

## Comité permanent du droit des brevets

**Trente-deuxième session**  
**Genève, 7 – 10 décembre 2020**

RAPPORT SUR LA SEANCE D'ECHANGE D'INFORMATIONS RELATIVE AUX FAITS NOUVEAUX ET AUX DONNEES D'EXPERIENCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE DES COMMUNICATIONS ENTRE LES CLIENTS ET LEURS CONSEILS EN BREVETS

*Document établi par le Secrétariat*

1. Conformément à la décision prise par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa trente et unième session, tenue à Genève du 2 au 5 décembre 2019, le présent document contient un rapport sur la séance d'échange d'informations entre des spécialistes et des représentants des États membres, tenue le 4 décembre 2019 afin d'examiner les faits nouveaux et les données d'expérience concernant la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets. Les exposés présentés au cours de la séance d'échange d'informations sont disponibles à l'adresse [https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting\\_id=50453](https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=50453). Les transcriptions automatiques de la séance de partage d'informations, générées par WIPO Speech-to-Text ©, sont disponibles à l'adresse [https://www.wipo.int/s2t/SCP31/SCP\\_31\\_2019-12-04\\_PM\\_1\\_mp4.html](https://www.wipo.int/s2t/SCP31/SCP_31_2019-12-04_PM_1_mp4.html).

### Exposés

#### *Délégation du Canada*

2. Le Canada reconnaît le secret des communications entre clients et conseils en brevets. En 2016, des modifications de sa législation, accordant un privilège législatif aux communications avec les agents de propriété intellectuelle, sont entrées en vigueur. La législation vise à protéger les communications entre les agents de brevets et leurs clients, de la même façon que sont protégées les communications entre les conseils en brevets et leurs clients. La disposition concernée est l'article 16.1 de la loi sur les brevets.

3. Le secret professionnel ne s'applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication (article 16.1.2)). Par ailleurs, les exceptions au secret professionnel de l'avocat ou du notaire s'appliquent à la communication qui remplit les

conditions visées aux alinéas 1) a) à c) de l'article 16.1). En outre, conformément à l'article 16.1.4), les communications avec les agents de brevets de pays étrangers sont protégées si la communication : i) est faite entre une personne autorisée à agir à titre d'agent de brevet en vertu du droit du pays étranger et son client; ii) est destinée à être confidentielle; iii) vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d'une invention; et iv) est protégée en vertu du droit du pays étranger.

4. Cette modification a été apportée car : i) le secret professionnel permet au client d'avoir des discussions franches et ouvertes avec son conseil en brevets; ii) il améliore la confiance entre clients et conseils en brevets, ce qui est particulièrement important pour les petites entreprises et les inventeurs qui ne connaissent pas nécessairement le système des brevets et s'appuient souvent les secrets d'affaires; et iii) plus le client fournit d'informations à son agent de brevets, meilleurs seront les conseils dont il pourra bénéficier. En conséquence, la qualité des brevets et la qualité du système des brevets dans son ensemble s'en trouvent améliorées.

5. Par ailleurs, le Canada a adopté en 2018 la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. À l'instar de la réglementation relative aux avocats, cette loi a créé un collège indépendant chargé de réglementer les agents de brevets dans l'intérêt général. À l'été 2019, un conseil d'administration comptant trois membres du secteur public et deux agents de propriété intellectuelle a été désigné pour administrer le collège. Deux autres membres seront désignés lorsque le collège commencera ses activités. Tous les agents de propriété intellectuelle canadiens seront tenus de suivre les règles du collège et de respecter des normes de conduite professionnelle et de compétence. Les agents qui révèlent des informations confidentielles pourront être sanctionnés par le collège. Les sanctions peuvent comprendre des amendes, la suspension ou la perte de la licence d'agent.

