

# OMPI



SCP/13/4.

ORIGINAL : anglais

DATE : 25 février 2009

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

**F**

## **COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS**

**Treizième session**  
**Genève, 23 - 27 mars 2009**

LE PRIVILÈGE DU SECRET PROFESSIONNEL\*

*Document établi par le Secrétariat*

---

\* Les observations formulées par les membres et les observateurs du SCP concernant ce document sont disponibles à l'adresse : [http://www.wipo.int/meetings/fr/doc\\_details.jsp?doc\\_id=153705](http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=153705)

## Table des matières

RESUME.....	2
I. INTRODUCTION .....	4
II. LES ENJEUX .....	4
III. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR ET ACTIVITÉS.....	5
IV. SYSTEMES NATIONAUX ET REGIONAUX .....	11
a) Systèmes de “common law” et de droit civil : différences .....	11
b) Sélection de pays .....	12
V. QUESTIONS A L’EXAMEN .....	15
a) Des législations différentes .....	15
b) Qui peut se prévaloir du privilège? .....	15
c) La situation particulière des conseillers juridiques d’entreprise .....	16
d) Portée du privilège .....	17
e) Dimension internationale .....	18
f) Possibilités de traitement de la question .....	19

## RESUME

1. Faisant suite à la décision que le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a pris à sa douzième session tenue du 23 au 27 juin 2008 à Genève, le Secrétariat a établi le présent document à titre d'étude préliminaire sur la question du privilège du secret professionnel. Ce document porte sur les enjeux et donne quelques exemples de la situation juridique de différents pays. Puis, il décrit brièvement les différences entre les systèmes de droit civil et les systèmes de "common law", expose les différents problèmes soulevés, notamment dans le cadre international, et présente quelques-unes des solutions envisagées au niveau international.
2. Quel est le problème? Pour pouvoir acquérir des droits de propriété intellectuelle et faire respecter ceux-ci, leur détenteur doit pouvoir communiquer sans réserve avec leur conseiller en propriété intellectuelle. De même, les tiers doivent pouvoir consulter des conseillers sur des questions telles qu'une éventuelle atteinte à leurs droits de brevets ou l'invalidation d'un brevet délivré. Dans les deux cas, les clients doivent être certains que les communications avec leur conseiller demeureront confidentielles et que leur contenu ne sera pas révélé à un tribunal, ni à un tiers, ni rendu public d'une autre manière. Ce qu'on entend par "privilège du secret professionnel" dans le domaine de la propriété intellectuelle est le droit de ne pas donner suite à une requête émanant d'administrations ou de tiers à l'effet d'obtenir la divulgation de communications entre une personne et son conseiller en propriété intellectuelle relatives à des conseils de propriété intellectuelle sur la question dont on souhaite la divulgation. Le privilège du secret professionnel constitue donc, sous une certaine forme, la garantie de communications confidentielles sans réserve entre le client et son conseiller en propriété intellectuelle.
3. L'absence de législations harmonisées sur l'application du secret professionnel aux communications entre un conseiller en propriété intellectuelle et ses clients peut entraîner pour ceux-ci la perte du caractère confidentiel des conseils qu'ils ont reçus de leur conseiller et une certaine défiance pour ces conseils. Elle peut en outre aboutir à la perte du secret professionnel dans les pays où celui-ci existe.
4. Le secret professionnel est fonction du caractère confidentiel des communications auxquelles il s'applique, une fois qu'il a pris naissance puis qu'il est maintenu. Lorsque ce privilège n'est pas reconnu dans l'un des deux pays où le client souhaite défendre ses intérêts, communiquer les conseils reçus dans un pays où existe le privilège à un pays qui ne le reconnaît pas comporte le risque que ces conseils soient rendus publics dans le deuxième pays. S'ils sont publiés par obligation, ils ne sont plus confidentiels. Par conséquent, le secret professionnel s'appliquant à ces conseils disparaîtra dans le pays où ce privilège aurait à d'autres égards existé.
5. Le privilège du secret professionnel a pour objet d'encourager ceux en quête de conseils et ceux qui donnent ces conseils à être entièrement francs les uns avec les autres. Le caractère mondial du commerce et des droits de propriété intellectuelle intervenant dans ce commerce vont de pair. Par conséquent, les problèmes découlant du fait que 1) des critères différents s'appliquent au privilège du secret professionnel et que 2) ce privilège est reconnu dans un pays et non reconnu dans un autre ne feront que rendre plus difficiles le traitement et le respect des droits de propriété intellectuelle.
6. Parmi les questions examinées, on peut citer les suivantes : est-ce que la portée du privilège dans chaque pays concerné par cette question doit comporter un niveau minimal

identique? Est-ce que ce privilège devrait s'appliquer aux conseillers locaux en propriété intellectuelle? Doit-il être élargi à tous ceux qui donnent des instructions à des fins de conseils et à ceux qui donnent des conseils? Est-ce que ce privilège devrait être étendu à toute personne donnant des conseils en propriété intellectuelle, qualifiée à ce titre dans le pays concerné, et aux tiers (par exemple, des experts) qui contribuent aux conseils donnés? Est-ce qu'il devrait être élargi aux conseillers en propriété intellectuelle étrangers?

7. Plusieurs options ont été étudiées ces dernières années pour trouver une solution au niveau international, au nombre desquelles l'introduction unilatérale du privilège dans la législation nationale, l'application du privilège du secret professionnel lorsque celui-ci existe dans l'autre pays concerné, l'application du privilège national à des conseillers étrangers et l'étude des avantages pouvant découler d'une norme minimale pour le secret professionnel applicable aux communications avec des conseillers en propriété intellectuelle au niveau international.

## I. INTRODUCTION

8. À sa douzième session tenue du 23 au 27 juin 2008, à Genève, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a demandé au Secrétariat de l'OMPI d'établir, pour sa session suivante, des études préliminaires sur quatre questions. Ces quatre questions étaient les suivantes :

- diffusion de l'information en matière de brevets (notamment la question d'une base de données des rapports de recherche et d'examen);
- exceptions relatives à l'objet brevetable et limitations des droits, notamment l'exception en faveur de la recherche et les licences obligatoires;
- brevets et normes techniques;
- privilège du secret professionnel.

9. Ces quatre questions ne doivent pas être considérées comme prioritaires par rapport à d'autres questions inscrites sur la liste établie au cours de la douzième session du SCP, qui figure dans l'annexe du document SCP/12/4 Rev. (voir le paragraphe 8.c) du document SCP/12/4 Rev.).

