvelle-Zélande, un conseil en brevets est une personne qui possède des qualifications lui permettant d'agir en qualité d'intermédiaire spécialisé entre des clients et l'Office néo-zélandais de la propriété intellectuelle. Les conseils en brevets s'occupent de questions de propriété intellectuelle, notamment des brevets, des marques et des dessins et modèles. Dans la pratique, les conseils en brevets traitent également d'autres aspects du droit de la propriété intellectuelle, tels que le droit d'auteur, les secrets d'affaires et les droits sur les obtentions végétales.

60. Le Règlement d'exécution de 1954 sur les brevets définit les modalités d'inscription des conseils en brevets en Nouvelle-Zélande. L'article 154 de cette Réglementation stipule que toute personne souhaitant être inscrite en qualité de conseil en brevets en Nouvelle-Zélande doit être un ressortissant britannique ou un citoyen de la République d'Irlande, faire preuve d'intégrité et avoir réussi l'examen de conseil en brevets. Si cette personne n'a pas le titre d'avocat à la Cour suprême de Nouvelle-Zélande, d'agent de brevets ou de conseil en brevets agréé au Royaume-Uni ou en Australie, elle doit avoir été employée pendant au moins trois ans auprès d'un conseil en brevets en Nouvelle-Zélande; ou auprès de l'Office des brevets; ou avoir exercé une activité qui, dans tous les cas selon l'avis du Commissaire et du Conseil du New Zealand Institute of Patent Attorneys Incorporated, offre une expérience pratique très proche de celle pouvant être acquise auprès de l'un des deux types d'emplois susmentionnés.

61. Toute personne souhaitant être inscrite en qualité de conseil en brevets doit avoir réussi un examen portant sur les sujets suivants : législation et pratique en matière de brevets et de dessins et modèles en Nouvelle-Zélande; législation et pratique en matière de marques en Nouvelle-Zélande; législation étrangère en matière de brevets; établissement du descriptif dans les brevets néo-zélandais; et métier de conseil en brevets en Nouvelle-Zélande, y compris interprétation du descriptif d'un brevet.

*Résumé*

62. La Nouvelle-Zélande est l'un des pays de common law qui reconnaît le secret professionnel. Selon la loi de 2006 sur l'administration de la preuve, la Nouvelle-Zélande étend le droit au secret professionnel aux conseils en brevets, y compris aux conseils en brevets reconnus par la Nouvelle-Zélande en vertu du décret de 2008.

iv) Afrique du Sud

*Recherche des éléments de preuve et incidences négatives du secret professionnel sur celle-ci*

63. Selon la loi sud-africaine sur l'administration de la preuve, la pratique du secret professionnel se fonde sur le système d'administration de la preuve anglo-américain. Elle repose notamment sur le principe fondamental selon lequel toute personne a le droit

d'accéder aux tribunaux et par conséquent de consulter un conseiller juridique, dans un cadre privé et confidentiel.

64. En général, comme dans n'importe quel autre pays de common law, un document confidentiel ne sera pas divulgué dans un procès ou devant la cour. Cependant, il faut bien être conscient du fait que les tribunaux sud-africains n'ont pas encore procédé à un examen approfondi de la question du secret professionnel dans le cadre de la Constitution sud-africaine adoptée en 1997<sup>12</sup>. Bien qu'elle ne contienne aucune disposition selon laquelle un droit au secret professionnel serait expressément reconnu, la Constitution semble suggérer tacitement l'institution d'un tel droit. L'article 34 mentionne le droit de recours aux tribunaux. L'article 35 reconnaît le droit de faire appel à un conseiller et le droit de refuser de communiquer des preuves auto-incriminantes. L'article 14 établit le droit général au respect de la vie privée auquel est rattaché le droit au secret des communications.

#### *Professionnels tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve*

65. En ce qui concerne le secret professionnel dans le système de la common law, les avocats, qu'ils soient sud-africains ou étrangers, y compris les avocats d'entreprise, mais pas les agents de brevets ou les juristes agissant en leur capacité d'agents de brevets, peuvent invoquer le droit au secret professionnel.

66. En 1997, la loi sud-africaine n° 57 de 1978 sur les brevets a été modifiée par l'ajout d'un nouvel alinéa 9) à l'article 24, ainsi libellé :

“9) Toute communication faite par un agent de brevets ou à l'intention de ce dernier en sa qualité d'agent de brevets est couverte par le secret professionnel dans le cadre d'une instruction, à l'instar de toute communication faite par un conseil en brevets ou à l'intention de ce dernier en sa qualité de conseil en brevets.”

67. De fait, toute communication entre un client et un agent de brevets ou un conseil en brevets sud-africain agissant en sa capacité d'agent de brevets (par exemple en offrant des conseils sur la brevetabilité d'une invention ou sur la rédaction, le dépôt ou l'instruction d'une demande de brevet) est couverte par le secret professionnel. Il convient cependant de noter que cette disposition ne s'applique qu'aux agents de brevets sud-africains.

#### *Portée du secret professionnel*

68. Dans la common law, les communications entre client et conseiller juridique sont couvertes par le secret professionnel, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- i) le conseiller juridique doit avoir agi en sa capacité de conseiller juridique;
- ii) le conseiller juridique doit avoir été consulté à titre confidentiel;
- iii) la communication doit avoir eu lieu dans le but d'obtenir un conseil d'ordre juridique;
- iv) le conseil ne doit pas faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

---

<sup>12</sup> Constitution de la République sud-africaine, loi n° 108 de 1996

69. Dans son jugement rendu dans l'affaire *S. c. Safatsa et autres*<sup>13</sup>, la Cour d'appel sud-africaine a étendu la portée du secret professionnel à toute communication échangée avec un conseiller juridique visant à donner ou à recevoir un conseil juridique, allant ainsi au-delà des communications s'inscrivant dans le procès.

70. Cette affaire a été précédée de l'affaire *MJ Snyman c. Alert-O-Drive (Pty) Ltd*<sup>14</sup> relative à une opposition à la délivrance d'un brevet s'appuyant sur la demande de brevet n° 74/2501, dans laquelle il est apparu que certaines pièces ont été produites concernant des consultations entre le déposant et ses agents de brevets et conseils en brevets, portant sur le dépôt et l'instruction de la demande de brevet. Au cours de la procédure d'opposition, le défendeur a cherché à utiliser ces pièces à des fins de contre-enquête, mais le déposant s'est opposé à ce qu'elles soient retenues en invoquant le secret professionnel. Le commissaire aux brevets a estimé que ces pièces constituaient des communications entre le déposant et ses conseillers agissant en qualité d'agents de brevets et qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de la demande de brevet, à une époque où il n'était aucunement question de procès. Le fait que le conseiller soit également avocat était par conséquent une pure coïncidence. Cette question a également été soulevée dans l'affaire *Kirin-Amgen c. Bioclones*<sup>15</sup> et le commissaire aux brevets a refusé de revenir sur le précédent établi dans l'affaire MJ Snyman.

71. Cependant, comme cela a été indiqué précédemment, la loi n° 57 de 1978 sur les brevets stipule désormais que toute communication faite par un agent de brevets ou à l'intention de ce dernier sera couverte par le secret professionnel à l'instar de toute communication faite par un conseil en brevets ou à l'intention de ce dernier.

#### *Exceptions et limitations relatives au secret professionnel*

72. Si une communication facilite la commission d'un crime ou d'un délit, elle n'est pas couverte par le secret professionnel et doit par conséquent être divulguée si la cour l'exige.

#### *Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation*

73. La perte du droit à la confidentialité signifie que l'information ou les communications ne sont plus couvertes par le secret professionnel. Les conseils en brevets et les agents de brevets sont tenus à l'obligation de réserve et doivent maintenir la confidentialité sur les communications avec un client. Un conseiller juridique qui divulgue des informations confidentielles sans l'autorisation de son client peut être radié du registre pour comportement abusif. Le client peut également se retourner contre le conseiller dans de telles circonstances.

#### *Traitement des conseillers étrangers en matière de brevets*

74. Dans la common law, les communications entre client et agent de brevets étranger ou conseil en brevets étranger agissant en qualité d'agent de brevets (par exemple en donnant des conseils sur la brevetabilité d'une invention ou sur la rédaction, le dépôt ou l'instruction d'une demande de brevet) ne sont pas couvertes par le secret professionnel. Selon la loi, seuls les agents de brevets sud-africains et les conseils en brevets sud-africains agissant en qualité d'agents de brevets sont tenus au secret professionnel.

---

<sup>13</sup> 1988 (1) SA 868 (A).

<sup>14</sup> 1981 BP 215 (CP).

<sup>15</sup> 1993 BP 420 (CP).

*Qualifications requises pour les conseillers en matière de brevets*

75. Il existe en Afrique du Sud deux types de professionnels en matière de brevets, à savoir les mandataires en brevets et les conseils en brevets. Le mandataire en brevets ne doit pas posséder de compétences juridiques contrairement au conseil en brevets. Ce dernier peut également agir en qualité de mandataire en brevets. Le conseil en brevets doit être inscrit en tant que tel en Afrique du Sud, être membre de la South African Law Society et être titulaire d'un diplôme ou d'un titre technique ou scientifique ou posséder une expérience pratique appropriée dans un domaine technique ou scientifique. En outre, le conseil en brevets doit avoir réussi les examens organisés par le jury d'examen en matière de brevets.

*Résumé*

76. L'Afrique du Sud dispose dans le cadre du système de common law d'un ensemble complet de règles relatives au secret professionnel qui s'étend également, en vertu de la loi, aux mandataires en brevets et aux conseils en brevets agissant en qualité d'agents de brevets. Pour devenir mandataire ou conseil en brevets, il faut avoir des compétences juridiques ou techniques et scientifiques et avoir réussi certains examens. Néanmoins, la législation sud-africaine n'applique le secret professionnel qu'aux conseils en brevets et mandataires en brevets locaux et non pas aux mandataires ou conseils en brevets étrangers.

v) Royaume-Uni

*Recherche des éléments de preuve et incidences négatives du secret professionnel sur celle-ci*

77. Selon le droit anglais, les parties à une action civile ont un devoir de "divulgence", que l'on désigne communément par le terme "communication des pièces", permettant à la partie adverse de prendre connaissance des informations relatives à l'existence, mais également au contenu, des pièces pertinentes dans l'affaire traitée. Cette divulgation est considérée comme un devoir important qui est soumis à un calendrier strict.

78. Dans la plupart des cas, chacune des parties doit procéder à la "production des éléments de preuve" après qu'une action a été entamée. Cette production des éléments de preuve se fait au moyen d'une liste dans laquelle sont énumérées, décrites et recensées des pièces relatives à l'objet du litige entre les parties. Selon les directives pratiques, une partie n'est tenue de produire que i) les pièces sur lesquelles elle fonde ses prétentions; ii) les pièces qui vont à son encontre; iii) les pièces qui affectent de manière négative la situation d'une tierce personne; iv) les pièces qui l'affectent de manière positive; ou v) les pièces qui doivent être produites dans le cadre d'une décision de la cour. En dressant cette liste, la partie a le devoir de mener des recherches raisonnables qui soient proportionnelles à la matière traitée et de faire une "déclaration de recherche d'éléments de preuve" afin de démontrer que des recherches ont bien été effectuées. Le représentant légal a le devoir de s'assurer que la personne faisant la déclaration comprenne le fondement du devoir de divulgation.

79. Si une partie estime que la partie adverse est en possession de pièces précises qu'il aurait omis de communiquer, il peut faire une demande d'"injonction de produire". Qu'il s'agisse de la "production des éléments de preuve" ou d'une "injonction de produire", le devoir de divulgation se limite aux pièces qui sont ou qui ont été détenues par l'une des parties.

80. En général, cette partie dispose d'un droit de regard, soumis à certaines exceptions, par exemple lorsque la partie adverse n'est plus en possession desdites pièces ou qu'elle a un droit ou un devoir de réserve (secret professionnel). Si l'une des parties invoque un droit ou un devoir de réserve, elle doit en faire la déclaration dans la "déclaration de recherche d'éléments de preuve" en y précisant ses motifs. Les témoignages ou l'examen par oral des témoins des parties opposées aux fins de la divulgation d'informations, avant le début du procès, ne sont pas prévus dans le cadre de la procédure judiciaire suivie au Royaume-Uni.

81. Le secret professionnel est le mécanisme prévu dans la common law pour la protéger les communications entre les avocats et leurs clients. Les avocats ont l'obligation légale et professionnelle de refuser de divulguer des communications confidentielles, sauf si le client renonce à ce droit, ou s'ils en reçoivent l'ordre d'un tribunal compétent. Au Royaume-Uni, le secret professionnel est un droit souverain. La justice considère que ce droit est d'une telle importance qu'il ne saurait être remis en cause<sup>16</sup>.

82. Les tribunaux de common law ont commencé par reconnaître le secret professionnel dans le cadre des communications relatives à un litige en se fondant sur le serment d'honneur prononcé par l'avocat, lié par le devoir, de garder les secrets de son client<sup>17</sup>. L'un des tout premiers jugements faisant état de cette notion a été rendu en Angleterre en 1577 dans l'affaire *Berd c. Lovelace*<sup>18</sup>.

83. Au départ, le secret professionnel n'était qu'une dérogation à l'obligation de témoigner, un droit appartenant à l'avocat, protégeant ce dernier contre la divulgation forcée des secrets de son client. Depuis, la définition du secret professionnel s'est étendue de sorte qu'elle s'applique désormais à l'obtention de conseils juridiques d'une manière générale, même si ces conseils ont été donnés en dehors du cadre du litige, le secret professionnel étant désormais considéré comme un droit appartenant au client.

84. Alors que la notion du secret professionnel a évolué et que le champ d'application du secret professionnel s'est étendu dans le temps, le principe de base du secret professionnel est pratiquement resté le même depuis le début. Dès lors qu'une pièce est classée comme confidentielle, elle ne sera pas communiquée à la partie adverse, et le conseiller juridique concerné ne pourra pas être obligé de témoigner devant le tribunal au sujet d'informations ou de communications confidentielles.

#### *Professionnels tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve*

85. Au Royaume-Uni, le secret professionnel s'applique aux conseillers juridiques et aux avocats, ainsi qu'aux avocats d'entreprise. L'article 280 de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets applique les mêmes règles du secret professionnel aux agents de brevets et aux agents de marques, qu'ils possèdent des compétences juridiques ou non. L'article 280.3) de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets stipule que le terme "agent de brevets" s'entend a) d'un agent de brevets agréé ou d'une personne dont le nom figure sur la liste européenne, b) d'une société de personnes habilitée à se présenter comme étant un bureau d'agents de brevets ou une entreprise exerçant l'activité de mandataire en brevets européens ou c) d'une personne morale habilitée à se

<sup>16</sup> *R. c. Derby Magistrates' Court*, [1995] 4 All E.R. 526.

<sup>17</sup> Voir, par exemple, *Berd c. Lovelace* (1577) 21 ER 33 (Ch.); *Dennis c. Codrington* (1580) 21 ER 53.

<sup>18</sup> *Berd c. Lovelace* (1577) 21 ER 33 (Ch.).

présenter comme étant un agent de brevets ou une société exerçant l'activité de mandataire en brevets européens.

86. Bien qu'il ne s'inscrive pas dans le cadre des procédures nationales au Royaume-Uni, il convient de noter en ce qui concerne les conseils en brevets européens qu'en vertu de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000) entrée en vigueur en décembre 2007, la règle 153 alinéa 1) des règles d'application de la CBE traite des communications confidentielles échangées entre les mandataires agréés et leurs clients dans les procédures devant l'Office européen des brevets : "Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit".

#### *Portée du secret professionnel*

87. Avant la loi de 1968 (Royaume-Uni) sur l'administration de la preuve en matière civile, le Royaume-Uni ne prévoyait aucune disposition relative au secret professionnel. À cette époque, les agents de brevets n'étaient pas considérés comme des conseillers juridiques spécialisés et les communications échangées avec ces derniers n'étaient pas couvertes par le secret professionnel. Toutefois, avec l'article 15 de cette loi, la législation britannique prévoyait une disposition relative au secret professionnel qui plaçait les agents de brevets au même niveau qu'un conseiller juridique agissant en qualité de mandataire de l'agent de brevets. Cette disposition est apparue ultérieurement dans l'article 104 de la loi de 1977 sur les brevets et figure désormais dans l'article 280 de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets. La disposition actuelle est ainsi libellée :

"1) Le présent article s'applique aux communications, quelles qu'elles soient, se rapportant à la protection des inventions, dessins ou modèles, informations techniques, marques de produits ou de services ou à toute question concernant un *passing off*.

"2) Toute communication de ce genre a) entre une personne et son agent de brevets ou b) visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d'informations qu'une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son agent de brevets est exemptée de l'obligation de divulgation dans les procédures judiciaires se déroulant en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d'informations qu'une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son avoué.

"3) À l'alinéa 2), 'agent de brevets' s'entend a) d'un agent de brevets agréé ou d'une personne dont le nom figure sur la liste européenne, b) d'une société de personnes habilitée à se présenter comme étant un bureau d'agents de brevets ou une entreprise exerçant l'activité de mandataire en brevets européens ou c) d'une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de brevets ou une société exerçant l'activité de mandataire en brevets européens."

88. Au Royaume-Uni, le secret professionnel protège les communications confidentielles échangées entre un conseiller juridique et son client dans le but d'obtenir ou de fournir des conseils, ainsi que les communications confidentielles échangées entre le client ou le

conseiller juridique et des tierces personnes dont l'intérêt principal ou qui domine est de se préparer en vue d'un litige en cours ou envisagé. Dans l'affaire *Three Rivers District Council c. Governor and Company of the Bank of England (n° 5)*<sup>19</sup>, une interprétation restrictive du terme "client" a été adoptée en ce qui concerne les conseils couverts par le secret professionnel. La cour a soutenu qu'en dehors des employés précisément chargés de donner et d'obtenir des conseils juridiques (dans cette affaire, une unité mise en place pour traiter toutes les communications échangées avec la banque et pour mener une enquête indépendante sur la faillite de la Bank of Credit and Commerce International SA), les employés de la Banque d'Angleterre ne pouvaient être considérés comme des "clients" aux fins du secret professionnel. Ils constituaient plutôt des tierces personnes qui, par conséquent, n'étaient pas tenues au secret professionnel.

