

专利法常设委员会

第十八届会议

2012年5月21日至25日，日内瓦

客户和专利顾问间通信保密跨境方面问题的处理办法和可能的补救

秘书处编拟的文件

导 言

1. 根据分别于2008年6月23日至27日和2009年1月25日至29日在日内瓦举行的专利法常设委员会第十二届和第十三届会议的决定，秘书处编拟了两份客户-专利顾问间保密特权方面的初步研究报告(文件 SCP/13/4 和 SCP/14/2)。
2. 文件 SCP/13/4 提供了各国法律状况的若干实例，这些实例对成文法和普通法体系之间的区别加以说明，该文件还对国际背景下产生的问题加以解决，并包含已在国际层面讨论过的若干可选的解决方案。
3. 文件 SCP/14/2 对一项国家研究中各种司法管辖中法律状况的有关信息加以扩展，并对诸如《巴黎公约》、《与贸易有关的知识产权协定(TRIPS 协定)》以及《服务贸易总协定(GATS)》的国际法律文件中规定的各种条款所包含的国际层面的内容加以审查，该文件提供了客户-专利顾问间保密特权问题背后的基本原理方面的各种意见，总结了主要结论，并对未来工作可能开展的领域加以说明。
4. 根据2010年10月11日至15日在日内瓦举行的 SCP 第十五届会议的决定，秘书处编拟了文件 SCP/16/4 Rev.，该文件将上述两项研究加以整合，旨在帮助本委员会对该主题进行进一步研究。它总结了之前各届会议讨论过的主要观点，并提供了针对这些观点的进一步分析。根据其分析，该研究报告建议，本委员会能达成共识，这种共识或许能够构成对该主题进一步加以研究的基础。最后，该研究报告列出了可能与在国际层面围绕该主题的讨论相关的各项主题的非详尽清单。

5. 2011 年 5 月 16 日至 20 日在日内瓦举行的 SCP 第十六届会议要求秘书处收集各国和各地区在客户和专利顾问间通信保密跨境方面的各种做法的信息，其中包括：(i) 处理客户和专利顾问间通信保密跨境方面问题的国家法律法规；(ii) 客户和专利顾问间通信保密跨境方面的问题；以及(iii) 各国和各地区用于解决在国家、双边、多边和地区层面仍存在的问题的补救办法。

6. 相应地，秘书处向 2011 年 12 月 5 日至 9 日在日内瓦举行的 SCP 第十七届会议提交了文件 SCP/17/5。在进行了一些讨论之后，SCP 决定，秘书处将补充文件 SCP/17/5，以对跨境问题的处理方法与在客户和专利顾问间通信保密领域所确认的可能的补救办法加以说明。随后，当前文件将提交即将于 2012 年 5 月 21 日至 25 日在日内瓦举行的本委员会第十八届会议审议。

7. 要回顾的是，在 SCP 第十六届会议上，一些代表团指出，该问题是国家法方面的问题，主席承认国家法和程序方面存在差别，并指出，本委员会感到该阶段在国际准则制定方面或制定一套共同原则方面并未达成共识¹。为了全面地说明跨境问题的处理方法和该领域可能的补救办法，本文件简要地提出了一项国际准则或一套共同原则的可选方案，作为解决跨境问题可能的法律机制。然而，这并不意味着各成员国认为这类机制可行或能够接受这类机制。

客户和专利顾问间通信保密方面的国家法概述

国家层面对保密的规定

8. 根据国家立法或行业协会制定的管理守则或根据政府规章，大多数国家都规定了有关专利顾问的保密义务。一般而言，保密义务要求专利顾问不得公开与其在履行其专业职责过程中所提供的建议相关的任何信息。但是，仍有一些国家并未规定此类职责。