10. Le présent document aborde la question du privilège du secret professionnel et donne un certain nombre d'exemples de situations juridiques différentes. Il contient aussi une brève description des différences entre les systèmes de droit civil et de "common law" et décrit les différentes questions qui se posent, notamment dans le contexte international, ainsi que les différentes solutions examinées au niveau international.

11. À la douzième session du SCP, il a été dit clairement que le *modus operandi* du comité, à savoir accomplir des progrès sur un certain nombre de volets, y compris l'établissement d'études préliminaires, avait été approuvé aux fins de l'élaboration d'un programme de travail pour le SCP (voir le paragraphe 123 du document SCP/12/5 Prov.). Dans ce contexte, l'étude préliminaire vise à mettre en contexte le cadre juridique actuel sans toutefois offrir de conclusion.

## II. LES ENJEUX

12. Aux fins de l'acquisition et du respect des droits de propriété intellectuelle, les titulaires de ces droits doivent pouvoir communiquer librement avec leur conseiller en propriété intellectuelle. De même, les tiers ont besoin de consulter des conseillers en propriété intellectuelle sur des questions telles qu'une éventuelle atteinte aux droits de brevet ou l'invalidation de brevets délivrés. Dans les deux cas, les clients doivent avoir la certitude que toute communication avec leur conseiller est confidentielle et que son contenu ne sera pas révélé à un tribunal, ni à un tiers, ni rendu public d'une autre manière. Ce qu'on entend par "privilège du secret professionnel" dans le domaine de la propriété intellectuelle est le droit de ne pas donner suite à une demande émanant d'administrations ou de tiers à l'effet d'obtenir la divulgation de communications entre une personne et son conseiller en propriété intellectuelle relatives à des conseils en propriété intellectuelle sur la question dont on souhaite la divulgation. Le privilège du secret professionnel constitue donc, sous une certaine forme, la garantie de communications confidentielles sans réserve entre le client et son conseiller en propriété intellectuelle.

13. Aujourd'hui, les législations et les pratiques nationales relatives au secret professionnel des communications entre un conseiller en propriété intellectuelle et ses clients pèchent par manque d'harmonisation, et sont donc à l'origine de situations où les clients risquent la perte du caractère confidentiel des conseils qu'ils obtiennent de leur conseiller, ce qui peut les amener à perdre confiance en ces mêmes conseillers. Ces différences peuvent être aussi à l'origine de la perte du privilège du secret professionnel dans les pays où celui-ci existe : en effet, ce privilège prend effet à partir de sa création et dure pendant son maintien dans les pays où une protection est recherchée. Si ce privilège n'est pas reconnu dans un ou plusieurs pays dans lequel le client cherche à défendre ses intérêts, le fait de communiquer les conseils obtenus dans un pays où le privilège existe à un pays où il n'existe pas peut faire naître le risque que lesdits conseils soient rendus publics dans ce dernier pays. Cela pourrait signifier que ce privilège disparaîtrait dans les pays où autrement il aurait existé.

14. Si les législations sur le privilège du secret professionnel varient considérablement d'un pays à l'autre, notamment entre les pays de droit civil et les pays de "common law", il existe des intérêts aussi bien publics que privés sous-tendant la réglementation de ce privilège. En ce qui concerne l'intérêt public, encourager un client à communiquer franchement et sans réserve avec son juriste aide l'administration de la justice, et le privilège du secret professionnel confère à l'homme le droit au respect de la vie privée. Toutefois, il existe un autre aspect de l'intérêt public, à savoir rechercher la vérité dans l'intérêt de la justice et, pour cette raison, toutes les informations pertinentes doivent être soumises au tribunal. Par conséquent, il est nécessaire d'équilibrer ces intérêts qui se font concurrence, et la réponse de nombreux pays est souvent de prévoir un privilège restreint ne compromettant pas l'exercice de la justice.

15. Dans les débats sur la question du privilège du secret professionnel, en vue de contribuer à un système juridique équitable, transparent et efficace, l'opinion générale veut qu'il soit nécessaire de prévoir une certaine similarité dans la portée du privilège au niveau international. En outre, le privilège devrait s'appliquer aux conseillers locaux en propriété intellectuelle ainsi qu'à ceux qui donnent des instructions à des fins de conseils et des conseils. L'une des façons de définir les personnes auxquelles s'appliquerait ce privilège consisterait à l'appliquer à toutes les personnes qui, dans un pays donné, sont qualifiées pour donner des conseils en propriété intellectuelle. Enfin, il a été dit que le privilège devrait être étendu aux conseillers en propriété intellectuelle étrangers qui dispensent des conseils relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

### III. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR ET ACTIVITÉS

16. Il convient avant tout de préciser que la question du privilège du secret professionnel n'est régie par aucun traité international de propriété intellectuelle, que ce soit l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), malgré des dispositions sur le respect des droits de propriété intellectuelle, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) ou tout autre traité international. Il est toutefois bon de mentionner que la Convention de Paris, dans son article 2.3), laisse expressément au législateur national le soin d'élaborer les dispositions sur les procédures judiciaires, ce qui donne aux États toute latitude pour réglementer ce type de procédure :

“3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l’Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.”

17. Cette question a été examinée, au niveau international, par des praticiens de la propriété intellectuelle ayant été amenés à conseiller des clients. Des travaux ont été engagés par un certain nombre d’organisations non gouvernementales, telles que la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), l’Association internationale pour la propriété industrielle (AIPPI) et l’Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA); ils sont exposés dans les paragraphes qui suivent :

### *FICPI*

18. La FICPI a adopté, à son Congrès mondial tenu en 2000 à Vancouver (Canada), la résolution suivante :

### “RÉSOLUTION A

#### (IMMUNITE)

“La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l’occasion de son Congrès Mondial à Vancouver, Canada, entre le 12 et le 16 juin 2000,

“reconnaissant le besoin pour un client d’avoir une communication franche, honnête et ouverte avec ses Conseils en Propriété Industrielle et d’obtenir d’eux des opinions et des avis,

“comprenant que les communications entre un Conseil en Propriété Industrielle et un client, même lorsqu’elles sont confidentielles, peuvent être révélées devant certaines juridictions,

“considérant que ces communications peuvent intervenir avec un Praticien en Propriété Industrielle exerçant en dehors de ces juridictions,

“mesurant les conséquences possibles que la révélation de telles communications peut avoir dans un litige dans ces pays,

