

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

**Dix-huitième session**  
**Genève, 21 – 25 mai 2012**

### **COMMENT ABORDER LES ASPECTS TRANSFRONTIÈRES DE LA CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENTS ET CONSEILS EN BREVETS : SOLUTIONS POSSIBLES**

*Document établi par le Secrétariat*

#### **INTRODUCTION**

1. Conformément aux décisions prises par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à ses douzième et treizième sessions, tenues du 23 au 27 juin 2008 et du 25 au 29 janvier 2009 respectivement à Genève, le Secrétariat avait établi deux études préliminaires sur le secret des communications entre clients et conseils en brevets (documents SCP/13/4 et SCP/14/2).
2. Le document SCP/13/4 a fourni des exemples de situations juridiques dans divers pays en décrivant les différences entre les systèmes tant de droit civil que de "common law", exposé les différents problèmes soulevés, notamment dans le cadre international, et présenté quelques-unes des solutions envisagées à l'échelon international.
3. Le document SCP/14/2 a détaillé les informations sur la situation juridique de plusieurs pays dans une étude par pays, a examiné la portée internationale inhérente à différentes dispositions figurant dans des instruments internationaux tels que la Convention de Paris, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), a présenté divers arguments sur la raison d'être du secret des communications entre client et conseil en brevets, ainsi qu'une synthèse des principales conclusions, en donnant des exemples de domaines qui pourraient être examinés ultérieurement.

4. Appliquant la décision prise par le SCP à sa quinzième session tenue du 11 au 15 octobre 2010 à Genève, le Secrétariat a établi le document SCP/16/4 Rev., qui a regroupé ces deux études dans le but d'aider le Comité à examiner la question plus en détail. Il présente une synthèse des points principaux examinés durant les précédentes sessions, ainsi qu'une analyse plus approfondie de ces points. Partant de cette analyse, il est suggéré que le comité parvienne à une communauté de vues qui puisse servir de base pour la suite de l'examen de 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.

5. Lors de sa seizième session tenue du 16 au 20 mai 2011 à Genève, le 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, notamment sur les points suivants : 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.

6. En conséquence, le document SCP/17/5 a été soumis par le Secrétariat à la dix-septième session du SCP, tenue du 5 au 9 décembre 2011 à Genève. Après délibérations, le SCP a décidé que le Secrétariat devrait élargir le document SCP/17/5 afin d'expliquer les manières d'aborder les problèmes transfrontières et les solutions possibles recensées dans le domaine de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets. Le présent document est en conséquence soumis à l'examen du Comité à sa dix-huitième session qui se tiendra du 21 au 25 mai 2012 à Genève.

7. Il est rappelé qu'à la seizième session du SCP, certaines délégations ont déclaré que cette question relevait du droit national et, compte tenu des différences entre législations et procédures nationales, le président a déclaré qu'il n'y avait, à ce stade, aucun consensus sur l'établissement de normes internationales ou une série de principes communs<sup>1</sup>. Afin d'expliquer globalement les manières d'aborder les aspects transfrontières et les solutions possibles dans ce domaine, le présent document décrit brièvement les options relatives à l'établissement d'une norme internationale ou d'une série de principes communs en tant que mécanismes juridiques potentiels pour résoudre les questions transfrontières. Ces mécanismes ne seront toutefois pas nécessairement applicables ou admis par des États membres.

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

### **CONFIDENTIALITÉ À L'ÉCHELON NATIONAL**

8. 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. Le plus souvent, en vertu de ce devoir de confidentialité, il est demandé aux conseils en brevets de ne pas communiquer d'informations sur leurs avis recueillies lors de l'exercice de leurs activités professionnelles. Il y a cependant quelques pays où cette obligation n'existe pas.

---

<sup>1</sup> Voir le paragraphe 17 du document SCP/16/8.

9. Dans les pays de common law, les enjeux concernent intrinsèquement une forme particulière du secret des communications lors de procédures judiciaires liées à la recherche d'éléments de preuve.

- i) Certains pays de common law reconnaissent le secret des communications entre conseils en brevets et clients, qui est similaire au secret professionnel.
- ii) Toutefois, dans d'autres pays de common law, les communications entre conseils en brevets et clients ne sont pas protégées par le secret professionnel.

10. Dans des pays de droit romain, la question est réglée par une obligation de réserve que contiennent en général les codes civils et les codes pénaux.

- i) 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 visées par cette obligation, n'est pas applicable aux conseils en brevets sans formation de juriste.
- ii) Toutefois, 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.
- iii) Certains pays de droit romain qui protègent la confidentialité des communications avec des conseils en brevets sans formation de juriste ont réformé le droit de la preuve ou le droit de la propriété intellectuelle pour consacrer expressément le droit de refuser à la fois de témoigner et de produire des documents.

## CONFIDENTIALITÉ À L'ÉCHELON INTERNATIONAL

11. Eu égard à la reconnaissance de la confidentialité à l'étranger, le Conseil de direction d'UNIDROIT a, en 2004, adopté les *Principes de la procédure civile et transnationale* établis par un comité d'étude conjoint de l'American Law Institute et d'UNIDROIT<sup>2</sup>. Les principes, qui servent de lignes directrices dans les projets et réformes législatifs nationaux, sont formés de 31 dispositions et visent à concilier les divergences caractérisant les règles de procédure civile des systèmes juridiques nationaux compte tenu des particularités des litiges transnationaux. L'article 18 sur la confidentialité et l'immunité dispose ainsi : "En matière de divulgation des preuves ou d'autres informations doivent être respectés le devoir de confidentialité qui incombe aux parties et aux tiers, les immunités dont ils bénéficient, ainsi que les autres règles protectrices similaires". Il ressort des commentaires sur cet article que de telles règles protègent des intérêts importants, lesquels peuvent faire obstacle à l'établissement des faits. En outre, les bases dogmatiques et techniques de ces protections varient selon les systèmes juridiques et lors de l'application de ces règles des difficultés de choix de la loi peuvent se présenter.