6. En vertu du code de déontologie, les agents sont tenus d'agir dans l'intérêt de leurs clients et de préserver la confidentialité des informations des clients. En outre, les règles régissant les conflits d'intérêts garantiront que les informations protégées par le secret professionnel ne seront pas utilisées par inadvertance dans l'intérêt d'autres clients. Le collège sera habilité à mener des enquêtes sur les agents soupçonnés de faute et pourra consulter les informations confidentielles, en vue uniquement de réglementer la profession. L'objectif est de garantir que le secret professionnel n'est pas utilisé pour dissimuler des éléments de l'état de la technique ou pour commettre des actes de fraude ou tromper le public. Néanmoins, toute information fournie au collège ne peut être utilisée qu'aux fins de réguler la profession, et continue d'être confidentielle.

*M. Steven B. Garland, membre du comité chargé de la confidentialité des communications entre clients et conseils, Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)*

7. L'AIPPI a pour objectif de mettre en place une approche harmonisée sur le plan international, visant à protéger les communications confidentielles entre clients et conseils en brevets contre la divulgation forcée, par exemple dans le cadre d'une procédure judiciaire, tant au niveau national que transfrontière. Le problème est lié à l'inexistence de la protection nationale des communications de ce type dans certains pays, et à l'absence d'une couverture internationale dans les situations transfrontières.

8. La protection des communications confidentielles entre les titulaires de brevets et leurs conseils vise à encourager une communication pleine et ouverte entre eux, et à favoriser ainsi l'intérêt général pour le respect et la mise en œuvre de la loi. Des conseils avisés en matière de propriété intellectuelle, reposant sur une divulgation complète de la part du client, conduisent à terme à une meilleure utilisation des systèmes de brevets nationaux et internationaux, en vue de mieux servir les objectifs de ces systèmes ainsi que l'intérêt général. Il s'agit notamment de faire en sorte que les parties aient moins tendance à revendiquer ou obtenir des droits de

brevet trop étendus, vagues ou inappropriés, et d'améliorer ainsi la qualité des brevets tout en réduisant le nombre de brevets non valables ou sans fondement. Cette approche aide également les titulaires de brevets à prendre des décisions plus pertinentes en matière d'application des droits.

9. La protection recherchée serait similaire au type de protection qui existe entre les avocats et leurs clients dans les pays de common law. Il est important de noter que le "secret professionnel" protège la divulgation des conseils donnés par les conseils en brevets : ni la divulgation de faits ou de documents dans le domaine public (état de la technique), ni les obligations des titulaires de brevets de divulguer les éléments pertinents de l'état de la technique aux offices de brevets ne sont concernés. L'AIPPI n'a connaissance d'aucun abus, dans les différents ressorts juridiques, où une partie ou un déposant aurait tenté d'éviter de divulguer l'état de la technique pertinent. Dans de nombreux ressorts juridiques, les revendications du secret professionnel faites dans le cadre d'un litige peuvent être contestées et examinées par le tribunal compétent.

10. Dans de nombreux ressorts juridiques, les conseils en brevets ne sont pas des juristes. Souvent, les communications nationales et étrangères entre clients et conseils en brevets non-juristes ne sont pas protégées contre la divulgation forcée, par exemple, dans certains pays, en cas de procédures judiciaires. Cela peut aboutir à la divulgation forcée de ces communications confidentielles et des informations confidentielles du titulaire du brevet à des concurrents. Dans ce contexte, il est possible que les titulaires de brevets ne divulguent pas intégralement leurs données à leurs conseils en propriété intellectuelle, se privant ainsi de leurs conseils.

11. Pour éviter cette issue, plusieurs pays ont pris des mesures visant à protéger ces communications. Au Royaume-Uni, les communications entre clients et conseils en brevets non-juristes du Royaume-Uni ou de pays de l'Union européenne sont protégées par la loi. Ces communications protégées au Royaume-Uni ne sont pas nécessairement respectées dans d'autres ressorts. Il n'est pas non plus certain que la protection au Royaume-Uni soit étendue aux conseils en propriété intellectuelle non-juristes "étrangers".