9. 在普通法国家中，涉及的保密问题自然与发现程序的相关特权有关。

(i) 一些普通法国家对非律师的专利顾问和其客户间的通信方面的保密特权予以承认，这类似于客户-律师间保密特权。

(ii) 但是，在其他一些普通法国家，非律师的专利顾问和其客户间的通信并不享有保密特权。

10. 在成文法国家通过民法典和刑法典中通常规定的专业保密义务来对这一问题加以解决。

(i) 在许多成文法国家，有权拒绝在法庭上就专业保密义务所涵盖的问题作证和/或有权拒绝出示包含专业保密义务所涵盖的信息的文件并不适用于非律师专利顾问。

(ii) 但是，在一些成文法国家，与非律师专利顾问的通信也在原则上受到保护而免于在法庭审理过程中公开。

(iii) 一些保护与非律师专利顾问通信保密性的成文法国家对证据法或知识产权法进行了改革，以明确地规定有权拒绝作证和出示文件。

¹. 见文件 SCP/16/8 第 17 段。

国际层面对保密的规定

11. 在承认外国证据性保密特权的一般规定方面，国际统一私法协会理事(UNIDROIT)理事会在 2004 年通过了美国法律协会和UNIDROIT联合研究小组编写的《跨国民事程序若干原则》²。《若干原则》作为国家法律项目和改革的指南，由 31 项条款组成，旨在考虑跨国纠纷的特性的基础上协调各国民事程序规定之间的差异。第 18 条涉及证据性保密特权和豁免权，其规定“应对与证据或其他信息公开相关的一方当事人或非当事人加以保密特权、豁免权和类似的保护”。针对该条款发表的意见指出，保密特权对重要利益加以保护，但是保密特权也可能削弱事实证据的确立。这些意见强调了各种制度下保密特权的概念性和技术性基础间的区别，以及应用这些规则过程中的法律选择问题。

12. 具体关于客户和专利顾问间通信保密，大多数国家没有规定处理跨境方面问题的法律法规。

- (i) 在国家层面认可与国家专利顾问的通信保密的国家中，一些国家并不认可与外国专利顾问的通信保密，这是因为这些外国专利顾问并未根据相应的国家法登记注册或未被其律师协会承认。
- (ii) 但是，在一些国家，即使外国专利顾问不是律师，与他们的通信也不受强制公开的限制。
- (iii) 大多数成文法国家在客户和专利顾问间通信保密跨境方面并没有实际经验，因为其没有规定会强制公开保密信息的审前公开程序。但是，这些成文法国家的专利顾问在某些普通法国家仍可能需要跨境公开，即使其本国对保密保护有所规定。一些成文法国家明文规定了非律师专利顾问的保密特权或保密义务，以便某些普通法国家的法庭对这种保密特权予以认可。

跨境方面的问题

13. 保密特权的实体法律和法律选择/国际私法选择规则之间存在巨大的差别，前者即客户和专利顾问间通信保密的范围，而后者确定法庭是否对外国保密特权实体法律予以认可。尽管实体法律涉及保密范围，法律选择规则对外国保密特权或保密义务法律的国际认可加以解决。

14. 客户和专利顾问间通信保密跨境方面已确定了以下这些问题：

- (i) 与国家专利顾问的通信可能在他国诉讼中必须强制公开，从而使得国家专利顾问在与某些外国专利顾问的竞争中居于下风。
- (ii) 缺少处理保密跨境方面的明确的法律法规会对在国家层面上法庭是否必须接受根据其他司法管辖区法律提出的保密带来不确定性。此外，如果由当地法庭根据个案来决定如何处理与外国专利顾问的通信问题，判决可能会无法预期。法庭根据个案对于外国保密特权认可的决定增加了涉案各方争辩的额外成本。此外，各方必须对程序问题进行争辩，从而在解决实质性问题之前在此问题上耗费资源。

² . 《ALI / UNIDROIT 跨国民事程序若干原则》
<http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>.

- (iii) 与国家非律师专利顾问的通信保密在国家层面未得到认可的情况下，国家法庭根据司法礼让原则无需对与非律师外国专利顾问的通信保密予以认可。
- (iv) 即便国家法律认可与外国专利顾问的通信保密，该法律并不保证在外国发生的诉讼当中，该国国家专利顾问会免于强制公开其与客户的通信。
- (v) 避免在跨境的情况下强制公开保密通信的实用措施，例如限制与律师和非律师专利顾问间口头通信和共同署名文件，未必总能见效，且还会增加提供知识产权建议的成本。

跨境方面的处理方法

15. 文件SCP/17/5提供了许多普通法和成文法国家处理客户和专利顾问间通信保密的跨境方面问题的国家法律规定(见该文件第8至26段)。无须将这些段落复制过来，仅需指出各国所适用的法律针对客户-专利顾问间保密特权的跨境方面的问题采用不同的方法。一些普通法国家对外国保密特权予以认可，作为法律选择规则的一部分。其他的普通法国家适用法庭法，从而不承认外国保密特权。另外一些普通法国家通过在专利法或证据法中加以明确规定来明确地将保密特权原则扩展到外国专利律师。

16. 大多数成文法国家作为东道国并不存在关于客户和外国专利顾问间通信保密的跨境方面的任何问题，因为这些通信通常都负有保密义务，且不受发现程序的管辖。但是，这些成文法国家的一些非律师专利顾问面临着与其外国客户、特别是普通法国家的客户之间通信的泄密。为了缓和这一问题，一些这种国家因而明确规定了专利律师的保密义务，包括保留文件，目的在于获得外国对于普通法国家保密的认可。但是，无条件否定非律师专利顾问的保密特权或保密义务的普通法国家并不采用这类方法。