#### *Exceptions et limitations relatives au secret professionnel*

89. On peut perdre le droit au secret professionnel en y renonçant, de manière expresse ou tacite, ou en manquant de faire valoir ce droit au moment de la communication des pièces. En dehors de la renonciation, il ressort des jugements de common law que l'on ne peut invoquer le secret professionnel s'il y a un rapport avec le nom du client<sup>20</sup> ou si la communication spécialisée est liée à un crime ou à un délit. Dans l'affaire *Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd c. Sterling Offices Ltd*<sup>21</sup>, M. Goff, juge de la Cour d'appel, a soutenu que par délit on entendait la fraude, la malhonnêteté, l'abus de confiance, l'association de malfaiteurs, les transactions fictives ou dolosives. Dans l'affaire *Barclays Bank plc c. Eustace*<sup>22</sup>, il a été soutenu que "lorsqu'un conseil d'ordre juridique est donné pour faire avancer une cause 'suffisamment inique', le secret professionnel ne s'appliquera pas à de telles communications, que le client ait été conscient ou non du méfait ainsi commis".

90. En dehors des limitations prévues dans le cadre de la common law, il existe également certaines prescriptions. Par exemple, la loi de 1980 sur la prescription prévoit qu'une partie peut être contrainte de renoncer partiellement au secret professionnel. Dans la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière criminelle il est stipulé que le ministère public peut ordonner la production de "matériel spécial au titre de la procédure".

#### *Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation*

91. La perte du droit à la confidentialité se traduit par la perte du droit au secret professionnel et conduit à la divulgation de l'intégralité des pièces. La divulgation non autorisée des pièces entraîne des mesures disciplinaires de la part des associations professionnelles. En qualité d'organisme d'autorégulation, le CIPA intervient dans la procédure disciplinaire, mais c'est le *Patent Office* (Office des brevets), organisme public, qui conserve le pouvoir de radier les agents du registre. Le CIPA s'occupe des enquêtes sur les cas moins graves de faute en vertu de son code de déontologie et d'infliger les sanctions disciplinaires prévues dans sa charte et ses statuts. Les sanctions que le CIPA peut prononcer comprennent l'avertissement non publié, le blâme public, l'amende, les mesures correctives, la renonciation à tout ou partie des honoraires facturés ou, le cas échéant, le remboursement de tout ou partie des honoraires facturés relativement aux travaux faisant l'objet de la plainte, l'indemnisation du plaignant, le paiement d'une partie ou de la totalité des frais de la

<sup>19</sup> [2002] EWHC 2730.

<sup>20</sup> *R (on the application of Howe) c. South Durham Magistrates Court* [2004] EWHC (Admin) 362.

<sup>21</sup> *Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd c. Sterling Offices Ltd* [1972] 1 Ch 553.

<sup>22</sup> [1995] 4 All ER 511, CA.

procédure disciplinaire. Les fautes graves et les plaintes contre les agents de brevets inscrits qui ne sont pas membres du CIPA sont déferées directement au *Patent Office*. Le *Patent Office* est ensuite en mesure de radier les agents du registre pour faute, celle-ci étant définie comme tout acte “indigne d’un agent de brevets inscrit”. Bon nombre de membres du CIPA sont également membres de l’Institut des mandataires agréés, puisqu’il faut être membre de cet institut pour comparaître devant l’Office européen des brevets. En outre, les membres du CIPA qui ont également la qualification d’agent de marques de commerce sont membres de l’*Institute of Trade Mark Attorneys* (ITMA) (Institut des conseils en marques de commerce). Ces deux instituts ont des codes de déontologie distincts.

#### *Traitement des conseillers étrangers en matière de brevets*

92. Au Royaume-Uni, le secret professionnel s’applique aux communications avec des conseillers juridiques étrangers<sup>23</sup>. Il semblerait que les communications échangées avec des praticiens en matière de brevets qui ne sont pas enregistrés au Royaume-Uni et qui ne sont pas inscrits non plus sur la liste des conseils en brevets européens peuvent être exclues de la protection conférée par le secret professionnel. C’est ce qui ressort de l’article 280 de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, selon lequel il semble, dans le fond, que le secret professionnel se limite aux communications avec des agents de brevets *agréés* ou des personnes dont le nom figure sur la *liste européenne*<sup>24</sup>. Il n’existe aucune jurisprudence récente concernant l’application éventuelle du secret professionnel à des conseils étrangers en brevets.

#### *Qualifications requises pour les conseillers en matière de brevets*

93. Pour devenir agent de brevets agréé, il faut avoir réussi les examens de qualification organisés par le CIPA. Il existe une série d’examens et de cours de formation pratique. Au Royaume-Uni, la quasi-totalité des agents de brevets ont également le titre de mandataire en brevets européens. Pour obtenir ce titre, il faut également passer des examens et acquérir une expérience pratique.

#### *Résumé*

94. La common law anglaise est la base du secret professionnel dans les pays de common law. En ce qui concerne le secret professionnel, la common law anglaise a évolué au fil des années jusqu’à comprendre une disposition réglementaire instituant le secret professionnel à l’égard des conseils et des mandataires en brevets. Le Royaume-Uni a pris des mesures pour que soit reconnu le secret professionnel à l’égard des mandataires en brevets, y compris des mandataires en brevets et des conseils en brevets européens résidant au Royaume-Uni. Cependant, selon la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, il apparaît que le secret professionnel ne s’applique pas à d’autres mandataires

---

<sup>23</sup> *In re Duncan, Deed. Garfield c. Fay* [1968] P. 306 et *Great Atlantic Insurances Co c. Home Insurance Co* [1981] 1 WLR 529.

<sup>24</sup> Ce constat se fonde sur les vues de MM. Simon Thorley et Richard Miller, dans Thorley and Terrell, *Law of Patents*, Sweet and Maxwell, London (15<sup>th</sup> ed) (2000), 39, selon qui : “[d]ans la pratique, un déposant aurait tout intérêt à faire appel aux services d’un agent de brevets agréé (ou à une personne dont le nom figure sur la liste européenne, à une entreprise ou à une société pouvant revendiquer le titre de mandataire en brevets européens), ne serait-ce qu’en raison des dispositions relatives au secret professionnel qui ne s’appliquent qu’aux communications avec ces personnes”.

étrangers. Le secret professionnel peut également s'appliquer aux conseils en brevets étrangers portant le titre d'avocat.

vi) États-Unis d'Amérique

*Recherche des éléments de preuve et fonctionnement de la protection du secret professionnel lors de la recherche des éléments de preuve*

95. Aux États-Unis, la recherche des éléments de preuve dépend de la question de savoir si une procédure est engagée et instruite auprès d'un tribunal d'État ou d'un tribunal fédéral. Une fois l'action engagée, les deux parties échangent certaines informations, notamment toutes les pièces "concernant toute question non confidentielle qui est pertinente pour la réclamation ou la défense d'une partie"<sup>25</sup>. La recherche des éléments de preuve commence par la communication de certaines informations obligatoires, dont des listes de témoins, des listes de pièces à utiliser pour prouver ses prétentions et d'autres pièces préliminaires. Les deux limites de cette recherche sont le secret des communications entre avocat et client et la doctrine de non-divulgence des pièces. En d'autres termes, durant l'étape de recherche des éléments de preuve, une partie peut refuser de fournir les pièces demandées par l'autre partie au contentieux en faisant valoir que les pièces sont soumises au secret des communications entre avocat et client ou à la doctrine de non-divulgence des pièces, voire aux deux à la fois.

96. Le secret des communications entre avocat et client est le plus ancien secret professionnel reconnu aux États-Unis<sup>26</sup>. Selon Wigmore, il s'applique uniquement dans les cas suivants : i) lorsqu'un avis juridique, quel qu'il soit, est recherché; ii) s'il est fourni par un conseiller juridique en sa qualité d'expert; iii) pour la communication relative à cette fin; iv) lorsque l'affaire est traitée dans le respect de la confidentialité; v) lorsque le client en prend l'initiative; vi) lorsqu'il demande que les informations soient protégées en permanence contre une divulgation par lui-même ou par le conseiller juridique; vii) lorsque la protection est suspendue<sup>27</sup>.

97. Par ailleurs, le juge Wyzanski déclare que, pour pouvoir prétendre au secret des communications entre avocat et client, il faut démontrer que 1) le détenteur déclaré du secret est devenu ou a tenté de devenir un client; 2) la personne à qui la communication était adressée a) est membre d'un barreau ou subordonnée à un membre du barreau et b) exerce en tant qu'avocat en relation avec cette communication; 3) la communication se rapporte à un fait dont l'avocat a été informé, a) par son client, b) en l'absence d'étrangers, c) afin d'obtenir principalement soit i) un avis juridique, ii) des services juridiques ou iii) une assistance dans le cadre d'une procédure juridique, et non d) avec l'intention de commettre un crime ou un délit; et 4) le secret professionnel a été a) revendiqué et b) que le client n'y a pas renoncé<sup>28</sup>.

*Professions tenues à l'obligation de réserve*

98. Les avocats qualifiés sont tenus au secret professionnel et de nombreuses professions libérales, telles que des médecins, sont tenues de respecter la confidentialité des informations relatives au client. Bien que le secret des communications entre avocat et client concerne également les conseils en brevets américains, les tribunaux n'ont pas uniformément étendu ce

<sup>25</sup> Fed. R. Civ. P. 26(b)(1).

<sup>26</sup> *Upjohn Co. c. United States*, 449 U.S. 383, 389 (1981).

<sup>27</sup> John Henry Wigmore, *Evidence in Trials at Common Law* 2290 (McNaughton rev. ed. 1961).

<sup>28</sup> *United States c. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F. Supp. 357, 358 (D. Mass. 1950).

privilège aux communications avec les *agents* de brevets américains, qui sont enregistrés auprès de l'USPTO mais qui ne sont pas autorisés à pratiquer dans un barreau d'État. Cela est dû à la décision de la Cour suprême selon laquelle les seuls services *juridiques* que peuvent fournir les agents de brevets sont "nécessaires et afférents" au traitement des demandes de brevets, y compris les avis sur la brevetabilité et la préparation et le dépôt de demandes de brevet<sup>29</sup>. Contrairement aux avocats spécialisés dans le domaine des brevets, les agents de brevets ne sont pas autorisés à émettre des avis sur l'atteinte aux brevets car cette question n'est pas "afférente au traitement des demandes de brevets"<sup>30</sup>. Néanmoins, il existe des procédures où les tribunaux fédéraux reconnaissent que le secret professionnel est exercé pleinement à l'égard des agents de brevets, compte tenu de leur fonction et non pas de leur titre<sup>31</sup>. Il en va de même pour les conseils en marques qui sont reconnus et pour les agents de marques qui ne le sont pas et ne sont pas tenus au secret professionnel. Ce dernier s'applique également aux juristes internes dont le travail est de nature juridique plutôt que commerciale.

### *Portée du secret professionnel*

99. Dans l'arrêt concernant l'affaire *Sperry c. Florida*<sup>32</sup>, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, estimant que la pratique en matière de brevet constituait la pratique du droit, a décidé d'étendre le secret des communications entre avocat et client aux conseils en brevets. Dans l'affaire *Spalding*<sup>33</sup>, la Cour d'appel pour le circuit fédéral devait statuer sur le secret professionnel lié à une invention présentée au service juridique de la société Spalding par deux inventeurs. La Cour a estimé que le secret des communications entre avocat et client "existe pour protéger non seulement les avis professionnels fournis à ceux qui peuvent s'en servir mais également la transmission d'informations au juriste afin de permettre à ce dernier de donner des conseils avisés en connaissance de cause". Citant *Sperry c. Florida*<sup>34</sup> et *Knogo Corp c. United States*<sup>35</sup>, la Cour d'appel a ajouté qu'une communication adressée à un conseil en brevets sera couverte par le secret professionnel tant qu'elle permet d'obtenir principalement une opinion, des services ou une assistance juridiques dans une procédure judiciaire<sup>36</sup>, et qu'un dossier d'invention préparé principalement dans le but d'obtenir des conseils juridiques sur la brevetabilité et des services juridiques dans le cadre de l'élaboration d'une demande de brevet était couvert par le secret professionnel.

100. Dans l'affaire *United Shoe*<sup>37</sup>, la Cour a décidé que le secret professionnel naît lorsqu'une communication est transmise entre un client et un avocat, que cette communication est faite en privé et qu'elle est faite dans le but d'obtenir un conseil juridique. Les tests exigent par ailleurs que le secret professionnel soit revendiqué, c'est-à-dire que les clients ont la possibilité d'y renoncer à tout instant si tel est leur souhait.

---

<sup>29</sup> *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379, 386 (1963).

<sup>30</sup> Shashank Upadhye, *Understanding Willfulness in Patent Infringement: An Analysis of the "Advice of Counsel" Defense*, 8 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 39, 53 (1999).

<sup>31</sup> *Vernitron Medical Products Inc c. Baxter Laboratories Inc.* 186 USPQ (BNA) 324 (DNJ 1975) and *In re Ampicillin Antitrust Litigation* 81 FRD 377 (D.D.C. 1978); Willi (2005), 303-307.

<sup>32</sup> 373 US 379 (1963).

<sup>33</sup> 203 F.3d 800 (Fed Cir. 2000).

<sup>34</sup> 373 US 379 (1963).

<sup>35</sup> (1980) 213 USPQ (BNA) 936.

<sup>36</sup> 203 F.3d 800 (Fed Cir. 2000), 806 citant *Knogo Corp c. United States* 1980 213 USPQ (BNA) 936. *Co.* 50 FRD 225, 228 (N. D. Cal 1970).

<sup>37</sup> 89 F. Supp. at 358-59.

101. En ce qui concerne les communications adressées par l'avocat à son client, les tribunaux sont divisés quant à ce qui doit être ou non couvert par le secret professionnel. Certains tribunaux ont jugé que ce n'est que dans les cas où la communication de l'avocat se révélait être une communication confidentielle adressée par le client à l'avocat que la communication sera protégée<sup>38</sup>. D'autres tribunaux ont estimé que pratiquement toutes les communications émises par un avocat et contenant des conseils juridiques doivent être protégées<sup>39</sup>.

102. Dans les affaires *Jack Winter, Inc. c. Koratron Company, Inc.* (Jack Winter I)<sup>40</sup> et *Jack Winter, Inc. c. Koratron Company, Inc.* (Jack Winter II)<sup>41</sup>, les tribunaux ont jugé que la préparation des brevets constitue la pratique du droit. Ils ont toutefois estimé que le secret professionnel ne devait pas être pleinement exercé. Selon l'arrêt, la pratique d'un conseil en brevets consiste à transmettre à l'USPTO toutes les pièces pertinentes concernant la brevetabilité de l'invention sans exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la part d'informations qui doivent être transmises à l'office des brevets. Le tribunal voulait dire par là que l'avocat n'était pas censé protéger la confidentialité de toutes les informations techniques fournies par son client.

103. L'extension du secret des communications entre client et avocat aux communications faisant intervenir des tiers se limite à la situation où ces tiers se comportent comme des agents, soit pour le client, soit pour le juriste et uniquement si leur présence est nécessaire pour assurer et faciliter la communication entre l'avocat et le client<sup>42</sup>.

104. Pour le secret des communications entre client et avocat, la forme de la communication n'a pas d'importance dans la plupart des cas pour déterminer si le secret professionnel est exercé<sup>43</sup>. La communication peut même ne pas être documentée tant qu'elle porte sur les conseils au client<sup>44</sup>. Ce qui importe est de savoir si le document traduit une communication de fond réelle entre l'avocat et son client en ce qui concerne le conseil juridique : le simple fait de remettre un document à un juriste ne suffit pas à protéger une communication<sup>45</sup>. Le secret professionnel protège uniquement la communication réelle entre le juriste et son client : elle ne protège pas les faits sous-jacents à la communication<sup>46</sup>. Même si ces faits sont inclus dans une communication avec le juriste, la partie peut tout de même être priée de les divulguer à la partie adverse<sup>47</sup>.

#### *Limitations et exceptions liées au secret professionnel*

105. Aux États-Unis, il existe plusieurs limitations et exceptions liées aux communications entre avocat et client, telles que l'exception liée à la fraude et au crime et l'exception testamentaire, qui sont destinées à préserver le bon fonctionnement de la procédure

---

<sup>38</sup> *United States c. Ramirez*, 608 F.2d 1261, 1268 n.12 (9th Cir 1979); *GFL Advantage Fund, Ltd. c. Colkitt*, 216 F.R.D. 189 (D.D.C. 2003).

<sup>39</sup> *In re LTV Securities Litigation*, 89 F.R.D. 595, 602 (N.D. Tex. 1981); reformulation (troisième version) de la loi régissant les juristes § 69 cmt. I (2000).

<sup>40</sup> (50 F.R.D. 225 (N.D. Cal. 1970))

<sup>41</sup> 54 F.R.D. 44 (N.D. Cal. 1971).

<sup>42</sup> *Fin Tech Int'l Inc c. Smith* 49 Fed R. Serv. 3d 961, 967 (S.D. N.Y. 2000).

<sup>43</sup> *Haines c. Liggett Group, Inc.*, 975 F.2d 81, 90 (3d Cir. 1992).

<sup>44</sup> Reformulation (troisième version) de la loi régissant les juristes § 69 cmt. E (2000).

<sup>45</sup> *Fisher c. United States*, 425 U.S. 391, 404 (1976).

<sup>46</sup> *Upjohn Co. c. United States*, 449 U.S. 383, 395-96 (1981).

<sup>47</sup> *L'affaire Six Grand Jury Witnesses*, 979 F.2d 939, 943 (2d Cir. 1992).

contradictoire<sup>48</sup>. Dans l'affaire *United States c. Zolin*<sup>49</sup>, le tribunal a statué que le but de l'exception liée à la fraude et au crime est de garantir que le "sceau du secret" entre avocat et client ne couvre pas les communications "faites dans le but d'obtenir un conseil à des fins frauduleuses ou criminelles"<sup>50</sup>. L'exception testamentaire se rapporte aux litiges opposant les héritiers d'un client décédé au sujet du patrimoine de ce dernier<sup>51</sup>.

106. La façon la plus commune de lever le secret professionnel est la renonciation volontaire de la part du client. Ce cas de figure peut se présenter dans certaines conditions et pour divers motifs. Dans le contexte des brevets, les renoncements volontaires prennent généralement deux formes. La première concerne les divulgations par l'inventeur des communications de l'avocat à "un tiers qui est dépourvu d'un intérêt juridique commun"<sup>52</sup>. Toute divulgation de ce type lèvera le secret professionnel attaché à la communication en supprimant la confidentialité du document.