12. Eu égard à la confidentialité des communications entre clients et conseillers en brevets, la plupart des pays ne prévoient aucune législation ou réglementation traitant des aspects transfrontières.

---

<sup>2</sup> Principes de la procédure civile transnationale, ALI / UNIDROIT:  
<http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>.

- i) 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 exemple, que ces conseillers ne sont pas agréés en vertu de la législation nationale applicable ou qu'ils ne sont pas admis au barreau.
- ii) Toutefois, dans quelques pays, les communications avec les conseils en brevets étrangers, même sans formation de juriste, sont également protégées de toute divulgation forcée.
- iii) La plupart des pays de droit romain n'ont aucune expérience pratique des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets du fait qu'il n'existe pas de recherche des éléments de preuve durant l'instruction qui pourrait obliger de révéler des informations confidentielles. Toutefois, les conseils en brevets dans ces pays de droit romain pourraient être exposés à une divulgation transfrontière dans certains pays de common law, indépendamment de la protection de la confidentialité assurée dans leur propre pays. Certains pays de droit romain ont explicitement établi le secret des communications ou l'obligation de réserve des conseils en brevets non juristes afin de faciliter la reconnaissance du secret des communications devant les tribunaux de certains pays de common law.

## **PROBLEMES LIES AUX ASPECTS TRANSFRONTIERES**

13. Il existe d'importantes différences tant dans le droit matériel du secret professionnel – la portée de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets – que dans les principes du choix du droit ou de droit international privé, qui déterminent si le droit matériel du secret professionnel d'un pays étranger est admis par les tribunaux. Si le droit matériel traite de la portée de la confidentialité, la règle de choix du droit concerne la reconnaissance internationale de la législation étrangère en matière de confidentialité ou d'obligation de réserve.

14. Les problèmes suivants relatifs aux aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre les clients et les conseils en brevets ont été décelés :

- 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 ces conseils en situation de désavantage concurrentiel par rapport à certains conseils en brevets étrangers.
- ii) 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. La décision en matière de reconnaissance du secret des communications étranger rendue par des tribunaux au cas par cas impose aux parties des coûts supplémentaires pour se défendre. De plus, les parties doivent régler les questions de procédure et y consacrer leurs ressources avant d'aborder les questions de fond.

- iii) Si la confidentialité des communications avec les conseils en brevets nationaux non juristes 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 non juristes sur la base de la courtoisie judiciaire.
- iv) 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 des pays étrangers.
- v) Des mesures pratiques pour éviter une divulgation forcée de communications confidentielles dans un contexte transfrontière, telles que la limitation à des communications verbales et la cosignature de documents avec un avocat et un conseil en brevets non juriste, ne sont pas considérées comme étant suffisamment efficaces et peuvent augmenter le coût des avis fournis en matière de propriété intellectuelle.

## **MANIÈRES D'ABORDER LES ASPECTS TRANSFRONTIÈRES**

15. Le document SCP/17/5 présente des législations et réglementations nationales traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets dans un certain nombre de pays de common law et de droit romain (voir les paragraphes 8 à 26 dudit document). Au lieu de reproduire ces paragraphes, il suffit d'indiquer que les législations applicables des différents pays abordent différemment les aspects transfrontières du secret professionnel entre clients et conseils en brevets. Certains pays de common law reconnaissent le secret professionnel étranger au titre des principes du choix du droit. D'autres appliquent le droit des tribunaux et, partant, rejettent l'application du secret professionnel étranger. D'autres encore étendent expressément le principe du secret professionnel aux conseils en brevets étrangers dans des dispositions du droit des brevets ou du droit de la preuve.

16. La plupart des pays de droit romain n'éprouvent aucune difficulté à l'égard des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets étrangers dans leur rôle de pays hôtes, ces communications étant d'ordinaire protégées par une obligation de réserve et de toute recherche d'éléments de preuve devant les tribunaux. Toutefois, certains conseils en brevets non juristes de ces mêmes pays ont subi une perte de confidentialité des communications avec leurs clients dans des pays étrangers, en particulier des pays de common law. Ainsi, en vue d'atténuer le problème, certains de ces pays ont réglementé expressément l'obligation de réserve des conseils en brevets, notamment le refus de produire des documents, à des fins de reconnaissance étrangère de la confidentialité dans les pays de common law. Cette démarche toutefois est inopposable dans des pays de common law qui refusent catégoriquement de reconnaître aux conseils en brevets non juristes le secret des communications ou l'obligation de réserve étrangers.

17. Les paragraphes ci-après décrivent les différentes manières d'aborder les aspects transfrontières.

## **RECONNAISSANCE DE LA LÉGISLATION ÉTRANGÈRE**

18. La reconnaissance du secret des communications ou obligations de réserve étrangers s'applique dans certains États des États-Unis d'Amérique au titre des principes du choix du droit ou du droit international privé. Eu égard à la reconnaissance du secret des communications entre les spécialistes étrangers des brevets et les agents, deux démarches principales ont été adoptées dans les différents tribunaux du district fédéral, qui se fondent soit sur le droit imposé,

soit sur le choix du droit. Selon le principe du droit imposé, le spécialiste étranger en brevets ne bénéficie pas du secret professionnel car il n'a pas la nationalité américaine et il n'est ni l'agent ni le subordonné immédiat d'un avocat américain. Toutefois, la plupart des tribunaux suivent le principe du choix du droit, qui est fondé soit sur les principes dits de "touching base", de "comity plus fonction" ou de "l'intérêt le plus direct et le plus impérieux". Selon le principe de "touching base", les communications avec les spécialistes étrangers concernant une assistance pour le traitement des demandes de brevet étranger peuvent être protégées par le secret professionnel si ce dernier est exercé en vertu de la législation du pays étranger où la demande de brevet est déposée et que cette législation n'est pas contraire à la politique générale des États-Unis d'Amérique<sup>3</sup>.

