

Comité permanent du droit des brevets

Seizième session

Genève, 16 – 20 mai 2011

CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENT ET CONSEILLER EN MATIÈRE DE BREVETS

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. À sa quinzième session tenue du 11 au 15 octobre 2010 à Genève, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a décidé que le Secrétariat devrait établir une étude sur le secret des communications entre client et conseil en brevets, en tenant compte des observations faites par les États membres durant les sessions du SCP. Le présent document est soumis au comité pour donner suite à cette décision. Dans ce même contexte, le Secrétariat a établi deux études préliminaires (SCP/13/4 et SCP/14/2) à la suite des décisions prises par le SCP à ses douzième et treizième sessions tenues du 23 au 27 juin 2008 et du 25 au 29 janvier 2009, respectivement, à Genève. Par conséquent, ce document devrait être examiné parallèlement à ces deux études préliminaires.
2. La présente étude a pour but d'aider le comité à examiner la question plus en détail. Elle présente tout d'abord le contenu des études préliminaires ainsi qu'une synthèse des points principaux examinés durant les précédentes sessions. Ces points font ensuite l'objet d'une analyse plus approfondie. Partant de cette analyse, il est suggéré que le comité parvienne à une communauté de vues qui serve de base pour faire avancer la question. Enfin, l'étude contient une liste non exhaustive de thèmes pouvant présenter un intérêt dans le cadre des discussions sur ce sujet à l'échelle internationale.
3. Dans ce document, le terme "conseiller en matière de brevets" est utilisé pour décrire toute personne désignée en tant que mandataire professionnel pour les questions de brevet. Cette fonction est également désignée par le terme "conseil en brevets" ou "agent de brevets" dans de nombreux pays. Souvent, sous réserve de la réussite d'un

examen d'aptitudes, cette personne est enregistrée auprès d'une autorité nationale¹. La portée exacte des activités professionnelles et les qualifications requises pour les conseillers en matière de brevets sont définies par les législations nationales ou régionales applicables. L'objectif de ce document étant d'examiner la question plus en détail et non pas de présenter des projets de normes internationales ou un instrument juridique international, il n'a pas été jugé nécessaire de fournir une définition exacte de ce terme. Cependant, aux fins du présent document, il convient de noter qu'un conseiller en matière de brevets peut être un conseiller avec une formation de juriste ou, si le droit applicable le permet, un conseiller sans formation de juriste.

4. Le terme "secret", s'agissant des juristes qualifiés (ce qu'il est convenu d'appeler "le secret des communications entre client et conseil", "le secret des communications entre client et avoué", "le secret des consultations juridiques" ou "le secret des communications entre client et conseil"), est bien établi dans les pays de common law. On trouve dans un dictionnaire juridique la définition suivante pour le terme "secret des communications entre client et conseil" :

"En droit de la preuve, le droit du client de refuser de divulguer des communications confidentielles échangées avec son conseil ou d'empêcher toute autre personne d'agir de la sorte. Ce droit protège les communications entre conseil et client visant à fournir ou à obtenir des conseils ou une aide juridique professionnelle²."

Comme cette définition l'indique clairement, ce droit appartient au client, non pas au conseil, c'est donc le client qui a le pouvoir d'y renoncer. Cette notion est utilisée principalement dans les pays de common law.

5. Il est vrai que dans de précédentes études préliminaires, les termes "secret" et "secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets" ont été utilisés au sens large pour couvrir l'obligation ou le devoir de certains professionnels de maintenir la confidentialité des informations transmises par le client. Mais une utilisation aussi générale de ces termes pourrait prêter à confusion en ce qui concerne les notions fondamentales.
6. C'est pourquoi, dans ce document, le terme "secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets" est utilisé de façon plus restrictive pour désigner un droit similaire accordé au client d'un conseiller en matière de brevets (qui peut être un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste) dans les pays de common law. La notion que l'on se retrouve principalement dans les pays de common law, à savoir l'obligation de confidentialité imposée à certaines professions, est exprimée par le terme d'"obligation du secret professionnel". La question examinée par le SCP ne se limitant pas à un seul système juridique, des expressions plus générales telles que "sauvegarde de la confidentialité" et "maintien de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets" ont été utilisées dans ce document pour couvrir la question au sens large.

¹ Dans de nombreux pays, seuls les conseillers en matière de brevets agréés sont habilités à fournir les services professionnels définis, alors que dans certains pays, les personnes qui ne sont pas agréées peuvent accomplir tout ou partie des fonctions qui sont normalement accomplies par les conseillers en matière de brevets.

² Black's Law Dictionary (sixième édition), ISBN 0-314-76271-X.

II. CONTEXTE

7. À l'échelle internationale, les questions relatives à la divulgation forcée des communications confidentielles entre client et conseiller en matière de brevets ont d'abord été soulevées par les praticiens de la propriété intellectuelle qui avaient eux-mêmes fourni des conseils en matière de propriété intellectuelle à leurs clients. Leur principale préoccupation était le risque de perte de confidentialité en ce qui concerne les conseils de propriété intellectuelle fournis dans le cadre de la procédure de divulgation devant les tribunaux de common law. Bien que le secret des communications entre client et conseil soit un principe bien établi dans les pays de common law, le secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets, s'agissant de conseils de propriété intellectuelle, n'est pas reconnu dans tous les pays. En outre, certains affirment que même si la confidentialité des communications entre client et conseiller en matière de brevets est respectée dans un pays, elle peut être perdue si ces communications font l'objet d'une divulgation forcée dans un autre pays. Une telle perte involontaire de confidentialité pourrait avoir une incidence négative sur la qualité des conseils de propriété intellectuelle fournis par les conseillers en matière de brevets, car conseillers en matière de brevets et clients pourraient être dissuadés d'avoir un dialogue franc et ouvert par crainte que les conseils fournis ne soient rendus publics ultérieurement.
8. La première étude préliminaire, qui a fait l'objet du document SCP/13/4, contenait une synthèse des questions relatives à l'applicabilité limitée du secret professionnel aux conseils de propriété intellectuelle confidentiels fournis par les conseillers en matière de brevets, ainsi qu'une présentation des différences entre les systèmes de common law et de droit romain. Y étaient également décrites des questions soulevées dans le contexte international, ainsi que certains mécanismes permettant aux clients d'éviter la perte de confidentialité de leurs communications avec les conseillers en matière de brevets à l'échelle internationale.
9. La deuxième étude préliminaire, qui a fait l'objet du document SCP/14/2, visait à renforcer la compréhension de certains éléments décrits dans le document SCP/13/4. Elle contenait notamment des informations détaillées sur le secret des communications entre client et conseil et, le cas échéant, sur le secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets dans certains pays de common law, ainsi que sur les obligations du secret professionnel applicables aux conseillers en matière de brevets dans certains pays de droit romain. Elle contenait également une synthèse des points de convergence et des différences entre ces pays. En outre, ce document présentait des points de vue que l'on retrouve dans la littérature, en faveur ou non du secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets à l'échelle nationale, et examinait les principaux arguments sur lesquels s'appuyait la recherche d'une solution à l'échelle internationale.
10. Lors des précédentes délibérations au sein du SCP, en général, malgré la diversité des points de vue, la majorité des délégations étaient en faveur d'un examen plus poussé de cette question. Plusieurs délégations notamment ont soulevé les points suivants :
 - i) sauvegarder la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets dans les pays de droit romain et de common law
 - Différences entre les pays de common law et les pays de droit romain et entre les législations nationales des pays de même tradition juridique.