107. La seconde forme de renonciation volontaire, plus commune, dans le contexte des brevets, est liée à une défense basée sur l'avis du défendeur contre une action pour atteinte volontaire. Le défendeur utilisant cette défense fait valoir que son atteinte ne peut pas être volontaire parce qu'il a demandé conseil à un avocat dont l'avis indiquait que l'activité était censée porter une telle atteinte n'était en fait pas couverte par le brevet du demandeur ou que le brevet en question était probablement nul<sup>53</sup>. Une telle défense nécessitera la divulgation à l'enquêteur de l'avis de l'avocat et des pièces qui sous-tendent le conseil figurant dans l'avis<sup>54</sup>.

108. La renonciation volontaire aux communications entre avocat et client peut prendre une autre forme lorsque le client décide de renoncer au secret professionnel pour des motifs liés à des poursuites. Jusqu'ici, les tribunaux étaient divisés quant à l'effet que produit une renonciation volontaire en faveur d'un organisme d'État sur l'accès de tiers aux éléments divulgués. La plupart favorisent une approche respectueuse de la nature absolue des communications entre avocat et client et considèrent donc que toute divulgation en faveur d'un organisme est une renonciation complète du secret professionnel. Le huitième circuit a approuvé la notion de renonciation sélective<sup>55</sup>. Cette notion permettrait à une partie de renoncer au secret des communications entre avocat et client à l'égard de certains tiers uniquement. Ainsi, la divulgation à un organisme d'État ne lèverait pas le secret professionnel à l'égard des éléments divulgués.

109. La renonciation au secret professionnel peut prendre une dernière forme lorsque les éléments censés rester confidentiels sont divulgués par inadvertance. Le cas de divulgation involontaire le plus courant se présente lorsque les parties répondent aux demandes de production d'éléments de preuve et que des éléments censés être exclus sont

---

<sup>48</sup> *United States c. Zolin* (1989) 491 US 554, 562-563, cité dans *Swidler & Berlin c. United States* (1998) 524 US 399.

<sup>49</sup> *United States c. Zolin* (1989) 491 US 554, 562-563.

<sup>50</sup> *United States c. Zolin* (1989) 491 US 554, 563.

<sup>51</sup> *Swidler & Berlin c. United States* (1998) 524 US 399.

<sup>52</sup> *Ferko c. NASCAR*, 218 F.R.D. 125, 134 (E.D. Tex. 2003). Voir également, *United States c. Ackert*, 169 F.3d 136, 139 (2d Cir. 1999); *Dans l'affaire Auclair*, 961 F.2d 65, 69 (5th Cir. 1992).

<sup>53</sup> *Westvaco Corp. c. International Paper Co.*, 991 F.2d 735, 743 (Fed. Cir. 1993).

<sup>54</sup> Voir, par exemple, *Micron Separations, Inc. c. Pall Corp.*, 159 F.R.D. 361, 363-65 (D. Mass. 1995).

<sup>55</sup> *Diversified Industries, Inc. c. Meredith*, 572 F.2d 596 (8th Cir. 1977)

accidentellement présentés à la partie adverse. Les tribunaux ont adopté trois solutions principales à ce problème, qu'il est peut-être préférable de considérer comme des éléments d'un ensemble homogène. À un extrême se situent les tribunaux qui estiment que toute divulgation est suffisante pour lever la confidentialité et que, par conséquent, il ne peut y avoir de secret professionnel. Ces tribunaux soutiennent que le but du secret professionnel est de préserver la confidentialité, sans laquelle la préservation du secret professionnel n'a plus de sens<sup>56</sup>. Ils sont d'avis que ce qui compte n'est pas la raison de la divulgation mais uniquement le fait qu'elle ait eu lieu.

110. La position opposée est occupée par les tribunaux qui estiment que cette renonciation est un acte volontaire et qu'il ne peut donc pas se produire accidentellement. Pour ces tribunaux, le fait qu'une divulgation se produise ne suffit pas à lever le secret professionnel et, par conséquent, même lorsque une partie adverse obtient des pièces censées rester confidentielles, elle ne peut pas les utiliser<sup>57</sup>.

111. Il existe aussi, aux États-Unis, des limitations légales aux communications entre avocat et client. Par exemple, dans les grandes affaires impliquant des sociétés, telles que l'affaire des fraudes d'Enron, le Département de la justice a publié des lignes directrices pour encourager les procureurs fédéraux à obtenir de la part d'entreprises des renoncements aux communications entre avocat et client en échange d'un traitement favorable du procureur dans sa décision de poursuivre ou non l'entreprise. Les procureurs se servent du refus d'une entreprise de renoncer à ses secrets professionnels comme un facteur aggravant pour l'accusation de crime à l'encontre de l'entreprise<sup>58</sup>.

#### *Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions prévues en cas de divulgation*

112. Étant donné que le secret professionnel est fondé sur le principe que le client doit préserver la confidentialité de certaines communications, une fois qu'une communication est divulguée au public, la confidentialité devient superflue et le secret professionnel peut être supprimé. La divulgation peut être volontaire ou accidentelle et ses conséquences peuvent varier en fonction du type de divulgation faite.

113. Les conséquences pour l'avocat chargé d'une divulgation peuvent être graves, selon la nature de la divulgation. Les règles-modèles de conduite professionnelle exigent que les avocats préservent la confidentialité de leur client<sup>59</sup>. Selon ces règles, les avocats sont tenus de ne pas divulguer intentionnellement les informations confidentielles et également de prendre des mesures de précaution raisonnables pour éviter toute divulgation par les employés. Si l'avocat ne respecte pas ces règles, il encourt de la part de son barreau des mesures disciplinaires allant du blâme à la radiation du barreau en passant par l'exclusion temporaire<sup>60</sup>. S'il divulgue des informations, il peut être poursuivi par son client pour faute professionnelle, ce qui pourrait entraîner des sanctions financières beaucoup plus sévères.

---

<sup>56</sup> Voir, par exemple, *Hamilton c. Hamilton Steel Corp.*, 409 So. 2d 1111, 1114 (Fla. Dist. Ct. App. 1982).

<sup>57</sup> Voir, par exemple, *Stratagem Dev. Corp. c. Heron Int'l N.V.*, 153 F.R.D. 535, 543 (S.D.N.Y. 1994).

<sup>58</sup> R J Anello, "Preserving the Corporate Attorney-Client Privilege: Here and Abroad" (2008) 27 *Pennsylvania State International Law Review* 291, 293.

<sup>59</sup> Règles-modèles de conduite professionnelle R. 1.6 (2008).

<sup>60</sup> Règles-modèles de conduite professionnelle R. 8.5 (2008).

114. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a le pouvoir légal d'édicter des règlements régissant la conduite et la reconnaissance des conseils et des agents en brevets habilités à pratiquer devant l'USPTO. L'USPTO a le pouvoir de radier du barreau ou d'en exclure temporairement tout juriste ayant commis une faute grave mais uniquement après un interrogatoire contradictoire durant laquelle sont présentées des preuves nettes et convaincantes concernant la faute grave.

#### *Traitement des spécialistes étrangers des brevets*

115. En ce qui concerne la reconnaissance du secret des communications entre les spécialistes étrangers des brevets et les agents, deux approches principales sont adoptées dans les différents tribunaux itinérants du district fédéral, qui se fondent soit sur le droit imposé, soit sur le choix du droit.

116. Selon le principe du droit imposé, le spécialiste étranger en brevets ne bénéficie pas du secret professionnel car il n'est ni l'agent ni le subordonné immédiat d'un avocat américain (on peut trouver des exemples de ce principe dans des arrêts des tribunaux fédéraux du Maryland et du Wisconsin). Toutefois, il peut bénéficier d'un secret professionnel restreint, c'est-à-dire que les communications sont couvertes par le secret professionnel uniquement lorsque le spécialiste étranger exerce en tant qu'agent ou subordonné immédiat d'un avocat américain (il est à noter que les spécialistes étrangers indépendants dont les services ont été retenus soit directement par leur client pour présenter une demande de brevet américain via un avocat américain, soit par un avocat américain pour établir et présenter une demande de brevet américain dans leur propre pays ne sont généralement pas traités comme des agents ou des subordonnés) (on peut trouver des exemples de ce principe dans des arrêts des tribunaux fédéraux des États de New York, du Delaware et de l'Illinois). Le spécialiste étranger peut également bénéficier d'un secret professionnel restreint lorsqu'il *exerce* en tant qu'avocat, c'est-à-dire que la loi de son pays l'autorise à fournir des conseils en matière de droit des brevets au motif qu'il est enregistré auprès de l'office des brevets de son pays (on peut trouver des exemples de ce principe dans des arrêts des tribunaux fédéraux des États du New Jersey, du Delaware et de l'Illinois).

117. Toutefois, la plupart des tribunaux suivent le principe du choix du droit, qui est fondé soit sur les principes dits de "touching base", de "comity plus fonction" ou de "l'intérêt le plus direct et le plus impérieux". Selon le principe de "touching base", les communications avec les spécialistes étrangers concernant une assistance pour le traitement des demandes de brevet étranger peuvent être couvertes par le secret professionnel si ce dernier est exercé en vertu de la législation du pays étranger dans lequel la demande de brevet est déposée et que cette législation n'est pas contraire à politique générale des États-Unis<sup>61</sup>.

118. Selon le principe de "comity plus fonction", le tribunal se conforme à la conclusion dictée par la courtoisie lorsque le spécialiste étranger en brevets fournit des services juridiques indépendants. In *Mendenhall c. Barber-Greene Co.*<sup>62</sup>, le tribunal estime que lorsqu'un client américain présente une demande de brevet étranger via son avocat américain, ce dernier exerce uniquement une fonction de transmission d'informations entre le client et l'agent étranger et, par conséquent, la communication est transmise entre un client américain

---

<sup>61</sup> Voir *Duplan Corp. c. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).

<sup>62</sup> 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. Ill. 1982).

et un agent étranger et elle n'est alors couverte par le secret professionnel que si la législation étrangère admet ce secret professionnel.

119. Un autre cas de figure peut se présenter lorsqu'un client américain s'assure les services d'un avocat américain en vue d'obtenir un brevet étranger et que l'avocat américain loue les services d'un agent étranger afin de traiter la demande auprès de l'office étranger. Si l'avocat étranger se contente de déposer des pièces auprès de l'office étranger, alors l'agent est un simple canal de transmission et le secret professionnel ne peut s'appliquer que si la législation étrangère accorde directement ce droit aux communications entre l'avocat américain et l'office étranger.

120. Selon le principe de "l'intérêt le plus direct et le plus impérieux", le tribunal évalue les intérêts concurrents de tous les États impliqués et décide lequel d'entre eux a davantage intérêt à voir sa législation appliquée, ce qui peut entraîner l'application de la seconde reformulation du conflit de lois<sup>63</sup>. L'article 139.2) de la seconde reformulation du conflit de lois prévoit plusieurs facteurs dont il faut tenir compte au moment de décider de la législation applicable, y compris les liens réels entre les parties et les diverses nations impliquées et les considérations d'équité globales de l'espèce. Dans l'affaire *Aktiebolag c. Andrx Pharmaceuticals, Inc.*<sup>64</sup>, le tribunal a proposé que la doctrine soit utilisée de façon plus large afin de protéger davantage les communications. Le tribunal a jugé que les considérations d'équité d'une situation peuvent exiger l'application de la loi d'un État dont l'intérêt n'est pas le plus impérieux mais qui dispose de meilleurs mécanismes de protection du secret professionnel. Le tribunal a également estimé que, dans le cadre de la doctrine du secret professionnel selon la "common law" fédérale, il n'y avait aucune différence entre les spécialistes américains et étrangers des brevets aux fins de la décision concernant la protection à accorder aux communications avec les clients américains, faisant valoir qu'un avocat allemand, coréen et américain étaient tous également qualifiés pour analyser les communications entre avocat et client.

121. Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, la législation applicable concernant les agents étrangers de brevets est loin d'être réglée. Néanmoins, ce qui, en définitive, divise les tribunaux est davantage la question de savoir jusqu'à quel point le secret des communications entre avocat et client doit être élargi que des doutes concernant la valeur des agents étrangers.

#### *Qualifications requises pour exercer la fonction de conseil en brevets*

122. L'USPTO tient à jour un registre des conseils en brevets, qui sont des avocats, et des agents de brevets, qui n'en sont pas. Selon l'USPTO, pour être admis à ce registre, les candidats doivent respecter les dispositions réglementaires édictées par l'office en fournissant un certificat de bonne vie et mœurs et en attestant qu'ils ont les qualifications juridiques, scientifiques et techniques requises pour fournir un service appréciable aux déposants de brevets. Certaines de ces qualifications doivent être démontrées au moyen d'un examen. Pour passer cet examen, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en ingénierie ou en physique ou avoir les qualifications équivalentes.

---

<sup>63</sup> *VLT Corp. c. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000); seconde reformulation du conflit de lois § 139(2) (1988).

<sup>64</sup> 208 F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y. 2002).

*Résumé*

123. L'exposé présenté ci-dessus montre la complexité de la situation aux États-Unis en matière de communications entre avocat et client, notamment en ce qui concerne les conseils en brevets et les agents de brevets. Les communications entre avocat et client sont généralement élargies aux conseils en brevets et, dans des cas restreints, aux agents de brevets qui fournissent des avis juridiques à leurs clients. Les décisions étant prises au cas par cas, la législation n'est pas définitive en ce qui concerne le traitement des agents de brevets et elle dépend du traitement par le tribunal de la demande de bénéficiaire du secret professionnel. Les communications entre avocat et client peuvent être faites dans des circonstances normales, c'est-à-dire dans des communications juridiques entre un avocat et son client dans le cadre de la capacité professionnelle juridique de l'avocat. Le conseil en brevets peut perdre le privilège du secret professionnel lorsqu'un avis juridique lui est demandé à des fins criminelles ou frauduleuses. Ce privilège peut également être perdu suite à la renonciation du client. L'ordre des avocats compétent ou l'USPTO prendra des mesures disciplinaires à l'encontre des conseils en brevets qui se seront rendus coupables d'infractions à ce privilège.

124. La jurisprudence américaine prévoit plusieurs normes juridiques qui autorisent l'extension du secret professionnel aux conseils en brevets dans le cas de différentes doctrines. Il semble que les tribunaux préfèrent appliquer le principe de la courtoisie ou le choix du droit.

b) Pays de droit civil

125. Dans les pays de droit civil, il est largement admis que, pour que les communications entre les personnes et certaines professions puissent se dérouler dans un climat franc et ouvert indispensable à l'accomplissement de ces activités professionnelles, ces communications doivent rester confidentielles. Par conséquent, la notion "d'obligation de réserve professionnelle" a été créée, en vertu de laquelle certaines professions, telles qu'avocat, médecin ou prêtre, sont tenues de ne divulguer aucun renseignement concernant leurs activités ou leurs missions professionnelles. Cette notion apporte à la personne ayant reçu le conseil la garantie que les informations communiquées aux membres de ces professions ne seront pas divulguées à une autre personne.

126. En règle générale, dans les pays de droit civil, le droit de la preuve est tel que le demandeur doit étayer sa réclamation. La charge de la preuve lui incombe. Ces pays ne prévoient pas une procédure de divulgation élaborée qui oblige les parties à divulguer tous les renseignements qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l'affaire en question. Toutefois, les règles détaillées concernant la production de preuves, varient entre pays de droit civil. Par exemple, pour ce qui est de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la directive de l'Union européenne sur la sanction des droits de propriété intellectuelle (directive 2004/48/EC) prévoit, à l'article 7, la possibilité pour un tribunal d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder les éléments de preuve pertinents, y compris la saisie de pièces, si les conditions prescrites sont remplies. Au Japon, il existe une obligation générale consistant à présenter des pièces à moins qu'elles relèvent des exceptions prescrites.

127. Les paragraphes ci-après apportent des informations relatives à la portée de l'obligation de réserve professionnelle et à son application aux avocats spécialisés en brevets, y compris aux avocats étrangers, dans six pays de droit civil, à savoir le Brésil, l'Allemagne, le Japon, la Fédération de Russie, la Suisse et la Thaïlande. De plus, s'agissant des procédures civiles, les informations sur la façon dont l'obligation de réserve professionnelle interagit avec l'obligation de répondre ou de produire des pièces sont incluses, le cas échéant, dans les paragraphes ci-dessous.

i) Brésil

*Origine et portée de l'obligation de réserve professionnelle*

128. La Constitution brésilienne reconnaît le caractère essentiel de la profession d'avocat pour l'administration de la justice. Les actes et les manifestations professionnels sont protégés par la Constitution, sous la forme d'une loi fédérale. La loi fédérale n° 8.906/94, désignée sous le nom de Statut des avocats, prévoit des règles applicables à la profession d'avocat. De plus, l'ordre des avocats du Brésil (*Ordem dos Advogados do Brasil*) a édicté un Code de déontologie et de discipline, qui fixe les principes déontologiques de la profession d'avocat. Ces lois imposent aux avocats brésiliens des normes élevées de conduite professionnelle, en particulier en ce qui concerne la confidentialité et le secret professionnel.

*Professions liées par l'obligation de réserve professionnelle*

129. De nombreuses professions, dont les avocats, les médecins et les dentistes en exercice mais également les agents de brevets et les conseils en brevets, sont liées par l'obligation de réserve professionnelle. La confidentialité et l'obligation de réserve professionnelle s'appliquent aussi bien aux avocats qu'aux agents enregistrés de brevets et de marques (*Agentes da Propriedade Industrial (APIs)*). Les avocats sont liés par le secret professionnel en raison de directives strictes figurant dans le Statut des avocats. Les agents de brevets et de marques sont liés par l'obligation de réserve professionnelle en vertu du Code de conduite des agents de propriété intellectuelle édicté par l'Office brésilien des brevets et des marques au moyen de loi normative n° 142 du 25 août 1998. Il convient de noter que le Code de procédure pénale du Brésil (article 297) dispense de l'obligation de répondre quiconque est tenu de garder le secret professionnel en raison de sa profession et que le Code de procédure civile du Brésil contient une disposition semblable (article 406, II).

130. Au Brésil, la relation entre avocat et client est réglementée par le Statut des avocats et par le Code de déontologie et de discipline mentionnés plus haut. Ces dispositions s'appliquent à tous les avocats brésiliens, y compris les avocats d'entreprises. Le statut et son règlement d'exécution prévoient des dispositions expresses et précises sur la relation couverte par le secret professionnel entre un avocat et son client; ces dispositions garantissent à l'avocat le droit de protéger et de ne pas divulguer les informations transmises par son client.