19. L'exposé présenté ci-dessus montre la complexité de la situation aux États-Unis d'Amérique en matière de secret des communications entre avocat et client, notamment en ce qui concerne les conseils en brevets et les agents de brevets. Le secret des communications entre avocat et client est généralement étendu aux conseils en brevets et, dans des cas restreints, aux agents de brevets qui fournissent des avis juridiques à leurs clients. Les décisions étant prises au cas par cas, la législation relative au traitement des agents de brevets n'est pas définitive et dépend du traitement par le tribunal de la demande de bénéficiaire du secret professionnel. Le secret des communications entre avocat et client peut exister dans des circonstances normales, à savoir lors de communications juridiques entre un avocat dans l'exercice de sa profession et son client. Le conseil en brevets peut perdre le droit au secret professionnel lorsqu'un avis juridique lui est demandé à des fins criminelles ou frauduleuses. Le client peut également y renoncer.

20. Dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb Co. c. Rhone-Poulenc*<sup>4</sup> en 1999, le tribunal de district de New York n'a pas admis le secret des communications entre client et conseil en brevets concernant un mandataire agréé européen, la confidentialité des communications n'étant pas expressément prévue dans le droit écrit français. Le tribunal a estimé que le règlement de discipline de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI) sur le secret professionnel n'offre pas aux conseils en brevets européens l'équivalent du secret des communications entre avocats et clients américains. En conséquence, il a ordonné de produire la totalité des pièces versées au dossier du conseil en brevets européens auprès d'une société française. De même, l'argument du secret professionnel concernant les conseils en matière de propriété intellectuelle donnés par des conseils en brevets japonais a été rejeté par les tribunaux américains, comme il apparaît dans l'affaire *Honeywell c. Minolta* de 1986, où l'ensemble des communications des conseils en brevets japonais avait fait l'objet d'une divulgation forcée. Toutefois, à la suite de la modification du Code de procédure civile japonais en 1996, donnant aux conseils en brevets le droit de refuser de témoigner eu égard à tout fait soumis à l'obligation du secret professionnel et de produire des pièces contenant ces faits, le tribunal de district de New York a, dans la décision concernant l'affaire *Eisai Ltd. c. Dr. Reddy's Laboratories*<sup>5</sup>, admis la confidentialité des communications entre un client et un agent de brevets non juriste japonais en signe de courtoisie. Il a été considéré que le principe de courtoisie prime toutes autres considérations aux États-Unis d'Amérique.

21. Cette manière d'admettre le droit étranger à partir d'un conflit de lois ou de droit international privé semblerait apporter de bons résultats, en laissant suffisamment de souplesse à chaque système juridique national concernant le droit matériel de la preuve ou droit de la

<sup>3</sup> Voir *Duplan Corp. c. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).

<sup>4</sup> *Bristol-Myers Squibb Co. c. Rohen-Pulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q.2d 1897, 188 F.R.D. 189 (tribunal de district des États-Unis, Sud de l'État de New York, 1999 ["Rhone-Poulenc"]).

<sup>5</sup> *Eisai Ltd. c. Dr. Reddy's Laboratories Inc.*, 77 U.S.P.Q.2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (Tribunal de district des États-Unis d'Amérique, Sud de l'État de New York, 2005).

propriété intellectuelle. En l'absence de normes internationales, elle offre une solution qui tient compte des réalités nationales. Nonobstant, elle risque d'engendrer des coûts supplémentaires liés à l'examen de la législation étrangère et d'accroître l'insécurité juridique. Dans l'affaire *Rhone-Poulenc*, la décision, fondée sur l'inexistence dans la loi de la reconnaissance du secret professionnel des conseils en brevets, a quelque peu encouragé, dans les pays de droit romain, à établir des normes réglementaires nationales en tant qu'élément indispensable à la reconnaissance à l'étranger par des pays qui adoptent ce type de démarche<sup>6</sup>.

22. D'autres pays de common law ont adopté une démarche analogue. Ainsi, en Afrique du Sud, il est considéré que les communications entre un conseil en brevets local et un conseil en brevets étranger sont protégées 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 protégées par le secret professionnel si le mandataire 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 mandataire du client n'est pas un conseiller juridique, la situation manque de clarté puisque les tribunaux ne se sont pas exprimés nettement sur cette question.

#### APPLICATION DE LA LEX FORI NATIONALE

23. Certains pays de common law appliquent la loi nationale de la preuve (*lex fori*) pour déterminer si le conseil en brevets étranger est protégé par le secret professionnel. En l'occurrence, le conseil en brevets étranger risque souvent une perte de confidentialité des communications avec son client dès lors qu'il n'est pas agréé dans un pays donné.

##### *Australie*

24. En Australie, le Tribunal fédéral a, dans l'affaire *Eli Lilly & Co. c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004), 137 F.C.R. 573 (Tribunal fédéral de l'Australie) ["*Eli Lilly & Co.*"] établi les conditions relatives au "conseil en brevets". La confidentialité des communications avec un conseil en brevets agréé a été limitée aux communications avec un conseil agréé en Australie. Le tribunal a fondé sa décision sur la limitation de la portée du secret professionnel aux conseils en brevets agréés. Toutefois, un projet de loi australien de 2011 propose d'étendre le secret professionnel aux conseils en brevets étrangers.