- Bien fondé et faisabilité en ce qui concerne l'application d'un même niveau de protection de la confidentialité à la fois aux communications avec les avocats et aux communications avec les conseillers en matière de brevets à l'échelle nationale.
 - ii) reconnaissance transfrontalière de la confidentialité
 - Dans quelle mesure et de quelle manière la confidentialité des communications entre conseils en brevets et clients dans un pays peut être reconnue dans d'autres pays?
 - iii) divulgation des inventions et divulgation des communications avec les conseillers en matière de brevets
 - Quel est le lien entre la protection de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets et la transparence du système des brevets?
 - Quel est le lien entre la protection de la confidentialité des communications confidentielles avec les conseillers en matière de brevets et la transparence de la justice, notamment la capacité des autorités judiciaires et des offices de brevets d'établir la vérité et de déterminer l'état de la technique?
 - iv) intérêt public et développement
 - Quelles sont les incidences du secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets et des obligations du secret professionnel sur l'intérêt public et le développement?
 - v) débat international et solutions internationales
 - Possibilités de débattre de questions qui concernent d'une manière générale les procédures judiciaires nationales sur la base de la tradition juridique à l'échelle internationale.
11. Ces questions sont traitées successivement dans les chapitres qui suivent.

III. QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES ET ANALYSE APPROFONDIE

A. Sauvegarder la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets

12. Avant d'examiner la dimension internationale de la question, il est nécessaire de comprendre de quelle manière la confidentialité des communications entre client et conseillers en matière de brevets est traitée dans les lois et les pratiques nationales et quels sont les mécanismes juridiques prévus dans le cadre de chacune de ces législations nationales pour sauvegarder la confidentialité. Dans cette optique, un certain nombre de législations nationales ont été examinées dans le document SCP/14/2 en ce qui concerne les éléments suivants : i) l'origine du secret professionnel et de l'obligation de réserve; ii) les professionnels tenus au secret professionnel ou à l'obligation de réserve; iii) la portée du secret professionnel et de l'obligation de réserve; iv) les exceptions et limitations relatives au secret professionnel et à l'obligation de réserve; v) les sanctions prévues en cas de manquement à l'obligation de réserve ou de

divulgarion; vi) le traitement des conseillers en matière de brevets étrangers; et vii) les qualifications requises pour les conseillers en matière de brevets. En outre, l'Équipe d'experts sur le secret professionnel Q 199 de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a envoyé un questionnaire aux groupes nationaux de l'AIPPI et a recueilli des informations en ce qui concerne les recours pour protéger les clients contre la divulgation forcée de leurs conseils professionnels en matière de propriété intellectuelle³. On trouvera des informations détaillées concernant les différentes législations et pratiques nationales dans le document SCP/14/2 et sur le site Web de l'AIPPI, c'est pourquoi cette partie porte principalement sur les mécanismes visant à sauvegarder la confidentialité des communications entre conseiller en matière de brevets et client dans les systèmes de common law et de droit romain.

Système de common law

13. Dans de nombreux pays de common law, certains professionnels, y compris les avocats dans la plupart des pays de common law, mais également les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste dans certains pays, sont tenus de maintenir la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leurs activités professionnelles. La confidentialité des communications professionnelles est considérée comme indispensable par les clients qui souhaitent pouvoir dialoguer franchement et librement avec ces professionnels afin d'obtenir les meilleurs avis et les meilleurs conseils. Ce devoir de confidentialité auquel sont tenus les conseillers en matière de brevets est en général réglementé par un code de déontologie établi par la profession ou conformément à la réglementation gouvernementale. La divulgation d'informations confidentielles sans l'autorisation du client peut entraîner une radiation, une suspension ou toute autre mesure disciplinaire pour conduite inappropriée. Le client peut également engager des poursuites à l'encontre du conseiller en matière de brevets dans de telles circonstances.
14. Un des éléments qui caractérise la procédure civile dans les pays de common law est la "découverte" (ou divulgation) qui précède la phase d'instruction. Chaque partie au litige peut exiger la divulgation des documents pertinents et des éléments de preuve en possession de la partie adverse. Le système de divulgation a été élaboré en vue de porter tous les éléments de preuve à l'attention de la cour, de sorte que la vérité puisse être établie. Par ailleurs, il existe également un besoin public parallèle de maintenir la confidentialité de certaines informations vis-à-vis du public. Par exemple, les informations que les avocats, les docteurs ou les prêtres reçoivent dans le cadre de leurs fonctions devraient demeurer confidentielles. En ce qui concerne l'intérêt public au sens large, les pays de common law ont élaboré une notion de "secret" en vertu duquel le client a le droit d'interdire la divulgation forcée de certaines communications ou de certains documents confidentiels. Parallèlement au devoir professionnel de confidentialité, le secret des communications entre client et conseil vise à promouvoir l'intérêt public au sens large dans le respect du droit et l'administration de la justice en créant une exception spécifique de la découverte.
15. Par conséquent, dans les pays de common law qui ne reconnaissent pas le secret professionnel s'agissant des communications avec les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste, si un tribunal ordonne à une partie à l'instance de divulguer des communications avec un professionnel sans formation de juriste couvertes par le

³ Les réponses fournies par les groupes nationaux de l'AIPPI sont disponibles à l'adresse <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=199#199>.

secret professionnel, la partie (le client) doit obéir ou alors perdre sa cause. Si le professionnel fournit les informations, il agit à la demande de son client qui souhaite se conformer à l'ordonnance du tribunal et, par conséquent, il n'y a pas violation de l'obligation du secret professionnel. S'agissant d'un professionnel du droit, cependant, le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la divulgation des communications entre avocat et client si les communications sont couvertes par le secret professionnel⁴.

16. Certains pays de common law reconnaissent un secret professionnel en ce qui concerne les communications entre client et conseiller en matière de brevets qui ressemble de près au secret professionnel relatif aux communications entre client et conseil. Par conséquent, les communications entre client et conseiller en matière de brevets avec ou sans formation de juriste sont également couvertes par le secret professionnel. Cependant, dans certains autres pays de common law, le secret professionnel ne s'applique pas aux communications avec les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste. Au Canada, selon les faits présentés, les tribunaux ont statué que le secret professionnel ne pouvait être invoqué si un avocat qui était également agent de brevets agissait en qualité d'agent de brevets⁵.
17. Les raisons qui justifient le secret professionnel eu égard aux communications entre client et conseiller en matière de brevets⁶ sont semblables à celles invoquées en ce qui concerne le secret professionnel relatif aux communications entre client et conseil, c'est-à-dire le besoin du client de pouvoir dialoguer franchement et librement avec le conseiller en matière de brevets afin d'obtenir les meilleurs conseils en matière de propriété intellectuelle, et l'intérêt public parallèle d'utiliser tous les moyens à disposition pour établir la vérité au cours d'une procédure *inter partes*. Un autre argument à l'appui du secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets est que, même si ces derniers ne sont pas tous des juristes qualifiés, ils fournissent des conseils d'ordre juridique sur le droit des brevets, tels que sur la brevetabilité des inventions ou la portée juridique de la protection par brevet.
18. Par ailleurs, certains soutiennent que le secret des communications entre client et conseil n'a pas été mis en place dans le système de common law en raison de la nature juridique des conseils fournis par les avocats. Au lieu de cela, le respect strict d'un code de déontologie par les avocats joue un rôle important. En outre, la capacité des avocats de représenter professionnellement leurs clients devant les tribunaux requiert une attention particulière. Certains soutiennent que cette différence entre avocat et conseillers en matière de brevets sans formation de juriste justifie un traitement différent en ce qui concerne la reconnaissance du secret professionnel.
19. Il semble que les pays de common law dans lesquels le secret des communications entre client et conseiller en matière de brevets existe prévoient un environnement réglementaire vigoureux pour les conseillers en matière de brevets. Ces derniers doivent être enregistrés auprès de l'autorité compétente, avoir réussi un examen officiel pour obtenir le titre professionnel pertinent en vertu de la législation nationale ou régionale applicable (par exemple, "conseil en brevets" ou "agent de brevets"), et seuls ceux qui sont enregistrés auprès de l'autorité compétente pouvant faire valoir ce titre professionnel

⁴ "Client-attorney privilege in intellectual property matters: additional observation", document de la CCI n° 450/1049 – 27 août 2009.

[http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_14/studies/icc_2.pdf].

⁵ *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, FC 2008.

⁶ Voir le chapitre IV du document SCP/14/2.

et proposer des services professionnels. Ils sont également tenus de se conformer aux règles strictes du code de déontologie de la profession. Par conséquent, on suppose qu'il est important dans ces pays que les conseillers en matière de brevets soient hautement qualifiés. Cependant, dans d'autres pays de common law, le secret professionnel des communications entre client et conseiller en matière de brevets n'est pas reconnu, même si les conseillers en matière de brevets dans ces pays respectent les mêmes règles strictes.