“prenant en compte le caractère international de certains litiges en matière de Propriété Industrielle,

“ayant connaissance que les Praticiens en Propriété Industrielle doivent être enregistrés pour exercer dans certains pays ou régions, doivent être membres d’une association professionnelle accréditée dans certains autres pays, et n’ont aucune exigence de qualification dans d’autres pays,

“appréciant que pour le dépôt d’une demande de protection devant un Office Régional, un client préférera engager un praticien dans un pays où l’immunité professionnelle légale s’applique, plutôt qu’un praticien exerçant dans un pays où cette immunité ne s’applique pas,

“convaincue que la distorsion corrélative de la mise à disposition de services dans cette région est inéquitable,

“est d’avis que le client d’un Praticien en Propriété Industrielle doit, en ce qui concerne les communications avec ce praticien, bénéficier de la protection de l’immunité professionnelle légale,

“recommande instamment que les autorités compétentes dans les pays ou régions qui ne reconnaissent pas actuellement une telle protection, modifient leurs lois de telle sorte à prévoir l’immunité professionnelle légale pour les communications entre un client et un Praticien en Propriété Industrielle enregistré ou les praticiens membres d’une association professionnelle accréditée, et

“Que tous les pays reconnaissent l’immunité professionnelle légale qui existe dans les autres pays, et

“prie instamment les autorités compétentes dans les pays et régions à modifier leurs lois pour établir un système approprié de reconnaissance des praticiens qualifiés en propriété industrielle.”

19. À son Congrès mondial tenu à Berlin en 2003, la FICPI a adopté une autre résolution sur la question :

#### “RÉSOLUTION 4”

##### “QUALIFICATION DES MANDATAIRES EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (PI), DROIT D’EXERCER EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL

“La FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays et en particulier dans tous les États membres de l’Union Européenne, réunie à l’occasion de son Congrès Mondial à Berlin, Allemagne, du 2 au 6 juin 2003, a voté la résolution suivante :

“Considérant que les brevets d’invention, les marques commerciales et de services et les dessins et modèles enregistrés et non enregistrés, notamment (ci-après droits de PI), sont devenus des enjeux stratégiques pour le développement et la compétitivité des économies de tous les pays du monde;

“Considérant que les droits de PI sont généralement d’une grande importance économique pour le détenteur de droit;

“Tenant compte du fait que la protection des innovations et des marques a pris une importance croissante pour les entreprises, aux niveaux national, régional et international;

“Considérant que la complexité croissante de la protection de la PI et de l’évaluation de la validité des droits de PI requiert que les entreprises puissent disposer dans tous les pays du monde de conseils émanant de professionnels;



“Prenant en considération l’absence d’une harmonisation internationale des législations de PI, à la fois sur la forme et sur le fond, ainsi que pour ce qui concerne l’exercice des droits;

“Considérant l’importance des langues pour la rédaction de demandes, l’interprétation de l’étendue de la protection et, par conséquent, l’exercice des droits de PI;

“Tenant compte de l’interface entre les lois relatives à la PI et la législation dans d’autres domaines pour une réalisation correcte de la création, du maintien en vigueur, de l’évaluation et de l’exercice des droits de PI dans chaque juridiction;

“La FICPI est d’avis :

- “1) que l’existence dans tous les pays du monde de mandataires qualifiés doit être un objectif stratégique pour les gouvernements, pour que les industriels locaux puissent disposer de conseils de qualité émanant de professionnels pour la compréhension et la gestion des questions de PI;
- “2) qu’en accord avec de précédentes résolutions adoptées à Cannes en 1988 et à Helsinki en 1999 et tout en tenant compte de dispositions transitoires s’appliquant aux mandataires déjà qualifiés pour représenter des clients, les mandataires doivent être tenus de satisfaire à un examen de qualification portant sur les législations nationale, régionale et internationale dans le domaine concerné des droits de PI, avant d’être autorisés à exercer dans ce domaine dans un pays déterminé;
- “3) que si une législation est promulguée visant la fourniture de services au-delà des frontières, cette législation doit garantir qu’avant de pouvoir exercer comme professionnel libéral dans un autre pays (pays hôte), un mandataire qualifié dans un premier pays doit être tenu de satisfaire à toutes conditions supplémentaires qui pourraient être exigées par le pays hôte, y compris, lorsque cela sera jugé approprié, une connaissance suffisante de la langue du pays hôte de façon à pouvoir fournir des conseils de qualité à des clients dans le pays hôte;
- “4) que, dans chaque pays, un mandataire qualifié doit exercer sous un titre protégé, reconnu comme tel;
- “5) qu’un client doit bénéficier du privilège de confidentialité à l’égard de toute communication directe ou indirecte avec un mandataire dans son propre pays ou dans tout autre pays; et
- “6) que pour des motifs d’intérêt général, les associations de professionnels libéraux de chaque pays doivent mettre en place des règles, concernant la déontologie, la formation continue et une couverture responsabilité civile, auxquelles les mandataires libéraux doivent se conformer dans ce pays.”

### *AIPPI*

20. Les travaux de l’AIPPI ont été marqués par la création de la question Q163, destinée à étudier l’application du privilège du secret professionnel aux clients des mandataires en brevets et des conseils en marques. Dans ses travaux préliminaires, le Comité chargé de la

question Q163 a constaté qu'il y avait des différences sensibles entre pays dans le traitement du privilège<sup>1</sup>. Il est apparu qu'un certain nombre de facteurs importants avaient une incidence sur le type de protection proposé aux mandataires en brevets et aux conseils en marques, au nombre desquels les suivants :

- l'existence d'une découverte ou d'une divulgation forcée dans le pays;
- le statut du spécialiste du droit des brevets ou des marques dans le pays;
- le fait que le pays soit un pays de "common law" ou de droit civil;
- la condamnation à des peines pénales pour les mandataires en brevets et les conseils en marques qui divulguent les informations confidentielles de leurs clients.

21. En 2003, lors de la réunion du Comité exécutif de Lucerne, l'AIPPI a adopté une résolution faisant suite aux travaux sur la question Q163, dont on trouvera ci-après la partie la plus pertinente :

“Décide de :

“soutenir la disposition qui, dans l'ensemble des juridictions nationales, de règles de pratique professionnelle et/ou de lois, reconnaît que les protections et les obligations du secret professionnel devraient s'appliquer avec la même rigueur et le même effet aux communications confidentielles entre les conseils en brevets et marques, qu'ils soient autorisés comme conseils ou non, ainsi que les mandataires agréés à pratiquer auprès de leurs bureaux de brevets et de marques locaux ou régionaux, et leurs clients, nonobstant le contenu de la communication porte sur une question juridique ou technique.”