*Type d'information/communication couverte par l'obligation de réserve professionnelle*

131. Au Brésil, les avocats et les agents de propriété intellectuelle sont tenus de respecter la confidentialité de toutes les informations qui leur parviennent dans l'exercice de leur profession. Néanmoins, la portée de l'obligation de réserve est régie par différentes lois. L'article 26 du Code de déontologie et de discipline, en particulier, indique que les avocats brésiliens doivent préserver la confidentialité et le secret professionnel durant les procédures judiciaires à l'égard des renseignements que leur transmettent leurs clients dans l'exercice de

leur profession. L'article 26 indique également que les avocats doivent refuser de témoigner sur des faits, quels qu'ils soient, qui présentent un rapport avec leur client, même si ce dernier les y autorise ou le leur demande. Cette obligation demeure même si la relation entre avocat et client continue ou si l'une des deux parties y a déjà mis fin.

132. Toutes les informations fournies à l'avocat par le client, y compris les communications écrites, sont confidentielles. En vertu de cette confidentialité, elles peuvent être divulguées uniquement lorsque le client l'autorise, à moins qu'elles soient utilisées dans le cadre de la défense. La confidentialité est étendue au cabinet, aux données, aux dossiers, au courrier et à tous les types de communications de l'avocat (y compris les télécommunications), qui demeurent inviolables.

*Exceptions et limitations liées à l'obligation de réserve professionnelle et à la disponibilité de la divulgation forcée*

133. Dans une décision du 5 décembre 1995<sup>65</sup>, le Tribunal supérieur de justice (*Superior Tribunal de Justiça*) a estimé que l'avocat avait le droit de témoigner lors d'une procédure judiciaire sur des faits dont il avait été le témoin, ignorant ainsi les avis contenus tant dans le Statut des avocats (article 7, XIX) que dans le Code de déontologie et de discipline (article 26). Dans son arrêt, le juge Teixeira a indiqué que "*l'interdiction faite à un avocat – qui conseille ou a conseillé une partie – de témoigner, en vertu du droit procédural [brésilien], est due à la proximité qui découle de la relation contractuelle entre l'avocat et son client, en vertu de laquelle le témoignage de l'avocat ne serait rien de plus qu'une déclaration en faveur de la partie ayant valeur de témoignage. Toutefois rien n'empêche un avocat de témoigner, de sa propre initiative et non à celle de son client, dans des procédures judiciaires à l'égard de faits dont il a été le témoin*". Le juge Teixeira a également indiqué que "*l'interdiction du témoignage d'un avocat est limitée au procès dans lequel l'avocat a représenté ou représente toujours une partie*".

134. Le 16 octobre 2003, la commission d'éthique de la section de São Paulo de l'ordre des avocats du Brésil a publié un avis déclarant qu'un avocat appelé à témoigner en tant que témoin dans une procédure judiciaire mettant en cause des anciens clients n'est pas contraint de le faire tant qu'il respecte les stricts intérêts de son ancien client.

135. Les actes criminels commis avec l'aide de juristes et d'agents de brevets ou de marques ne sont pas couverts par le secret professionnel, qui ne s'applique pas aux pièces constituant la preuve de ces actes criminels. Les avocats et les agents de brevets ou de marques ont le droit de refuser de déposer en tant que témoins i) dans une affaire en rapport avec laquelle l'avocat a instrumenté ou est susceptible d'instrumenter ou ii) sur des faits couverts par le secret professionnel en rapport avec une personne qui est ou a été son client, même avec l'autorisation de ce dernier.

136. Le chapitre III du Code de déontologie et de discipline dispose également que la relation entre l'avocat et son client est couverte par le secret professionnel, lequel peut être uniquement violé dans les cas suivants : i) graves menaces contre la vie ou l'honneur; ii) lorsque le client fait injure à son avocat; et iii) pour cause de défense. La violation du secret professionnel doit être restreinte aux intérêts de l'affaire en question.

---

<sup>65</sup> STJ, Resp No. 76.153, Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 05.12.1995, D.J.U. 05.02.1996, p. 1,406.

*Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions prévues en cas de divulgation non autorisée*

137. Toute violation du caractère confidentiel des informations relatives aux clients, en vertu de deux statuts mentionnés, peut entraîner des sanctions administratives, civiles et criminelles à l'encontre de l'avocat coupable de cette violation. La procédure disciplinaire commence soit par une demande adressée par la partie intéressée, soit d'office. Lorsque cette demande a été reçue, le président du Conseil d'État doit nommer un membre du Conseil chargé de rendre compte de l'affaire et de gérer la réunion des éléments de preuve. Les peines établies dans le Statut des avocats sont les suivantes : la réprimande, l'exclusion temporaire, la radiation du barreau et la mise à l'amende. Si les avocats passent outre au secret professionnel, sans raisons valables, ils sont passibles : a) de sanctions professionnelles imposées par l'ordre des avocats (loi 8906/94, article 34, alinéa VII); b) de sanctions pénales (articles 153 et 154 du code pénal), telles qu'une amende ou une peine de 12 mois d'emprisonnement; c) de sanctions civiles pour dommages (article 159 du Code Civil brésilien de 1916).

*Traitement des spécialistes étrangers en brevets*

138. Il ne semble pas que, dans le domaine des brevets, les spécialistes étrangers en brevets bénéficient du même traitement en matière de confidentialité et de secret professionnel.

*Qualifications requises pour exercer la fonction de conseil en brevets*

139. Au Brésil, les agents de brevets et de marques sont reconnus par la loi et ont le droit de fournir des conseils sur les questions de propriété intellectuelle et de représenter leurs clients auprès de l'Office brésilien des brevets et des marques (BPTO). Ceux qui souhaitent s'inscrire au registre officiel des agents de brevets et de marques du BPTO doivent réussir un examen spécifique. Toutefois, les avocats admis à l'ordre des avocats du Brésil peuvent être inscrits automatiquement en tant qu'agents de brevets et de marques sans avoir à passer d'examen supplémentaire. De même, les avocats admis à l'ordre des avocats du Brésil sont pleinement qualifiés pour donner des conseils en matière de propriété intellectuelle et représenter leurs clients auprès du BPTO. Bien que cela ne soit pas une obligation juridique, les agents de brevets et de marques qui ne sont pas avocats sont souvent titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

*Résumé*

140. La loi brésilienne impose aux conseils en brevets et aux avocats l'obligation de ne pas divulguer les informations confidentielles obtenues dans l'exercice de leurs fonctions auprès de leurs clients. Pour autant, cette obligation n'est pas absolue car il existe plusieurs exceptions à l'obligation de réserve comme, par exemple, dans le cas d'un crime ou d'une fraude ou lorsque l'avocat est appelé à témoigner dans des affaires où il ne plaide pas. Bien que l'obligation de réserve s'applique aussi bien aux avocats qualifiés qu'aux conseils en brevets, on ignore si l'obligation et le droit de protéger la confidentialité de certaines informations s'appliquent également aux conseils en brevets étrangers.

ii) Allemagne

*Origine et portée de l'obligation de réserve des membres des professions libérales*

141. L'obligation de réserve des avocats en Allemagne est fondée à la fois sur le Code pénal et le Code fédéral des avocats (Bundesrechtsanwaltschaftsordnung) – BRAO.

*Membres des professions libérales tenus à l'obligation de réserve*

142. L'obligation de réserve s'applique à un grand nombre de membres de professions libérales tels que les médecins, les banquiers, les avocats et les conseils en brevets. Par exemple, aux termes de l'article 43a.II du BRAO, un avocat est tenu à l'obligation de réserve applicable aux professions libérales. Les conseils en brevets sont tenus à l'obligation de réserve des professions libérales en vertu du *Patentanwaltschaftsordnung* (PAO) – (Code allemand des conseils en brevets) et du *Berufsordnung der Patentanwälte* (BOPA) – (Code de conduite des conseils en brevets).

*Types d'informations ou de communications auxquelles est applicable l'obligation de réserve*

143. Aux termes de l'article 43b.II du BRAO, l'obligation de réserve des avocats est applicable à toute information dont l'avocat prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation ne concerne pas des faits publics ou ne revêtant pas un caractère confidentiel du fait de leur importance et elle reste valable même lorsque l'avocat et son client n'entretiennent plus de rapports professionnels.

144. De même, en vertu du PAO, l'obligation de réserve à laquelle est tenu un conseil en brevets n'est applicable que dans la mesure où le conseil obtient des informations de son client. Les conseils en brevets peuvent représenter leurs clients non seulement auprès des administrations telles que l'Office allemand des brevets, mais aussi auprès du Tribunal fédéral des brevets, de la Cour suprême fédérale allemande dans des affaires de validité de brevets et de licences obligatoires, et de tout autre tribunal où la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Au cours des audiences, les avocats et conseils en brevets peuvent refuser de témoigner dans le cadre d'affaires au civil ou au pénal concernant toute information qui leur a été fournie dans l'exercice de leurs fonctions<sup>66</sup>. En vertu des codes de procédure civile et pénale de l'Allemagne, les avocats et les conseils en brevets ont le droit de refuser de fournir des pièces protégées par le secret professionnel.

*Exceptions et limitations relatives à l'obligation de réserve des membres des professions libérales/possibilité de divulgation forcée et comment est octroyée la protection*

145. Conformément à l'article 43b du BRAO, l'obligation de réserve n'est pas applicable aux faits publics ou ne revêtant pas un caractère confidentiel du fait de leur importance. Les avocats ne sont habilités à enfreindre leur obligation de réserve que dans des cas très limités, par exemple afin de prévenir une infraction grave. Par ailleurs, les clients peuvent renoncer au secret professionnel et leur avocat est tenu de se conformer à cette renonciation.

---

<sup>66</sup> *Bundesrechtsanwaltschaftsordnung* v 1.8.1959 (BGBl I 1959 S 565) (règlement fédéral concernant les avocats) §43a(2).

*Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation non autorisée*

146. Tous les avocats, qu'ils travaillent ou non en interne, sont tenus d'éviter toute association susceptible de compromettre leur indépendance sur le plan professionnel<sup>67</sup> et tous les avocats admis au barreau ont l'obligation de respecter le secret professionnel<sup>68</sup>, dont la rupture constitue une infraction pénale<sup>69</sup>. Les conseils en brevet ayant enfreint l'obligation de réserve et de confidentialité peuvent faire face à une procédure disciplinaire susceptible de donner lieu à diverses sanctions, telles qu'une amende ou la radiation du barreau.

*Traitement des conseils étrangers en brevets*

147. Il semblerait que les dispositions régissant le droit de ne pas divulguer des informations en vertu de l'obligation de réserve ne soient applicables qu'aux avocats admis au barreau en Allemagne et aux conseils en brevets agréés dans ce pays.

*Qualifications requises pour les conseils en brevets*

148. Il n'est pas nécessaire d'être un avocat diplômé pour devenir conseil en brevets en Allemagne. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en ingénierie ou en sciences naturelles et avoir trois ans d'expérience dans le secteur industriel, après trois années d'études dont deux de formation juridique auprès d'un avocat reconnu. Le candidat doit également avoir réussi à un certain nombre d'examens, notamment dans le domaine des études juridiques et du droit de la propriété intellectuelle.

*Résumé*

149. En Allemagne, l'obligation de confidentialité est valable aussi bien pour les avocats diplômés que pour les conseils en brevets. Ils doivent veiller à ce que les informations confidentielles concernant un client obtenues dans le cadre de relations professionnelles soient tenues secrètes sauf dans des cas bien déterminés tels qu'une infraction pénale. Le droit de ne pas divulguer des informations en vertu de l'obligation de réserve n'est octroyé qu'aux conseils en brevets inscrits et exerçant leur profession en Allemagne.

iii) Japon

*Origine et portée de l'obligation de réserve des membres des professions libérales*

150. De nombreuses professions libérales au Japon, y compris les avocats et les conseils en brevets (*Benrishi*), sont tenues à l'obligation de réserve. Par exemple, l'article 23 de la loi régissant les activités des avocats et l'article 30 de la loi régissant les activités des conseils en brevets traitent de cette obligation.

---

<sup>67</sup> *Bundesrechtsanwaltsordnung* v 1.8.1959 (BGBl I 1959 S 565) (règlement fédéral concernant les avocats) § 43a(1).

<sup>68</sup> *Bundesrechtsanwaltsordnung* v 1.8.1959 (BGBl I 1959 S 565) (règlement fédéral concernant les avocats) §43a(2); *Berufsordnung für Rechtsanwälte* (règlement fédéral concernant les juristes) § 2.

<sup>69</sup> *Strafgesetzbuch* (Code pénal) §§ 203 à 300.

151. En ce qui concerne les procédures au civil, l'article 197 du Code de procédure civile du Japon énumère les cas dans lesquels un témoin peut refuser de faire une déposition. On peut notamment citer le cas dans lequel certains membres des professions libérales, y compris les avocats et les conseils en brevets, sont entendus sur tout fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doit être traité comme une information confidentielle (article 197.1)ii)). Par ailleurs, lorsqu'un témoin est entendu sur des questions relatives à des secrets techniques ou professionnels, il peut refuser de témoigner (article 197.1)iii)).

152. En outre, l'article 220 a trait à des dispositions concernant la production de pièces à conviction. En 1998, le Code de procédure civile révisé a élargi l'étendue de l'obligation de produire des pièces en incorporant l'article 220.iv) aux termes duquel cette obligation a été généralisée sauf dans des cas exceptionnels dans lesquels le détenteur de certaines pièces peut refuser de les produire. L'un de ces cas exceptionnels concerne des pièces contenant des faits relevant du secret professionnel visé à l'article 197.1)ii)), notamment des pièces contenant des informations auxquelles s'applique l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les avocats et les conseils en brevets. Un autre cas exceptionnel dans lequel le détenteur d'une pièce peut refuser de la produire est celui dans lequel la pièce a trait à des questions relatives à des secrets techniques ou professionnels, qui font l'objet de l'article 197.1)iii)).

*Membres des professions libérales tenus à l'obligation de réserve*

153. L'article 30 de la loi régissant les activités des conseils en brevets dispose qu'un conseil en brevets ou une personne ayant exercé la fonction de conseil en brevets ne doit pas divulguer ou s'approprier, sans motif valable, des secrets dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. L'article 23 de la loi régissant les activités des avocats prévoit que, sauf disposition contraire dans les règles statutaires, la non-divulgaration est à la fois un droit et une obligation pour les membres des professions libérales.

154. Conformément à l'article 197.1)ii) du Code de procédure civile, les membres des professions libérales habilités à refuser de témoigner sur toute question à laquelle s'applique l'obligation de réserve, à moins que cette obligation de confidentialité n'ait été levée, sont les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les distributeurs de produits pharmaceutiques, les sages-femmes, les avocats (y compris les avocats étrangers agréés au Japon), les conseils en brevets, les avocats défenseurs, les notaires, les personnes exerçant une fonction religieuse ou les personnes ayant exercé l'une de ces professions dans le passé.

155. Par ailleurs, conformément à l'article 220.iv) du Code de procédure civile, le détenteur d'une pièce contenant des informations auxquelles s'applique l'obligation de réserve des membres des professions libérales susmentionnés ou d'une pièce contenant des secrets techniques ou professionnels peut refuser de produire ladite pièce. Le détenteur d'une telle pièce peut être un membre d'une profession libérale à laquelle s'applique l'obligation de réserve, un client de ce dernier ou un tiers. En d'autres termes, le client d'un conseil en brevets ayant en sa possession une pièce contenant des informations relatives à des avis professionnels qui doivent être tenus secrets peut refuser de produire cette pièce devant le tribunal.

*Types d'informations ou de communications auxquelles est applicable l'obligation de réserve en général et en rapport avec le droit des brevets*

156. Les avocats ont le droit et l'obligation de maintenir confidentielles les informations dont il a pris connaissance dans le cadre de ses activités professionnelles. Ces droits et obligations continuent d'être applicables indéfiniment. Toute exception à ces droits et obligations devrait être prévue par la loi. Quant aux conseils en brevets, ils ne doivent pas divulguer ou s'approprier, sans motif valable, des secrets dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

157. Les avocats et les conseils en brevets sont habilités à refuser de témoigner sur toute question à laquelle est applicable l'obligation de réserve. Toutefois, si leur obligation de garder une information confidentielle est levée, ils ne peuvent refuser de témoigner. Par ailleurs, tout témoin peut refuser de faire une déposition sur des questions relatives à des secrets techniques ou professionnels tels qu'un savoir-faire technologique et des secrets d'affaires. En outre, un témoin est autorisé à refuser de témoigner dans les cas où son témoignage porterait atteinte à son honneur.

158. En ce qui concerne les preuves écrites, toute pièce contenant des informations auxquelles est applicable l'obligation de réserve ou des secrets techniques ou professionnels peut être retirée des éléments de preuve à fournir. Par exemple, dans l'affaire *Eisai Ltd. c. Dr. Reddy's Lab.*<sup>70</sup>, le juge a estimé que les pièces dans lesquelles figuraient un avis juridique fourni par un conseil en brevets japonais ou les demandes en faveur d'un tel avis étaient protégées par le secret professionnel et qu'il n'était donc pas nécessaire de les produire. Il convient de noter que, même si l'obligation de produire des pièces a été généralisée au Japon, sa portée est bien moindre que celle de la recherche des éléments de preuve dans les pays de "common law". Aux termes de l'article 221 du Code de procédure civile, si une partie demande qu'un tribunal ordonne au détenteur des pièces de les fournir, cette partie doit démontrer au tribunal que les faits ont été établis et que les pièces lui sont nécessaires pour faire valoir ses moyens. Néanmoins, on peut considérer que l'adjonction de la disposition légale permettant à tout détenteur d'une pièce (et non pas seulement aux membres des professions libérales soumis à l'obligation de réserve) de refuser de produire la pièce contenant des informations auxquelles s'applique le secret professionnel a été suscitée par la généralisation de l'obligation de produire des pièces à conviction dans le cadre des procédures civiles au Japon.

159. Par ailleurs, l'article 223.3) du Code de procédure civile prévoit ce qu'il convient de dénommer un examen à huis clos d'une pièce. Le tribunal est habilité à déterminer si le caractère confidentiel de la pièce est justifié, au cours d'une procédure où seuls les juges sont autorisés à avoir accès à la pièce.

---

<sup>70</sup> S.D. N.Y, 21 décembre 2005.