12. En Australie, les communications entre clients et conseils en brevets non-juristes australiens sont protégées par la loi. Dans l'affaire *Eli Lilly & Co c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004) 137 FCR 573, il a été considéré que le secret professionnel des communications avec un "conseil en brevets agréé" se limitait aux conseils en brevets australiens, de sorte que les communications entre Pfizer et les conseils en brevets du Royaume-Uni n'étaient pas considérées comme protégées par le secret professionnel. En 2013, la protection juridique a été étendue aux praticiens étrangers autorisés à donner des conseils en matière de propriété intellectuelle en application d'une loi d'un autre pays ou d'une autre région.

13. En Nouvelle-Zélande, les communications entre clients et agents de brevets non-juristes néo-zélandais sont protégées par la loi. En 2008, la protection a été étendue aux praticiens étrangers dont les fonctions "correspondent" à celles des agents néo-zélandais.

14. Au Canada, les communications entre clients et agents de brevets canadiens non-juristes, et entre clients et conseils en propriété intellectuelle étrangers non-juristes, n'étaient initialement pas protégées. Dans l'affaire *Lilly Icos LLC c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2006) FC 1465, les communications avec les conseils en brevets du Royaume-Uni, bien que protégées dans ce pays, n'étaient pas protégées par le secret professionnel et ont dû être produites dans le cadre d'une procédure judiciaire canadienne. En conséquence, les clients ont dû recourir à des solutions longues et coûteuses, et faire une utilisation extensive de leurs avocats. En 2016, des modifications ont été apportées à la loi sur les brevets, comme l'a expliqué la délégation du Canada.

15. Aux États-Unis d'Amérique, un certain nombre de tribunaux ont considéré que le secret des communications entre clients et conseils en brevets s'appliquait aux communications avec les conseils non-juristes agréés dans ce pays. Dans un certain nombre d'affaires, il a tout d'abord été considéré que ce type de communications n'étaient pas protégées par le secret professionnel, mais les décisions ont été annulées en appel. Les tribunaux des États-Unis d'Amérique protègent les communications "couvertes par le secret professionnel" entre les clients et leurs conseils en propriété intellectuelle étrangers non-juristes s'il existe, dans le ressort juridique étranger concerné, une protection du secret professionnel contre la divulgation forcée. Il ne s'agit néanmoins pas d'un état de droit absolu, puisque des affaires continuent de se produire dans ce domaine. En 2017, l'USPTO a introduit une nouvelle règle<sup>1</sup>, selon laquelle le secret professionnel entre les conseils et leurs clients s'appliquait aux communications avec des agents de brevets américains et des agents étrangers dans les procédures devant la Commission des audiences et recours en matière de brevets (PTAB).

16. À l'issue d'une action en justice intentée aux États-Unis d'Amérique en 1992<sup>2</sup>, dans laquelle des communications entre un client et son agent de brevets japonais ont dû être produites, le Japon a modifié sa législation nationale (en 1998), afin que les agents de brevets japonais puissent refuser de témoigner ou de produire des documents "secrets" dans les procédures judiciaires. Compte tenu de ce changement, un certain nombre de tribunaux américains ont par la suite considéré que les communications entre les agents de brevets japonais et les clients étaient protégées contre la divulgation forcée dans leurs procédures.

17. De même, en réponse à une décision de justice aux États-Unis d'Amérique<sup>3</sup>, la législation française a été modifiée en 2014. Depuis lors, les agents de brevets français "observent le secret professionnel". Cette protection a été respectée dans plusieurs affaires ultérieures aux États-Unis d'Amérique.

18. Un certain nombre d'autres ressorts juridiques<sup>4</sup>, aussi bien de common law que de droit civil, ont pris des mesures proactives pour créer au niveau national un secret de ce type, dans l'espoir qu'il soit respecté dans les procédures judiciaires menées dans d'autres pays. La Suède a étendu le secret professionnel aux communications avec les conseils en brevets suédois ou européens sans formation de juriste. Les règles proposées pour la Juridiction unifiée du brevet (JUB) prévoient que les conseils dispensés par des conseils en brevets avec ou sans formation de juriste soient protégés par le secret professionnel et ne puissent pas faire l'objet d'une divulgation en cas de litige. La question est de savoir si ces règles s'appliqueraient aux communications avec les conseils en brevets de pays non membres de la JUB.