20. En outre, certains pays de common law appliquent le secret professionnel aux communications entre client et conseiller en matière de brevets, même si les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste ne sont pas autorisés à représenter leurs clients devant les tribunaux. Par exemple, la loi sur les brevets de l'Australie limite l'activité des conseils en brevets à l'établissement de documents, au traitement des affaires et à l'engagement des procédures auprès d'un tribunal. Néanmoins, les conseils en brevets sans formation de juriste qui sont enregistrés en Australie peuvent faire valoir le secret professionnel eu égard aux conseils en brevets en vertu des règles statutaires⁷.
21. Les différences mentionnées ci-dessus laissent penser, du moins pour certains pays de common law, que la formation juridique complète des conseillers en matière de brevets ou le droit d'agir devant les tribunaux n'est pas un facteur déterminant pour établir le secret professionnel. Compte tenu de ce qui précède, il est donc légitime de se demander s'il existe des facteurs communs applicables à tous les pays de common law qui permettent de déterminer si le secret professionnel relatif aux communications entre client et conseiller en matière de brevets s'applique ou non. D'après les informations recueillies à ce jour, il n'en existe aucun.

Système de droit romain

22. Dans les pays de droit romain, de la même manière que dans les pays de common law, il est largement reconnu que la confidentialité des communications entre certains professionnels et leurs clients doit être protégée dans le but d'assurer des communications franches et ouvertes nécessaires à l'accomplissement des tâches professionnelles. Par conséquent, les pays de droit romain ont élaboré la notion d'"obligation du secret professionnel" selon laquelle certains professionnels, tels que les avocats, les docteurs et les prêtres, sont tenus de maintenir la confidentialité des informations qu'ils ont reçues dans le cadre de leurs activités professionnelles. Cela permet par ailleurs d'assurer aux personnes qui ont reçu les conseils que les informations communiquées aux professionnels ne sont en définitive pas divulguées à des tiers. En règle générale, les avocats sont tenus à cette obligation de confidentialité.
23. En général, les conseillers en matière de brevets sont également tenus à l'obligation du secret professionnel. Cette obligation est souvent régie par un code de déontologie établi par une association professionnelle ou en vertu de règlements gouvernementaux. Toute violation des informations confidentielles d'un client peut entraîner une radiation, une suspension ou toute autre mesure disciplinaire pour conduite inappropriée. Elle se traduit souvent par des sanctions pénales, telles qu'une amende ou une peine d'emprisonnement, ainsi que des sanctions civiles en dommages-intérêts. Comme cela a déjà été indiqué dans le document SCP/14/2, par rapport aux pays de common law, les pays de droit romain imposent en général des mesures disciplinaires plus sévères, voire des peines d'emprisonnement.

⁷ Voir le paragraphe 19 du document SCP/14/2.

24. Contrairement aux pays de common law, les pays de droit romain ne disposent pas d'une procédure de découverte ou de divulgation qui oblige les parties à divulguer toute information pertinente en leur possession. C'est pourquoi les notions interdépendantes de découverte et de secret professionnel que peuvent faire valoir les clients en tant qu'exception à la divulgation sont peu courantes dans les pays de droit romain. Néanmoins, une question similaire se pose également dans les pays de droit romain : dans quelle mesure l'obligation du secret professionnel à laquelle sont tenus avocats et conseillers en matière de brevets devrait-elle être maintenue dans un litige?
25. En général, les pays de droit romain reconnaissent la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients dans les procédures pénales et dans les procédures civiles. Bien qu'ils ne puissent être invoqués aussi souvent dans les pays de droit romain que dans les pays de common law, il existe des mécanismes qui permettent aux tribunaux des pays de droit romain de délivrer une ordonnance d'injonction à la partie défenderesse, à condition que la demande de la partie requérante soit recevable, ordonnant que soit divulgué un document lorsque la partie requérante sait que ce document est en possession de la partie défenderesse⁸. Il existe également ce qu'il est convenu d'appeler la procédure en cas de "saisie-contrefaçon" dans la législation française ou la possibilité pour un tribunal d'ordonner des mesures conservatoires pour sauvegarder les preuves pertinentes, y compris la saisie de documents⁹. Il semble que, dans ces circonstances, il est un principe bien établi que les communications confidentielles échangées entre avocat et client ne pourraient pas faire l'objet d'une divulgation forcée, car on reconnaît la nécessité de protéger la confidentialité des conseils d'ordre juridique¹⁰. De plus, en général, les avocats devraient refuser de témoigner au sujet de toute information qui leur a été fournie dans le cadre de leur fonction¹¹. La nature de l'obligation du secret professionnel semble cependant être considérée différemment selon les pays. Dans certains pays, il s'agit d'une obligation absolue qui découle de l'ordre public et, de fait, un client ne peut autoriser son avocat à divulguer des communications confidentielles protégées. Dans d'autres pays, il s'agit

⁸ L'article 6.1 de la Directive de l'Union européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48/CE) prévoit ce qui suit : "Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et préciser les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée".

⁹ Ces mesures conservatoires peuvent cependant présenter un intérêt moindre en ce qui concerne la question de la confidentialité, car elles ne conduisent pas automatiquement à la divulgation des documents saisis.

¹⁰ Voir les paragraphes 128 à 206 du document SCP/14/2. Voir également *Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akros Chemicals Ltd c. European Commission* (affaire C-550/07 P), conclusions de l'avocat général, Mme Juliane Kokott, présentées le 19 avril 2010 ("La confidentialité des communications entre avocats et clients est actuellement reconnue dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne : si, parfois, sa protection résulte uniquement de la jurisprudence, elle est consacrée le plus souvent au niveau législatif, voire au niveau constitutionnel.")

¹¹ Ibid.

d'une obligation relative, à savoir qu'un client demeure le dépositaire des informations confidentielles. Par conséquent, elle offre la possibilité au client d'autoriser son avocat à divulguer des communications confidentielles¹².

26. En ce qui concerne les communications avec les conseillers en matière de brevets, dans certains pays, les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste ont le droit de refuser de témoigner en justice sur toute question relevant de l'obligation du secret professionnel. Dans certains pays, ils ont également le droit de refuser de produire des documents qui contiennent des informations couvertes par l'obligation du secret professionnel. Par conséquent, les communications avec les conseillers en matière de brevets (y compris les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste) ne peuvent faire l'objet d'une divulgation forcée dans les litiges dans certains pays de droit romain, à l'instar des communications confidentielles avec les avocats. Là encore, si l'on tient compte de la nécessité de maintenir la confidentialité de certaines informations par rapport au public, l'intérêt public au sens large reste le principal élément de considération des décideurs politiques. Cependant, comme pour les pays de common law, le mécanisme susmentionné de sauvegarde de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets en cas de litige ne semble pas être appliqué uniformément dans tous les pays de droit romain.
27. En Allemagne, les conseils en brevets allemands qui peuvent représenter des clients devant la Cour fédérale des brevets ainsi que la Cour constitutionnelle fédérale à l'égard de la procédure de nullité du brevet ne peuvent témoigner sur des questions couvertes par le secret professionnel. Toutefois, un mandataire en brevets européens, qui peut représenter des clients devant l'Office européen des brevets (OEB), mais qui n'est pas habilité à représenter des clients devant ces tribunaux, ne peut refuser de témoigner sur des questions confidentielles couvertes par le secret professionnel devant les tribunaux allemands, à moins d'être enregistré en tant que mandataire en brevets allemand¹³. De la même manière que dans les pays de common law, des critères différents sont appliqués d'un pays de droit romain à l'autre pour déterminer si les conseillers en matière de brevets doivent être traités comme des avocats ou non.