*Exceptions et limitations relatives à l'obligation de réserve des membres des professions libérales/possibilité de divulgation forcée*

160. Le tribunal peut contraindre les avocats et les conseils en brevets à produire des pièces relevant de l'obligation de réserve. L'article 220.1) du Code de procédure civile dispose que le détenteur d'une pièce ne doit pas refuser de divulguer les informations et la pièce en question lorsque la partie elle-même est en possession de la pièce à laquelle elle s'est référée dans le cadre de l'affaire.

*Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation non autorisée*

161. Tout manquement à l'obligation de confidentialité fait l'objet de sanctions professionnelles, s'il y a lieu. La divulgation de secrets donne lieu à des mesures disciplinaires en vertu de la loi régissant les activités des avocats. L'article 80 de la loi régissant les activités des conseils en brevets prévoit expressément une sanction pénale donnant lieu à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou une sanction pécuniaire d'un montant inférieur ou égal à 500 000 yen en cas de manquement à l'obligation de non-divulgation. Par ailleurs, aux termes de l'article 134 du Code pénal, la divulgation de secrets de clients est considérée comme une infraction. Les clients peuvent aussi demander réparation pour des actes dommageables en général, en vertu de l'article 709 du Code de procédure civile. De plus, l'Association japonaise des conseils en brevets a édicté un code de conduite qui prévoit également des sanctions pénales.

*Traitement des conseils étrangers en brevets*

162. L'applicabilité des articles 197.1)ii) et 220.iv) du Code de procédure civile aux conseils en brevets agréés dans d'autres pays n'est pas encore très claire compte tenu de l'absence de précédents et d'opinions juridiques généralement admises.

*Qualifications requises pour les conseils en brevets*

163. Tous les conseils en brevets (*Benrishi*) doivent avoir réussi à l'examen officiel organisé par l'Office des brevets du Japon et doivent être membres de l'Association japonaise des conseils en brevets.

*Résumé*

164. Un conseil en brevets est soumis à la même obligation de réserve qu'un avocat et jouit des mêmes prérogatives en matière de déposition et de production de pièces à conviction. La loi régissant les activités des conseils en brevets prévoit également des sanctions en cas de manquement à l'obligation de réserve. La loi ayant expressément prévu, pour les conseils en brevets japonais, une obligation de réserve et la possibilité de ne pas divulguer leurs secrets professionnels, il convient de déterminer plus précisément dans quelle mesure la loi est applicable aux conseils en brevets agréés dans des pays étrangers.

iv) Fédération de Russie

*Origine et portée de l'obligation de réserve des membres des professions libérales*

165. L'article 23 de la Constitution de la Fédération de Russie garantit à toute personne le droit à l'inviolabilité de sa vie privée et au secret personnel et familial. Ce droit ne peut être limité que sur décision d'un tribunal<sup>71</sup>. Le décret présidentiel n° 188 du 6 mars 1997 établit une liste des informations confidentielles. Cette liste comprend, notamment, les informations relatives aux activités professionnelles, auxquelles l'accès a été restreint conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et aux lois fédérales (secret médical et des actes notariés, secret professionnel liant un avocat à son client, confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques, de la distribution du courrier, des communications télégraphiques et des autres types de communications, etc.); informations relatives aux activités commerciales, auxquelles l'accès a été restreint conformément au Code civil de la Fédération de Russie et aux lois fédérales (secret commercial); informations relatives aux principales caractéristiques d'une invention, d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel avant la publication officielle des informations y relatives.

166. La loi fédérale n° 149-FZ du 27 juillet 2006 sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information<sup>72</sup> dispose que les informations obtenues par des citoyens dans le cadre de leurs obligations professionnelles, ou par des organisations dans le cadre d'activités précises (secret professionnel) doivent être protégées lorsque les lois fédérales obligent ces personnes à garder ces informations confidentielles.

167. Ainsi, on peut considérer que l'instauration du "secret professionnel" est fondée sur le droit constitutionnel des citoyens à l'inviolabilité de leur vie privée et au secret personnel et familial. Les lois régissant telle ou telle activité donnée peuvent comporter des dispositions obligeant au respect de la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de ces activités. Le secret professionnel instauré concerne les activités des personnes physiques dans le cadre de leurs obligations professionnelles, ainsi que celles des organisations dans le cadre d'activités précises.

*Membres des professions libérales tenus à l'obligation de réserve*

168. L'obligation de respecter le secret professionnel est prescrite dans les lois régissant un certain nombre d'activités telles que celles des médecins (secret médical), des avocats (secret professionnel liant un avocat à son client)<sup>73</sup>, des notaires et d'autres personnes remplissant des fonctions notariales (secret des actes notariés), tribunaux arbitraux (secret des procédures d'arbitrage), des personnes procédant à l'enregistrement des actes d'état civil (secret de la procédure d'adoption d'un enfant), des opérateurs de télécommunications et de leurs salariés (secret des communications), de l'administration fiscale et de ses salariés (secret fiscal), des banques et de leurs salariés (secret bancaire), des prêteurs sur gages et de leurs salariés, des services des affaires internes et de leurs salariés, etc.

---

<sup>71</sup> Article 23, chapitre 2 "Droits et libertés des êtres humains et des citoyens" de la Constitution de la Fédération de Russie (12 décembre 1993).

<sup>72</sup> Article 9.5) de la loi fédérale n° 149 FZ du 27 juillet 2006 sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information (ultérieurement "loi fédérale sur l'information").

<sup>73</sup> Article 4.5) de la loi fédérale sur la fonction d'avocat et la défense en justice dans la Fédération de Russie (31 mai 2002), N63-FZ.

169. La loi fédérale n° 316-FZ du 30 décembre 2008 relative aux conseils en brevets (entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2009) interdit aux conseils en brevets de “transmettre ou divulguer d’une autre manière”, sans le consentement écrit du client, les informations figurant dans les “documents obtenus ou produits dans le cadre de leurs activités”<sup>74</sup>. Par ailleurs, l’employeur d’un conseil en brevets, qui a conclu avec un client un accord de droit civil aux fins des services du conseil en brevets, ne doit pas divulguer les informations confidentielles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord<sup>75</sup>.

*Types d’informations ou de communications auxquelles est applicable l’obligation de réserve*

170. La législation ne contient pas de description générale des types d’informations ou de communications pouvant être protégées par le secret professionnel. Dans chaque profession, la législation pertinente indique les types d’informations ou de communications relatives à des sujets confidentiels qui ne peuvent faire l’objet d’une divulgation sans le consentement du client.

171. Les avocats sont soumis à l’obligation de réserve en ce qui concerne les types d’informations et de documents suivants : tous les documents et éléments établis par l’avocat en vue d’un procès; les informations fournies par les clients; les informations concernant des clients dont l’avocat a pris connaissance dans le cadre de la fourniture d’avis juridiques; les avis juridiques fournis et tout autre type d’information relative à la fourniture d’une assistance juridique par l’avocat au client. L’obligation de réserve à laquelle est soumis l’avocat en ce qui concerne les communications et documents susmentionnés est illimitée et seul le client peut renoncer à son application.

172. En ce qui concerne les conseils en brevets, la restriction énoncée dans le décret présidentiel n° 188 du 6 mars 1997, selon laquelle sont considérées comme des informations confidentielles les caractéristiques essentielles d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel est applicable. Conformément à la loi relative aux conseils en brevets, sont protégés par le secret professionnel le contenu des documents obtenus ou produits dans le cadre des activités du conseil en brevets, ainsi que les informations confidentielles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord conclu avec un client.

173. De manière générale, la loi fédérale sur l’information dispose que “les informations constituant un secret professionnel peuvent être communiquées à des tiers conformément aux lois fédérales ou sur décision de justice”<sup>76</sup>. Néanmoins, une exception à cette règle est prévue pour les avocats. Plus particulièrement, la loi fédérale sur la fonction d’avocat et la défense en justice dans la Fédération de Russie prévoit qu’“un avocat ne peut être convoqué ou interrogé comme témoin en ce qui concerne des faits qui ont été portés à sa connaissance dans le cadre d’une demande d’assistance juridique qui lui a été adressée ou en rapport avec la

---

<sup>74</sup> Article 4.3)6) de la loi fédérale relative aux conseils en brevets, n° 316-FZ du 30 décembre 2008 (ultérieurement : loi fédérale relative aux conseils en brevets).

<sup>75</sup> Article 3.2)4) de la loi fédérale relative aux conseils en brevets.

<sup>76</sup> Article 9.6) de la loi fédérale sur l’information.

fourniture de cette assistance juridique”<sup>77</sup>. Une disposition analogue, concernant les avocats, figure dans le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie<sup>78</sup>.

174. Cette exception au principe général de divulgation concernant les avocats est prévue en application des dispositions de la Constitution de la Fédération de Russie sur le droit de chaque personne de bénéficier d’une assistance juridique fournie par un avocat possédant les titres nécessaires<sup>79</sup> et le droit à l’inviolabilité de la vie privée et au secret personnel et familial<sup>80</sup>, ainsi que des principes et règles de droit international universellement reconnus.

175. Un conseil en brevets qui est tenu au secret professionnel ne jouit pas d’une “immunité” à l’égard des demandes présentées par un tribunal relatives à la divulgation d’informations confidentielles<sup>81</sup>. Cette situation est due au fait que la fonction d’un conseil en brevets n’est pas considérée comme une fonction d’avocat, sauf lorsque c’est l’avocat qui remplit la fonction de conseil en brevets<sup>82</sup>. Ainsi, c’est essentiellement l’avocat (“адвокат”), soit une personne titulaire d’un diplôme d’études universitaires du deuxième ou du troisième cycle, ayant réussi à ses examens et portant le titre d’avocat selon la législation applicable dans la Fédération de Russie, qui jouit de cette “immunité”<sup>83</sup>.

#### *Exceptions et limitations relatives au secret professionnel/divulgation forcée*

176. La loi fédérale sur l’exercice de la profession d’avocat prévoit que, dans la Fédération de Russie, un avocat ne peut être appelé à témoigner sur des événements qui ont été portés à sa connaissance dans le cadre de la fourniture de l’assistance juridique. Toutefois, cette règle ne s’applique ni aux moyens utilisés pour commettre le délit ni aux objets dont la circulation est interdite ou fait l’objet de restrictions en vertu de la législation de la Fédération de Russie<sup>84</sup>.

---

<sup>77</sup> Article 8.2) de la loi fédérale n° 63-FZ du 31 mai 2002 sur la fonction d’avocat et la défense en justice dans la Fédération de Russie, modifiée le 28 octobre 2003 et les 22 août et 20 décembre 2004

<sup>78</sup> Article 56.3) du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie du 18 décembre 2001, n° 174 FZ

<sup>79</sup> Article 48, chapitre 2 “Droits et libertés des êtres humains et des citoyens” de la Constitution de la Fédération de Russie

<sup>80</sup> Article 23, chapitre 2 “Droits et libertés des êtres humains et des citoyens” de la Constitution de la Fédération de Russie

<sup>81</sup> Cette “immunité” n’est pas applicable aux activités des autres professions mentionnées dans la partie intitulée “Membres des professions libérales tenus à l’obligation de réserve”

<sup>82</sup> Article 1.3) de la loi fédérale n° 63-FZ du 31 mai 2002 sur la fonction d’avocat et la défense en justice dans la Fédération de Russie, modifiée le 28 octobre 2003 et les 22 août et 20 décembre 2004

<sup>83</sup> Il convient de souligner que le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie prévoit qu’un religieux ou un membre de la Douma ne peut être interrogé en qualité de témoin en rapport avec des faits qui ont été portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article 56.3)).

<sup>84</sup> Article 8.3) de la loi fédérale n° 63-FZ du 31 mai 2002 sur l’exercice de la profession d’avocat dans la Fédération de Russie, modifiée le 28 octobre 2003 et le 22 août et le 20 décembre 2004.

*Conséquences de la divulgation d'informations confidentielles et sanctions en cas de divulgation non autorisée*

177. Les sanctions en cas de divulgation d'informations confidentielles sont fixées par la loi. Elles peuvent être civiles, administratives ou pénales.

178. L'une des sanctions civile établie par le code civil est l'obligation de compenser le préjudice subi du fait de la divulgation illicite d'informations confidentielles<sup>85</sup>. D'autres sanctions civiles peuvent être établies d'un commun accord entre le titulaire des informations confidentielles et la personne à laquelle ces informations ont été transmises.

179. L'agent de brevets qui a permis la divulgation d'informations confidentielles peut faire l'objet de mesures spéciales prévues par la loi régissant l'activité des agents de brevets : caution administrative; suspension des activités de l'agent de brevets pour une période allant jusqu'à un an ou radiation du registre des agents de brevets pour une période allant jusqu'à trois ans sur la base d'une décision judiciaire ordonnée à la demande de l'office des brevets<sup>86</sup>. Le code des infractions administratives de la Fédération de Russie prévoit des sanctions administratives en cas de divulgation délibérée d'informations auxquelles l'accès est limité : une amende administrative allant de 500 à 1000 roubles pour les particuliers et de 4000 à 5000 roubles pour les fonctionnaires<sup>87</sup>.

180. La divulgation d'informations sur les caractéristiques essentielles d'une invention, d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel avant sa publication officielle, lorsqu'elle a causé un préjudice important, entraîne des sanctions pénales conformément à l'article 147 du code pénal de la Fédération de Russie : une amende allant jusqu'à 200 000 roubles ou la saisie du salaire ou autres revenus de la personne condamnée, pour une période allant jusqu'à 18 mois, ou des travaux d'intérêt général pour une période allant de 180 à 240 heures, ou encore une peine d'emprisonnement de 2 ans au maximum<sup>88</sup>.

*Traitement des conseils en brevets étrangers*

181. La loi fédérale sur l'exercice de la profession d'avocat s'applique aux avocats étrangers qui ont obtenu le statut d'avocat conformément à la législation applicable en Fédération de Russie<sup>89</sup>. Selon les dispositions de cette loi, ces avocats étrangers ne peuvent être appelés à témoigner au sujet d'événements qui ont été portés à leur connaissance dans le cadre de la fourniture de l'assistance juridique.

182. Les agents de brevets étrangers ne jouissent pas de l'immunité en ce qui concerne les exigences légales relatives à la divulgation d'informations confidentielles qui leur ont été confiées par leur client lorsque cette divulgation est ordonnée par un tribunal russe. Dans le cadre de la responsabilité civile, administrative et pénale en cas de divulgation d'informations confidentielles, lorsque cette divulgation a eu lieu sur le territoire de la Fédération de Russie, les ressortissants étrangers sont traités de la même manière que les citoyens russes. Il n'existe

---

<sup>85</sup> Articles 15 et 1472 du code civil de la Fédération de Russie.

<sup>86</sup> Articles 9 et 10 de la loi fédérale régissant les activités des agents de brevets.

<sup>87</sup> Articles 13 et 14 du code des infractions administratives de la Fédération de Russie, 30 décembre 2001.

<sup>88</sup> Article 147 du code pénal de la Fédération de Russie, 13 juin 1996, n° 63-FZ.

<sup>89</sup> Article 2.6) de la loi fédérale n° 63-FZ du 31 mai 2002 sur l'exercice de la profession d'avocat en Fédération de Russie modifiée le 28 octobre 2003 et le 22 août et le 20 décembre 2004.

pas de jurisprudence sur la question du traitement des agents de brevets étrangers en ce qui concerne la question de l'obligation de réserve.

#### *Qualifications requises des conseils en brevets*

183. Tout citoyen de la Fédération de Russie peut être enregistré en tant qu'agent de brevets dans la Fédération de Russie pour autant qu'il réside de manière permanente sur son territoire, qu'il ait atteint l'âge de 18 ans révolus, qu'il ait achevé des études supérieures et qu'il justifie d'au moins quatre années d'expérience dans le domaine d'activité d'un agent de brevets spécialisé, qu'il ait passé avec succès l'examen correspondant qui atteste de ses connaissances de la législation en matière de propriété intellectuelle et qu'il ait les compétences pratiques nécessaires pour exercer en qualité d'agent de brevets dans son domaine de spécialisation (inventions et modèles d'utilité; dessins et modèles industriels; marques de produits et marques de services; appellations d'origine; programmes d'ordinateur, bases de données et topographies de circuits intégrés<sup>90</sup>.

#### *Résumé*

184. Les agents de brevets ont l'obligation de ne pas divulguer à des tiers, sans le consentement de leur client, la teneur des documents obtenus ou produits dans le cadre de leurs activités professionnelles, ainsi que des informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'exécution d'un contrat avec un client. Toutefois, à la différence des avocats, les agents de brevets ne jouissent pas de "l'immunité" et doivent divulguer ces informations confidentielles devant un tribunal qui en fait la demande. Les agents de brevet étrangers ne jouissent pas non plus de cette immunité légale.

#### v) Suisse

##### *Origine de l'obligation de secret professionnel et étendue de cette obligation*

185. L'obligation de secret professionnel de l'avocat en Suisse porte sur la confidentialité dans les communications entre client et avocat qui s'applique à toutes les informations qu'un avocat reçoit de son client ou qu'il apprend dans le cadre de son activité d'avocat. Le droit suisse prévoit une forte protection de la confidentialité en partie du fait de la très grande importance accordée à la protection de la sphère privée, qui constitue un droit inscrit dans la Constitution<sup>91</sup>. La plus haute instance judiciaire suisse a souligné que le secret attaché à la profession d'avocat faciliterait l'administration de la justice en permettant aux clients de se confier pleinement à leurs avocats : si le client ne fait pas confiance sans réserve à son avocat et si ce dernier ne connaît pas tous les éléments de fond, alors il lui est difficile, voire impossible, de représenter son client dans une activité de conseil ou dans un procès<sup>92</sup>. Dans l'affaire *S c./ Suisse*<sup>93</sup> la Cour européenne a estimé que : "Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité".

---

<sup>90</sup> Article 2 de la loi fédérale sur les agents de brevets.

<sup>91</sup> Article 13 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse.

<sup>92</sup> BGE 112 Ib 606, 606-7.

<sup>93</sup> (1992) 14 E.H.R.R 6770.

*Les professionnels sont liés par l'obligation de secret*

186. Les professionnels couverts par le secret comprennent les avocats, les médecins, les notaires, les dentistes et les banquiers. L'article 312 du code pénal suisse prévoit que les ecclésiastiques, avocats, notaires et contrôleurs sont astreints au secret professionnel. Conformément au code suisse des obligations, les médecins, les dentistes et les pharmaciens qui révèlent un secret qui leur est confié ou dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur profession peuvent être punis d'une peine privative de liberté ou d'une amende. Le secret bancaire relève de l'article 47 de la loi fédérale suisse sur les banques et les caisses d'épargne. Le conseiller interne n'est pas protégé en vertu du principe de confidentialité compte tenu de son absence apparente d'indépendance<sup>94</sup>.