22. Au cœur de la résolution de l'AIPPI se trouve l'idée que les clients des mandataires en brevets et des conseils en marques devraient bénéficier du même niveau de protection conféré par le privilège du secret professionnel que les clients des conseillers juridiques. L'AIPPI a décidé de s'attacher à attirer davantage l'attention des gouvernements, notamment par l'intermédiaire de l'OMPI, sur l'examen de cette question. L'organisation a décidé d'étudier la mise au point d'un instrument international pour régler les problèmes perçus et a pris contact avec l'OMPI pour étudier la possibilité d'examiner plus avant cette question avec les États membres de l'OMPI.

23. À la suite de ces contacts, il a été décidé d'organiser une Conférence OMPI-AIPPI sur le privilège du secret professionnel, qui a eu lieu les 22 et 23 mai 2008 à Genève. La conférence a regroupé des États membres, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et des particuliers. Elle a suscité beaucoup d'intérêt et a permis d'aborder un large éventail de questions, au nombre desquelles une synthèse des problèmes, la présentation d'affaires relevant de systèmes de "common law" ou de droit civil, les pièges

---

<sup>1</sup> Les documents établis par le Comité chargé de la question Q163 sont disponibles à l'adresse <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=163#163>

éventuels ou réels dans divers pays, l'évolution dans différents pays, le point de vue des entreprises, notamment en ce qui concerne les conseillers d'entreprise et les possibilités d'amélioration<sup>2</sup>.

#### APAA

24. À sa cinquante-cinquième réunion du Conseil tenue à Singapour du 18 au 21 octobre 2008, l'Association asiatique d'experts juridiques en brevets a inscrit la question du privilège du secret professionnel à l'ordre du jour et organisé un atelier intitulé "Quel privilège? Pour qui?" Cet événement a remporté un succès considérable, et l'APAA a adopté la résolution ci-après à l'appui d'une solution au niveau international :

#### "Résolution de l'APAA

"L'Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), largement représentative des experts juridiques en brevets de la pratique privée dans la région asiatique, a adopté, le 21 octobre 2008, à sa cinquante-cinquième réunion du Conseil (Singapour), la résolution suivante :

- "1. reconnaissant que la propriété intellectuelle a un caractère international et qu'elle exige une protection dans de nombreux pays;
- "2. reconnaissant qu'un client doit pouvoir avoir des communications détaillées et sans réserve avec un professionnel national ou étranger qualifié en propriété intellectuelle dans le pays où il souhaite obtenir des conseils de la meilleure qualité possible;
- "3. reconnaissant que les communications confidentielles entre un client et un professionnel qualifié en propriété intellectuelle devraient être protégées car il s'agit du droit dont jouit le client à la protection de ses communications confidentielles et à la protection contre toute divulgation de celles-ci dans un système de recherche ou dans un système analogue dans certains pays;
- "4. comprenant que les communications confidentielles entre un client et un professionnel en propriété intellectuelle qualifié protégées dans un pays sont parfois divulguées de force dans un autre pays parce que les communications confidentielles au bénéfice du privilège du secret professionnel dans le premier pays ne le sont pas dans le second; et
- "5. reconnaissant que, une fois que des communications confidentielles ont été divulguées dans un pays, cette divulgation peut porter atteinte à la situation du client dans d'autres pays;

---

<sup>2</sup> On trouvera le programme intégral sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse [http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi\\_ipap\\_ge/program.html](http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html)

“6. l’APAA décide que les communications confidentielles entre un client et un professionnel qualifié en propriété intellectuelle (qu’il s’agisse d’un ressortissant national ou étranger) devraient être reconnues, au niveau international, comme communications protégées par le secret professionnel afin que la situation du client puisse faire l’objet d’une protection adéquate au niveau international; et

“7. l’APAA décide que, afin que les communications entre un client et un professionnel qualifié en propriété intellectuelle (qu’il s’agisse d’un ressortissant national ou étranger) soient détaillées et sans réserve et qu’il n’existe pas de risque de divulgation de leur contenu confidentiel, il conviendrait de parvenir à un consensus international sur la fixation de normes minimales pour le privilège du secret professionnel afin que tous les systèmes juridiques nationaux soient harmonisés d’une manière telle que ces communications confidentielles soient protégées par le secret professionnel au niveau international.”

25. À la fin de l’atelier sur “Quel privilège? Pour qui?”, un vote indicatif a eu lieu sur la motion suivante :

“Il devrait exister un instrument international et une loi type pour la reconnaissance, la confirmation ou l’élargissement du droit du client à ce que ne soit ni produit, ni révélé à des praticiens de la propriété intellectuelle, le contenu de ses communications a) avec ses conseillers juridiques en vue de conseils professionnels et b) avec d’autres tiers directement ou par l’intermédiaire d’un juriste aux fins essentiellement d’une préparation à une procédure juridique en cours ou envisagée, étant entendu que ces communications sont considérées comme des communications avec des conseillers juridiques.”

26. Les résultats du vote indicatif ont été les suivants : environ la moitié des participants n’a pas émis d’avis. L’autre moitié, qui a voté, l’a fait en faveur de la motion. Deux personnes ont voté contre la motion.

#### IV. SYSTEMES NATIONAUX ET REGIONAUX

##### a) Systemes de “common law” et de droit civil : différences

27. Le privilège du secret professionnel a pour origine le système de “common law” où il sert de contrepoids au système de recherche en vigueur dans les pays de “common law” tels que les États-Unis d’Amérique, l’Inde, la Malaisie ou le Royaume-Uni, pour ne nommer que ceux-là. Dans le cadre de la procédure de recherche, les tribunaux sont habilités à obliger les parties à une action en justice à produire des documents en leur possession. Il existe toutefois une exception générale, selon laquelle un tribunal peut ne pas exiger que les parties produisent des documents intéressant une partie et son juriste : c’est ce que l’on appelle communément être “au bénéfice du privilège du secret professionnel”. Dans les pays de “common law”, le privilège est conféré au client : en d’autres termes, c’est au client de décider s’il souhaite lever ou maintenir le privilège pour une communication précise avec son juriste, quelle que soit la volonté de ce juriste.