Secret professionnel et obligation du secret professionnel : reconnaissance de la confidentialité

28. Bien que les pays de droit romain ne disposent pas du mécanisme du "secret professionnel", cela ne signifie pas que le niveau de confidentialité imposé aux avocats et aux conseillers en matière de brevets dans les pays de droit romain soit inférieur à celui imposé dans les pays de common law. En général, "le droit" des clients de sauvegarder la confidentialité des communications avec les avocats (et dans certains pays, avec les conseillers en matière de brevets) n'existe pas dans les pays de droit romain. Cependant, comme indiqué ci-dessus, l'obligation du secret professionnel témoigne également d'un niveau élevé de confidentialité en ce qui concerne les communications au moins entre avocat et client dans le cadre juridique des pays de droit romain.

¹² "La profession d'avocat : la déontologie"
[<http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/fr/profession/deontologie/id-67-le-secret-professionnel-l-avocat-et-l-europe>]; voir également les paragraphes 131, 145 et 171 du document SCP/14/2.

¹³ Questionnaire Q199 de l'AIPPI – Réponses de l'Allemagne
[<https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=199#199>].

29. La question centrale semble donc être de savoir si la confidentialité des communications entre client et conseiller en matière de brevets (voire un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste) doit être protégée et, dans la positive, dans quelle mesure, et de quelle manière, la confidentialité peut être préservée au-delà des frontières nationales, à la fois dans les systèmes de common law et de droit romain. Ces deux systèmes ont développé leur propre mécanisme pour protéger la confidentialité des communications avec les avocats, de manière à garantir des communications franches et ouvertes, nécessaires à l'accomplissement des tâches professionnelles. La question à examiner concerne le niveau approprié de protection pour les communications confidentielles avec les conseillers en matière de brevets, compte tenu du mécanisme utilisé dans chaque système.
30. Que ce soit dans le cadre du système de common law ou dans celui de droit romain, si la protection de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets est insuffisante, le client peut être amené à consulter un avocat plutôt qu'un conseiller en matière de brevets pour des questions de propriété intellectuelle. Cela ne contribue pas à l'exercice des activités des conseillers en matière de brevets et à promouvoir une meilleure reconnaissance du travail important accompli par des derniers.

B. Reconnaissance transfrontalière de la confidentialité

Dimension internationale

31. En raison de la territorialité des brevets, lorsque les activités commerciales restent confinées à un territoire national, la question de la protection par brevet et des conseils fournis par les conseillers en matière de brevets doit être considérée uniquement en ce qui concerne ce territoire. Par conséquent, la question principale pour un client est de savoir si ses communications avec des conseillers en matière de brevets vont rester confidentielles conformément à la législation nationale applicable.
32. Dès lors qu'un client demande une protection par brevet au-delà du territoire national, le principe de territorialité exige qu'il obtienne un brevet dans chaque pays dans lequel la protection est souhaitée. Pour obtenir et maintenir en vigueur des brevets dans des pays étrangers, il est souvent nécessaire de demander l'avis d'un conseiller en matière de brevets dans chacun de ces pays, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conseiller en matière de brevets national. Cela vient du fait que le client demande souvent conseil auprès de chaque expert national qui est expert du droit des brevets de son pays, et du fait que de nombreuses législations nationales exigent que les déposants étrangers soient représentés par un conseiller en matière de brevets national autorisé à agir devant l'office national concerné. De même, si un tiers cherche à élargir ses activités au-delà des frontières territoriales, par exemple en exportant ses produits vers un autre pays, il peut trouver un brevet relatif à son produit dans cet autre pays. Il est fort probable que le tiers consulte d'abord un spécialiste de la propriété intellectuelle dans son pays et que, par la suite, il demande l'avis d'un conseiller en matière de propriété intellectuelle dans cet autre pays.
33. En général, si le client (qui peut être un déposant, le titulaire d'un brevet ou un tiers) obtient l'avis de conseillers en brevets de plusieurs pays, chaque conseiller en matière de brevets est tenu à l'obligation de confidentialité prévue par sa législation nationale. C'est le cas qu'il provienne d'un pays de droit romain ou de common law ou qu'il soit avocat ou non. En substance, bien que le libellé exact des législations nationales varie, toute information confidentielle qu'un conseiller en matière de brevets reçoit de son client dans le cadre de ses activités professionnelles doit être maintenue secrète.

34. La question qui se pose alors est de savoir de quelle manière une communication confidentielle avec un conseiller en matière de brevets national sera traitée par des tribunaux étrangers et de quelle façon cette communication avec un conseiller en matière de brevets étranger sera traitée en cas de litige dans le pays d'origine du client.
35. Comme indiqué dans les documents SCP/13/4 et SCP/14/2, les tribunaux nationaux ne reconnaissent pas tous la confidentialité des communications entre une partie et un conseiller en matière de brevets étranger dans une procédure judiciaire. En particulier, lorsque le conseiller en matière de brevets étranger n'est pas un avocat qualifié, le risque que la confidentialité ne soit pas reconnue par les tribunaux augmente. Par conséquent, même si la communication entre la partie et le conseiller en matière de brevets étranger peut être maintenue secrète dans le pays du conseiller en matière de brevets étranger, cette même communication peut faire l'objet d'une divulgation en cas de litige dans un autre pays. Les exemples suivants illustrent certaines situations pouvant survenir en raison des différentes réglementations nationales :

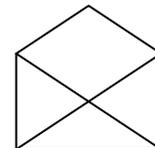
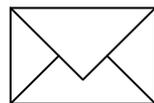
- a) Un client demande l'avis d'un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste inscrit dans un pays de common law X qui reconnaît le secret professionnel des communications entre client et conseiller en matière de brevets. Le client est impliqué dans un litige dans un pays de common law Y qui ne reconnaît pas le secret professionnel des communications entre client et conseiller en matière de brevets en ce qui concerne les communications avec les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste. Par conséquent, les conseils reçus dans le pays X doivent être divulgués durant le processus de découverte dans le pays Y.

Pays de common law X

Pays de common law Y

Les communications avec un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste sont couvertes par le secret professionnel

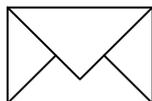
Les communications avec un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste ne sont pas couvertes par le secret professionnel



- b) Un client demande l'avis d'un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste enregistré dans un pays de droit romain A et qui est tenu à l'obligation du secret professionnel. Le client est impliqué dans un litige dans un pays de common law Y qui ne reconnaît pas le secret professionnel des communications entre client et conseiller en matière de brevets en ce qui concerne les communications avec les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste. Par conséquent, l'avis reçu dans le pays A doit être divulgué durant le processus de découverte dans le pays Y.

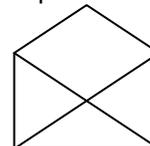
Pays de droit romain A

Les communications avec un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste sont couvertes par le secret professionnel



Pays de common law Y

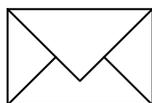
Les communications avec un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste ne sont pas couvertes par le secret professionnel



- c) Un client demande l'avis d'un conseiller en matière de brevets enregistré dans un pays de common law X qui reconnaît le secret professionnel des communications entre client et conseiller en matière de brevets. Le client est impliqué dans un litige dans un pays de common law Z qui reconnaît le secret professionnel des communications entre client et conseiller en matière de brevets en ce qui concerne les communications avec les conseillers en matière de brevets (y compris les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste) enregistrés dans le pays Z uniquement. Par conséquent, l'avis reçu dans le pays X doit être divulgué durant le processus de découverte dans le pays Z.

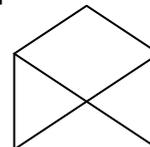
Pays de common law X

Les communications avec un conseiller en matière de brevets sont couvertes par le secret professionnel



Pays de common law Z

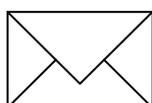
Les communications avec un conseiller en matière de brevets enregistré dans le pays Z sont couvertes par le secret professionnel



- d) Un client demande l'avis d'un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste enregistré dans un pays de droit romain A. Le conseiller en matière de brevets est tenu à l'obligation du secret professionnel. Le client (la partie défenderesse) a été impliqué dans un litige dans un pays de droit romain B où un tribunal a émis une ordonnance d'injonction à l'encontre du client, sur la base d'une demande recevable de la partie requérante, enjoignant le client à divulguer un document contenant cet avis. Le tribunal ne reconnaît pas l'immunité des conseillers en matière de brevets sans formation de juriste. Par conséquent, l'avis reçu dans le pays A doit être divulgué dans le pays B.