187. Bien que, actuellement, il n'existe en Suisse aucune loi réglementant une profession indépendante dans le domaine des brevets telle que celle de conseil en brevets, la procédure tendant à l'établissement d'une loi de ce type est lancée<sup>95</sup>. En outre, il existe en Suisse trois associations de conseils en brevets, à savoir l'Association suisse des conseils en propriété industrielle (ASCPI)<sup>96</sup>, l'Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets (ACSOEB)<sup>97</sup> et l'Association des conseils en brevets dans l'industrie suisse (ACBIS)<sup>98</sup>. Les membres de toutes ces associations sont liés par le code de conduite et le règlement de discipline de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (epi), qui obligent les membres de l'institut à ne pas divulguer les informations reçues de leurs clients<sup>99</sup>. En outre, l'ASCPI représente la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) en Suisse et, de ce fait les conseils en brevets de l'association sont liés par les règles de la FICPI et plus particulièrement par le Code de conduite de Lugano<sup>100</sup>.

*Type d'informations/communications couvertes par l'obligation de secret*

188. Selon l'article 321 du code pénal suisse, l'obligation de secret couvre toutes les informations qu'un avocat a reçues de son client ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, le secret professionnel se limite aux informations communiquées aux fins du mandat et de l'exercice de la profession d'avocat<sup>101</sup>. En outre, le secret professionnel ne s'étend qu'aux faits que le client confie à son avocat afin de remplir son mandat ou que l'avocat note dans la pratique de sa profession<sup>102</sup>.

---

<sup>94</sup> Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 RS 935.61, article 12.b) : "[l'avocat] exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité".

<sup>95</sup> Le Parlement suisse a adopté la loi sur les conseils en brevets en mars 2009. La loi entrera en vigueur en 2011.

<sup>96</sup> <http://www.vsp.ch/index.php?setLang=2>

<sup>97</sup> <http://www.chepat.ch/>

<sup>98</sup> <http://www.acbis.org/>

<sup>99</sup> Voir l'article 2 du règlement de discipline de l'epi.

<sup>100</sup> Voir la règle 5 du Code de conduite de Lugano.

<sup>101</sup> BGE 112 Ib 606.

<sup>102</sup> BGE 112 Ib 606, 607.

189. D'une façon générale, les avocats ne peuvent pas être obligés de témoigner au sujet de questions confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur profession<sup>103</sup>, et les documents correspondants ne peuvent pas être saisis. L'avocat n'est pas tenu par le secret en ce qui concerne les faits qu'il a notés en tant que simple citoyen ou qui sont notoires, étant donné que le client n'a aucun intérêt à ne pas les divulguer<sup>104</sup>.

*Exceptions et limitations concernant l'obligation de secret professionnel/recours possible à la divulgation forcée*

190. Un avocat peut divulguer une information s'il est dûment autorisé à le faire par l'autorité cantonale chargée de superviser les avocats (mais n'est absolument pas obligé de le faire). Un avocat peut demander l'autorisation de divulguer une information protégée par le secret professionnel si son honneur professionnel est en jeu ou s'il peut uniquement se défendre en divulguant l'information en question (par exemple dans une affaire de faute professionnelle) ou s'il est dans l'intérêt général de le faire, par exemple en cas de crime ou de fraude<sup>105</sup>.

191. Les conseils en brevets qui sont liés par le code de conduite de l'épi sont tenus de ne pas divulguer les informations reçues dans l'exercice de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été relevés de cette obligation<sup>106</sup>. En outre, les conseils en brevets sont automatiquement libérés de leur obligation de secret si les informations secrètes sont publiées<sup>107</sup>.

*Obligations/qualifications en ce qui concerne les conseils en brevets*

192. En Suisse, la profession de conseil en brevets ou en marques n'est pas reconnue en tant que tel. Donc, actuellement, il n'existe aucune exigence de qualifications pour ce type de profession.

*Conséquences de la perte de la confidentialité et sanction pour divulgation non autorisée*

193. La violation de l'obligation de confidentialité constitue un délit pénal selon l'article 321 du code pénal suisse<sup>108</sup>. Un avocat, y compris un avocat qui intervient dans une procédure judiciaire et un contentieux ayant trait à des brevets, peut être tenu responsable de tout préjudice causé par cette violation. Il peut aussi faire l'objet de sanctions administratives, d'un avertissement, d'une amende, d'une suspension ou d'une radiation s'il a violé le secret professionnel.

194. L'article 9 des statuts de la FICPI prévoit qu'un membre peut être exclu de l'organisation pour cause de comportement professionnel répréhensible. On part du principe que la violation du secret professionnel figure parmi les manquements professionnels. En outre, un mandataire professionnel qui ne respecte pas les règles de conduite professionnelle de l'épi est passible de mesures disciplinaires telles qu'avertissement, blâme, amende

---

<sup>103</sup> Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 RS 273, article 42; loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 RS 312.0, article 77.

<sup>104</sup> BGE 112 Ib 606, 607.

<sup>105</sup> Canton de Zurich, *Anwaltsgesetz vom 17 November 2003* (OS Zürich Bd 59 S 144) art. 33–5; Canton de Genève, loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (RSG E 6 10), art. 12.

<sup>106</sup> Article 2 du règlement de discipline de l'épi.

<sup>107</sup> Règle 4(g) du code de conduite de l'épi.

<sup>108</sup> Code pénal suisse du 21 décembre 1937 RS 311.0, art. 321.

n'excédant pas 10 000 euros, radiation de la liste des mandataires professionnels pour une durée maximum de 6 mois et radiation de la liste des mandataires professionnels pour une durée indéterminée<sup>109</sup>.

#### *Traitement des conseils en brevets étrangers*

195. En ce qui concerne l'obligation de secret d'un avocat dans le cadre de procédures judiciaires en Suisse, les informations disponibles en ce qui concerne la reconnaissance des conseils en brevets agréés dans des pays étrangers étaient insuffisantes.

#### *Résumé*

196. Les avocats qui pratiquent le droit des brevets sont tenus de respecter l'obligation de secret en vertu du code pénal. D'une façon générale, les avocats ne peuvent pas être tenus de témoigner en ce qui concerne des questions confidentielles qui apparaissent dans le cadre de leur activité professionnelle et les documents protégés par le secret professionnel ne peuvent pas non plus être saisis. Les membres des associations de conseils en brevets telles que l'ASCPI, l'ACSOEB et l'ACBIS, sont tenus d'observer les règles et le code de conduite de ces associations qui obligent les membres à ne pas divulguer les informations reçues de leurs clients. On ne sait pas si les conseils en brevets agréés dans des pays étrangers jouissent aussi de ce droit.

vi) Thaïlande

#### *Origine de l'obligation de réserve, sa portée*

197. Selon la loi thaïlandaise B.E. 2528 (1985) sur les avocats, un avocat est "une personne inscrite en tant qu'avocat et titulaire d'une licence octroyée par la Law Society of Thailand." En tant que membre de cette société, l'avocat (membre) doit se conformer à un code de déontologie appelé "Regulations of the Law Society of Thailand on Lawyer's Ethics B.E. 2529 (A.D. 1986)" (règlement du code de déontologie B.E. 2529 (1986)), régi et interprété par le comité de déontologie. Les règles de conduite professionnelle et déontologique énoncées mentionnent une interdiction de divulguer des informations confidentielles sur le client.

#### *Professionnels tenus à l'obligation de réserve*

198. En ce qui concerne le présent document, tout avocat agréé est tenu à l'obligation de réserve, une obligation qui concerne également les médecins, les notaires, les conseils en brevets et les agents de brevets. Le code pénal thaïlandais stipule que toute personne qui, en sa qualité de représentant agréé ou dans l'exercice de ses fonctions, y compris d'avoué ou d'avocat, ou en tant qu'assistant dans cette profession, a connaissance ou devient le dépositaire d'informations confidentielles concernant une autre personne, et qui divulgue ces informations, est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, voire des deux. Par conséquent, selon cette disposition, les conseils en brevets et les agents de brevets sont tenus de respecter l'obligation de réserve quant aux informations confidentielles concernant leur client et aux communications confidentielles avec leurs clients.

---

<sup>109</sup> Article 4 du règlement de discipline de l'épi.

*Type d'information ou de communication couverte par l'obligation de réserve*

199. La portée de l'obligation de réserve est vaste et couvre toutes les communications entre un avocat et son client (ou un assistant de l'avocat et son client) qui contiennent des informations confidentielles divulguées dans l'exercice du devoir professionnel. De même, toute communication du même type entre un agent de brevets et ses clients est également couverte par l'obligation de réserve. Rien n'indique cependant si l'obligation de réserve permet d'empêcher que des communications contenant des informations confidentielles de ce type ne soient divulguées à la cour.

*Exceptions et limitations relatives à l'obligation de réserve et à l'injonction de produire*

200. Des exceptions sont possibles en cas d'actes dolosifs ou criminels.

*Conséquences de la perte du droit à la confidentialité et sanctions en cas de divulgation non autorisée*

201. Tout manquement à l'obligation de réserve constitue une faute professionnelle. Tout avocat qui viole le code de déontologie est passible d'une des trois sanctions suivantes : la mise à l'épreuve, une suspension du droit d'exercer pouvant aller jusqu'à 3 ans ou la radiation du registre. Cette disposition s'applique également aux conseils en brevets qui sont également des avocats agréés.

202. Le Council of the Law Society, dans l'article 28 de la loi B.E. 2528 (1985) sur les avocats, énonce les règles du code de déontologie des avocats de la manière suivante :

“Article 4 : Tout avocat qui viole ou qui ne respecte pas le code de déontologie ci-après sera reconnu coupable de faute professionnelle.

“Article 11 : Il est interdit à tout avocat agissant en qualité de mandataire de divulguer des informations confidentielles qui lui ont été communiquées par son client, à moins que ce dernier n'y consente ou qu'un tribunal [thaïlandais] ne le lui ordonne.”

203. Le code pénal thaïlandais stipule que toute personne qui, en sa capacité de représentant compétent ou dans l'exercice de ses fonctions, y compris d'avoué ou d'avocat, ou en tant qu'assistant dans cette profession, a connaissance ou devient le dépositaire d'informations confidentielles concernant une autre personne, et qui divulgue ces informations, est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, voire des deux. Cette disposition s'applique à la fois aux conseils en brevets et aux agents de brevets.

*Traitement des conseillers en matière de brevets étrangers*

204. On ne sait pas précisément si les avocats agréés dans des pays étrangers ont la possibilité d'empêcher que des informations confidentielles ne soient divulguées devant les tribunaux thaïlandais.

*Qualifications requises pour les conseillers en matière de brevets*

205. En Thaïlande, deux types de professionnels peuvent représenter les clients auprès de l'office des brevets : les conseils en brevets et les agents de brevets. Le conseil en brevets doit être un avocat qualifié, titulaire d'une licence, avoir participé à un programme de

formation établi par le Department of Intellectual Property et suivi un cours sur les législations en matière de propriété intellectuelle organisé par une institution ou toute autre agence agréée par le Department of Intellectual Property. Selon la loi sur les brevets, l'agent de brevets n'est pas tenu d'avoir une licence en droit, mais doit remplir toutes les conditions d'admission du conseil en brevets.

### *Résumé*

206. Le code pénal thaïlandais impose des obligations de réserve générales aux professionnels, y compris aux conseils en brevets et aux agents de brevets. En cas de manquement de l'avocat à ses obligations, les clients peuvent tenter des poursuites pénales et demander une compensation. De même, on ne sait pas précisément si les professionnels qui ne sont pas inscrits au registre en Thaïlande ont la possibilité d'empêcher que des informations confidentielles obtenues dans l'exercice de leurs fonctions ne soient divulguées au cours de la procédure judiciaire.

#### c) Résumé de l'étude par pays

##### i) Origine du secret professionnel et des obligations de réserve

207. Le besoin du client de divulguer l'ensemble des faits à son conseiller juridique afin de bénéficier des meilleurs conseils juridiques est le même dans tous les pays. À cet égard, la nécessité de maintenir la confidentialité sur les communications entre le conseiller juridique et le client est sans aucun doute incontestable, à moins qu'une mesure d'intérêt général, destinée à prévenir ou à poursuivre des actes criminels, ne vienne annuler cette obligation de réserve. L'une des principales différences entre les pays de common law et les pays de droit romain réside dans la démarche adoptée pour protéger les communications confidentielles. Les pays de droit romain imposent des obligations de réserve aux professionnels afin qu'ils maintiennent la confidentialité sur les informations confidentielles concernant leurs clients, au moyen de lois strictes qui régissent leurs activités ou du système de droit pénal national respectif. En règle générale, les avocats refusent de témoigner devant la cour au sujet d'informations communiquées par leurs clients dans le cadre de leurs fonctions. De même, le client refuse de produire des pièces contenant des informations confidentielles. Par ailleurs, dans les pays de droit romain, selon les règles d'administration de la preuve, il revient au plaignant d'apporter les éléments de preuve sur lesquels il s'appuie, car le fait que le défendeur soit en possession d'une pièce n'a pas d'incidence sur la charge de la preuve. C'est probablement pour cette raison que la notion de "secret professionnel" n'a pas évolué dans les pays de droit romain. Cette supposition s'appuie sur le fait que, lorsque le Japon a élargi le champ d'application du devoir de produire des éléments de preuve dans le cadre de ses règles de procédure civile, il a également accordé davantage de droits aux personnes en possession de pièces contenant des informations confidentielles en leur donnant le droit de refuser de produire ces pièces devant la cour.

208. Dans la common law, le secret professionnel tire ses origines du secret des communications entre client et conseiller juridique prévu dans le système de common law. Le principal intérêt du secret professionnel dans les pays de common law est d'éviter que des communications confidentielles entre un avocat et ses clients ne soient divulguées à la cour durant l'instruction de l'affaire. Dans les pays de common law, le secret professionnel s'applique aux communications portant sur des conseils d'ordre juridique, qu'il y ait litige ou non, et est soumis à l'examen de la fin dominante, aux exceptions prévues dans la common law (par exemple en matière de crime et de délit) et aux prescriptions.

ii) Professionnels tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve

209. En général, dans les pays de common law, selon la nature de la profession, certains types de professionnels doivent maintenir la confidentialité sur les informations concernant leurs clients. Il existe deux types de secret professionnel : le secret professionnel dans le cadre de la common law et le secret professionnel réglementaire. S'agissant du premier, la profession juridique est couverte par le secret professionnel qui s'applique aux communications entre les avocats qualifiés, y compris les avocats d'entreprise, et les clients. Il ne s'applique pas en revanche aux conseillers en matière de brevets qui ne sont pas des avocats qualifiés. Toutefois, cette façon de faire propre à la common law a été modifiée dans certains pays de common law tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, par des lois qui contiennent des dispositions précises élargissant le champ d'application du secret professionnel aux conseils en brevets et aux agents de brevets qui ne sont pas des avocats qualifiés. Le droit au secret professionnel qui permet d'empêcher que des communications relatives à des conseils d'ordre juridique ne soient divulguées est un droit qui appartient au client. Aussi, le client peut décider de renoncer à ce droit.

210. Dans les pays de droit romain, l'obligation de réserve est instituée par la réglementation régissant le métier d'avocat, entre autres. En général, les conseils en brevets et les agents de brevets qui ne sont pas des avocats sont également inscrits sur la liste des métiers dans lesquels les professionnels ont une obligation de réserve. Dans certains des pays étudiés, tels que l'Allemagne et le Japon, les conseils en brevets qui ne sont pas des avocats ont le droit de refuser de témoigner devant la cour sur des éléments couverts par l'obligation de réserve, alors qu'en Fédération de Russie, aucune immunité n'est accordée aux conseils en brevets qui ne sont pas des avocats en ce qui concerne les témoignages devant la cour. S'agissant des pièces qui renferment des informations couvertes par l'obligation de réserve, dans certains pays, les détenteurs de telles pièces, qui peuvent être des conseils en brevets, leur client ou une tierce personne, peuvent refuser de produire ces pièces devant la cour.

iii) Portée du secret professionnel et des obligations de réserve

211. Dans le système de la common law, le secret professionnel qui couvre les communications entre les avocats et leurs clients s'ajoute à l'obligation de réserver à laquelle est tenu tout avocat en ce qui concerne les communications avec les clients. Le secret professionnel protège les communications confidentielles entre un avocat et son client échangées dans le but d'obtenir et de donner des conseils d'ordre juridique. De même, le cas échéant, le secret professionnel protège les communications entre un conseil en brevets (agent de brevets) et son client en vertu des lois pertinentes. Les types exacts de communications couvertes par le secret professionnel varient selon les pays, car la portée des activités professionnelles de ces professionnels (notamment en ce qui concerne le traitement des questions de droit d'auteur) diffère d'un pays à l'autre. À l'exception de l'Australie, le secret professionnel ne s'applique pas aux communications entre avocats et tierces personnes et entre clients et tierces personnes<sup>110</sup>.

212. La présente étude par pays révèle que l'obligation de réserve est liée aux informations et aux pièces fournies par les clients dans le cadre des relations professionnelles entre un avocat ou un conseil en brevets et son client. Elle ne s'applique pas dans d'autres situations, par

---

<sup>110</sup> *Pratt Holdings Pty Ltd and Another c. Commissioner of Taxation* [2004] FCAFC 122

exemple lorsque des avocats agissent en dehors de l'exercice de leurs fonctions, notamment en tant que directeur, conseiller d'affaires ou partenaire commercial auprès du client.

213. Cette obligation de réserve perdure au-delà de la fin des relations professionnelles entre l'avocat et son client et découle généralement de règles de conduite professionnelle établies par l'instance appropriée chargée de réglementer la profession à l'échelle nationale. Dans les pays de droit romain étudiés, les obligations de réserve perdurent y compris au-delà de la fin des relations professionnelles entre les conseils en brevets et les agents de brevets et leurs clients.

iv) Exemptions et limitations relatives au secret professionnel et aux obligations de réserve

214. Parmi les limitations relatives au secret professionnel prévues dans le système de common law, on peut citer le fait que les clients peuvent renoncer au secret professionnel et permettre ainsi que des communications confidentielles soient divulguées à la cour. La Malaisie reconnaît uniquement la renonciation expresse du client. La renonciation expresse ou tacite fait l'objet de dispositions dans les systèmes de common law du Royaume-Uni, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. La Malaisie ne reconnaît pas la renonciation expresse du client.