##### *Canada*

25. Le secret professionnel des conseils en brevets étrangers n'est pas reconnu au Canada. Dans l'affaire *Lilly Icos LLCs c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2006), 2006 FC 1465, la Cour fédérale du Canada a décidé de ne pas admettre le secret professionnel malgré le fait que les communications entre clients et conseils en brevets faisaient l'objet d'une protection au Royaume-Uni en vertu de l'article 280 de la loi de 1988 du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles industriels et les brevets. La confidentialité n'était pas admise, même si les communications avaient lieu au Royaume-Uni. Le tribunal canadien a estimé que la courtoisie judiciaire entre pays n'exigeait pas du Canada que celui-ci reconnaisse un secret professionnel n'existant pas dans ce pays. À l'inverse de l'affaire australienne, les conseils en brevets canadiens ne bénéficient pas du secret professionnel. Partant, la reconnaissance du secret professionnel entre clients et conseils en brevets étrangers dépassait largement la simple extension d'un secret professionnel national à des conseils en brevets étrangers. Il

---

<sup>6</sup> Voir, par exemple, les modifications apportées à la législation française, ainsi que le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.

s'agirait plutôt de la reconnaissance d'une nouvelle application du secret professionnel non admise dans la législation nationale. Le droit interne laisse peu d'ambiguïté concernant les aspects transfrontières, mais la non-reconnaissance catégorique du secret professionnel aux conseils en brevets non juristes nationaux et étrangers risque de ne pas inciter à obtenir d'eux des avis juridiques dans le système canadien de la propriété intellectuelle.

### *Royaume-Uni*

26. 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.

### EXTENSION DES PRINCIPES DU DROIT MATÉRIEL

27. Dans deux pays de common law, le droit national de la preuve ou le droit des brevets permet d'étendre, ou peut le prévoir à l'avenir, le principe de fond du secret professionnel aux conseils en brevets étrangers. Pour reconnaître la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets, les tribunaux de ces pays doivent examiner : i) si les fonctions des conseils en brevets étrangers correspondent à celles d'un conseil en brevets agréé (Nouvelle-Zélande); ou ii) si un conseil en brevets étranger est habilité à dispenser des conseils en matière de brevets en vertu de la législation de son pays (projet de modification de la législation australienne sur la propriété intellectuelle).

### *Australie*

28. Le projet de modification de la législation sur la propriété intellectuelle de 2011 (Accroître les exigences) propose 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 des termes "conseil en brevets" également aux personnes habilitées à dispenser des conseils en brevets en vertu de la loi d'un autre pays ou d'une autre région. Aucun autre critère n'est mentionné dans le projet de loi. Toutefois, le secret sera appliqué uniquement dans la mesure où le conseil en brevets est autorisé à fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle. En conséquence, des communications avec un conseil en brevets étranger concernant des marques ou autres droits seront protégées uniquement si le conseil est habilité à accomplir cette tâche dans son propre pays, outre fournir des avis en matière de brevets. Systématiquement, le projet de loi étend le principe du secret professionnel entre clients et conseils en brevets aux conseils étrangers dans le droit de la propriété intellectuelle mais non dans le droit de la preuve.

29. Le projet de loi suggère de modifier le paragraphe 2 de l'article 200 de la loi sur les brevets comme suit :

"2) Toute communication faite par un conseil en brevets agréé dans le but principal de fournir un avis en matière de propriété intellectuelle à un client est protégée de la même manière et au même degré que toute communication faite par un juriste principalement pour fournir un avis juridique à un client.

"2A) Toute note ou tout document établi par un conseil en brevets agréé dans le but principal de fournir un avis en matière de propriété intellectuelle à un client est protégé de la même manière et au même degré que toute note ou tout document établi par un juriste principalement pour fournir un avis juridique à un client.

"2B) Les termes "conseil en brevets agréé" au paragraphe 2) ou 2A) s'entendent également de toute personne habilitée à dispenser des conseils en brevets en vertu de la loi d'un autre pays ou d'une autre région, dans la mesure où les personnes sont autorisées à fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle."

### *Nouvelle-Zélande*

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

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

"Secret des communications échangées avec des conseillers juridiques

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

- a) qu'elle soit d'ordre confidentiel; et
- b) qu'elle ait été échangée afin
  - i) que ladite personne obtienne des services juridiques spécialisés auprès dudit conseiller juridique; ou
  - ii) que le conseiller juridique fournisse ces services à ladite personne.

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

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

- a) les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, ainsi que le droit d'auteur;
- b) les interprétations des artistes interprètes et les exécutions des artistes exécutants, les phonogrammes et les émissions de radiodiffusion;
- c) les inventions dans tous les domaines de l'activité humaine;
- d) les découvertes scientifiques;
- e) les indications géographiques;
- f) les brevets, les obtentions végétales, les dessins et modèles enregistrés, les marques enregistrées et non enregistrées, les marques de services, les noms commerciaux et les désignations commerciales, ainsi que les dessins et modèles industriels;
- g) la protection contre la concurrence déloyale;
- h) les configurations de circuits et les puces à semi conducteurs;
- i) les informations confidentielles;
- j) tous autres droits résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriels, scientifique, littéraire ou artistique."

32. En Nouvelle-Zélande, le secret professionnel s'applique aux communications entre un conseiller juridique et son client, pour autant que le conseiller juridique agisse dans le cadre de ses fonctions, que la communication soit d'ordre confidentiel et qu'elle vise à obtenir un conseil juridique. La protection conférée par le secret professionnel peut disparaître dans deux circonstances, à savoir la renonciation expresse et la renonciation tacite. Les spécialistes qui communiquent des pièces sans autorisation peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires.

33. Au motif du décret d'août 2008 adopté en vertu de la loi de 2006 sur l'administration de la 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, pour plus de 85 pays, dans la mesure où les communications sont réputées confidentielles et sont faites au moment, ou dans le but, d'obtenir ou de fournir des informations concernant la propriété intellectuelle. En Nouvelle-Zélande, un conseil en brevets est une personne qui possède des qualifications lui permettant d'agir en qualité d'intermédiaire spécialisé entre des clients et l'Office néo-zélandais de la propriété intellectuelle. Les conseils en brevets s'occupent de questions de propriété intellectuelle, notamment des brevets, des marques et des dessins et modèles. Dans la pratique, les conseils en brevets traitent également d'autres aspects du droit de la propriété intellectuelle, tels que le droit d'auteur, les secrets d'affaires et les droits sur les obtentions végétales.