28. Le privilège porte sur les communications entre un client et son conseiller juridique, car on part du principe que c’est dans l’intérêt de la justice et de son application. On considère aussi que l’échange d’informations entre un client et son conseiller juridique aura plus de

chance d'être sans réserve et détaillé s'il est protégé par le secret professionnel. Toutefois, ce privilège n'est pas toujours applicable aux communications entre un client et un conseiller non juridiquement qualifié, et, parfois, pas même à celles avec un conseiller juridique n'agissant pas dans le cadre de ses fonctions mais, par exemple, donnant des conseils sur des questions techniques.

29. Dans les pays de droit civil, lorsqu'il n'existe pas d'obligation aussi rigoureuse de divulguer l'information auprès d'un tribunal mais que ce sont les parties qui déterminent, dans une certaine mesure, les limites du différend, il n'est pas aussi impératif de promouvoir la notion de privilège du secret professionnel. Par conséquent, dans ces pays, on trouve plutôt des concepts, tels que l'obligation du secret professionnel, qui empêchent les professionnels de divulguer les informations obtenues de leur client. Ce n'est donc pas tant un privilège du client mais plutôt une obligation pour les professionnels de ne pas divulguer les secrets qui leur ont été confiés en raison de leur profession.

b) Sélection de pays<sup>3</sup>

*Australie*

30. Le privilège applicable aux communications entre un expert juridique et son client en Australie est régi par l'article 200.2) de la loi australienne de 1990 sur les brevets, qui dispose ce qui suit :

“Une communication entre un agent de brevets agréé et son client à propos de questions de propriété intellectuelle ainsi que toute note ou tout document établi aux fins d'une telle communication bénéficient du même privilège que les communications entre un avoué et son client.”

31. Dans la décision rendue par le Tribunal fédéral de l'Australie dans l'affaire *Eli Lilly & Co. c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals*<sup>4</sup>, Eli Lilly a cherché à obliger Pfizer à produire certains documents établis après que Pfizer a obtenu des conseils de ses mandataires en brevets du Royaume-Uni. Le juge a conclu que, en application d'une disposition statutaire australienne, le privilège applicable à un “mandataire en brevets agréé” se limitait aux communications entre un client et un mandataire en brevets agréé *en Australie*. Le privilège ne s'appliquant pas aux communications entre Pfizer et ses mandataires du Royaume-Uni, les documents ont dû être produits.

32. À la suite du jugement rendu dans l'affaire *Eli Lilly & Co. c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals*, l'Institut australien de la propriété intellectuelle (IPRIA) a proposé une modification législative en vue d'étendre le privilège aux “mandataires en brevets étrangers spécialisés faisant partie des relations professionnelles” et aux “tiers lorsque l'objet de la communication est de permettre au mandataire en brevets de fournir ou au client d'obtenir des conseils ou des services dans le domaine des brevets, y compris des services concernant les procédures juridiques”.

---

<sup>3</sup> Ces exemples proviennent essentiellement d'exposés faits à la Conférence OMPI-AIPPI en mai 2008.

<sup>4</sup> *Eli Lilly & Co. c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004), 137 F.C.R. 573 (Tribunal fédéral de l'Australie) [*Eli Lilly & Co.*].

*Brésil*

33. Les juristes et les agents de brevets ou de marques agréés sont liés par le secret professionnel. L'article 297 du *Code brésilien de procédure pénale* dispense du devoir d'apporter des preuves quiconque doit garder le secret en raison de sa profession. Le *Code brésilien de procédure civile* comporte une disposition similaire dans l'article 406, II. Les actes criminels commis avec l'aide de juristes et d'agents de brevets ou de marques ne sont toutefois pas couverts par le privilège du secret professionnel et ce privilège ne s'applique pas aux documents constituant la preuve de ces actes criminels.

*Chili*

34. La législation chilienne ne réglemente pas les professions de la propriété intellectuelle comme elle le fait de celles de médecin, juriste, etc. Les praticiens de la propriété intellectuelle ne sont pas non plus soumis à un examen spécifique, ni tenus d'avoir des qualifications particulières pour pratiquer. La plupart des praticiens de la propriété intellectuelle sont des juristes au Chili. Les juristes sont liés par le secret professionnel selon lequel des tiers ne peuvent pas imposer la divulgation des communications entre les juristes et les clients, tiers ou autres juristes. Les praticiens qui ne sont pas des juristes relèvent du système civil, et, le moment venu, des clauses d'un contrat passé avec leurs clients ou employés.

*Allemagne*

35. Il semble que les communications entre un agent et son client soient considérées, intrinsèquement, comme protégées par le secret professionnel, conformément au *Code allemand des mandataires en brevets*.

*Inde*

36. L'article 126 de la *loi indienne de 1872 sur les moyens ou éléments de preuve* dispose qu'aucun avocat, juriste, plaideur ou wakil n'est autorisé à divulguer les communications qu'il a eues avec son client ou les conseils qu'il a donnés à celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, sauf si le but est illégal ou s'il y a eu crime ou fraude après le début de l'exercice de ces fonctions. En outre, l'article 129 dispose que personne ne peut être obligé de divulguer à un tribunal des communications confidentielles échangées avec un conseiller juridique professionnel si la personne se propose comme témoin dans la mesure nécessaire pour expliquer les preuves soumises. Dans l'affaire *Wilden Pump Engineering Co. c. Fusfield*, l'agent de brevets n'a pas été considéré comme juriste et a donc été exclu du privilège du secret professionnel selon la "common law", conformément à la législation anglaise.

*Japon*

37. Les articles 197 et 220 du *Code de procédure civile de 1998* prévoient un privilège statutaire pour les mandataires en droit des brevets japonais, qui peuvent être ou ne pas être des juristes. L'article 197.1)ii) dispense spécifiquement les mandataires en brevets de divulguer des faits obtenus dans l'exercice de leurs fonctions lorsque ces faits doivent être conservés secrets. L'article 220.4) dispense les mandataires en brevets de produire des preuves écrites attestant ces faits.

### *Malaisie*

38. En Malaisie, le privilège du secret professionnel fait l'objet de textes législatifs complétés par des principes de "common law" lorsque cela est nécessaire. En général, la législation sur le privilège s'applique uniquement aux communications entre un juriste et son client. Toutefois, la législation malaisienne sur le privilège ne protège pas les communications entre un agent de propriété intellectuelle agréé et son client.