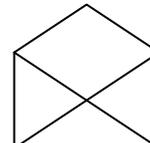
Pays de droit romain A

Les communications avec un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste sont couvertes par le secret professionnel



Pays de droit romain B

Les communications avec un conseiller en matière de brevets sans formation de juriste ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction ne sont pas couvertes par le secret professionnel (pas d'immunité)



36. Ces exemples décrivent des situations dans lesquelles les règles nationales relatives à la préservation de communications confidentielles avec des conseillers en matière de brevets étrangers sont clairement établies. En réalité, il y a beaucoup d'incertitude à ce propos dans de nombreux pays, pour deux raisons : premièrement, la question n'a jamais été abordée; deuxièmement, les tribunaux ont rendu des décisions diverses selon la manière dont la question a été traitée¹⁴. Cette incertitude constitue évidemment un facteur de risque pour les clients qui souhaitent demander l'avis de conseillers en matière de brevets étrangers ou qui sont de plus en plus fréquemment exposés à des litiges en matière de brevets dans des pays étrangers.

Mécanismes internationaux

37. Aux paragraphes 62 à 67 du document SCP/13/4, quatre types de mécanismes pouvant faciliter la reconnaissance de la confidentialité dans un autre pays sont décrits. Ces mécanismes sont : i) la réciprocité; ii) la reconnaissance de la confidentialité des communications protégée dans d'autres pays (pour autant qu'elle soit protégée dans d'autres pays); iii) le traitement national; et iv) le rapprochement des législations. En ce qui concerne la réciprocité, comme cela est indiqué dans le document SCP/13/4, elle ne saurait être un mécanisme efficace pour faciliter la reconnaissance à l'échelle internationale. En outre, s'agissant de la reconnaissance de la protection à l'étranger en vertu du point ii), selon les pratiques nationales décrites dans le document SCP/14/2¹⁵, lorsqu'une législation nationale ne reconnaît pas le secret professionnel des communications avec les conseillers en matière de brevets nationaux, très vraisemblablement, cette législation ne reconnaît pas non plus le secret professionnel des communications avec les conseillers en matière de brevets étrangers. Par conséquent, un pays qui ne protège pas la confidentialité des communications avec ses propres conseillers en matière de brevets nationaux ne saurait reconnaître automatiquement la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets étrangers qui est protégée dans des pays étrangers. Si cette hypothèse est correcte, un pays qui ne protège pas la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets nationaux pourrait uniquement reconnaître la protection de la confidentialité dans des pays étrangers sous certaines conditions, ce point devrait être pris en considération dans un tel mécanisme.
38. En conséquence, dans ce document, quatre types de mécanismes internationaux pouvant améliorer la reconnaissance de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets dans des pays étrangers sont décrits. Ces mécanismes sont : i) le traitement national; ii) la reconnaissance de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets étrangers désignés par l'autorité étrangère compétente; iii) le rapprochement des législations; et iv) le rapprochement des législations comportant des dispositions relatives au traitement national.
39. Traitement national. Le traitement national exige d'un pays qu'il applique les mêmes règles à ses ressortissants qu'aux étrangers. Dans le cadre de ce document, cela signifie que, si la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets nationaux est protégée, la confidentialité des communications avec leurs homologues étrangers doit être protégée de la même manière que pour les conseillers en

¹⁴ Voir les paragraphes 115 à 121 du document SCP/14/2, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique.

¹⁵ Voir le chapitre II du document SCP/14/2.

matière de brevets nationaux. En d'autres termes, si les conseillers en matière de brevets nationaux sont tenus au secret professionnel, leurs homologues étrangers doivent également l'être. Dans les pays de droit romain, lorsqu'il n'existe aucun mécanisme de secret professionnel, si un pays autorise les conseillers en matière de brevets nationaux à refuser de témoigner ou de présenter des documents contenant un point couvert par l'obligation du secret professionnel, les conseillers en matière de brevets étrangers doivent pouvoir disposer des mêmes droits.

40. D'une part, le traitement national garantit un traitement identique aux conseillers en matière de brevets nationaux et à leurs homologues étrangers dans chaque pays. D'autre part, si un pays ne reconnaît pas, par exemple, le secret professionnel en ce qui concerne les communications avec les conseillers en matière de brevets nationaux sans formation de juriste, ce pays n'est pas tenu de reconnaître le secret professionnel des communications avec les conseillers en matière de brevets étrangers sans formation de juriste. Par conséquent, à l'échelle internationale, le traitement des communications confidentielles avec les conseillers en matière de brevets varie selon les pays. En conséquence, compte tenu uniquement du traitement national, le risque de perte de confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets dans les pays étrangers persiste.
41. Reconnaissance de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets étrangers désignés par l'autorité étrangère compétente. Ce mécanisme trouve son fondement dans la proposition faite par la Chambre de commerce internationale (CCI)¹⁶. Bien que la proposition de la CCI ne couvre que le "secret professionnel" devant les tribunaux d'État, les offices de propriété intellectuelle, les tribunaux et les enquêteurs, le principe d'un tel mécanisme peut être facilement étendu à la fois aux pays qui appliquent le secret professionnel et aux pays qui prévoient une obligation du secret professionnel. Ce mécanisme¹⁷ se compose des éléments suivants :
- i) chaque pays précise une catégorie (ou plusieurs catégories) de conseiller en matière de brevets;
 - ii) dans chaque pays, la confidentialité des communications avec la catégorie (ou les catégories) de conseiller en matière de brevets précisée par ce pays doit être protégée;
 - iii) chaque pays doit protéger la confidentialité des communications avec la catégorie (ou les catégories) de conseiller en matière de brevets précisée par d'autres pays.
42. Par exemple, dans un pays de common law qui possède un système de secret professionnel, le secret professionnel qui s'applique dans le cadre juridique de ce pays doit être reconnu à l'égard du groupe de conseillers en matière de brevets nationaux défini par sa propre autorité, ainsi qu'à l'égard de chaque groupe de conseillers en matière de brevets étrangers défini par chaque autorité étrangère. De même, dans un pays de droit romain qui possède un système d'obligation du secret professionnel, la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets nationaux

¹⁶ "Client Privilege in Intellectual Property Advice", document n° 450/1040 de la CCI, 9 octobre 2008 [http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_14/studies/icc_1.pdf].

¹⁷ La proposition de la CCI donne des précisions sur la portée applicable des communications et les catégories de profession. Cependant, ces points précis de la proposition ne sont pas indiqués dans ce paragraphe, mais sont mentionnées aux paragraphes 44 et 45.

spécifiés par l'autorité de ce pays ainsi qu'avec les conseillers en matière de brevets étrangers spécifiés par chaque pays étranger doit être protégée contre toute divulgation forcée dans le cadre juridique applicable.