19. M. Garland a indiqué en conclusion que, compte tenu des mesures prises au niveau national par de nombreux pays, le moment était venu d'élaborer une solution internationale harmonisée grâce à laquelle les pays reconnaîtraient la protection existant dans d'autres pays pour éviter la divulgation forcée d'informations confidentielles.

*Kim Finnilä, rapporteur général adjoint, Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI). Commission d'étude et de travail (CET)*

20. Dans la mesure où le commerce mondial tire parti des droits de propriété intellectuelle, les clients doivent pouvoir obtenir des conseils professionnels ouverts et complets en matière de propriété intellectuelle, à titre confidentiel, auprès de conseils en propriété intellectuelle aux niveaux national et international. En conséquence, les communications, y compris les documents et autres éléments connexes rédigés à cette fin, à destination et en provenance de ces conseils en propriété intellectuelle, doivent être protégés contre la divulgation forcée à des

<sup>1</sup> Paragraphe 42.57 du Code de réglementation fédérale.

<sup>2</sup> *Alpex Computer Corp c. Nintendo Co Ltd*, US Dist LEXIS 3129 (QL) (SD NY 1992).

<sup>3</sup> *Bristol-Myers Squibb Co c. Rhone-Poulenc*, 52 USPQ 2d 1897 (SD NY 1999).

<sup>4</sup> Par exemple, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Espagne et Suisse.

tiers. Une telle protection tient compte des intérêts publics et privés, dans la mesure où ces conseils sont conformes au droit et à l'administration de la justice.

21. Les spécialistes de la propriété intellectuelle peuvent être des juristes, mais ne le sont généralement pas. Certains ressorts juridiques réglementent néanmoins les professionnels de la propriété intellectuelle et prévoient des registres accessibles au public. Les professionnels de la propriété intellectuelle inscrits au registre sont généralement soumis à un code de conduite et sont tenus par le secret professionnel.

22. Les communications comprenant des conseils professionnels verbaux et écrits, des documents créés aux fins de ces conseils, ainsi que d'autres éléments y relatifs échangés entre les conseils en propriété intellectuelle et leurs clients, doivent être protégées. Les conseils donnés en matière de propriété intellectuelle sont des conseils juridiques qui, lorsqu'il s'agit de brevets, peuvent inclure des questions techniques. Le terme "conseils" ne couvre ni les documents compris dans l'état de la technique, ni les cahiers de laboratoire, ni les autres documents contenant des données, ni les autres pièces susceptibles de contribuer à évaluer la validité d'un brevet.

23. En règle générale, le "secret" dans les pays de common law et "l'obligation de confidentialité des communications" dans les pays de droit civil ne s'appliquent qu'au niveau national. Compte tenu de la dimension mondiale des droits de propriété intellectuelle, les pays doivent soutenir et préserver la confidentialité de ces communications et étendre la protection aux conseils dispensés par les conseils en propriété intellectuelle dans d'autres pays. Une telle extension de la protection permet d'éviter la publication d'éléments confidentiels, ainsi que la perte de la confidentialité dans le monde entier. Si la confidentialité des avis juridiques est perdue dans un pays donné, elle peut être invoquée à l'encontre d'une personne à la fois sur le plan local et sur le plan international.

24. M. Finnilä a indiqué en conclusion qu'il était nécessaire de prévoir une norme minimale prévoyant que : i) les conseils professionnels dispensés par des conseils en propriété intellectuelle soient confidentiels et protégés contre la divulgation forcée dans le cadre d'une action en justice au niveau national; ii) les conseils professionnels dispensés par des conseils étrangers soient traités de la même manière que les conseils dispensés au niveau national; iii) un équilibre soit établi entre common law et droit civil, en ce sens qu'il ne soit pas demandé aux juridictions de droit civil d'adopter des concepts de common law, et vice-versa. Cette norme minimale doit permettre de définir ce qu'est un "conseil en propriété intellectuelle", une "communication" et un "conseil".