34. Le critère des fonctions correspondantes des praticiens étrangers dans la loi néo-zélandaise sur l'administration de la preuve atteste que la disposition admet le principe étranger par voie d'extension réglementaire. Il prévoit une forme de solution hybride entre la reconnaissance de la législation étrangère et l'extension des principes nationaux du secret professionnel en reconnaissant le secret professionnel étranger dans la loi, si les fonctions des conseils en brevets étrangers définies par la législation étrangère respective correspondent à celles des conseils en brevets néo-zélandais. La liste des pays visés dans le décret offre une certaine sécurité juridique quant à l'interprétation des fonctions "correspondantes" des conseils en brevets étrangers en vertu de la législation étrangère respective.

#### PAYS DE DROIT ROMAIN – ABSENCE DE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE DIVULGATION ET RECONNAISSANCE DE LEURS LÉGISLATIONS AUPRÈS DES TRIBUNAUX ÉTRANGERS

35. Dans les pays de droit romain, la confidentialité des communications entre certains spécialistes et leurs clients est largement reconnue dans les procédures tant pénales que civiles. Elle est protégée par le secret professionnel et la loi sur la procédure civile ne prévoit pas de recherche d'éléments de preuve ou divulgation forcée de pièces. Partant, ces pays n'ont guère d'expérience quant au secret des communications entre clients et conseils, dès lors qu'à quelques exceptions près, aucune divulgation forcée de documents n'altérerait la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets.

36. À l'échelle nationale, certains pays de droit romain étendent l'obligation de réserve, qui s'applique principalement aux conseillers juridiques, aux conseils en brevets nationaux. Le droit processuel de ces pays ne prévoyant pas de recherche d'éléments de preuve, le secret professionnel des conseils en brevets étrangers n'a soulevé que très peu de problèmes relatifs aux aspects transfrontières.

37. Nonobstant, les conseils en brevets des pays de droit romain peuvent se heurter à la recherche d'éléments de preuve dans d'autres pays de common law si, en particulier, le secret professionnel ou obligation de réserve n'est pas clairement défini dans la législation. Il s'ensuit que les avis confidentiels en matière de propriété intellectuelle de ces conseils risquent de ne pas être reconnus par un tribunal étranger, tel qu'une instance des États-Unis d'Amérique. Afin d'éviter ce type de situation, certains pays de droit romain ont modifié leur législation pour mieux définir le secret des communications entre clients et conseils en brevets. Ces modifications ont été apportées soit au Code de procédure civile, soit au Code de propriété intellectuelle.

38. En France, l'article R.422-54 (2°) du Code de propriété intellectuelle a été modifié pour disposer expressément en matière d'obligation de réserve des conseils en brevets. Selon l'article L422-11 (annexé par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, article 67, Journal officiel du 12 février 2004) :

"En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier."

Cette disposition a été adoptée au motif d'éviter la divulgation forcée de communications avec des conseils en propriété industrielle dans les tribunaux étrangers, comme ce fut le cas dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb Co. c. Rhone-Poulenc* in 1999<sup>7</sup>.

39. À l'échelon régional, l'affaire *Bristol-Myers Squibb Co. c. Rhone-Poulenc* a incité l'Office européen des brevets (OEB) à modifier la Convention sur le brevet européen qu'invoque la législation des États-Unis d'Amérique pour déterminer si le secret professionnel entre un conseil et un client s'applique aux communications entre un conseil en brevets européens et son client. En vue de protéger la confidentialité des communications échangées entre des mandataires agréés européens et leurs clients au cours des procédures américaines, une nouvelle disposition – la règle 153 – a été adoptée dans le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CBE)<sup>8</sup>, comme suit :

" Règle 153 : Protection du secret professionnel

"1) Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité, nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit.

"2) Sont notamment concernés toute communication ou tout document portant sur :

- a) l'appréciation de la brevetabilité d'une invention;
- b) la préparation de la demande de brevet européen ou la procédure y relative;
- c) tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou la contrefaçon de l'objet d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen."

<sup>7</sup> Sénat français, Session ordinaire de 2002-2003, Document n° 176, Titre 7 (Réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, N° 176, SÉNAT, SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003, Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003).

<sup>8</sup> Proposition de base relative à la révision de la Convention sur le brevet européen (MR/2/00), 13 octobre 2000, Munich, page 191.

La nouvelle règle a créé une protection du secret professionnel entre le conseil en brevets et son client applicable aux procédures de l'OEB, sur le modèle de l'administration de la preuve en vigueur aux États-Unis d'Amérique<sup>9</sup>. Toutefois, il est difficile de savoir dans quelle mesure les législations nationales des États membres de la CBE reconnaîtront la protection, si la question de la divulgation de la communication protégée se pose devant les tribunaux nationaux.

40. Au Japon, en vertu de la modification du Code de procédure civile<sup>10</sup> en 1996, un conseil en brevets, qui est entendu sur tout fait dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui doit être traité comme une information confidentielle, peut refuser de témoigner conformément à l'article 197.1) iii) du Code de procédure civile, qui dispose comme suit :

"Article 197

"1) Un témoin peut refuser de faire une déposition dans les cas suivants :

i) le cas visé à l'article 191 1);

ii) les cas où les médecins, dentistes, pharmaciens, distributeurs de produits pharmaceutiques, sages-femmes, avocats (y compris avocats étrangers agréés), conseils en brevets, avocats défenseurs, officiers publics, personnes exerçant une fonction religieuse, personnes ayant exercé l'une de ces professions sont entendus sur tout fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doit être traité comme une information confidentielle;

iii) les cas où un témoin est entendu sur des questions relatives à des secrets techniques ou professionnels.

"2) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas à un témoin qui est libéré de son obligation de réserve."

41. En outre, conformément à l'article 220 iv) qui prévoit des exceptions à l'obligation de produire des pièces, le détenteur de certaines pièces contenant des faits relevant du secret professionnel visées à l'article 197 1) ii), notamment des pièces contenant des informations auxquelles s'applique l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les conseils en brevets, peut refuser de les produire :

"Article 220

"Le détenteur de la pièce peut refuser de la produire dans les cas suivants :

" [...]

