

## **Comité permanent du droit des brevets**

**Dix-septième session**  
**Genève, 5 – 9 décembre 2011**

### INFORMATIONS SUR LES ASPECTS TRANSFRONTIÈRES DE LA CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS ENTRE LES CLIENTS ET LES CONSEILS EN BREVETS

*Document établi par le Secrétariat*

#### **INTRODUCTION**

1. À sa seizième session, tenue du 16 au 20 mai 2011 à Genève, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a prié le Secrétariat de recueillir des informations sur les pratiques nationales et régionales relatives aux aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets, et de les présenter à la dix-septième session du SCP aux fins d'un échange de vues entre les États membres. Le comité est convenu que ces informations devraient notamment porter sur les points suivants (voir le paragraphe 17 du document SCP/16/8) :

- i) législations et réglementations nationales traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets;
- ii) problèmes concernant les aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets; et
- iii) mesures en place dans les pays et régions pour résoudre les problèmes en suspens aux niveaux national, bilatéral, plurilatéral et régional.

2. En conséquence, le présent document sera soumis par le Secrétariat à la dix-septième session du SCP, qui se tiendra du 5 au 9 décembre 2011.

3. En application d'une décision prise par le SCP à sa seizième session, le Secrétariat a invité les membres et les observateurs du SCP, au moyen de la note C.7999, à transmettre des informations sur les pratiques nationales et régionales relatives aux aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets, en particulier pour ce qui concerne les questions auxquelles il est fait référence aux paragraphes 1.i) à 1.iii) ci-dessus. Vingt États membres<sup>1</sup> et cinq organisations non gouvernementales<sup>2</sup> ont soumis des informations et formulé des observations, et celles-ci sont disponibles sur le site Web du forum électronique du SCP. Les informations pertinentes recueillies dans ce contexte sont contenues dans le présent document.

4. En outre, les documents établis par le Secrétariat pour les précédentes sessions du SCP au sujet du secret des communications entre clients et conseils en brevets et de l'obligation de réserve (documents SCP/13/4, SCP/14/2 et SCP/16/4 Rev.) contiennent également des renseignements sur les législations et réglementations nationales traitant des aspects transfrontières, sur les problèmes concernant les aspects transfrontières et sur les mesures prévues par les lois applicables pour résoudre ces problèmes. Par conséquent, le présent document contient aussi des informations provenant de ces documents du SCP.

### **APERÇU DES LÉGISLATIONS NATIONALES RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENTS ET CONSEILS EN BREVETS**

5. La plupart des pays imposent des obligations de confidentialité aux conseils en brevets, soit en vertu des législations nationales, soit au titre de codes de déontologie établis par des associations professionnelles ou conformément à la réglementation gouvernementale. En vertu de ce devoir de confidentialité, il est demandé aux conseils en brevets de ne pas communiquer d'informations recueillies pendant l'exécution de leurs activités professionnelles. Toutefois, il existe quelques pays dans lesquels cette obligation n'existe pas.

6. Certains pays de common law reconnaissent le secret des communications entre conseils en brevets et clients, qui est similaire au secret professionnel. Toutefois, dans d'autres pays de common law, les communications entre conseils en brevets et clients ne sont pas protégées par le secret professionnel. Dans de nombreux pays de droit romain, le droit de refuser de témoigner au tribunal sur toute question à laquelle est applicable l'obligation de réserve, ou de produire des documents contenant des informations couvertes par cette obligation, n'est pas applicable aux conseils en brevets sans formation de juriste. Dans d'autres pays de droit romain, les communications avec des conseils en brevets sans formation de juriste sont également protégées de toute divulgation pendant la procédure judiciaire, en principe.

7. La plupart des pays ne prévoient aucune législation ou réglementation traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets. Pour certains des pays dans lesquels la confidentialité des communications avec les conseils en brevets nationaux est reconnue au niveau national, la confidentialité des communications avec les conseils en brevets étrangers n'est pas préservée au motif, par

---

<sup>1</sup> Des informations ont été reçues des États membres suivants : Allemagne, Afrique du Sud, Australie, Bulgarie, Chypre, Costa Rica, Danemark, Finlande, Géorgie, Indonésie, Lituanie, Mexique, Portugal, République de Corée, Kirghizistan, République de Moldova, Roumanie, Suède, Suisse et Tanzanie.

<sup>2</sup> Ces organisations non-gouvernementales sont les suivantes : Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR).

exemple, que ces conseillers ne sont pas agréés en vertu de la législation nationale applicable ou qu'ils ne sont pas admis au barreau. Toutefois, dans quelques pays, les communications avec les conseils en brevets étrangers sont également protégées de toute divulgation forcée.

## **LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS NATIONALES TRAITANT DES ASPECTS TRANSFRONTIÈRES**

### **PAYS DE COMMON LAW**

#### Australie

8. Le secret professionnel relatif aux conseils en brevets n'est pas applicable aux communications entre clients et conseils en brevets étrangers qui ne sont pas inscrits en vertu de la loi australienne de 1990 sur les brevets.