17. 以下各段对处理跨境方面问题的不同方法加以说明。

认可外国法律

18. 美利坚合众国的一些州认可外国保密特权或保密义务，作为其法律/国际私法选择规则的一部分。在认可外国专利律师/代理人保密特权方面，根据非法律选择或法律选择的方法，所有联邦地区法庭已采纳了两种主要的方法。根据非法律选择方法，对外国专利从业者的保密特权不予认可，因为他或她既不是美国律师也不是律师的代理人或直接下属。但是，大多数法庭采用法律选择方法，根据“接触法”、“礼让法”和“最直接与紧密利益法”。根据接触法，如果根据提交专利申请所在的外国之法律规定了保密特权，而这种法律并不违背美利坚合众国的公共政策³，那么与外国专利代理人关于外国专利申请审查协助方面的通信会享有保密特权。

19. 上述讨论表明了美利坚合众国涉及律师-客户间保密特权的状况是多么复杂，特别是在关于专利律师和专利代理人方面。律师-客户间保密特权通常被扩展到专利律师，在一些限定情况下，扩展到为客户提供法律建议的专利代理人。如何对待专利代理人并不对法律产生决定性作用，因为决定是根据个案作出的，同时还取决于法庭对保密特权请求的处理。律师-客户间保密特权会存在于正常情况下，

³. 参见 *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).

即律师根据其法律专业职能与其客户进行的法律通信中。如果出于犯罪或诈骗目的寻求法律建议，那专利律师保密特权将会丧失。客户也可声明放弃保密特权。

20. 在 1999 年的 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc*⁴ 案件中，纽约地区法院未对欧洲专业代理人的客户-专利律师间保密特权予以认可，这是因为法国成文法中没有明确规定通信保密。法庭宣判，欧洲专利局执业代理人协会 (EPI) 关于保密的纪律处罚规定并未为欧洲专利律师提供与美国律师-客户间保密特权相同的保密特权。因此，一家法国公司的欧洲专利律师的文档中的全部内容被勒令向法庭提交。类似地，日本专利律师提供的知识产权建议的保密特权也被美国法庭所否定，正如在 1986 年的 *Honeywell v. Minolta* 案中，日本专利律师的所有通信都被强制公开。但是，1996 年《日本民事程序法典》修订之后，使专利律师有权拒绝就根据专业保密义务的相关事实进行作证，并有权拒绝提交包含这些事实的文件，如 *Eisai Ltd. C. Dr. Reddy's Laboratories*⁵ 判决，之后纽约地区法院对客户和日本非律师专利代理人间的通信保密予以认可，根据司法礼让原则，这种通信享有保密特权。但是，仍有人认为这种礼让高于美国政策考量。

21. 这种根据冲突法/国际私法来认可外国法律的方法可被视为产生了适当的成果，为各国有关实体证据法或知识产权法的司法管辖权提供了足够的灵活性。在国际标准缺失的情况下，它规定了一种考虑到各国实际情况的补救办法。但是，它可能会产生审查外国法律方面额外成本，并增加法律不确定性。由于 *Rhone-Poulenc* 案的裁决是基于法条中未规定专利顾问保密特权，因此成文法国家规定了一些激励机制，来设立国家法定标准，作为采用这类方法的国家予以外国认可的必要要素⁶。

22. 另外一些普通法国家还选择了一种类似的方法，例如南非。在南非，如果当地和外国专利顾问间的通信是出于向特定客户提供或从特定客户接收法律建议的目的，那么这种通信被认为享有保密特权。如果代表客户的客户代表是一名法律顾问，而通信是出于从该外国专利顾问处获得法律建议的目的，那么客户和外国专利顾问间的通信被认为享有保密特权。如果客户代表不是一名法律顾问，那么情形不完全清楚，因为法庭仍未就此表明清楚的立场。

国内强制性规范的应用

23. 一些普通法国家适用国内证据法 (*lex fori*)，以确定外国专利顾问是否享有保密特权。在这种情况下，外国专利律师时常面临着与其客户通信的泄密，因为他或她在该国未经注册。

澳大利亚

24. 在澳大利亚，澳大利亚联邦法庭在 *Eli Lilly & Co. v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004) 一案 (137 F.C.R. 573 (澳大利亚联邦法庭) [“Eli Lilly & Co”]) 中确定了对一名“注册专利

⁴. *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q. 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (联邦地区法院, 纽约南区, 1999) [“Rhone-Poulenc”].

⁵. *Eisai Ltd. V. Dr. Reddy's Laboratories Inc.*, 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (联邦地区法院, 纽约南区, 2005).