#### Déclarations faites par les participants

##### *Délégation de la République tchèque*

25. Conformément à la loi n° 417/2004 sur les conseils en brevets, telle que modifiée, seuls les conseils en brevets agréés sont autorisés à agir en qualité de conseils en brevets sur le territoire de la République tchèque. La confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets est régie par l'article 36 de la loi et doit être respectée par les conseils en brevets. La loi ne contient aucune disposition quant à l'aspect transfrontière de la question. Il n'existe pas de jurisprudence à cet égard. On trouvera de plus amples informations sur la législation nationale relative à cette question sur la page concernée du site Web de l'OMPI<sup>5</sup>.

##### *Délégation de l'Irlande*

26. La confidentialité des communications avec les conseils en brevets nationaux existe depuis longtemps en Irlande. En 2006, ce concept a été étendu aux conseils en brevets des

---

<sup>5</sup> [https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality\\_advisors\\_clients/national\\_laws\\_practices.html](https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html).

pays membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen pour traiter les litiges relatifs à des brevets européens. La demande d'inscription des agents de brevets en Irlande est examinée par le Conseil, et les noms des agents de brevets inscrits sont publiés sur leur site Web. L'office des brevets est chargé des examens des agents de brevets en ce qui concerne le droit et la pratique en matière de propriété intellectuelle.

#### *Délégation du Chili*

27. Au Chili, les communications entre les clients et leurs conseils en brevets sont régies par des clauses contractuelles que les parties établissent librement entre elles. En ce qui concerne les avocats, certaines obligations éthiques prévues par le code de déontologie de l'ordre des avocats sont appliquées.

28. Le Chili mène deux grandes réformes législatives concernant la confidentialité des communications. Premièrement, une réforme en cours de la loi n° 19628 sur la protection des données personnelles traite des normes visant à garantir l'intégrité et la confidentialité des opérations et leur enregistrement. Une autre réforme concerne la loi n° 19223 sur les délits informatiques, et propose des modifications de fond et de forme afin de traiter les actions pénales liées à la soustraction et à l'utilisation non autorisée d'informations par des moyens informatiques. Ces deux réformes auront un effet sur les questions de propriété intellectuelle, car elles établissent une norme de protection supérieure en cas litige concernant la confidentialité des communications au niveau national. Compte tenu de l'importance accrue des clauses contractuelles qui régissent la question de la confidentialité des communications dans son pays, la délégation s'est dite convaincue que le SCP devait poursuivre l'échange de données d'expérience et non chercher à harmoniser cette question.

#### *Délégation de la Turquie*

29. En vertu du code de la propriété intellectuelle, modifié en 2017, tous les conseils en brevets et en marques, qu'ils soient ou non juristes, sont soumis à des règles de conduite uniformes dans l'exercice de leur activité professionnelle. L'article 5 du code de conduite et de discipline des conseils en brevets et en marques a introduit l'obligation de confidentialité des communications, selon laquelle les conseils en brevets ne sont pas autorisés à divulguer des informations et des secrets reçus de leurs clients, qu'ils soient ou non juristes. Il est estimé que la législation nationale offre sécurité juridique et prévisibilité en ce qui concerne la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets au niveau national.

#### *Délégation de la France*

30. En France, le code de la propriété intellectuelle prévoit une obligation de confidentialité des communications pour les conseils en propriété intellectuelle. En vertu de l'article L. 422-11, le conseil en propriété intellectuelle est tenu d'observer le secret professionnel en toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1. 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.

31. La délégation a également rendu compte de la formation des avocats spécialisés en propriété intellectuelle en France, de leurs obligations éthiques, de la jurisprudence récente sur le sujet, ainsi que de l'organisme professionnel national représentant l'ensemble des conseils en brevets, qui est en mesure de prononcer des sanctions en cas de faute. La délégation était d'avis que le sujet devait rester à l'ordre du jour du SCP.