215. La présente étude par pays indique que, à la fois dans les pays de droit civil et dans les pays de common law, il existe une exception relative à l'obligation de réserve et au secret professionnel qui s'applique lorsque des communications confidentielles sont liées à des actes dolosifs ou criminels.

v) Sanctions en cas de manquement à l'obligation de réserve ou de divulgation

216. Dans les pays étudiés, tout manquement à l'obligation de réserve dans un pays de droit romain peut se traduire par des poursuites pénales. À la fois dans les pays de droit romain et dans les pays de common law, tout manquement à l'obligation de réserve ou toute divulgation en ce qui concerne des informations confidentielles peut être sanctionnée par des mesures disciplinaires.

vi) Traitement des conseillers en matière de brevets étrangers

217. Dans les pays de common law, l'application du secret professionnel en ce qui concerne les communications échangées avec les conseils en brevets agréés à l'étranger varie d'un pays à l'autre. En Australie, le secret professionnel ne s'applique qu'aux conseils en brevets agréés en Australie. Au Royaume-Uni, les conseils en brevets issus de pays européens reçoivent le même traitement que les agents de brevets agréés au Royaume-Uni en matière de secret professionnel, mais pas les conseils en brevets et les agents de brevets provenant d'autres pays. En Nouvelle-Zélande, le secret professionnel s'applique aux conseils en brevets issus d'environ 80 pays en vertu de la loi de 2006 sur l'administration de la preuve. Aux États-Unis d'Amérique, la plupart des tribunaux semblent reconnaître ce droit en ce qui concerne les communications échangées avec les conseils en brevets et les agents de brevets agréés dans d'autres pays, dans certaines circonstances, faisant valoir le "touch base approach" ou le "comity plus function approach".

218. Dans les pays de droit romain, bien que l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les conseils en brevets (agents de brevets) agréés soit clairement réglementée dans la législation nationale, il est difficile de trouver des informations sur l'obligation de réserve ou le secret

professionnel en ce qui concerne les conseils en brevets et les agents de brevets agréés à l'étranger.

vii) Qualifications requises pour les conseillers en matière de brevets

219. Les qualifications requises pour devenir conseil en brevets ou agent de brevets varient d'un pays à l'autre, qu'il s'agisse de pays de droit romain ou de pays de common law. De nombreux pays, tels que le Brésil, l'Allemagne, le Japon, la Malaisie et le Royaume-Uni, requièrent des agents de brevets et des conseils en brevets qu'ils possèdent des compétences techniques. Aux États-Unis d'Amérique, les juristes qui ne sont pas avocats mais qui ont des compétences techniques et scientifiques peuvent devenir agents de brevets, à l'inverse des conseils en brevets qui doivent avoir des compétences juridiques. Dans certains pays, tels que le Brésil, le Japon et la Malaisie, autant les avocats n'ayant aucune compétence technique que les juristes qui ne sont pas avocats mais qui ont des compétences techniques peuvent devenir agents de brevets.

### III. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

220. Comme cela est expliqué dans le document SCP/13/4, la question du secret professionnel n'est expressément réglementée par aucun traité international de propriété intellectuelle. Cependant, ces traités contiennent des dispositions qui peuvent présenter un intérêt quant à la question étudiée. Dans le présent chapitre, on examine certaines dispositions de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC. En outre, on y examine également la façon dont le secret professionnel s'inscrit dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) régi par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

a) Convention de Paris

221. La Convention de Paris a été le premier instrument international d'importance conçu pour faciliter l'obtention d'une protection des droits de propriété industrielle à l'échelle internationale. La question du secret professionnel n'est pas réglementée dans la Convention de Paris. Par conséquent, chaque Partie contractante peut réglementer le secret professionnel dans le cadre de sa législation nationale selon ses propres besoins. Cependant, on peut se demander si le principe du "traitement national" qui figure aux articles 2 et 3 s'appliquerait aux différents traitements en matière de secret professionnel s'agissant des communications entre conseils en brevets locaux et étrangers. Selon ces dispositions, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, chaque État contractant doit accorder aux ressortissants des autres États contractants la même protection que celle accordée à ses propres ressortissants, sans être autorisé à exiger la réciprocité<sup>111</sup>. L'article 2.1) et 2) est ainsi libellé :

"1) Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

---

<sup>111</sup> Article 2 de la Convention de Paris.

“2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.”

222. Les ressortissants des États n'ayant pas adhéré à la convention bénéficient également du traitement national s'ils sont domiciliés dans un État contractant où y possèdent un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux<sup>112</sup>.

223. La règle du traitement national garantit non seulement que les ressortissants étrangers sont protégés, mais également qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure discriminatoire. Une exception relative au traitement national est prévue à l'article 2.3) de la convention :

“3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.”

224. Selon la présente disposition, la législation nationale relative à la procédure judiciaire et administrative, à la compétence et aux exigences de représentation est expressément “réservée”. Cela signifie que certaines exigences imposées par des conditions différentes ou supplémentaires aux ressortissants étrangers à des fins de procédure judiciaire et administrative peuvent être appliquées aux ressortissants étrangers qui sont des ressortissants d'autres pays de l'Union.

225. Un exemple de discrimination admise à l'encontre des ressortissants d'autres pays de l'Union est expressément donné : l'exigence selon laquelle les ressortissants étrangers doivent élire un domicile ou constituer un mandataire afin de faciliter la procédure dans le pays où la protection est demandée<sup>113</sup>. Un exemple de discrimination admise quant à la procédure pourrait être une exigence imposée aux ressortissants étrangers de déposer une “*cautio judicatum solvi*”. Un exemple de discrimination admise quant à la compétence pourrait être le droit de poursuivre le ressortissant d'un autre pays devant un tribunal du pays où le plaignant est domicilié ou établi.

226. Par conséquent, s'agissant du principe du traitement national, la question du secret professionnel semble s'inscrire dans le cadre des exceptions admises quant à la règle générale de non-discrimination autorisant les États contractants à régler le secret professionnel de la façon qu'ils jugent appropriée. Par ailleurs, la Convention de Paris n'interdit pas à un État contractant d'accorder le même traitement en matière de secret professionnel à ses propres ressortissants et aux ressortissants des autres pays de l'Union.

#### b) Accord sur les ADPIC

227. L'Accord sur les ADPIC, à l'instar de la Convention de Paris, ne fait pas directement référence à la question du secret professionnel. Cependant, les dispositions suivantes peuvent présenter un intérêt vis-à-vis de la question examinée.

---

<sup>112</sup> Article 3 de la Convention de Paris.

<sup>113</sup> G.H.C. Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, Publication OMPI.

228. Tout d'abord, en ce qui concerne les brevets, l'Accord sur les ADPIC se fonde sur les dispositions de fond de la Convention de Paris qui sont citées en référence dans l'accord. S'agissant des brevets, l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC stipule que les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris pour ce qui est des Parties II, III et IV de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, les obligations qui découlent des articles susmentionnés de la Convention de Paris deviennent des obligations pour les Membres de l'OMC et sont applicables en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

229. Par ailleurs, l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC énonce les règles du traitement national selon lesquelles les Membres sont tenus d'accorder aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Selon cette disposition, le principe du traitement national retenu dans l'Accord sur les ADPIC est soumis aux exceptions déjà prévues dans la Convention de Paris<sup>114</sup>.

230. Pour ce qui est de ces exceptions, l'article 3.2) de l'Accord sur les ADPIC fait référence, bien qu'indirectement, à l'article 2.3) de la Convention de Paris selon lequel des exceptions sont autorisées en ce qui concerne la constitution de mandataires, l'élection de domicile et d'autres dispositions spéciales relatives à la procédure judiciaire et administrative applicables aux ressortissants étrangers. Le recours aux exceptions prévues dans l'Accord sur les ADPIC est limité aux cas où ces exceptions sont nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et où de telles pratiques ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce<sup>115</sup>.

231. De fait, en ce qui concerne les questions de traitement national, les Membres de l'OMC semblent pouvoir décider librement comment traiter la question du secret professionnel pour ce qui est de la procédure judiciaire et administrative, sous réserve que leurs politiques ne soient pas incompatibles avec d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC et qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce. Bien entendu, à cette liberté accordée aux Membres de l'OMC s'ajoute celle d'accorder un traitement égal aux ressortissants nationaux et aux ressortissants étrangers quant à la procédure judiciaire et administrative en matière de secret professionnel.

#### *Traitement de la nation la plus favorisée*

232. L'article 4 de l'Accord sur les ADPIC stipule que "En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres [...]." En outre, cette même disposition énonce quatre exceptions à la règle de la nation la plus favorisée. L'exception qui présente un intérêt dans le cadre de la présente étude figure au paragraphe a) dans lequel sont exemptés de cette obligation les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre qui découlent d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou l'exécution des lois en

---

<sup>114</sup> Article 3 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, cette disposition fait référence aux exceptions autorisées en vertu de la Convention de Berne et de la Convention de Rome.

<sup>115</sup> Article 3.2) de l'Accord sur les ADPIC.

général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle. La portée de cette disposition doit être considérée en rapport avec la question du secret professionnel. La principale question qui se pose à cet égard est de savoir si le principe de la nation la plus favorisée signifie que la reconnaissance du secret professionnel dans un pays étranger (Membre de l'OMC) pourrait être étendue à tous les autres pays Membres de l'OMC.

*Dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives à l'application des droits de propriété intellectuelle*

233. L'article 43 sur les "Éléments de preuve" en ce qui concerne les procédures et mesures correctives civiles et administratives stipule que :

"Les autorités judiciaires seront habilitées, dans le cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels."

234. Bien que la présente disposition n'ait pas encore été étudiée dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC, et qu'aucune interprétation de cette disposition ne soit proposée dans le présent document, la dernière partie de cette disposition "sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels" peut présenter un intérêt en ce qui concerne la question du secret professionnel. Plus précisément, la présente disposition présente un intérêt dans le cas où une partie à un litige détient des éléments de preuve à l'appui des allégations de la partie adverse.

c) Accord général sur le commerce des services (AGCS)

235. L'Accord général sur le commerce des services (AGCS) prévoit l'application des principes fondamentaux des systèmes commerciaux multilatéraux, notamment ceux de la nation la plus favorisée et du traitement national ainsi que de la transparence, au commerce international des services entre les membres de l'OMC. L'AGCS s'applique aux mesures affectant le commerce dans de nombreux secteurs de services, y compris les services professionnels et plus précisément les services fournis, par exemple, par les avocats et les conseils en propriété intellectuelle, notamment les conseils en brevets.

236. L'AGCS distingue entre quatre modes de fourniture des services. Les avocats et les conseils en propriété intellectuelle peuvent fournir leurs services à des consommateurs qui se trouvent à l'étranger, par exemple par téléphone, télécopieur ou messagerie électronique ou par courrier postal (mode 1 - fourniture transfrontières); en établissant une présence commerciale dans le pays du client (mode 3 - présence commerciale); ou en se rendant personnellement dans le pays du client (mode 4 - mouvement de personnes physiques). Enfin, les consommateurs peuvent se rendre eux-mêmes dans le pays de leur avocat ou de leur conseil en propriété intellectuelle (mode 2 - consommation à l'étranger).

237. Les obligations découlant de l'AGCS peuvent être classées en deux groupes principaux : les obligations "horizontales" (ou inconditionnelles, comme le principe de la nation la plus favorisée et les obligations de transparence), qui s'appliquent à toutes les mesures affectant le commerce des services, et les obligations "spécifiques"

(ou conditionnelles), dont l'application dépend de l'existence d'obligations contractées par les membres à titre individuel et figurant dans leurs "listes d'engagements spécifiques". L'accès au marché, le traitement national et la réglementation intérieure entrent dans cette dernière catégorie.

238. En vertu de l'AGCS, la question de la "confidentialité" pour tout fournisseur de services professionnel (y compris les conseils en brevets) relève de la réglementation intérieure. Chaque membre est libre de réglementer la fourniture de services sur son propre marché. Toutefois, dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque membre doit s'assurer que les mesures sont administrées "d'une manière raisonnable, objective et impartiale"<sup>116</sup>. Les prescriptions en matière de qualifications et de licences et les normes techniques doivent être fondées sur des critères objectifs et transparents et ne doivent pas être plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service<sup>117</sup>. Cette disposition vise à faciliter l'obtention des qualifications nécessaires pour permettre aux fournisseurs d'exercer à l'étranger. Toutefois, il convient de noter que, dans les secteurs où un membre n'a pas contracté d'engagements spécifiques, par exemple dans le secteur des services juridiques, celui-ci reste "non lié" et conserve la liberté de réglementer les activités des fournisseurs de services juridiques étrangers sur son marché intérieur.

239. Les dispositions de l'AGCS sur la "Reconnaissance" peuvent aussi se rapporter dans une certaine mesure à la question de la "confidentialité". Conformément à l'article VII, un membre de l'OMC peut reconnaître l'éducation ou les qualifications acquises par un fournisseur de services à l'étranger. Cette reconnaissance peut être accordée de manière autonome ou sur la base d'un accord avec l'autre pays. L'article VII de l'AGCS stipule néanmoins que cette reconnaissance ne doit pas être exclusive. Les membres de l'OMC doivent avoir la possibilité de négocier leur adhésion à un accord de reconnaissance ou, en cas de reconnaissance autonome, de démontrer que leurs qualifications devraient aussi être reconnues. La reconnaissance de l'éducation et des qualifications des avocats et des conseils en propriété intellectuelle étrangers qui peut résulter de l'application de cette disposition devrait faciliter leur accès aux marchés étrangers et au même traitement que leurs homologues nationaux. Toutefois, la reconnaissance des qualifications des avocats et conseils en propriété intellectuelle étrangers en vertu de cette disposition ne garantirait pas nécessairement que le bénéfice de la "confidentialité" serait accordé aux fournisseurs de services étrangers, les membres conservant leurs droits dans l'application de leurs procédures judiciaires. Un principe essentiel de l'AGCS réside dans la souplesse qu'il accorde aux États membres en ce qui concerne leur capacité de réglementation. Ce principe s'inscrit dans le droit fil de la notion de libéralisation progressive prévue dans le cadre de l'AGCS, selon laquelle les membres doivent pouvoir déréglementer le secteur des services à leur propre rythme. Dans la mesure où les discussions au sein du SCP sont confinées à l'obligation de secret professionnel et au secret des communications entre client et conseil en brevets dans le cadre des procédures judiciaires, ces questions débordent le champ d'application de l'AGCS.

---

<sup>116</sup> Article VI:1 de l'AGCS.

<sup>117</sup> Article VI:5 de l'AGCS. À l'alinéa 4, ce même article prévoit l'élaboration de disciplines multilatérales visant à faire en sorte que les réglementations intérieures ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce. Peu de progrès ont été accomplis jusqu'ici dans la mise en œuvre de ce mandat de négociation, sauf dans le secteur comptable. Mais même dans ce secteur, les projets de disciplines ne sont pas encore entrés en vigueur.

#### IV. RAISON D'ÊTRE DU SECRET DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENT ET CONSEIL EN BREVETS

##### a) Niveau national

240. Il existe plusieurs avis pour ou contre l'octroi du bénéfice du secret professionnel des avocats aux conseils en brevets. L'examen de la littérature<sup>118</sup> montre que, d'une manière générale, les questions qui se posent lorsqu'on envisage la possibilité d'appliquer le secret des communications aux conseils en brevets peuvent être plus ou moins regroupées comme suit :

- la question de savoir si l'application du secret des communications aux conseils en brevets renforcerait la qualité des conseils et de l'administration de la justice ou entraverait au contraire la justice en empêchant l'accès à certains renseignements;
- la question de savoir si les conseils en brevets qui ne sont pas avocats<sup>119</sup> méritent d'être traités sur le même pied que les conseils en brevets qui sont avocats en ce qui concerne le secret des communications;
- la question de savoir si les conseils en brevets qui agissent comme intermédiaires entre les clients et les offices de brevets et établissent les documents pour la divulgation au public méritent de bénéficier du secret des communications<sup>120</sup>.

241. Ces questions sont passées en revues une par une dans les paragraphes qui suivent.

##### *Effets sur l'administration de la justice*

242. L'un des arguments en faveur de la reconnaissance du secret des communications entre clients et conseils en brevets est qu'elle pourrait favoriser des discussions et des communications ouvertes et franches entre les conseils en brevets et leurs clients. Les clients et les conseils en brevets peuvent discuter d'un large éventail de questions telles que la brevetabilité des inventions et les atteintes éventuelles à des brevets existants. Si la confidentialité n'est pas assurée, le client peut être dissuadé de révéler certains détails. Ces restrictions pesant sur la communication peuvent conduire à des difficultés dans l'établissement des demandes et la mise en œuvre des autres mesures nécessaires.

---

<sup>118</sup> Voir, par exemple, John E. Sexton, Developments in the Law – Privileged Communications, 98 Harv. L. Rev. 1501 (1985); Berta Suchorukovaite, Should the Attorney-Client Privilege Be Applicable to Patent Agents? International Journal of Baltic Law, vol. 3, n° 1, mars 2007; Michael Dowling, Prospects for Improvement, What are the Options? Conférence sur la confidentialité des informations communiquées dans le cadre des consultations de spécialistes de la propriété intellectuelle organisée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en collaboration avec l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), siège de l'OMPI, Genève (Suisse), 22 et 23 mai 2008; Paul R. Rice, Attorney-Client Privilege in the United States, deuxième édition, West Group, MN (1999); John M. Romary et Robert D. Wells, The Forced Disclosure of Professional Intellectual Property Advice, A Prelude of International Deliberations, mai 2009.

<sup>119</sup> Dans certains pays, un agent de brevets a des qualifications juridiques, mais ce n'est pas le cas de tous.

<sup>120</sup> Dans certains pays, les conseils en brevets peuvent représenter leurs clients devant un tribunal dans certains cas, alors que dans d'autres pays ils ne peuvent représenter leurs clients que devant un office des brevets.