⁶. 参见法国国家法的修订以及《欧洲专利公约实施细则》的修订。

律师”的要求。与注册专利律师通信的保密特权限于与在澳大利亚注册律师的通信。法庭的判决是根据注册专利律师享有的法定保密特权的范围的限制。但是，澳大利亚 2011 年的一项法案建议，明文规定将扩展到外国专利顾问的保密特权。

加拿大

25. 加拿大不认可外国专利顾问的保密特权。在 *Lilly Icos LLCs v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2006) (2006 FC 1465) 一案中，加拿大联邦法庭裁定，不认可这种保密特权，尽管在联合王国，根据《联合王国版权、外观设计和专利法(1988 年版)》第 280 条规定，客户和专利律师之间的通信被认为享有保密特权。即便通信发生在联合王国，其保密性也不被认可。加拿大法庭指出，国家间的司法礼让原则并不要求加拿大对于加拿大未规定的保密特权予以认可。与澳大利亚的情况不同，加拿大专利律师并不从保密特权中获益。因此，认可外国客户-专利顾问间保密特权只是超出了外国专利顾问的国家保密特权的范围。相反地，这将成为对一种国家法不予认可的对新保密特权的认可。由于国内法在跨境方面有明确规定，无条件否认国内和国外非律师专利顾问保密特权并不一定会鼓励在加拿大知识产权制度下从这些顾问那里获取法律建议。

联合王国

26. 根据《版权、外观设计和专利法(1988 年版)》第 280 条规定，专利代理人保密特权仅限于与在联合王国注册的专利代理人或名列欧洲名单人士(即欧洲专利律师)之间的通信。关于可能适用于外国专利律师的保密特权，近期没有相关判例法。

实体法原则的扩展

27. 在两个普通法国家，国内证据法或专利法规定了未来外国专利顾问保密特权实质性原则的范围。这些国家的法庭在认可外国客户-专利顾问间保密特权时，必须对：(i) 海外专利顾问的职能是否“对应于”注册专利律师的职能(新西兰)；或(ii) 外国专利顾问是否根据其国家法律“被授权”从事专利工作(《澳大利亚知识产权法修订法案》)加以审查。

澳大利亚

28. 《2011 年知识产权法修订法案(提高标准)》建议对《专利法》进行修订，将现有客户-专利律师间保密特权扩展到外国专利律师。这将通过扩大“专利律师”定义使其包括根据他国或地区法律授权可从事专利工作的个人来实现。该《法案》中未提及其他标准。但是，保密特权适用范围仅限于律师被授权提供知识产权建议。因此，只有在律师在其国家被授权除专利工作以外还可以从事商标等工作的情况下，与该外国专利律师在商标和其他权利方面的通信才能享有保密特权。该《法案》将客户-专利律师间保密特权的原則从方法上扩展到知识产权法中的外国顾问，而不涵盖证据法外国顾问。

29. 《法案》建议《专利法》第 200 条第 2 款修订如下：

“(2) 以注册专利律师为客户提供知识产权建议为主导地位目的的通信享有与以法律从业人员为客户提供法律建议为主导地位目的的通信同样的保密特权。

“(2A)以注册专利律师为客户提供知识产权建议为主要目的的记录或文件享有与以法律从业人员为客户提供法律建议为主要目的的记录或文件同样的保密特权。

“(2B)第 2 款或 2A 款涉及的注册专利律师包括根据他国或地区法律授权从事专利工作的个人，且该个人被授权提供规定种类的知识产权建议。”

新西兰

30. 2007 年 8 月 1 日生效的《新西兰证据法(2006 年版)》加强了保护注册专利律师与其客户间通信的法定保密特权(也称为“专利律师保密特权”)。该保密特权还涵盖了公司律师。

31. 《证据法(2006 年版)》第 54 条规定：

“与法律顾问的通信保密特权

“(1). 从法律顾问处获得专业法律服务的个人在其与法律顾问间通信方面享有保密特权，条件是这种通信 -

(a). 期望得到保密；以及

(b). 是在以下过程中及出于以下目的进行的：

(i). 该个人从该法律顾问处获得专业法律服务；或

(ii). 该法律顾问为该个人提供此类服务。

“(2). 本条款中，专业法律服务指的是，在注册专利律师或职能完全或部分对应于注册专利律师的海外从业者的情况下，获得或提供关于知识产权的信息或建议。

“(3). 第 2 款中，知识产权指的是以下中的一个或多个：

(a) 文学、艺术和科学作品，及版权；

(b) 表演艺术家的表演以及录音制品和广播节目；

(c) 人类一切活动领域内的发明；

(d) 科学发现；

(e) 地理标志；

(f) 专利、植物新品种、注册外观设计、注册及未注册商标、服务标记、商业名称和标志、及工业品外观设计；

(g) 制止不正当竞争；

(h) 电路布图设计和半导体芯片产品；

(i) 保密信息；

(j) 工业、科学、文学或艺术领域由于智力活动而产生的一切其他权利。”

32. 在新西兰，在法律顾问履行其专业职能的情况下，而该通信期望得到保密，同时通信的目的是获得法律建议，保密特权适用于法律顾问与其客户间的通信。法律专业保密特权的保护在两种情况下会丧失，即明示放弃和默示放弃。进行未经授权的公开的专业人士可能会面临纪律处罚程序。