43. D'une part, ce mécanisme permet, à l'échelle internationale, de protéger la confidentialité des communications au moins avec les conseillers en matière de brevets qui sont désignés par chaque État membre. Chaque pays a le pouvoir discrétionnaire de définir la catégorie (les catégories) de conseiller en matière de brevets dont les communications devraient être couvertes par cette disposition. Par conséquent, chaque pays peut prendre en considération les caractéristiques particulières et les qualifications des conseillers en matière de brevets nationaux et donc définir le groupe professionnel remplissant les critères pour être reconnu au niveau international.
44. D'autre part, si chaque pays est entièrement libre de définir les groupes professionnels couverts et les communications dont la confidentialité doit être préservée, il se pourrait que différentes règles soient appliquées dans les différents pays. Par exemple, un pays pourrait désigner uniquement les conseillers en matière de brevets avec une formation de juriste alors qu'un autre pays pourrait désigner à la fois les conseillers en matière de brevets avec une formation de juriste et les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste. Autre exemple, dans un pays, toutes les communications relatives à la propriété intellectuelle avec le groupe de conseillers en matière de brevets défini pourraient être maintenues confidentielles, alors que dans un autre pays, seules les communications faites dans le but principal de fournir ou d'obtenir des conseils juridiques pourraient être couvertes. En conséquence, à l'échelle internationale, le traitement de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets pourrait continuer de varier selon le pays.
45. Une façon d'atténuer ces disparités est de définir certains critères pour les types de groupes professionnels et de communications à couvrir¹⁸. Cependant, trouver des objectifs communs qui tiennent compte des différents cadres réglementaires est un défi en soi.
46. Selon le niveau de flexibilité que les États membres souhaitent maintenir, ce mécanisme peut également être conçu de manière à permettre l'élaboration progressive de lois nationales dans ce domaine. Par exemple, un pays pourrait tout d'abord désigner les avocats ainsi que les conseillers en matière de brevets avec une formation de juriste dans la catégorie des professions devant être reconnues à l'échelle internationale et, progressivement, ajouter à cette catégorie les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste.
47. Convergence des législations. Un autre mécanisme qui pourrait être exploré serait de parvenir à une convergence des législations qui faciliterait la reconnaissance de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets à l'échelle internationale. Les pays pourraient établir le principe selon lequel la confidentialité de certaines communications au moins avec les conseillers en matière de brevets qui répondent à certains critères, indépendamment du fait qu'ils soient ressortissants ou non de ces pays, devrait être préservée en vertu du système juridique national applicable.

¹⁸ Par exemple, la CCI suggère que cette disposition couvre les catégories spécifiques de conseillers ci-après : i) avocats généraux locaux; ii) conseillers locaux agréés spécialisés dans la propriété intellectuelle, faisant l'objet d'une réglementation adéquate; et iii) mandataires en brevets européens locaux.

Par exemple, dans les pays de common law, le secret professionnel pourrait être appliqué à certains types de communications avec les conseillers en matière de brevets nationaux et étrangers possédant certaines qualifications.

48. Compte tenu des différents systèmes juridiques qui existent actuellement, il est peu probable que des règles uniformes soient établies dans ce domaine dans un proche avenir. À l'heure actuelle, la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets dans un pays peut être perdue dans un autre pays. Si les pays pouvaient s'entendre sur des conditions minimales en vertu desquelles la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets nationaux et étrangers, notamment les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste, devait être reconnue dans tous les pays, cela améliorerait certainement la situation internationale actuelle. L'élément central de ce mécanisme repose sur l'élaboration de ces conditions minimales. Les exigences minimales relatives à la nature, au type et à la portée des communications devant être protégées, ainsi qu'au type de qualification des conseillers en matière de brevets dont les communications devraient être protégées, devraient être convenues par les États membres.
49. Un accord sur ces conditions minimales établirait des règles internationales claires applicables aux pays qui les adoptent et contribuerait à plus de sécurité juridique.
50. Convergence des législations sur le traitement national. Un autre mécanisme qui pourrait être considéré serait de chercher une convergence minimale des législations sur le traitement national. Notant que le principe du traitement national prévu dans les traités internationaux existants ne s'applique probablement pas au secret professionnel ou aux obligations du secret professionnel, dans le cadre du mécanisme de rapprochement des législations susmentionné, un pays pourrait offrir une protection plus élevée que la norme minimale aux conseillers en matière de brevets nationaux uniquement. En combinant le rapprochement des législations sur le traitement national, si un pays fournit une protection pour les conseillers en matière de brevets nationaux qui va au-delà de la norme minimale, cette norme plus élevée serait également applicable aux conseillers en matière de brevets étrangers.
51. La faisabilité d'un tel mécanisme, cependant, doit être soigneusement étudiée. Par exemple, du fait que les qualifications des conseillers en matière de brevets nationaux et la portée des activités professionnelles varient d'un pays à l'autre, un pays pourrait considérer qu'il est justifié de fournir aux conseillers en matière de brevets nationaux un niveau de protection plus élevé que le niveau de protection minimal accordé aux conseillers en matière de brevets étrangers.

C. Divulgence des inventions et divulgation des communications avec les conseillers en matière de brevets

52. Il doit y avoir une distinction claire entre la divulgation des inventions dans les demandes de brevet et la divulgation des communications entre conseiller en matière de brevets et client. Étant donné que la diffusion de l'information technique est un des objectifs principaux du système des brevets, de nombreuses lois sur les brevets exigent du déposant qu'il décrive son invention dans une demande de brevet de manière claire et complète afin qu'une personne versée dans l'art soit en mesure d'exécuter l'invention revendiquée. Dans certains pays, le déposant doit également décrire la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt (date de priorité). Ces exigences sont indépendantes et différentes des règles relatives à la préservation de la confidentialité des communications entre conseiller en matière de brevets et client, telles que le secret professionnel ou l'obligation du secret professionnel. Par exemple,

même si ce qui a été discuté entre un conseiller en matière de brevets et un déposant pour la préparation d'une demande de brevet peut être maintenu confidentiel, le déposant est tenu de divulguer toutes les informations nécessaires pour se conformer aux exigences de divulgation prévues dans la législation sur les brevets applicable.

53. Bien que la divulgation des inventions ne puisse être compromise par le secret professionnel ou l'obligation de réserve, des préoccupations ont été exprimées quant au fait que la confidentialité des communications entre conseiller en matière de brevets et client peut faire obstacle au travail des tribunaux et des offices de brevets dans l'examen des données pertinentes en dernier ressort, telles que les documents pertinents pour déterminer la brevetabilité. Par exemple, une affaire a été citée dans laquelle un agent de brevets, ayant reçu d'un inventeur un projet de mémoire descriptif comportant une référence à un ouvrage qui pouvait devenir essentiel en ce qui concerne l'art antérieur pour la détermination de la brevetabilité d'une invention, a supprimé la référence à cet ouvrage de la demande de brevet telle que déposée, et le brevet a été délivré¹⁹. Comme le suggère cet exemple, bien que la suppression de la référence à l'ouvrage de l'art antérieur de la demande de brevet ne supprime pas l'existence de cet ouvrage en tant qu'art antérieur, le secret professionnel ou l'obligation du secret professionnel auquel sont tenus les conseillers en matière de brevets pourrait être utilisé à des fins abusives et conduire à la rétention d'informations essentielles en dernier ressort. Cependant, on pourrait faire valoir que l'avis du conseiller en matière de brevets de supprimer une référence pertinente de la demande de brevet n'était pas en conformité avec son éthique professionnelle et son code de déontologie. Il était en fait en train de conseiller au déposant de demander la délivrance d'un brevet qui n'était pas valide ou qui du moins risquait d'être invalidé si l'art antérieur contenu dans l'ouvrage était révélé et que le brevet était contesté. Afin de prévenir de tels abus, des codes de déontologie stricts, des mesures disciplinaires et des sanctions sont généralement prévus dans les législations nationales²⁰.
54. Une critique similaire à l'égard de la confidentialité des conseils juridiques fournis par les avocats, et de la nécessité pour les juges de pouvoir accéder à tous les éléments de preuve pertinents, a également été exprimée en ce qui concerne le secret professionnel auquel sont tenus les avocats²¹. En définitive, la question se résume à une considération de politique globale sur l'équilibre des divers intérêts en jeu, et de nombreux pays ont fait des choix politiques consciencieux en vue de promouvoir l'intérêt public dans le respect des lois. Les pays qui prévoient le secret professionnel à l'égard des conseillers en matière de brevets (y compris des conseillers en matière de brevets sans formation de juriste) ou qui autorisent les conseillers en matière de brevets à refuser de témoigner ou de présenter des documents relatifs à des communications confidentielles avec les clients souhaiteront peut-être partager leur expérience au sein du SCP.
55. Bien que le comité ne se soit pas encore penché sur la question de l'incidence de la préservation de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets sur les procédures administratives devant les offices de brevets, celle-ci pourrait également être examinée. En général, les procédures administratives *inter partes* devant les offices de brevets appliquent, *mutatis mutandis*, de nombreux aspects du droit de

¹⁹ *Nobelpharma Ab Usa c. Implant Innovations Inc* (141 F.3d 1059 1998-1 Trade Cases P 72100, 46 U.S.P.Q.2d 1097).