"iv) outre les cas visés dans les trois alinéas précédents, lorsque la pièce ne relève pas des catégories ci-après :

<sup>9</sup>

*Ibid.*

<sup>10</sup>

Code de procédure civile (loi n° 109 du 26 juin 1996, modifiée en dernier lieu par la loi n° 95 du 27 juin 2007).

- a) toute pièce ayant trait aux questions relevant de l'article 196 qui concernent son détenteur ou une personne ayant avec ce dernier l'un des liens énumérés dans les alinéas dudit article;
- b) toute pièce ayant trait à un secret professionnel lié aux fonctions d'un officier public, laquelle par le fait d'être produite risque de nuire à l'intérêt public ou d'entraver sérieusement l'exercice de ses fonctions publiques;
- c) toute pièce ayant trait au fait visé à l'article 197 1) ii) ou aux questions prévues à l'article 197 1) iii), soumis ou non à l'obligation de réserve;
- d) toute pièce établie à l'usage exclusif de son détenteur (excepté toute pièce détenue par l'État ou une entité publique locale, qui est utilisée par un officier public à des fins organiques);
- e) toute pièce ayant trait à une procédure pénale ou un dossier d'une affaire de mineurs, ou toute pièce saisie en l'occurrence "

42. En Suisse, 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, un 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.

À la section 3, l'article 10 de la loi sur les conseils en brevets dispose :

"Section 3 : Secret professionnel

Article 10

- 1) Les conseils en brevets sont en tout temps tenus au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées dans le cadre de leur profession ou dont ils ont connaissance dans l'exercice de celle-ci.
- 2) Ils veillent à ce que leurs auxiliaires respectent le secret professionnel."

La loi sur le tribunal fédéral des brevets dispose :

"Section 3 : Représentation des parties

Article 29

- 1) Un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d'un brevet à condition qu'il exerce sa profession en toute indépendance.
- 2) À la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve, au moyen de documents appropriés, qu'il exerce sa profession en toute indépendance."

## **SOLUTIONS POSSIBLES DÉFINIES CONCERNANT LES ASPECTS TRANSFRONTIÈRES**

43. Au titre des aspects transfrontières dans la protection de la confidentialité des communications entre conseils en brevets et leurs clients, les questions décrites ci-dessus se posent en principe lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- i) le droit processuel national prévoit un mécanisme (recherche d'éléments de preuve ou toute autre procédure simple) qui oblige des conseils en brevets à produire devant un tribunal des informations relatives à un avis confidentiel en matière de propriété intellectuelle;
- ii) le droit national ne reconnaît pas pleinement le secret professionnel d'un avis en matière de propriété intellectuelle fourni par les conseils en brevets étrangers.

Dans ces circonstances, un avis confidentiel en matière de propriété intellectuelle donné par un conseil en brevets peut rester secret dans certains pays, mais s'expose à une divulgation forcée dans d'autres. Afin d'y remédier, un mécanisme pourrait permettre d'admettre la confidentialité de cet avis au-delà des frontières nationales.

44. Pour assurer une harmonisation de la reconnaissance transfrontière de la confidentialité, deux aspects sont envisageables : les normes régissant le droit matériel du secret professionnel des conseils en brevets et les normes appliquées à la reconnaissance des lois étrangères sur le secret professionnel. Ces deux aspects sont repris dans les solutions énoncées ci-après. De plus, même s'il ne s'agit pas de solutions parfaites, des praticiens ont appliqué des méthodes pratiques pour remédier aux problèmes en l'absence de règles juridiques relatives aux aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre les conseils en brevets et leurs clients. Les paragraphes qui suivent décrivent ces différentes méthodes.

45. Afin de protéger la confidentialité des avis sur la propriété intellectuelle au-delà des frontières, aucune des méthodes définies ci-après n'oblige les pays de droit romain à adopter, dans leur droit processuel national, le principe du secret professionnel apparenté à celui des pays de common law, tant que leurs législations ne prévoient aucune procédure qui exigerait qu'une partie produise en justice un avis confidentiel en matière de propriété intellectuelle.

### **RÈGLES CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DU SECRET PROFESSIONNEL DES CONSEILS EN BREVETS ÉTRANGERS**

#### Étendre par la législation nationale la reconnaissance du secret professionnel aux conseils en brevets étrangers

46. L'une des solutions possibles consisterait à appliquer, dans les législations nationales, le secret professionnel prévu pour les communications entre les conseils en brevets nationaux et leurs clients aux communications avec des conseils en brevets étrangers, provenant tant de pays de droit romain que de pays de common law. Les critères actuels pour définir les conseils en brevets étrangers dont le secret professionnel est reconnu sont exhaustifs et non restrictifs. La législation néo-zélandaise reconnaît le secret professionnel des conseils en brevets étrangers dont les fonctions correspondent à celles des conseils en brevets agréés en Nouvelle-Zélande. Le projet de loi australien reconnaît le secret professionnel des conseils en brevets étrangers habilités à dispenser des conseils en brevets en vertu de la loi de leur pays ou région.

47. Pour déterminer les conditions de reconnaissance, les tribunaux doivent vérifier dans la législation étrangère respective si un conseil en brevets étranger assume des "fonctions correspondantes" ou "est habilité à fournir des conseils en matière de brevets". Le gouvernement pourrait établir une liste des pays agréés, qui orienterait les tribunaux et les parties intéressées.