33. 2008年8月7日根据《新西兰证据法(2006年版)》发布的枢密令，新西兰将法律专业保密特权扩展到客户与其外国法律顾问间的通信，外国法律顾问包括超过85个国家的外国专利律师，只要这种通信期望得到保密并且通信在获得或提供知识产权相关信息过程中进行或通信以此为目的。在新西兰，专利律师是具备专业资质在客户和新西兰知识产权局之间担当中介的人士。专利律师处理知识产权问题，具体而言，处理专利、商标和外观设计问题。在实际操作中，专利律师还处理知识产权法的其他方面，诸如版权、商业秘密和植物新品种权利。

34. 新西兰证据法中规定的外国从业人员相应职能的标准表明，该条款通过法定延伸来认可外国原则。它提供了一种介于认可外国法律和扩展本国保密特权原则之间的通过法定认可外国保密特权的混合型的解决方案，条件是相关外国法律所确定的外国专利顾问的职能对应于新西兰专利律师的职能。通过对根据相关外国法律外国专利律师的“对应的”职能加以解释，枢密令规定的国家清单提供了某种形式的法律确定性。

成文法国家 - 缺少发现程序和便于外国法庭认可其法律

35. 在成文法国家，某些专业人士与其客户之间的通信保密在刑事和民事程序中都得到广泛的认可。这种通信的保密通过专业保密来加以保护，民事程序法未规定发现程序或文件强制公开。因此，这些国家在客户-专利律师间保密特权方面没有太多经验，因为除了一些例外情况以外，一般不要求对体现客户-专利律师间通信保密的文件进行强制公开。

36. 在国家层面，一些成文法国家将主要针对法律顾问的保密义务扩展到国家专利顾问。因为成文法国家的程序法并未规定发现程序，很少出现外国专利顾问的保密特权或专业保密方面的跨境问题。

37. 但是，来自成文法国家的专利律师可能会在其他普通法国家面临发现程序，特别是如果法律没有明确规定保密特权或保密义务。因此，这类专利律师提供的保密性知识产权建议可能不会被外国法庭所认可，譬如美国法庭。为了避免这类情况，一些成文法国家对其法律进行了修订，以澄清客户-专利律师间保密特权。在《民事程序法典》或《知识产权法典》中进行此类修订。

38. 法国对《知识产权法典》R. 422-54(2)进行了修订，明确规定了专利顾问的专业保密义务。第L422-11条(内容通过2004年2月12日《官方公报》中刊载的2004年2月11日第2004-130号法令第67条加入)规定：

“在第 L. 422-1 条规定的任何情况下及针对其提及的所有服务，工业产权律师应遵照专业保密。向客户提供的或客户需要的咨询意见、与客户、其他会员或律师的专业通信、会议纪要以及更普遍而言所有文档文件都要受专业保密。”

通过这项立法的动机是避免外国法庭强制公开与工业产权律师的通信，如 1999 年的 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc* 案⁷。

39. 在地区层面，*Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc* 一案促使欧洲专利局 (EPO) 对《欧洲专利公约》进行修订，参照美国国内法来决定律师-客户间保密特权是否适用于欧洲专利律师与其客户间的通信。鉴于对 - 在美国庭审过程中 - 欧洲专利律师与其客户间通信的保密加以保密，在《欧洲专利公约实施细则》(EPC) 中加入了一项新条款 - 第 153 条⁸，如下：

“第 153 条：律师证据性保密特权

“ (1) 在专业代表履行其职能提供建议的情况下，专业代表与其客户或任何他人间的所有通信，通信出于此目的并属于有关专业代表纪律的《细则》第 2 条规定，这种通信永久享有免于在欧洲专利局审理过程中公开的保密特权，除非客户明确放弃这类保密特权。

“ (2) 这类免于公开的保密特权应特别适用于与以下有关的通信或文件：

- (a). 对一项发明之可专利性的评估；
- (b). 一件欧洲专利申请的撰写或审查；
- (c). 任何有关一件欧洲专利申请或欧洲专利的有效性、保护范围或侵权的意见。”

新法规参照美利坚合众国现有的证据性保密特权，规定了在 EPO 程序中可适用的欧洲专利律师-客户间保密特权⁹。然而，对于在国家法庭审理中提出相关享有保密特权的通信问题的情况下，是否以及如何根据《欧洲专利公约》各成员国的国家法来认可这种保密特权尚未有清楚的规定。

40. 根据 1996 年《民事程序法典》的修订¹⁰，在日本，在对专利律师作为有关其履行专业职责过程中了解到的且应作为保密信息加以保密的事实的证人进行审查的情况下，根据《民事程序法典》第 197 条第 (1) (ii) 款的如下规定，他/她可以拒绝作证：