243. Le rôle des conseils en brevets dans la promotion de l'innovation et la diffusion de l'information technique est reconnu. Ils remplissent leur mission en donnant des conseils professionnels et en représentant leurs clients. Si les clients ne peuvent pas faire entièrement confiance à leur conseil en brevets parce que la confidentialité n'est pas absolue, il est pratiquement impossible pour les conseils en brevets de défendre et de représenter leurs clients et de s'assurer que ceux-ci satisfont à toutes les exigences et jouissent de tous les droits prescrits par la législation en matière de brevets et les autres lois pertinentes. En résumé, il est suggéré que le secret des communications entre les conseils en brevets et leurs clients serait bénéfique pour le système de la propriété intellectuelle dans son ensemble et le grand public, car il assurerait une entière conformité avec les lois applicables.

244. D'autres estiment en revanche que l'intérêt public exige que les informations soient divulguées devant les tribunaux publics pour que la justice puisse être rendue. Cette conception se fonde sur l'argument selon lequel la transparence de l'information est nécessaire pour permettre à un tribunal chargé de régler un litige de parvenir à une décision impartiale et juste. Quand un tribunal qui siège n'a pas accès à toutes les informations disponibles, sa capacité de parvenir à une décision équitable est limitée, si ce n'est compromise. D'une certaine manière, les tenants de cette conception s'interrogent donc sur la notion de "secret" dans les procédures judiciaires en général. Cette conception est en opposition avec la pratique d'un certain nombre de pays qui reconnaissent le caractère confidentiel de certaines informations en vue de promouvoir l'intérêt public dans l'application de la loi.

*Les conseils en brevets n'ont pas le statut d'avocats*

245. L'un des arguments des adversaires de l'octroi de l'application du secret des communications selon la common law aux conseils des brevets est que, dans certains pays, les conseils en brevets ne possèdent pas de qualifications juridiques et ne sont pas admis au barreau. Par conséquent, ils ne peuvent espérer le même traitement que les avocats en matière de confidentialité. Les avocats qui sont habilités à représenter leurs clients devant un tribunal ont un rôle unique à jouer dans l'administration de la justice. Par conséquent, les tenants de cette thèse considèrent que la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients ne devrait pas être traitée de la même manière que les autres relations professionnelles confidentielles.

246. D'autres considèrent en revanche que cette opinion est formaliste et distinguent entre les différents types de conseils que les conseils en brevets dispensent à leurs clients. Si les connaissances techniques sont importantes pour l'établissement des demandes de brevet, les conseils en brevets donnent des avis juridiques sur la brevetabilité et d'autres éléments pertinents du droit des brevets. L'inventeur est celui qui connaît le mieux sa propre invention du point de vue technique. Le rôle principal d'un conseil en brevets est d'aider l'inventeur en décrivant la portée juridique de la protection d'une manière satisfaisant à toutes les exigences du droit des brevets. Par conséquent, s'il est indispensable de bien comprendre les caractéristiques techniques des inventions, la contribution principale des conseils en brevets est plutôt de nature juridique.

En outre, les conseils en brevets ne limitent pas nécessairement leurs avis au dépôt de la demande de brevet et peuvent continuer de donner des conseils sur la portée juridique de la protection pendant toute la durée de validité du brevet.

247. Dans certains pays, bien que les conseils en brevets ne doivent pas nécessairement justifier de qualifications juridiques, ils peuvent néanmoins représenter un client devant un

tribunal dans certains litiges de propriété intellectuelle. Cela pourrait être considéré comme une indication de la reconnaissance de leurs compétences juridiques particulières. En outre, dans de nombreux pays, les conseils en brevets sont également liés par l'obligation de réserve, dont l'inobservation peut entraîner une sanction sévère. Cette obligation est imposée aux conseils en brevets qui ne sont pas avocats au même titre qu'à ceux qui sont avocats. En conséquence, certains considèrent que le secret des communications entre client et avocat devrait s'appliquer dans la même mesure aux conseils en brevets qui ne sont pas avocats, compte tenu de la nature juridique de leurs activités.

#### *Rôle d'intermédiaire des conseils en brevets*

248. Dans certains pays, des conseils en brevets sont habilités à représenter les clients uniquement devant un office des brevets, mais pas devant un tribunal. Le fait que les conseils en brevets agissent seulement comme intermédiaires ou relais entre leurs clients et l'office des brevets a conduit à l'argument selon lequel les conseils en brevets ne méritaient pas de bénéficier du secret des communications entre avocats et clients selon le système de la common law. En vertu de cette théorie, un conseil en brevets est un simple intermédiaire entre l'office des brevets et son client (inventeur ou ayant droit). Puisque sa tâche se limite à l'établissement des documents en vue du dépôt, le client ne doit pas s'attendre à ce que ses communications avec le conseil en brevets soient couvertes par le secret.

249. Étant donné que l'un des objectifs du système des brevets est de promouvoir la diffusion des connaissances techniques, dans tout système de brevets, tous les renseignements divulgués dans les demandes de brevet établies par les conseils en brevets seront divulgués au public au moment de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet. Certains considèrent que, dans la mesure où tant le conseil en brevets que son client savent que la demande sera divulguée à un moment ou un autre, cette connaissance de la divulgation va à l'encontre de la finalité du secret des communications.

250. Cela étant, le travail des conseils en brevets ne se limite pas à expliquer les technologies qui sous-tendent une invention faisant l'objet d'une demande de brevet. Une demande de brevet doit être établie de telle manière que l'exigence de divulgation suffisante et les autres exigences relatives à la divulgation d'une invention prévues par la législation de brevets applicable soient satisfaites. Un conseil en brevets doit décrire pleinement et complètement toutes les caractéristiques de l'invention et expliquer comment celle-ci fonctionne et quels sont ses avantages. Toutefois, la rédaction d'une demande de brevet nécessite des compétences supplémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires pour écrire un article destiné à une revue technique ou rédiger un ouvrage technique. Tout en assurant la divulgation technique, le conseil en brevets dispense également des conseils relatifs à la portée juridique de la protection, en indiquant par exemple comment les revendications doivent être rédigées ou comment la description doit être libellée, étant donné qu'elles peuvent être prises en considération pour l'interprétation de la portée des revendications. Ce type de conseil qui va au-delà de la divulgation de l'information technique peut être couvert par le secret.

251. Les paragraphes ci-dessus étayent l'argument selon lequel la fonction de médiation des conseils en brevets dans les procédures devant un office des brevets a une double caractéristique, technique et juridique. Il va sans dire que l'exigence de divulgation prévue par la législation sur les brevets, qui est une obligation légale qui doit être observée pour obtenir un brevet, ne saurait être influencée par l'existence ou la non-existence du secret des communications entre avocat et client.

b) Niveau international

252. L'un des principaux arguments en faveur de mesures internationales tient, comme l'indique la Chambre de commerce internationale (CCI), au caractère international spécifique des actifs de propriété intellectuelle tels que les brevets, sur les plans à la fois juridique et commercial, le dépôt d'une demande d'enregistrement et de protection dans un pays créant automatiquement un droit de priorité dans de nombreux autres pays. Ces dispositions remontent au XIX<sup>e</sup> siècle, ce qui montre que la mondialisation de la propriété intellectuelle ne date pas d'hier<sup>121</sup>. Depuis lors, des principes de base tels que le traitement national et le statut de la nation la plus favorisée ont été élaborés au niveau international afin d'assurer, autant que possible au moment où ces accords internationaux ont été conclus, le même traitement de part et d'autre des frontières nationales.

253. Pour bénéficier d'une protection transfrontières, le déposant doit obtenir un brevet dans chaque pays où la protection par brevet est demandée. Si un tiers souhaite faire révoquer un brevet, il doit s'adresser au for du pays dans lequel le brevet a été octroyé. Compte tenu de la portée territoriale des brevets, les parties doivent engager à la fois des conseils en brevets et des agents de brevets nationaux et étrangers à même de les conseiller sur des questions similaires concernant les règles applicables dans des ressorts juridiques différents. Comme le suggère l'étude par pays dont il est question plus haut, les conseils en brevets ne sont pas logés à la même enseigne selon les législations nationales en ce qui concerne le secret professionnel et l'obligation de réserve : certains pays n'accordent pas le bénéfice du secret professionnel aux agents de brevets qui ne sont pas juridiquement qualifiés. En outre, la plupart des pays n'accordent pas le même traitement en ce qui concerne le secret professionnel ou l'obligation de réserve aux conseils en brevets ou aux agents de brevets enregistrés dans des pays étrangers.

254. De fait, lorsqu'un client est partie à un litige dans un pays étranger de système juridique différent, certaines difficultés peuvent survenir. L'obligation de réserve imposée aux conseils en brevets dans un pays peut ne pas être suffisante pour permettre à un client de s'opposer à la divulgation de ses communications avec son conseil en brevets devant un tribunal étranger. Le chapitre V.e) du document SCP/13/4 décrit des cas de figure dans lesquels des clients établis dans des pays de droit romain pourraient être contraints de divulguer devant le tribunal d'un pays de common law les communications échangées avec leur conseil en brevets. L'obstacle majeur à l'échelon international, comme l'ont souligné les professionnels de la propriété intellectuelle, est que la confidentialité des avis dispensés par les conseils en brevets dans un pays et reconnue dans ce pays n'est pas nécessairement reconnue dans d'autres pays, ce qui peut conduire à une divulgation forcée de renseignements confidentiels dans ces autres pays.

255. Ainsi, dans une procédure judiciaire instruite à l'étranger, un client ne peut être assuré de la confidentialité des informations qu'il a divulguées à un agent de brevets. Une plus grande sécurité juridique concernant le traitement des informations confidentielles à l'échelle

---

<sup>121</sup> Chambre de commerce internationale, Client–Attorney Privilege in Intellectual Property Matters, Additional Observations, communication relative au document SCP/13/4 du Secrétariat de l'OMPI, 27 août 2009.

internationale serait de nature à renforcer la confiance entre les clients et leurs conseils en brevets, ce qui peut favoriser une meilleure qualité du conseil.

## V. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET NOUVEAUX DOMAINES DE TRAVAIL POTENTIELS

256. Il apparaît que des considérations d'intérêt public similaires sous-tendent la notion de "secret des communications entre client et avocat" dans les pays de common law et la notion de "secret professionnel" dans les pays de droit romain : les avocats ne peuvent dispenser des conseils appropriés - et les clients ne peuvent en obtenir - que si le pouvoir discrétionnaire du professionnel est garanti. Dans les deux systèmes, la confidentialité de ces conseils est indispensable pour l'administration de la justice. Compte tenu des différences entre les règles de procédure et de preuves, chaque système a élaboré des notions différentes qui visent à atteindre un résultat similaire, à savoir la non-divulgence des informations confidentielles entre avocats et clients.

257. Si l'on peut observer un certain nombre de considérations communes au niveau général, comme l'étude par pays le suggère, en ce qui concerne la confidentialité des communications entre un client et son conseil en brevets, il existe des différences de détails non seulement entre les pays de common law et les pays de droit romain, mais également entre pays de même système juridique. En particulier, la question du traitement par les tribunaux étrangers des communications confidentielles entre un client et un conseil en brevets qui n'est pas avocat est loin d'être réglée.

258. Compte tenu de la procédure de divulgation en vigueur dans les pays de common law, l'incertitude entourant le traitement des communications confidentielles entre les conseils en brevets et leurs clients constitue avant tout un sujet de préoccupation en ce qui concerne les procédures judiciaires instruites dans les pays de common law. Toutefois, cela ne signifie pas que les pays de droit romain sont exempts de problèmes, étant donné que les ressortissants de ces pays peuvent également être parties à des procédures judiciaires dans des pays de common law. En outre, bien que les règles en matière de preuve en vigueur dans les pays de droit romain ne donnent généralement aux tribunaux que des moyens limités d'ordonner la divulgation, la façon dont les communications confidentielles avec des conseils en brevets enregistrés dans des pays étrangers seraient traitées par les tribunaux des pays de droit romain est loin d'être claire. Les difficultés pratiques soulignées par les professionnels de la propriété intellectuelle tiennent au fait que, compte tenu de la non-reconnaissance du caractère confidentiel de certaines communications entre un client et son conseil en brevets au-delà des frontières nationales, le client risque de ne plus pouvoir compter sur la confidentialité de ces communications.

259. Dans de nombreux pays de droit romain, il n'existe aucune disposition législative ni jurisprudentielle consacrant expressément le caractère confidentiel des communications entre un conseil en brevets et son client, empêchant la divulgation de ces communications au cours de procédures judiciaires. Toutefois, certains estiment que l'absence d'une telle disposition ou de jurisprudence dans ce sens ne signifie pas nécessairement que ces communications

doivent être divulguées devant les tribunaux des pays de common law<sup>122</sup>. Lorsque le droit de procédure civile prévoit que certaines professions ont le droit de refuser de révéler certaines informations parce qu'elles sont soumises au secret professionnel, une telle disposition peut être appliquée par analogie aux documents contenant des telles informations confidentielles qui sont établis par un conseil en brevets et son client. On pourrait également considérer que, les parties à une procédure judiciaire n'étant généralement pas tenues par les lois de procédure civile de nombreux pays de produire les documents qu'elles détiennent, la confidentialité de ces documents devrait être respectée dans les autres ressorts juridiques. La difficulté pratique est qu'il n'y a aucune assurance qu'un juge d'un pays de common law accepte un ou plusieurs arguments en faveur de la non-divulgence des communications confidentielles en vertu du secret professionnel.

260. Certains font valoir que, dans un monde globalisé où les frontières territoriales sont floues, un système des brevets efficace et abordable prévoyant la confidentialité des communications entre client et avocat est nécessaire. À cet égard, la question d'un rapprochement des règles nationales combinant les notions de "secret professionnel" et de "secret des communications" et de l'établissement d'une règle unique pour les conseils en brevets se pose.

261. Même parmi le nombre limité de pays décrits dans l'étude, les règles en matière de preuves, l'étendue de la protection des renseignements confidentiels, les professions soumises à la confidentialité et le traitement des conseils en brevets enregistrés à l'étranger et de leurs qualifications diffèrent d'un pays à l'autre. Beaucoup de ces questions vont au-delà de la protection par brevet et du règlement des litiges dans ce domaine, touchant aux procédures judiciaires nationales qui reflètent la structure juridique fondamentale et la tradition de chaque pays. Par conséquent, il ne serait ni pratique ni réaliste de chercher à établir une règle uniforme pouvant nécessiter une modification en profondeur des systèmes judiciaires nationaux.

262. Pour autant, le flou juridique entourant le traitement des communications confidentielles entre les conseils en brevets et leurs clients dans les actions en justice en matière de brevets peut nuire à la qualité des services fournis par les conseils en brevets et des procédures judiciaires en matière de brevets au niveau international. Si l'on regarde de près les problèmes essentiels abordés au niveau international, ceux-ci portent essentiellement sur la reconnaissance de la confidentialité dans d'autres pays. Bien sûr, plus les législations nationales sont proches, plus il est facile pour un pays d'accepter la confidentialité des communications dans les autres pays. L'uniformisation des législations nationales ne semble toutefois pas être un préalable à la recherche de solutions aux problèmes découlant de la reconnaissance internationale de la confidentialité couvrant les conseils en brevets et leurs clients.

263. Dans cette perspective, une prochaine étape pourrait consister à étudier de plus près le traitement des renseignements confidentiels dans différents pays en ce qui concerne les conseils en brevets, sans, bien entendu, rechercher une uniformisation ni des législations nationales en matière de preuve ou de procédure civile et pénale ni des exigences concernant

---

<sup>122</sup> Akihiko Hara et Yasunobu Sato, "Attorney-Client privilege in the U.S. and its Applicability to Japanese Attorneys at Law and Patent Attorneys", *Journal of Japanese Institute of International Business Law (KOKUSAI SHOJI HOMU)*, vol. 23, n° 4, 1995, mentionné dans la présentation de M. Takahiro Fujioka, "Attorney-Client Privilege Issues from JP Perspectives", AIPLA 2009 Mid-Winter Institute, Japan Committee Pre-Meeting, janvier 2009.

les qualifications des conseils en propriété intellectuelle nationaux. La suite des discussions pourrait porter sur des questions telles que la manière dont la confidentialité des communications entre les conseils en brevets et leurs clients (sous la forme de secret professionnel ou d'obligation de confidentialité) dans un pays est reconnue dans des ressorts juridiques différents et sur les possibilités d'assurer une meilleure reconnaissance de la confidentialité de ces communications par-delà les frontières. En parallèle à ce qui précède, une autre question fondamentale concerne le point de savoir si le secret professionnel ou l'obligation de confidentialité accordé à des avocats devrait être étendu aux communications entre les conseils en brevets et leurs clients au niveau national. Des exemples d'options pour traiter ces questions à l'échelle internationale figurent aux pages 19 à 21 du document SCP/13/4. Ces options et d'autres pourraient être explorées de manière plus approfondie par le comité.

264. On peut se poser la question de savoir si la reconnaissance de la confidentialité des communications à l'étranger peut affecter les besoins des pays en développement, et de quelle manière. Il ressort l'étude par pays susmentionnée que l'obligation de confidentialité et le secret professionnel sont profondément ancrés dans le système juridique et la tradition de chaque pays, quel que soit leur niveau de développement technologique ou économique. Il semble que le fait d'accorder aux conseils en brevets étrangers le même traitement que celui applicable aux conseils en brevets nationaux en ce qui concerne l'obligation de confidentialité ne saperait l'importance des conseils en brevets nationaux ni dans les pays développés ni dans les pays en développement. En général, les conseils en brevets locaux sont des spécialistes de la législation de brevets du pays concerné et ont une connaissance plus approfondie du droit et de la pratique au niveau national. La souplesse prévue par les traités internationaux existants, notamment à l'article 2.3) de la Convention de Paris qui permet aux Parties contractantes, par exemple, d'obliger les déposants à désigner des mandataires locaux, continuera de s'appliquer.

265. Il convient de noter que la question de l'application des règles de confidentialité aux conseils en brevets étrangers peut également toucher des questions relatives au droit international privé, et notamment à la réglementation applicable aux conseils en brevets étrangers<sup>123</sup>.

266. L'étude par pays décrite dans le présent document donne quelques informations concernant la reconnaissance des conseils en brevets enregistrés dans d'autres ressorts juridiques. Toutefois, elle est limitée à quelques pays pour lesquels des informations étaient aisément accessibles depuis des sources publiques. Si les membres du SCP souhaitent disposer de plus amples renseignements sur les pratiques nationales, une coopération accrue avec les États membres peut être souhaitable.

[Fin du document]

---

<sup>123</sup> James McCornish, Foreign Legal Professional Privilege, A New Problem for Australian Private International Law, 2006, Sydney Law Review, vol. 28, 297.