48. L'extension du secret professionnel pourrait, mais pas nécessairement, être fondée sur la réciprocité. L'intérêt de ce type de solution reposant sur sa simplicité, y ajouter des conditions supplémentaires de réciprocité risque de compliquer la décision quant à la reconnaissance du secret professionnel étendue aux conseils en brevets étrangers. L'adoption de conditions exhaustives pour reconnaître le secret professionnel de conseils en brevets étrangers présente un autre avantage : les parties au litige peuvent s'attacher aux questions de fond contestées au lieu de consacrer argent et temps à des questions de procédure. En outre, le droit matériel attaché au secret professionnel étant défini dans la législation nationale, les pays peuvent librement définir dans leur législation, la portée, les exceptions et limitations et les types relatifs aux communications protégées, ainsi que les catégories de conseils en brevets étrangers auxquelles le droit matériel du secret professionnel s'applique.

49. L'asymétrie de la protection transfrontière des avis confidentiels en propriété intellectuelle ne disparaît toutefois pas complètement dans ce type de conception. Ainsi, dans l'hypothèse où la confidentialité des communications avec un conseil en brevets non juriste est reconnue dans tout autre pays, si ces communications sont protégées en vertu de la législation nationale de son pays, l'avis confidentiel en matière de propriété intellectuelle donné par ce même conseil en brevets peut être l'objet de recherche d'éléments de preuve dans son pays.

50. Quant aux mécanismes utilisés pour élargir la reconnaissance des conseils en brevets étrangers, l'inclusion d'une disposition dans le droit de la preuve ou le droit des brevets national permet d'étendre unilatéralement la reconnaissance. Selon la tradition juridique nationale, la jurisprudence pourrait également permettre d'appliquer le principe lors d'un conflit de droit. Le recours à une loi non contraignante serait un autre mécanisme possible, par lequel des États membres ou un organisme de l'OMPI adopte des principes inopposables qui s'appliqueraient à l'échelle nationale. Un autre exemple de cette méthode serait l'adoption de dispositions types qui pourraient être utilisées en les adaptant au système juridique à l'échelle nationale.

#### Mécanisme international de reconnaissance mutuelle du secret professionnel (proposition de la CCI)

51. La Chambre de commerce internationale (CCI) a proposé un dispositif qui étend la reconnaissance du secret professionnel aux conseils en brevets étrangers désignés par les autorités étrangères respectives<sup>11</sup>. Ledit dispositif se compose essentiellement des éléments suivants :

- i) Chaque pays précise des catégories de conseillers dont les clients bénéficient du secret professionnel devant les tribunaux d'État, les offices de propriété intellectuelle, les juridictions et les enquêteurs, tels que les avocats généralistes locaux et les conseillers spécialisés locaux agréés en propriété intellectuelle, faisant l'objet d'une réglementation adéquate, ainsi que (dans le cas des membres de la Convention sur le brevet européen) des mandataires en brevets européens locaux (tant privés qu'en entreprise).

---

<sup>11</sup> Les paragraphes 41 à 46 du document SCP/16/4 Rev. contiennent une description détaillée de la proposition de la CCI.

- ii) Dans chaque pays, certaines communications<sup>12</sup> avec les catégories de conseils précisées devraient être protégées (ainsi que les pièces, documents et informations préparatoires afférentes ou autrement liées à ces communications).
- iii) Chaque pays doit protéger la confidentialité des communications visées à l'alinéa ii) avec des conseiller précisés par d'autres pays visés à l'alinéa i).

52. Le dispositif ci-dessus devrait permettre au minimum dans les pays y participant une reconnaissance transfrontière harmonisée de la confidentialité des communications de conseils en brevets européens que chaque pays désigne. Chaque pays est libre de décider quelles sont les catégories professionnelles "faisant l'objet d'une réglementation adéquate". En outre, le droit matériel du secret professionnel peut être défini *lato sensu* dans la législation nationale, au point que chaque pays peut décider par exemple de la portée de la confidentialité, de ses exclusions et limitations.

53. Quant aux mécanismes propres à établir un éventuel dispositif qui prévoirait une reconnaissance mutuelle internationale du secret professionnel, la manière la plus directe, pour en garantir les effets juridiques, consiste à élaborer un instrument international. Une autre option serait un système selon lequel la législation nationale entérine une liste internationale de conseils en brevets administrée par un organisme international et énumérant les catégories professionnelles désignées par chaque pays, dont les clients bénéficieraient de la reconnaissance du secret professionnel dans tous les pays où la liste entrerait en vigueur.

#### Convergence internationale des règles de fond relatives au secret professionnel

54. Une autre manière d'assurer la reconnaissance transfrontière du secret professionnel étranger est de parvenir à une convergence des règles nationales de fond en matière de confidentialité entre pays. On peut envisager un ensemble commun de règles de fond qui s'opposent effectivement à la divulgation à des tiers des avis confidentiels en matière de propriété intellectuelle, indépendamment de la nationalité ou du lieu d'enregistrement des conseils en brevets et du lieu où l'avis a été donné en la matière. Si une règle uniforme s'appliquait aux conseils en brevets tant nationaux qu'étrangers en matière de propriété intellectuelle dans tous les pays, la confidentialité des avis fournis par des conseils en brevets serait reconnue au-delà des frontières indépendamment des principes du choix du droit adoptés par ces pays.

55. L'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a, voici quelques années, proposé d'élaborer une norme fondamentale internationale comme suit<sup>13</sup> :

"Chaque État membre adopte des lois consacrant le respect effectif, sur son territoire, de la norme minimale suivante en matière de protection du secret des communications avec des conseillers en propriété intellectuelle.

---

<sup>12</sup> La CCI définit le terme "communication" comme suit: "Toute communication relative à une invention, à un dessin ou modèle industriel, à des informations techniques, à un secret d'affaire, à une marque, à une indication géographique, à un nom de domaine, à une œuvre littéraire ou artistique, à une exécution, à un logiciel, à une variété végétale, à une base de données ou à une topographie de semi-conducteurs, ou à toute autre question concernant un plagiat ou une concurrence déloyale."

<sup>13</sup> [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_aippi\\_ip\\_ge\\_08/wipo\\_aippi\\_ip\\_ge\\_08\\_www\\_100879-related2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_aippi_ip_ge_08/wipo_aippi_ip_ge_08_www_100879-related2.pdf).