“第 197 条

“ (1) 在以下情况下，证人可拒绝作证：

- (i) 第 191 条第 1 款规定的情况；
- (ii) 在医生、牙医、药剂师、配药师、助产士、律师 (包括注册的外国律师)、专利律师、辩护律师、公证人或从事宗教职业的人士、或从事上述任何这些职业的人士，就其在履行其职责过程中了解到的且应加以保密的任何事实接受审查的情况下；
- (iii) 在证人就关于技术或专业秘密问题接受审查的情况下。

⁷ 法国参议院 2002-2003 常会，第 176 号文件，第 7 项 (若干司法或法律职业、法律专家和专利律师地位改革，2003 年 2 月 12 日会议纪要)。

⁸ 《修订〈欧洲专利公约〉的基本建议》(MR/2/00) 第 191 页，2000 年 10 月 13 日，慕尼黑

⁹ *Ibid.*

¹⁰ 《民事程序法》(1996 年 6 月 26 日第 109 号法令，最近修订于 2007 年 6 月 27 日第 95 号法令)

“ (2) 以上段落的规定不应适用于证人被解除保密义务的情况。”

41. 此外，第220条第(iv)款规定了提交文件的一般性职责的例外情况，某些包含根据第197条第(1)(ii)款规定应加以专业保密的内容的文件，包括含有针对专利律师规定的专业保密义务所涵盖的信息，这些文件的所有人可拒绝提交此类文件，规定如下：

“第220条

“在以下情况下，文件所有人不可拒绝提交该文件：

“[...]

“ (iv) 除了上述三项列出的情况外，在该文件不属于以下任何类别的情况下：

(a) 一份指出第196条规定的有关文件所有人或与所述条款各项所列与文件所有人的关系的事项的文件；

(b) 一份关于与公务员职责有关的保密的文件，如果提交，可能会损害公共利益或实质阻碍履行其公共职责；

(c) 一份指出第197条第(1)(ii)规定的事实或第197条第(1)(iii)款规定的事项的文件，两项内容都未解除保密义务；

(d) 一份只为其所有人使用而编拟的文件(不包含国家或当地公共实体所有的文件，该文件由公务员出于管理目的而使用)；

(e) 一份与涉及刑事案件的诉讼有关的文件或一份少年案件记录、或这些案件中扣押的文件。”

42. 在瑞士，2011年7月1日生效的新《专利律师法》规定了专利律师的专业保密义务，《瑞士刑法典》规定的专业保密被扩展到专利律师。此外，根据即将于2012年1月1日全面生效的有关联邦专利法庭的新法律，注册专利律师可以在联邦专利法庭上代表一方当事人。作为程序上的对应，新的《民事程序法典》规定，专利律师可拒绝提交受专业保密保护的证据。

《专利律师法》第3章第10条规定：

“第3章：专业保密

第10条

(1) 专利律师必须对被委托于其专业职能或在开展其专业活动过程中其了解到的所有秘密有关的保密性加以维护，这项职责不受时间限制。

(2) 他们必须确保得到他人协助来维护专业保密性。”

联邦专利法庭相关法律规定：

“第3章：各方代表

第29条

(1) 在有关专利有效性的审理过程中，根据2009年3月20日的《专利律师法》第2条的规定，专利律师也可在联邦专利法庭中代表各方，条件是他们独立从事执业。

(2) 专利律师独立执业的证据应按照联邦专利法庭的要求以适当文件的方式提交。”

跨境问题方面确定的可能的补救

43. 在维持专利顾问与其客户间通信保密性的跨境方面的情况下，原则上在以下两种条件同时具备时，会产生上述的问题：

(i) 国家程序法规定了一种机制(发现程序或任何其他类似的程序)，这种机制规定必须向法庭提交专利顾问提供的保密的知识产权建议的信息；

(ii) 国家法律并不完全认可外国专利顾问提供的知识产权建议的保密特权。

在这些情况下，专利顾问提供的保密知识产权建议可在某些司法管辖区内保密，但是在其他管辖区内会面临强制公开的风险。为了对这一状况予以补救，可以设想一种机制，根据这种机制，专利顾问提供的知识产权建议的保密性可在国境外得到认可。

44. 为了实现无缝的跨境保密认可，对以下两个方面加以考虑会有所帮助，即，调整专利顾问保密特权的实体法的标准，以及认可外国保密特权法的标准。这两个方面会在以下确认的可能的补救中予以体现。此外，即便这并不是完美的解决方案，在缺少有关专利顾问与其客户间通信保密跨境方面的法律规定的情况下，补救这些问题的实际措施已被从业人员所应用。以下段落将会对这些不同的方法加以描述。

45. 为了在境外保持知识产权建议的保密性，以下所确认的各种方法均不责成成文法国家在其国家程序法中纳入与普通法国家类似的证据性保密特权，只要这些国家的程序法不规定任何要求一方当事人向法庭提交保密知识产权建议的程序。