### *Nouvelle-Zélande*

39. Conformément à l'article 54 de la *loi de 2006 sur les preuves et moyens de preuve* de la Nouvelle-Zélande, les communications entre un "conseiller juridique" et ses clients sont protégées par le privilège du secret professionnel. La définition de "conseiller juridique" renvoie aux juristes, aux mandataires en brevets agréés et aux "praticiens étrangers" dont les fonctions, en tout ou en partie, correspondent à celles de mandataires en brevets agréés néozélandais. Ces "praticiens étrangers" comprennent les avocats, avoués et mandataires en brevets agréés australiens ainsi que les praticiens dont les fonctions sont équivalentes à celles d'un juriste ou d'un mandataire en brevets néozélandais et qui exercent dans un pays mentionné dans un décret en conseil. Le privilège s'applique aux communications relatives à l'obtention ou à la fourniture d'informations ou de conseils de propriété intellectuelle, y compris le droit d'auteur et la protection contre la concurrence déloyale.

### *Royaume-Uni*

40. Conformément à l'article 280 de la *loi sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets*, les communications entre une personne et son agent de brevets sont "exemptée[s] de l'obligation de divulgation dans les procédures judiciaires se déroulant en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ...".

41. L'expression "agent de brevets" s'entend conformément à la loi de a) un agent de brevets agréé ou une personne dont le nom figure sur la liste européenne (par exemple, un mandataire en brevets européens); b) une société de personnes habilitée à se présenter comme étant une entreprise exerçant l'activité d'agent de brevets ou comme étant une société représentant un mandataire en brevets européens ou une entité non constituée en personne morale (différente d'une société de personnes habilitée à se présenter comme un mandataire en brevets); ou c) une personne morale habilitée à se présenter comme agent de brevets ou comme entreprise représentant les intérêts d'un mandataire en brevets européens.

### *Convention européenne sur les brevets (EPC)*

42. Conformément à la Convention européenne sur les brevets révisée, entrée en vigueur en décembre 2007, la règle 153.1) du Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens prévoit désormais pour les communications entre des mandataires et leurs clients protégées par le privilège du secret professionnel ce qui suit :

"Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité, il ne peut en aucun cas être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre lui et son mandant ou tout 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."

## V. QUESTIONS A L'EXAMEN

43. Un certain nombre de questions ont été soulevées à propos du privilège, dont – mais pas exclusivement – la portée du privilège, les personnes au bénéfice du privilège, les qualifications nécessaires, la question de savoir si les conseillers d'entreprise devraient bénéficier de ce privilège, les différences d'un pays à l'autre et la façon de régler ces différences. La présente partie vise à résumer ces questions.

### a) Des législations différentes

44. L'absence d'uniformité dans la protection du privilège est courante, y compris le fait que, dans certains pays, ce privilège n'est pas reconnu du tout. La situation n'est pas meilleure dans certains pays où il existe une incertitude quant à la question de savoir si le privilège sera reconnu au niveau local ou international. En outre, la question devient plus complexe en raison du fait que le privilège, dans de nombreux cas, va au-delà du cadre juridique de propriété intellectuelle, renvoyant à d'autres textes juridiques.

45. À cet égard, les divers effets produits au niveau national selon qu'il s'agit de pays de "common law" ou de pays de droit civil ayant pour fondement leur tradition juridique fondamentale, par ce qu'il est convenu d'appeler le privilège, doivent être mentionnés. Que ce soit sous la forme de ce que l'on appelle le "privilège" ou sous celle de l'"obligation du secret professionnel", tant que la relation client-conseiller en propriété intellectuelle reste dans les limites du territoire national, les législateurs nationaux s'efforceront d'établir un équilibre au sein de chaque système juridique. Toutefois, lorsqu'un client est partie, à l'étranger, à un différend relevant d'un système juridique différent, certaines difficultés peuvent survenir (voir la partie sur la "dimension internationale" ci-dessous). Le secret professionnel auquel sont tenus les conseillers en propriété intellectuelle d'un pays peut ne pas suffire pour qu'un client puisse refuser de divulguer la teneur des communications avec son conseiller en propriété intellectuelle auprès d'un tribunal étranger.

### b) Qui peut se prévaloir du privilège?

46. Dans certains systèmes, le privilège s'applique uniquement aux avocats mais pas aux conseillers en propriété intellectuelle; dans d'autres, il s'applique aux deux catégories, la condition étant que les conseillers en propriété intellectuelle doivent être aussi des avocats et dispenser des conseils juridiques. Dans d'autres pays, le privilège s'étend aux conseillers en propriété intellectuelle qui ne sont pas des juristes mais qui sont officiellement agréés par l'office de propriété intellectuelle concerné. Il existe donc un éventail de variantes dans le monde entier.

47. Le droit de la propriété intellectuelle, en particulier le droit des brevets, est un domaine unique où les connaissances juridiques et les connaissances techniques ou scientifiques vont de pair. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de juristes versés dans la technologie, il existe, dans de nombreux pays, une profession distincte appelée "mandataire en brevets" ou "agent de brevets" (le terme "conseiller en propriété intellectuelle" est utilisé dans le présent document parce que la terminologie ainsi que les fonctions attachées à cette profession sont différentes d'un pays à l'autre, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous), qui joue un rôle important dans l'élaboration et le maintien d'un système des brevets qui fonctionne. Le rôle des conseillers en propriété intellectuelle est, en général, de donner des conseils et d'aider les inventeurs et les déposants à obtenir et à maintenir des brevets, y compris, par exemple, l'élaboration et la mise au point de demandes de brevet, la représentation du déposant auprès



de l'office des brevets, la réponse aux mesures prises par l'office et l'assistance au titulaire d'un brevet souhaitant maintenir et faire respecter son droit. Le conseiller en propriété intellectuelle peut aussi représenter des tiers dans des procédures en opposition ou en invalidation : il aide son client à se défendre lorsqu'un brevet a été délivré à tort ou qu'une atteinte à un droit a été établie. En outre, le conseiller en propriété intellectuelle peut être invité à fournir des conseils donnant au client un éventail complet des possibilités de protection par la propriété intellectuelle ou des possibilités de respect de ces droits.