#### Chypre<sup>3</sup>

9. La législation nationale chypriote ne prévoit aucune réglementation traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets.

#### Malaisie

10. Conformément à l'article 129 de la loi sur les moyens ou éléments de preuve, aucune personne n'est tenue de divulguer à un tribunal le contenu d'une communication confidentielle ayant eu lieu entre elle-même et son conseiller juridique. En l'absence de jurisprudence sur l'interprétation de l'expression "conseiller juridique" dans l'article susmentionné, il est difficile de savoir si le secret visé s'étend aux communications avec des avocats et des conseils en brevets étrangers.

#### Nouvelle-Zélande

11. Compte tenu du décret d'août 2008 adopté en vertu de la loi de 2006 sur les moyens ou éléments de preuve, 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 de 87 pays.

#### Afrique du Sud

12. En Afrique du Sud, il est considéré que les communications entre un conseil en brevets local et un conseil en brevets étranger sont couvertes par le secret professionnel si les communications ont eu lieu dans le but de donner ou d'obtenir des conseils juridiques. Il est considéré que les communications entre les clients et un conseil en brevets étranger sont couvertes par le secret professionnel si le représentant du client, agissant pour le compte du client, est un conseiller juridique et si les communications ont eu lieu dans le but d'obtenir un conseil d'ordre juridique de la part du conseil en brevets étranger. Si le représentant du client n'est pas un conseiller juridique, la situation n'est pas entièrement claire puisque les tribunaux ne se sont pas exprimés clairement sur cette question.

---

<sup>3</sup> Chypre relève d'un système juridique mixte qui combine des aspects du common law et du droit romain.

### Tanzanie

13. La législation nationale tanzanienne ne prévoit aucune réglementation traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets.

### Royaume-Uni

14. Selon l'article 280 de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets, il semble que le secret professionnel se limite aux communications avec les agents de brevets agréés au Royaume-Uni ou avec les personnes inscrites sur la liste établie au niveau européen (c'est-à-dire les conseils en brevets européens). Il n'existe aucune jurisprudence récente concernant l'application éventuelle du secret professionnel à des conseils en brevets étrangers.

### États-Unis d'Amérique

15. La jurisprudence américaine prévoit plusieurs normes juridiques qui autorisent l'extension du secret professionnel aux conseils en brevets étrangers dans le cas de différentes doctrines. Il semble que la plupart des tribunaux utilisent le principe de "touching base" (selon lequel les communications avec les agents de brevets 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 d'Amérique) et le principe de "comity plus fonction" (selon lequel le tribunal se conforme à la conclusion dictée par la courtoisie lorsque l'agent de brevets étranger fournit des services juridiques indépendants).

## PAYS DE DROIT ROMAIN

### Brésil

16. Au Brésil, les agents de brevets sont liés par l'obligation de réserve découlant de leur profession. Le Code de procédure pénale du Brésil (article 297) et le Code de procédure civile du Brésil (article 406) dispensent toute personne liée par l'obligation de réserve du devoir d'apporter des preuves. Rien n'indique qu'un traitement différent s'applique aux conseils en brevets étrangers.

### Bulgarie

17. La législation nationale bulgare ne contient aucune disposition spécifique sur les aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets.

### Danemark

18. Au Danemark, il n'existe aucune législation ou réglementation nationale traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets si ces derniers ne disposent d'aucune formation juridique.

### Géorgie

19. La législation géorgienne ne contient aucune disposition traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets.

### Allemagne

20. En vertu de la législation allemande, les conseils en brevets admis au barreau sont tenus de préserver la confidentialité concernant toute information qui leur a été fournie dans l'exercice de leurs fonctions (article 39a de la loi sur les conseils en brevets) et, par conséquent, les conseils en brevets allemands peuvent refuser de témoigner devant les tribunaux (article 383 du Code allemand de procédure civile). Les conseils en brevets européens qui ne sont pas enregistrés en tant que conseils en brevets allemands ne peuvent pas représenter de clients devant les tribunaux allemands et ne sont pas admis au barreau en Allemagne. Par conséquent, d'une manière générale, ils ne peuvent pas refuser de témoigner sur des questions confidentielles couvertes par le secret professionnel devant les tribunaux allemands.

21. Toutefois, le droit de refuser de témoigner en vertu de la législation allemande dépend de l'existence d'une obligation légale de préserver la confidentialité. En raison de ce lien entre l'obligation légale d'un conseil en brevets de préserver la confidentialité et son droit de refuser de témoigner, tout conseil en brevets étranger qui est tenu de préserver la confidentialité en vertu de la loi applicable à l'endroit où il exerce son activité peut refuser de témoigner de la même manière que celle prévue pour les conseils en brevets allemands.

### Japon

22. 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 notamment les conseils en brevets. 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 ou d'une pièce contenant des secrets techniques ou professionnels peut refuser de produire ladite pièce. L'application de ces dispositions 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.

### Roumanie

23. Tandis que pour les avocats, les obligations concernant le secret professionnel et ses aspects transfrontières sont couvertes par le Statut des avocats de la Roumanie, ce type de dispositions n'existe pas pour les conseils en brevets qui ne sont pas admis au barreau.