认可外国专利顾问保密特权的规则

通过国家法律将保密特权的认可扩展到外国专利律师

46. 一种可能的补救形式包括，通过国家法律将国家专利顾问与其客户间通信提供的法律专业保密特权扩展到与某些外国专利顾问的通信，包括成文法国家和普通法国家的专利顾问。用以确定某些其保密特权受到认可的外国专利顾问的现有测试不是限制性而是包容性的。新西兰法律认可职能对应于新西兰注册专利律师职能的外国专利顾问的保密特权。根据澳大利亚《法案》，对根据外国专利顾问所在国家或地区法律授权从事专利工作的外国专利顾问的保密特权予以认可。

47. 在确定认可条件时，法庭必须对相应的外国法律加以审查，以便确定外国专利顾问是否具备“相应的职能”或是否“被授权从事专利工作”。为了向法庭和利害关系各方提供行政指南，政府可制定一份确定被认可国家的清单。

48. 保密特权的扩展可以但并非必须根据互惠原则。由于这类补救的优点在于其简洁，附加额外的互惠原则可能会致使认可外国专利顾问保密特权的决定复杂化。引入认可外国专利顾问保密特权的包容性条件的另一个优点在于，诉讼各方能够重点关注存在纠纷的实质性问题，而不是在程序性问题上耗时耗钱。此外，由于关于保密特权的实体法由各国法律确定，各国能够在其法律中自主确定保密特权所涵盖的通信的范围、例外和限制及类别、以及适用此类保密特权实体法的外国专利顾问的类别。

49. 然而，保密知识产权建议的跨境保护存在的不对称并不会通过这类方法完全消除。例如，即便与非律师专利顾问的通信保密性被他国认可，且如果这些通信根据专利顾问所在国家的国家法享有保密特权，该专利顾问所提供的保密知识产权建议仍可能在本国受到发现程序的管辖。

50. 关于扩展外国专利顾问的认可的机制，到目前为止，通过在有关证据法或专利法的国内法中纳入一项条款已实现了单方面的扩展认可。根据国家法律传统，通过判例法将该原则作为冲突法规则的一部分予以应用，也是可能的。另一种可能的机制是软性法律方法，WIPO 各成员国或一个 WIPO 机构通过了可在国家层面适用的不具约束性的原则。软性法律方法的另一个实例可以通过一些示范性条款，使之在国家层面上由各法律体系来加以利用并调整。

互相认可保密特权的国际机制(ICC 建议)

51. 国际商会(ICC)建议了一种框架，可将保密特权认可扩展到由相应外国机构所指定的外国专利顾问¹¹。所建议的框架基本由以下元素组成：

- (i) 对于其客户在国家法庭、知识产权局、审判庭即调查员处从保密特权中受益的顾问，各国应规定该顾问的类别。他们应是国家认为可充分加以规范的当地综合性律师和当地专业知识产权顾问，此外(在《欧洲专利公约》成员国的情况下)还有当地的欧洲专利律师(个人执业律师和公司律师)。
- (ii) 每个国家，与指定类别的顾问之间的某些通信¹²应享有保密特权(连同作为这类通信的准备的或与这类通信相关的文件、资料及信息)：
- (iii) 各国都应尊重第(ii)款规定的与第(i)款规定的他国指定的顾问间的通信的保密特权。

52. 上述框架将至少在参与该框架的各个国家中实现各国指定的某些外国专利顾问的保密特权认可的无缝跨境认可。各国继续自主地决定哪些职业“被认为可充分加以规范”。此外，保密特权的实体法主要能够由各国国家法来确定，从而各国都可对保密特权的范围及例外与限制加以确定。

53. 关于用以建立一种可能框架的机制，既然设想了一种针对保密特权的国际互认，那确保这类法律效力的最直接的方法就是国际法律文书。另一种选择就是建立一种制度，根据该制度，通过国家法制定一份由一家国际机构管理的专利顾问国际清单，清单列出各国指定的职业的具体类别，这些顾问的客户会从接受该国际清单效力的所有国家对保密特权的认可中受益。

¹¹ ICC 建议的详细说明见文件 SCP/16/4 Rev. 第 41 段和第 46 段。

¹² ICC 对术语“通信”定义如下：“与任何发明、外观设计、技术信息、商业秘密、商标、地理标志、域名、文学或艺术作品、表演、软件、植物新品种、数据库或半导体拓扑有关、或与假冒或不正当竞争有关的任何事项方面的通信”。

保密特权实体规则的国际最小交集

54. 确保在境外对外国保密特权的认可的另一种方法是寻求各国中保密特权国家实体法规的最小交集。我们可以设想一套共同的实体法规，能够有效地防止保密知识产权建议向第三方公开，而无论专利顾问的国籍或注册地，且无论提供该知识产权建议的地点。如果所有国家的国家专利顾问和外国专利顾问在知识产权问题上都能适用针对保密特权的统一标准，那么这些专利顾问的知识产权建议的保密性会在其国境外得到认可，而无论这些国家会采用哪种法律选择规则。