"Toute communication avec un conseiller en propriété intellectuelle, liée à un avis en la matière, toute pièce ou tout dossier établi au titre de cet avis, sont confidentiels pour la personne qui en est l'objet et sont protégés de toute divulgation à des tiers, excepté si cette personne a consenti à leur divulgation.

"Un avis en matière de propriété intellectuelle est une information fournie par un conseiller en propriété intellectuelle relative à des droits de propriété intellectuelle.

"Un conseiller en propriété intellectuelle s'entend d'un juriste, d'un conseiller en brevets ou d'un agent de brevets, d'un conseiller en marques ou d'un agent de marques, ou de toute autre personne habilitée, dans le pays où l'avis est formulé, à donner cet avis."

S'il est vrai que les aspects juridiques transfrontières ne sont pas totalement absents de la proposition de l'AIPPI, les tribunaux, entre autres, devront examiner la législation étrangère pour décider si une personne est "habilitée" à fournir un avis, la question essentielle de la portée du secret professionnel demeurant la même dans chaque cas<sup>14</sup>.

56. D'une part, plus les règles de fond relatives au secret professionnel s'uniformisent au plan international, plus les parties à un litige (clients et leurs conseils en brevets du côté tant des plaignants que des défendeurs) bénéficient d'un potentiel de prévisibilité. D'autre part, compte tenu des divergences existant entre les législations nationales dans ce domaine, une marge de manœuvre serait nécessaire aux États membres pour appliquer une norme internationale.

57. Quant aux éventuels mécanismes permettant une convergence internationale des règles de fond sur le secret professionnel, outre l'adoption d'un instrument obligatoire, une législation non contraignante, telle que des recommandations ou des dispositions types, pourrait être envisagée. En outre, la convergence internationale de certains principes obtenue par l'adoption unilatérale de règles analogues à l'échelon de chaque pays est une option possible, si un nombre suffisant de pays estime qu'il est avantageux d'appliquer ces principes à leurs législations nationales.

#### PRINCIPES DU CHOIX DU DROIT ET RECONNAISSANCE DU SECRET PROFESSIONNEL ÉTRANGER

58. Une solution consisterait à reconnaître le secret professionnel qui existe dans d'autres pays et accorder la même prérogative dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale. Ainsi, même lorsqu'un pays X n'accorde pas l'intégralité du secret des communications avec les conseils en propriété intellectuelle relevant de sa législation nationale, le tribunal de ce pays X peut admettre le secret des communications entre un conseil en propriété intellectuelle d'un pays Y, si ces communications sont protégées par le secret professionnel dans ce pays Y. Par conséquent, le client ne sera pas privé du caractère confidentiel de la communication protégée avec son conseil en propriété intellectuelle dans un autre pays. La règle suivie par les tribunaux de certains pays lorsqu'ils décident 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. Les tribunaux des États-Unis d'Amérique ont appliqué ce principe de la reconnaissance du secret professionnel ou de l'obligation de réserve étranger.

---

<sup>14</sup> John T. Cross, Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice, réunion annuelle de l'INTA, 2009.

59. Comme indiqué précédemment, certains pays de droit romain ont modifié leur législation nationale pour reconnaître expressément le secret des communications avec des conseils en brevets, en vue de parvenir à une reconnaissance étrangère par application des principes du choix du droit. Si cette méthode peut offrir une solution dans des pays étrangers où la reconnaissance du secret des communications avec des conseils en brevets dans d'autres pays est fondée sur le principe du conflit de droit ou du droit international privé, mais aussi sur le principe de courtoisie, elle ne produit aucun effet dans les pays étrangers qui appliquent la *lex fori*.

60. D'une part, l'application du principe du choix du droit n'exige aucune modification des règles de fond nationales sur le secret professionnel. D'autre part, ce principe a été élaboré par les tribunaux et, même si un principe commun du choix du droit sur la reconnaissance du secret professionnel étranger était établi, des règles de fond divergentes continueront d'exister, rendant impossible d'éviter pleinement la divulgation forcée d'avis confidentiels sur la propriété intellectuelle devant les tribunaux.

61. Eu égard aux mécanismes visant à faciliter la reconnaissance du secret des communications avec des conseils en brevets étrangers grâce aux principes du choix du droit, diverses possibilités pourraient être envisagées telles que l'adoption unilatérale de règles communes à l'échelle nationale, d'une législation non contraignante ou d'un accord international.

## MÉTHODES PRATIQUES

62. Un certain nombre de solutions pratiques ont été recherchées par des praticiens pour éviter toute divulgation forcée des avis confidentiels en matière de propriété intellectuelle dans leurs pays, mais également dans des pays étrangers<sup>15</sup>. Ces solutions comprennent les suivantes :

### Coopération avec des avocats

63. Dans certains pays, les conseils en brevets non juristes ont recours aux services d'avocats pour fournir leurs prestations aux clients. En particulier, ils soumettent à leurs clients des communications et conseils écrits accompagnés de la signature de leurs avocats. Cette méthode peut toutefois compliquer et accroître le coût de l'avis juridique en matière de propriété intellectuelle.

### Recours accru aux communications verbales

64. Les conseils en brevets communiquent souvent verbalement et non par écrit, pour éviter la divulgation d'informations confidentielles lors de procédures dans d'autres pays. Cette pratique peut compliquer la fourniture de conseils et empêcher l'établissement d'une documentation fort utile.

### Accords de confidentialité contractuels

65. Les conseils en brevets, non tenus aux obligations de confidentialité dans des pays étrangers, peuvent être liés par des accords contractuels de confidentialité. Toutefois, ces accords seraient-ils efficaces contre une divulgation forcée dans toute recherche des éléments de preuve au cours de l'instruction? Dans la plupart des pays, les conseils en brevets sont déjà tenus aux obligations de réserve.

[Fin du document]

---

<sup>15</sup> Voir le document SCP/17/5.