### Fédération de Russie

24. La loi fédérale sur la fonction d'avocat et la défense en justice et le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie prévoient 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 fourniture de cette assistance juridique. Toutefois, les conseils en brevets étrangers ne bénéficient d'aucune protection en ce qui concerne les exigences légales relatives à la divulgation d'informations confidentielles qui leur ont été confiées par leur client.

### Suisse

25. La nouvelle loi sur les conseils en brevets, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2011, prévoit l'obligation de réserve pour les conseils en brevets, et le secret professionnel garanti dans le Code pénal suisse a été étendu aux conseils en brevets. Par ailleurs, conformément à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral des brevets, qui entrera pleinement en vigueur le 1er janvier 2012, le conseil en brevets agréé peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets. À titre de contrepartie sur le plan procédural, le nouveau Code de

procédure civile prévoit que les conseils en brevets peuvent refuser de produire des preuves soumises au secret professionnel. Toutefois, la question de savoir si les dispositions pertinentes pourraient être invoquées afin de préserver la confidentialité des communications avec les conseils en brevets étrangers n'est pas résolue.

### Thaïlande

26. Le code pénal thaïlandais impose des obligations de réserve à certains professionnels, y compris aux conseils en brevets et aux agents de brevets. 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.

## **PROBLÈMES CONCERNANT LES ASPECTS TRANSFRONTIÈRES**

27. Les problèmes suivants ont été recensés concernant les aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets :

- i) les communications avec les conseils en brevets nationaux peuvent faire l'objet d'une divulgation forcée lors de procédures judiciaires dans d'autres pays, ce qui place notamment les conseils en brevets nationaux en situation de désavantage concurrentiel par rapport à certains conseils en brevets étrangers;
- ii) l'absence de reconnaissance de la loi étrangère en matière de confidentialité peut avoir un effet dissuasif sur l'utilisation du système national de propriété intellectuelle;
- iii) l'absence de législations et de réglementations explicites traitant des aspects transfrontières de la confidentialité peut être source d'incertitude quant à la question de savoir si les tribunaux sont tenus d'accepter, au niveau national, de préserver la confidentialité prévue par d'autres systèmes juridiques. Par ailleurs, puisque le traitement des communications avec les conseils en brevets étrangers est déterminé par les tribunaux locaux au cas par cas, le résultat peut être imprévisible;
- iv) si la confidentialité des communications avec les conseils en brevets nationaux n'est pas reconnue au niveau national, il n'est pas demandé aux tribunaux nationaux de reconnaître la confidentialité des communications avec des conseils en brevets étrangers sur la base de la courtoisie judiciaire;
- v) même si la législation nationale reconnaît la confidentialité des communications avec des conseils en brevets étrangers, elle ne garantit pas que les conseils en brevets nationaux seront protégés d'une divulgation forcée de leurs communications avec les clients dans les procédures judiciaires ayant lieu dans ces pays étrangers.

## **MESURES EN PLACE DANS LES PAYS ET RÉGIONS POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES**

### **APPLICATION UNILATÉRALE DU SECRET PROFESSIONNEL AUX CONSEILS EN BREVETS ÉTRANGERS**

28. Un pays applique le secret professionnel prévu pour les communications entre les conseils en brevets nationaux et leurs clients aux communications avec des conseils en brevets étrangers qui figurent sur une liste de pays, cette liste comprenant des pays de droit romain et des pays de common law.

## MODIFICATION DES LOIS NATIONALES

29. Dans un pays, il a été proposé d'apporter des modifications à la loi sur les brevets, afin d'étendre le secret professionnel entre clients et conseils en brevets aux communications avec les conseils en brevets étrangers. Pour ce faire, il convient d'étendre la définition du terme "conseil en brevets", afin qu'elle recouvre également les personnes habilitées à dispenser des conseils en brevets en vertu de la loi d'un autre pays ou région. Le secret serait appliqué uniquement dans la mesure où le conseil en brevets serait autorisé à fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle. Un autre pays est sur le point d'établir un comité national chargé d'examiner les possibilités de modification de la réglementation nationale afin de répondre aux défis transfrontières.

## COURTOISIE

30. La règle suivie par les tribunaux de certains pays lorsqu'ils déterminent si le secret professionnel devrait s'appliquer aux communications avec des conseils en brevets étrangers consiste à déterminer si ces communications auraient fait l'objet du secret professionnel en vertu du droit étranger du pays concerné.

## ENGAGEMENT D'AVOCATS

31. Dans certains pays, les conseils en brevets sans formation de juriste ont recours aux services d'avocats pour fournir leurs services aux clients. En particulier, les conseils en brevets sans formation de juriste soumettent à leurs clients des communications et conseils écrits accompagnés de la signature de leurs avocats.

## PRÉFÉRENCE POUR LES COMMUNICATIONS VERBALES

32. La communication verbale plutôt qu'écrite est favorisée par les conseils en brevets afin d'éviter la divulgation d'informations confidentielles dans les procédures judiciaires dans d'autres pays.

[Fin du document]