55. 国际保护知识产权协会(AIPPI)在几年前曾建议过一种国际基础标准，如下¹³：

“每个成员国都应通过法律，使得该国能够遵守以下针对与知识产权顾问间通信保密特权保护的最低标准。

“与知识产权顾问间涉及知识产权建议的通信、以及涉及知识产权建议的任何文件或其他记录，都应对该通信所针对的个人保密，并应得到保护以免于向第三方公开，除非它已经该人授权而公开。

““知识产权建议”是一名知识产权顾问提供的有关知识产权的信息。

““知识产权顾问”是指在提供或接收知识产权建议之国家的律师、专利律师或专利代理人、或商标律师或商标代理人、或其他具备法律资质的人士。”

由于在上述AIPPI建议中没有完全不涉及跨境法律方面的问题，法庭须审查外国法律以确定该人是否“具备法律资质”来提供建议，但是每个案件中保密特权范围的核心问题仍未得以解决¹⁴。

56. 一方面，国际层面关于保密特权的实体规则越统一，诉讼中潜在各方(原告方和被告方的客户及其专利顾问)就越能够对诉讼结果加以预测。另一方面，考虑到该领域内各国国家法的现有差异，如果各成员国执行一种国际标准的话，各国会需要一定的灵活性。

57. 关于保密特权实体规则国际最低交集的可能的机制，除了通过一份具有约束性的法律文书之外，还可以设想一种软法方法，例如提出建议或示范性条款。此外，通过一国在国家层面单方面通过类似的规则来实现某些原则的国际最低交集是一种选择，前提是足够多的国家认为在其国家法内实施这些原则有所裨益。

外国保密特权认可方面的法律选择规则

58. 一种补救方式可以是对其他国家现有的保密特权予以认可，并出于其自身国家法庭程序的目的给予同样地保密特权。例如，即便 X 国其国家法并没有规定与知识产权顾问间通信的完全保密特权，X 国的法庭也将认可与 Y 国知识产权顾问间通信的保密特权，如果后者的通信在 Y 国也享有保密特权的话。因而，客户不会丧失与其另一国知识产权顾问间通信保密特权的保密性。一些国家的法庭在决定

¹³. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_aippi_ip_ge_08/wipo_aippi_ip_ge_08_www_100879-related2.pdf.

¹⁴. John T. Cross, 《国际知识产权实践中的证据性保密特权》，2009 年 INTA 年会

是否在国外专利顾问通信方面应适用保密特权时所采用的标准是考虑这类通信是否在相关国家的外国法律中已享有保密特权。对外国保密特权或保密义务的此类认可已被美利坚合众国法庭所采用。

59. 如前所述，一些成文法国家对其国家立法进行了修改，以明确认可专利律师相关的保密特权，目的在于通过采用法律选择规则来实现外国认可。尽管在专利顾问保密特权在他国的认可是基于冲突法/国际私法规则、包括司法礼让规则的情况下，这样的方法可能在外国提供一种补救方法，但是在那些适用强制性规则的外国则完全没有效力。

60. 一方面，法律选择规则的应用不要求对国内保密特权法规进行修改。另一方面，法庭制定了这种规则，即便确定了一种通用的关于外国保密特权认可的法律选择规则，关于保密特权的不同的实体法将继续存在，从而使得完全避免外国法庭强制公开保密知识产权建议变得不可能。

61. 关于促进通过法律选择规则来认可外国专利顾问保密特权的机制，可以考虑各种可能性，例如在国家层面单方面通过共同的规则、一种软性法律方法或通过国际协议。

实用方法

62. 各从业人员已经探索了众多的实用补救方法，以避免在其国家以及外国保密知识产权建议被强制公开¹⁵。这些方法包括以下：

与律师的合作

63. 在一些国家，非律师专利顾问利用律师的服务来向客户提前提供其服务。尤其是，非律师专利顾问向客户提供与律师联名签署的书面通信/咨询意见。但是这样一种方法会使知识产权法律顾问复杂化并增加其成本。

口头交流日益增多

64. 专利顾问通常以口头形式而不是以书面形式进行通信，以避免在其他国家诉讼中公开保密信息。这可能会使咨询过程复杂化，并阻碍有效文件的形成。

合同保密协议

65. 不受外国司法管辖区保密义务约束的专利律师可受到保密协议的约束。但是，这类协议是否有效力对抗所有不同的审判前发现程序中的强制公开，这一点仍不清楚。在大多数司法管辖区内，专利律师已受到国内保密义务约束。

[文件完]

¹⁵ 见文件 SCP/17/5。