48. Par conséquent, les conseils donnés par les conseillers en propriété intellectuelle peuvent porter sur un large éventail de questions juridiques. Selon la législation applicable, les conseils juridiques dispensés par ces conseillers peuvent aussi porter sur d'autres domaines de propriété intellectuelle tels que les secrets d'affaires, les dessins et modèles industriels, les marques, les noms de domaine, les indications géographiques, la concurrence déloyale, le droit des contrats aux fins d'un accord de licence ou d'une cession de droits et la législation sur la concurrence (anticartels) applicable aux contrats de propriété intellectuelle ou à une position dominante abusive. Dans ce contexte, on peut se demander pourquoi un client ne bénéficie pas du privilège du secret professionnel pour ses communications avec un conseiller en propriété intellectuelle non-juriste mais qualifié pour certains conseils juridiques dans ce domaine alors que, dans le même pays, le même client bénéficierait du privilège du secret professionnel pour des communications analogues avec un juriste. En d'autres termes, l'une des questions fondamentales semble être de savoir si le privilège devrait être élargi aux conseillers en propriété intellectuelle au niveau national.

49. Au niveau international, la reconnaissance d'un privilège aux conseillers en propriété intellectuelle étrangers est beaucoup plus complexe en raison du fait que le concept de "conseiller en propriété intellectuelle" peut grandement différer d'un pays à l'autre. Chaque législation nationale comporte ses propres critères pour qu'un conseiller en propriété intellectuelle devienne qualifié dans ce pays, et le pouvoir conféré par la législation applicable est différent. Dans certains pays, le conseiller en propriété intellectuelle doit être qualifié en droit général et avoir réussi en sus un examen spécial de propriété intellectuelle. Dans d'autres, le candidat doit avoir une licence universitaire (pas nécessairement une licence en droit) et réussir un examen spécial alors que, dans d'autres pays encore il s'agit d'une simple inscription sans examen. Mis à part les qualifications requises pour devenir conseiller en propriété intellectuelle, l'éventail des activités professionnelles autorisées par la législation applicable (par exemple, un conseiller en propriété intellectuelle peut-il représenter son client devant les tribunaux ou non?) diffère d'un pays à l'autre. Pour accorder le même privilège aux conseillers en propriété intellectuelle étrangers, est-il nécessaire d'introduire des critères et des conditions minimales de qualifications pour cette profession? Étant donné qu'il est difficile d'essayer d'harmoniser ces critères au niveau international, une autre approche, plus réaliste, peut consister à envisager que le privilège s'applique à tout conseiller en propriété intellectuelle reconnu et qualifié dans son pays d'origine et à reconnaître ces qualifications dans d'autres pays.

c) La situation particulière des conseillers juridiques d'entreprise

50. Autre aspect de la question du privilège : les conseillers juridiques d'entreprise devraient-ils être au bénéfice du privilège? Lorsqu'une entreprise emploie un conseiller juridique en interne, la correspondance entre ce conseiller juridique et d'autres employés est échangée au sein de l'entreprise. Contrairement à un mandataire relevant de la pratique privée et donnant des conseils en qualité de conseiller indépendant, un conseiller juridique d'entreprise est l'employé de l'entreprise à laquelle il donne des conseils. L'un des arguments

parfois soulevés est que le conseiller juridique d'entreprise n'a pas le même statut d'indépendant qu'un mandataire de la pratique privée et que, par conséquent, le privilège ne devrait pas lui être appliqué. Mais, en particulier lorsque le conseiller juridique d'entreprise est un mandataire agréé, il est tenu d'accomplir certaines tâches juridiques dans le respect intégral du code de conduite et disciplinaire professionnelle tout comme les mandataires relevant de la pratique privée. Cela est plutôt en faveur de l'argument selon lequel le conseiller juridique d'entreprise devrait bénéficier du même privilège que les autres, notamment les mandataires indépendants.

51. Actuellement, dans certains pays, des conseillers juridiques d'entreprise et des conseillers juridiques appartenant à la pratique privée sont soumis au même code disciplinaire professionnel et, par conséquent, le privilège s'applique aux conseillers juridiques d'entreprise de la même manière qu'il s'applique aux conseillers juridiques extérieurs. Dans d'autres pays, les communications entre les conseillers juridiques d'entreprise et leurs clients ne sont pas protégées par le secret professionnel. Dans d'autres encore, le système a pour conséquence que les entreprises ne peuvent pas se fier à leurs conseillers internes et doivent recourir aux services d'un mandataire extérieur lorsqu'il existe un risque éventuel que les communications avec les conseillers internes soient divulguées lors d'une action en justice future.

52. De même, il existe des conseillers qui travaillent indépendamment dans le privé. Il s'agit des conseillers en propriété intellectuelle qui travaillent dans le département de propriété intellectuelle ou le service juridique d'une entreprise, en qualité d'employés. Ils peuvent être agréés en tant que conseillers en propriété intellectuelle auprès de l'office des brevets concerné ou être des employés ayant acquis les compétences nécessaires grâce à leur expérience professionnelle et à leur formation. Ces conseillers d'entreprise en propriété intellectuelle fournissent quotidiennement des conseils de propriété intellectuelle à leur client (leur employeur), et il est nécessaire de se demander si ce même privilège ne devrait pas être accordé aux conseillers relevant de la pratique privée et aux conseillers d'entreprise. Selon la règle 153.1) du Règlement d'exécution de la Convention européenne sur les brevets, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, le privilège s'applique à tous les mandataires en brevets européens inscrits sur la liste des représentants professionnels, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un praticien indépendant ou d'un employé.

53. Question connexe : le privilège devrait-il s'appliquer à d'autres employés ou experts en propriété intellectuelle, qui donnent des conseils en propriété intellectuelle, et à des employés travaillant pour un conseiller en propriété intellectuelle (tels qu'une secrétaire). Compte tenu de la mondialisation des services de propriété intellectuelle, on peut se demander si le privilège devrait s'appliquer lorsqu'un conseiller en propriété intellectuelle a confié à l'extérieur, à l'étranger, certains travaux en rapport avec la propriété intellectuelle.

d) Portée du privilège

54. Question essentielle à examiner : le type d'information auquel appliquer le privilège. Certains des systèmes de "common law" exigent que le privilège s'applique uniquement aux communications aboutissant à des conseils juridiques. D'autres peuvent souhaiter inclure dans le privilège toutes les communications portant sur des questions de propriété intellectuelle. Étant donné que les conseillers en propriété intellectuelle de pays différents peuvent avoir des activités professionnelles d'un éventail et d'une nature différents de ce que prévoit la législation applicable, la portée du privilège, au niveau national, correspondra à la portée des activités professionnelles de ces conseillers en propriété intellectuelle. Au niveau

international, une compréhension commune renforcerait la certitude juridique. Un autre exemple est le texte que le comité chargé de la question Q199 de l'AIPPI a proposé en vue de contribuer à définir le privilège :

“Aux fins du présent traité, le terme ‘privilège’ doit avoir le même sens, la même portée et les mêmes effets que dans le sens où il est compris, utilisé et appliqué dans les États membres pour des communications entre avoués, juristes, avocats ou tous autres conseillers juridiques et clients, en application de quoi ces communications sont considérées comme confidentielles et ne doivent pas être divulguées à des tiers, sauf par le client ou avec le consentement du client.”