²⁰ Voir le chapitre II du document SCP/14/2.

²¹ Voir les paragraphes 242 à 244 du document SCP/14/2.

procédure civile²². Étant donné que les conseillers en matière de brevets, y compris les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste, représentent leurs clients dans ces procédures administratives dans de nombreux pays, les États membres pourraient souhaiter connaître l'expérience des instances administratives nationales ou régionales prévoyant un secret professionnel eu égard aux conseillers en matière de brevets ou qui autorisent ces derniers à refuser de témoigner ou de présenter des documents relatifs aux communications confidentielles avec les clients.

D. Intérêt public et développement

56. Comme indiqué dans les documents SCP/13/4 et SCP/14/2, il existe des intérêts publics et privés derrière la réglementation de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets, y compris les conseillers en matière de brevets sans formation de juriste. Les paragraphes 240 à 255 du document SCP/14/2 fournissent des indications au sujet des justifications et des politiques derrière la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets. S'agissant de l'intérêt public, ce document indique qu'un environnement qui encourage le client à communiquer franchement avec ses conseillers en matière de brevets permettrait d'obtenir des conseils de haute qualité et serait bénéfique au sens large au système des brevets et au public en général car en pleine conformité avec les lois applicables. Cependant, il existe un autre aspect de l'intérêt public, à savoir la recherche de la vérité aux fins de la justice, qui peut exiger que toutes les informations pertinentes soient présentées devant un tribunal. Tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, lorsque la dimension internationale est prise en considération, il est nécessaire de concilier des intérêts concurrents. À l'échelle nationale, de nombreux pays semblent enclins à mettre en place un mécanisme autorisant de limiter la protection des conseils confidentiels relatifs à des brevets, sans compromettre l'exercice de la justice.
57. Bien que leurs qualifications et leurs compétences varient selon les lois nationales ou régionales applicables, en règle générale, les conseillers en matière de brevets disposent de prérogatives importantes dans le mécanisme de contrôle du système des brevets²³. En particulier, dans de nombreux pays, les conseillers en matière de brevets techniquement qualifiés, qui sont spécialisés dans les techniques et les lois de propriété intellectuelle, sont des acteurs essentiels d'un système des brevets fonctionnel. Cela s'est confirmé au cours des dernières années, car les techniques deviennent plus complexes et l'application des lois de propriété intellectuelle aux techniques de pointe plus difficile. En outre, en plus de la préparation et du traitement des demandes de brevet devant un office des brevets, certains conseillers en matière de brevets fournissent toute une gamme de conseils en matière de commerce et de propriété intellectuelle, y compris des consultations générales en propriété intellectuelle ou des stratégies de concession de licences et de règlement des litiges. Une bonne compréhension des techniques et des lois de propriété intellectuelle contribue sans aucun doute à fournir des conseils de propriété intellectuelle axés sur le commerce. Si un client n'est pas en mesure de communiquer franchement avec ses conseillers en matière de brevets par crainte d'une éventuelle perte de confidentialité, la qualité des services fournis par ces derniers pourrait être directement affectée. Compte tenu des fonctions que les conseillers en matière de brevets peuvent assumer en vue de la

²² Par exemple, la proposition de la CCI précise que le secret professionnel s'applique aux tribunaux d'État, aux offices de propriété intellectuelle, aux tribunaux et aux enquêteurs.

²³ Voir les paragraphes 256 à 258 du document SCP/12/3 Rev.2.

promotion de l'innovation et du transfert de technologie, en général, un manque de services de haut niveau fournis par les conseillers en matière de brevets va à l'encontre de l'intérêt public.

58. Un choix réduit en ce qui concerne les services de propriété intellectuelle professionnels ou l'absence de conseillers en matière de brevets dans les pays en développement ne signifie pas que cette question ne présente aucun intérêt pour ces pays. Il semblerait que dans ces pays, les avocats accomplissent les tâches confiées aux conseillers en matière de brevets dans les autres pays et que, par conséquent, la confidentialité des communications entre un inventeur et son avocat lui fournissant des conseils en matière de traitement de brevets, de litiges et d'autres questions relatives aux brevets, doit être respectée à la fois à l'échelle nationale et internationale. Par conséquent, les discussions au sein du SCP peuvent offrir une bonne occasion pour ces pays d'étudier l'intérêt de mettre au point ou de réglementer un mécanisme pour une profession particulière liée à la propriété intellectuelle dans ces pays²⁴.
59. Il va s'en dire que l'obligation pour les conseillers en matière de brevets de respecter la confidentialité des informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs activités professionnelles est une condition préalable à toute forme de protection de la confidentialité. À cet égard, un code de déontologie strict et son effet contraignant, des mesures disciplinaires, ainsi que des normes élevées de formation professionnelle peuvent faciliter la reconnaissance de la protection de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets²⁵.
60. Selon les informations contenues dans le document SCP/14/2²⁶ et le résultat du questionnaire de l'AIPPI, les lois en vigueur en ce qui concerne le secret professionnel et l'obligation du secret professionnel semblent être profondément ancrées dans la tradition juridique de chaque pays, et le niveau de développement technique ou économique ne semble pas être un facteur déterminant. Le comité devrait certainement tenir compte des situations particulières des pays à différents stades de développement, comme indiqué dans le paragraphe précédent. Toutefois, sur ce sujet particulier, les différentes traditions juridiques pourraient être plus pertinentes pour l'examen de la flexibilité dans le système international, tel que décrit au point e) ci-après.

E. Débat international et solutions internationales

61. Comme cela a été illustré dans les précédentes études préliminaires, de nombreuses questions entourant la protection des communications confidentielles avec les conseillers en matière de brevets ont trait à des procédures judiciaires nationales et à la tradition juridique nationale. Il n'est ni pratique ni réaliste de s'attendre à ce qu'une règle de

²⁴ La "Résolution 4 : Qualification des mandataires en propriété intellectuelle (PI), droit d'exercer en dehors du territoire national", adoptée par la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) réunie à l'occasion de son Congrès Mondial à Berlin en 2003, traite des questions relatives aux qualifications des mandataires professionnels.

²⁵ L'expérience de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) en ce qui concerne le lien entre le cadre réglementaire qui régit l'activité des agents de brevets canadiens et le secret professionnel fait l'objet d'un document présenté par Mme Joan van Zant à l'occasion de la Conférence sur le privilège du client concernant les conseils professionnels en matière de propriété intellectuelle (tenue les 22 et 23 mai 2008 à Genève)

[http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html].

²⁶ Voir le chapitre II (études par pays) du document SCP/14/2.

procédure judiciaire unique pour chaque pays soit établie dans un proche avenir. À l'échelle internationale, cependant, la question fondamentale relative à la sauvegarde de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets est de savoir si la confidentialité qui est acceptée dans un pays le sera également dans un autre pays. Bien que les similitudes entre les législations nationales puissent faciliter une certaine reconnaissance internationale, il pourrait être possible de trouver une solution dans le cadre de la coopération internationale tout en préservant les diverses traditions juridiques internationales. Il semble qu'un niveau approprié de flexibilité soit essentiel, compte tenu des différentes procédures judiciaires nationales en considération.

62. Dans de nombreux pays, les règles relatives à la sauvegarde de la confidentialité des communications entre conseillers en matière de brevets et client ne se retrouvent pas dans le droit des brevets²⁷. Toutefois, les conseillers en matière de brevets sont souvent enregistrés auprès d'un bureau de brevets national compétent et travaillent en étroite collaboration avec les offices de brevets. Par-dessus tout, le strict respect de la confidentialité dans le cadre des activités professionnelles par les conseillers en matière de brevets a une incidence sur la qualité des conseils professionnels ainsi que sur le système au sens large. Étant donné que, dans de nombreux pays, la préservation de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets est une question qui peut faire partie intégrante des règles de procédure civiles et pénales, la question ne peut être considérée de manière isolée par les offices de brevets uniquement. À l'instar de toute autre question qui touche à la compétence d'une ou plusieurs unités administratives, il est indispensable que les unités administratives concernées collaborent étroitement à l'échelle nationale pour faire avancer les discussions au niveau international.