### *Délégation de la Gambie*

32. La délégation a suggéré qu'une session spécialement dédiée à cette question soit organisée au sein du SCP. De son point de vue, pour obtenir un certain degré d'harmonisation ou de cohésion entre les pays de droit civil et les pays de *common law*, il serait souhaitable de concevoir une approche souple, en particulier s'agissant des aspects transfrontières, pour presque tous les États membres.

### *Délégation de la Suisse*

33. La délégation a déclaré que la séance d'échange d'informations sur les faits nouveaux concernant la confidentialité des communications dans divers ressorts juridiques révélait une absence de réglementation adéquate sur le plan international, en particulier s'agissant des aspects transfrontières. Par ailleurs, lorsqu'une réglementation existe, la protection n'est pas toujours appliquée aux conseils étrangers, ou ne s'applique pas à ces conseils dans la même mesure. Une telle situation n'est pas satisfaisante du point de vue de la certitude et de la prévisibilité, de la protection des informations sensibles et de la confiance dans la relation avocat-client. Une communication complète et franche entre les agents de brevets et leurs clients est impossible dans ces circonstances. Cela compromet la qualité des conseils juridiques et influe donc sur l'instruction des demandes de brevet et la qualité des brevets, ce qui est un sujet de préoccupation pour tous les États membres.

34. La Suisse a présenté la loi fédérale sur les conseils en brevets, entrée en vigueur en juillet 2011, afin, notamment, de répondre à la demande accrue de conseils et de représentation de qualité dans les procédures internationales de traitement et d'application des droits de brevet. La Suisse reconnaît l'importance d'une solide protection de la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets. La loi sur les conseils en brevets a considérablement amélioré la qualité des conseils en brevets en Suisse et à l'étranger, grâce à la réglementation de l'utilisation du titre de "conseil en brevets" et à l'introduction de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets.

35. Rappelant la nécessité, mise en avant par les praticiens, de trouver une solution commune au niveau international, la délégation a rappelé sa proposition relative à une législation non contraignante en matière de droit des brevets, en tant que solution au problème transfrontière. Ce cadre peut servir de modèle pour les lois nationales. Il offre une approche flexible, permettant à chaque État membre d'adapter sa législation nationale en fonction de son contexte juridique et de ses besoins. La délégation a encouragé les États membres à engager des discussions sur le contenu d'un tel instrument non contraignant. Elle a suggéré que le Secrétariat réalise une étude sur ce type d'instrument, avec des principes directeurs et des recommandations. L'étude doit reposer sur la littérature juridique décrivant diverses options et inclure des informations sur les avantages et les inconvénients, sans préjudice du résultat de l'étude.

### *Autres interventions*

36. À la suite de l'intervention de la délégation de la Suisse, les délégations de la Croatie parlant au nom du groupe des pays d'Europe centrale et des États baltes, de l'Australie et du Canada, ainsi que les représentants du HEP et de la GRUR, ont fait part de leur appui à l'égard de la proposition faite par la délégation de la Suisse. La délégation du Chili a demandé un complément d'information sur les éléments précis de la proposition faite par la délégation de la Suisse avant d'aller dans ce sens.

37. Le représentant du TWN s'est opposé à l'idée de créer un instrument juridique au niveau international en rapport avec les aspects transfrontières, car cela réduirait la marge de manœuvre politique des États membres. Inversement, le représentant de l'APAA, notant le

nombre croissant de demandes internationales de brevet selon le PCT provenant de la région asiatique et le risque pour les entreprises asiatiques d'être impliquées dans des litiges en matière de brevets dans différents ressorts juridiques, a vivement encouragé le SCP à prendre de nouvelles mesures pour examiner la possibilité de fixer au plus vite une norme internationale minimale.

*Séance de questions-réponses*

38. Les questions examinées au cours de la séance de questions-réponses étaient les suivantes : comment étendre les obligations éthiques d'un avocat à un conseil en brevets non-juriste, ainsi que les qualifications du conseil en brevets? Le conseil en brevets doit-il signer des accords de non-divulgence avant l'examen des questions relatives aux brevets? Quel est l'effet concret des conseils donnés en cas de litige?

[Fin du document]