IV. PARVENIR À UNE COMMUNAUTÉ DE VUES

63. Les deux études préliminaires et les délibérations lors des treizième, quatorzième et quinzième sessions du SCP ont fait ressortir les lacunes en ce qui concerne le traitement de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets à l'échelle internationale, ainsi que les défis qui devront peut-être être relevés. Parmi ces défis, on peut citer la diversité des systèmes juridiques nationaux et des lois à ce sujet ainsi que les considérations d'intérêt public qui doivent tenir compte des intérêts des différentes parties prenantes. Afin d'orienter les discussions futures sur ce sujet, il pourrait être utile pour le comité de parvenir à une communauté de vues qui mène à une analyse approfondie de la question.
64. À cet égard, si l'on tient compte des observations formulées par les membres du SCP durant les précédentes sessions, on obtient la liste non exhaustive ci-après de principes recensés par le Bureau international pour examen par le comité :
- i) Les travaux futurs du SCP porteront en particulier sur les questions où la coopération entre États membres et des actions collectives sont nécessaires et appropriées.

²⁷ Toutefois, par exemple, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Royaume-Uni prévoient des dispositions concernant le secret professionnel des conseils en matière de brevets dans leurs lois sur les brevets (voir les paragraphes 18, 66 et 85 du document SCP/14/2).

La protection de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets concerne des aspects nationaux et internationaux. Bien que ces deux éléments soient étroitement liés, les travaux du SCP pourraient porter principalement sur les difficultés rencontrées à l'échelle internationale et sur les solutions qui pourraient améliorer la situation actuelle dans le cadre de la coopération internationale.

- ii) Dans l'examen approfondi de ces questions, il conviendrait de tenir compte des différences entre les règles de procédure des pays de common law et de droit romain.

Étant donné que la reconnaissance de la protection à l'échelle nationale des communications confidentielles avec les conseillers en matière de brevets a des incidences à la fois dans les pays de droit romain et ceux de common law, il conviendrait de tenir compte des différences entre les mécanismes juridiques en ce qui concerne la protection de la confidentialité, de sorte que toute activité de coopération internationale ne soit pas en conflit avec les systèmes juridiques ou avec les mécanismes en vigueur bien établis. En ce sens, la coopération internationale devrait être fondée sur le principe de flexibilité et ne devrait pas consister à mettre en place une solution uniforme qui détermine tous les aspects relatifs à la protection au niveau national des communications confidentielles avec les conseillers en matière de brevets.

- iii) La coopération internationale ne devrait pas exclure la possibilité que les États membres adoptent les mesures nationales qu'ils jugent appropriées pour améliorer le cadre national en vigueur relatif à la protection de la confidentialité des communications avec les conseillers en matière de brevets.
- iv) La coopération internationale ne devrait pas affaiblir le niveau de divulgation des inventions dans les demandes de brevet tel que requis par la législation nationale ou régionale applicable.

La divulgation suffisante des inventions dans les demandes de brevet est l'une des exigences fondamentales du système des brevets. La coopération internationale ne devrait en aucun cas modifier le niveau de divulgation des inventions requis en vertu de la législation nationale ou régionale applicable.

- v) La coopération internationale devrait assurer l'administration de la justice et sauvegarder l'intérêt public.

La coopération internationale devrait contribuer à assurer la qualité des conseils fournis par les conseillers en matière de brevets et l'administration de la justice, et promouvoir l'intérêt public dans le respect de la loi, tout en conciliant les intérêts des différentes parties prenantes.

- vi) Les discussions au sein du SCP devraient encourager le renforcement des capacités des conseillers en matière de brevets et promouvoir une meilleure reconnaissance de ceux-ci dans les États membres, en particulier dans les pays en développement.

Les discussions au sein du SCP devraient contribuer à l'amélioration de la qualité des services fournis par les conseillers en matière de brevets, et promouvoir une meilleure reconnaissance de leur rôle en faveur de l'innovation locale, de la création de savoirs, et de l'accès au savoir et à la technologie.

V. SUJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

65. Compte tenu des précédentes études et du présent document, les États membres voudront peut-être examiner tout ou partie des questions ci-après en ce qui concerne les travaux futurs.

A. Nature et portée des communications entre les conseils en brevets et leurs clients

66. Catégories de communications protégées par la confidentialité entre les conseils en brevets et leurs clients :

- i) formes de communication (par exemple, écrites et orales);
- ii) types de communication (par exemple, tous les conseils en matière de brevets pour lesquels un conseil en brevets est compétent conformément au droit applicable).

67. Nature des communications protégées par la confidentialité – cette confidentialité se limite-t-elle à certaines informations contenues dans les communications adressées au conseil ou reçues de celui-ci (par exemple, les communications sont-elles faites “dans le but principal d’obtenir ou de fournir des conseils juridiques en matière de brevets”)?

68. En ce qui concerne les paragraphes 66 et 67, compte tenu du statu quo, ces questions doivent-elles être traitées au niveau international?

B. Étendue de la sauvegarde de la confidentialité des communications entre les conseils en brevets et leurs clients

Protection contre la divulgation

69. Comment un client et un conseil en brevets peuvent-ils éviter que leurs communications confidentielles soient divulguées à des tiers?

70. Comment la confidentialité des communications avec les conseils en brevets est-elle maintenue durant les procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives (office des brevets)?

71. Un client ou un conseil en brevets peut-il refuser de témoigner sur des questions confidentielles lors des procédures visées au paragraphe 70?

72. Un client ou un conseil en brevets peut-il refuser de produire des documents contenant des communications confidentielles lors des procédures visées au paragraphe 70?

73. La non-divulgation des communications avec les conseils en brevets a-t-elle la même portée que dans le cas des communications avec les avocats?

74. En ce qui concerne les paragraphes 69 à 73, compte tenu du statu quo, ces questions devraient-elles être traitées au niveau international?

Limitations et exceptions relatives à la protection de la confidentialité

75. Cas dans lesquels la protection de la confidentialité appliquée aux communications avec les conseils en brevets ne sera pas maintenue (par exemple, les cas de fraude, de blanchiment d’argent ou d’entente illicite entre le client et le conseil en brevets).

76. En ce qui concerne le paragraphe 75, compte tenu du statu quo, ces questions devraient-elles être traitées au niveau international?

Renonciation

77. Est-il possible que le client ou le conseil en brevets renonce à la protection de la confidentialité?
78. En ce qui concerne le paragraphe 77, compte tenu du statu quo, cette question devrait-elle être traitée au niveau international?

Durée de la protection

79. Durée de la protection contre la divulgation de communications confidentielles (par exemple, durée indéterminée tant que ces communications restent confidentielles).
80. En ce qui concerne le paragraphe 79, compte tenu du statu quo, cette question devrait-elle être traitée au niveau international?

C. Types de conseils en brevets et qualifications des conseils en brevets

81. Lorsque les conseils donnés par un conseil en brevets sont confidentiels et protégés contre toute divulgation, existe-t-il des conditions pour que cette confidentialité s'applique et soit maintenue (par exemple, qualification juridique (avocat-conseil en brevets), enregistrement du conseil auprès d'une autorité compétente et conditions éventuelles pour d'un tel enregistrement, existence d'un code déontologique auquel le conseil juridique est tenu en matière de droit des brevets).
82. Les communications relatives à l'obtention et à la fourniture de conseils par un conseil en brevets interne (avocat ou non) sont-elles confidentielles et protégées contre la divulgation?
83. En ce qui concerne les paragraphes 81 et 82, compte tenu du statu quo, ces questions devraient-elles être traitées au niveau international?

D. Reconnaissance transfrontalière

84. La reconnaissance et l'application transfrontalière de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets devraient-elles être facilitées?
85. Dans l'affirmative, comment faciliter la reconnaissance transfrontalière de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets? Par exemple, en reconnaissant la confidentialité des communications avec les conseils en brevets étrangers désignés par les autorités étrangères compétentes (voir les paragraphes 41 à 46) ou par le rapprochement des législations (voir les paragraphes 47 à 51).

[Fin du document]