55. Question en rapport : le type de communications à prendre en considération, c'est-à-dire communications écrites, communications verbales ou autres communications. L'opinion la plus répandue est que toute communication verbale, écrite ou électronique entre un client et son conseiller en propriété intellectuelle ou toute personne agissant au nom de ces personnes, qui n'a pas été mise à la disposition du public, est protégée par le privilège du secret professionnel.

e) Dimension internationale

56. Lorsque les activités d'une entreprise ne dépassent pas les limites du territoire national, la question de la propriété intellectuelle et des conseils dans ce domaine doit être tranchée uniquement pour ce territoire. Par conséquent, la question principale pour un client est de savoir s'il peut obtenir de son conseiller en propriété intellectuelle des conseils qui, sur la base de la législation nationale, demeureront confidentiels, sauf s'il décide lui-même de les rendre publics.

57. Lorsque les activités d'une entreprise dépassent les frontières nationales, la situation change. L'obtention et le maintien de droits de propriété intellectuelle au niveau mondial suppose des conseils obtenus auprès de conseillers en propriété intellectuelle de plusieurs pays. Lorsqu'une entreprise exporte un produit, elle peut se trouver confrontée à des questions de propriété intellectuelle dans les pays d'exportation. Un conseil obtenu auprès d'un conseiller en propriété intellectuelle d'un pays peut avoir une incidence sur la décision rendue dans une action en justice engagée dans un autre pays. Par conséquent, la question se pose de savoir si le privilège sera perdu en raison des différences de reconnaissance du privilège d'un pays à l'autre, ainsi qu'il est décrit ci-dessus.

58. Il y a problème lorsque les clients et les conseillers en propriété intellectuelle sont au bénéfice du privilège conformément à la législation nationale locale mais que leurs communications ne sont pas protégées à ce titre dans un autre pays qui, lui, applique le système de recherche; par conséquent, ils peuvent être obligés de divulguer aux tribunaux le contenu de ces communications. Dans ce cas, l'autre pays peut ne pas accorder le bénéfice du privilège à tous les conseillers en propriété intellectuelle ou il peut le faire uniquement pour les conseillers nationaux en propriété intellectuelle ou les conseillers en propriété intellectuelle de certains pays.

59. Les différences constatées d'une législation nationale à l'autre concernent aussi les clients et les conseillers en propriété intellectuelle des pays de droit civil où la procédure de recherche existe dans une moindre mesure, seule une obligation de secret professionnel existant pour les conseillers en propriété intellectuelle. Exemple : un client d'un pays de droit civil où seule existe une obligation de secret professionnel pour les conseillers en propriété

intellectuelle (le client ne jouit pas du privilège de ne pas divulguer le contenu de ses communications entre lui-même et son mandataire à un tribunal simplement parce qu'il n'est pas nécessaire de prévoir ce privilège dans le cadre du système juridique national) est partie dans une action en justice dans un pays de "common law", avec communication préalable. Le client qui n'est pas couvert par le secret professionnel peut être obligé de divulguer auprès d'un tribunal étranger les communications qu'il a eues avec son conseiller en propriété intellectuelle dans son pays d'origine alors que son adversaire peut bénéficier de ce privilège pour ses communications avec le conseiller en propriété intellectuelle du pays de "common law".

60. Certains pays reconnaissent le privilège du secret professionnel localement et, sous réserve de certaines qualifications, aussi aux juristes étrangers dispensant des conseils juridiques. Toutefois, lorsqu'on en arrive aux conseils donnés par un mandataire en brevets, si le privilège est reconnu pour ceux qui sont qualifiés localement, celui-ci ne s'applique pas toujours aux communications avec des mandataires en brevets à l'étranger qui ne sont pas aussi juristes. En outre, le privilège appliqué localement peut ne pas s'étendre à toutes les catégories de conseillers en propriété intellectuelle appelés à intervenir dans la fourniture de conseils sur le même sujet au niveau international. S'il ne connaît pas les pratiques des différents pays, le client peut être amené, de manière inattendue, à divulguer ses communications avec son conseiller en propriété intellectuelle à un tribunal étranger. Il est évident que, une fois la teneur de la communication divulguée, l'aspect confidentiel est définitivement perdu.

61. En bref, il existe deux grands volets dans la dimension internationale du privilège du secret professionnel. L'un est l'application du privilège aux conseillers en propriété intellectuelle au niveau national, l'autre, la reconnaissance de ce privilège pour les conseillers en propriété intellectuelle à l'étranger. Compte tenu du caractère territorial des droits de propriété intellectuelle, lorsqu'un client s'efforce d'obtenir des conseils sur la protection par la propriété intellectuelle dans un pays, il ou elle recourt en général aux services d'un conseiller local qui a une meilleure connaissance des lois et des pratiques locales en propriété intellectuelle. Si le client n'a pas la garantie du caractère confidentiel de ses communications avec son conseiller local, il peut ne pas croire en la qualité des services professionnels de propriété intellectuelle dans ce pays – et donc ne pas pleinement les utiliser –, alors que ces services jouent un rôle important dans le mécanisme des contrôles et des équilibres du système des brevets.

f) Possibilités de traitement de la question

62. Pour relever les défis que pose la dimension internationale, il existe différentes façons de traiter la question au niveau international. En ce qui concerne un éventuel mécanisme visant à protéger les clients à la recherche de conseils en propriété intellectuelle contre la perte du caractère confidentiel de leurs communications avec leur conseiller en propriété intellectuelle au niveau international, un premier mécanisme, adopté dans certains pays, permet d'élargir le privilège prévu par la loi nationale à d'autres pays, sous réserve de réciprocité. En d'autres termes, un pays X applique le privilège aux communications avec les conseillers en propriété intellectuelle d'un pays Y uniquement si le même privilège s'applique dans le pays Y aux communications avec les conseillers en propriété intellectuelle du pays X. Aucune action internationale n'est nécessaire aux fins d'une telle action unilatérale. Si les pays peuvent bénéficier de quelques mesures d'encouragement à l'introduction du privilège dans la législation nationale, il peut s'écouler du temps avant que ce processus unilatéral soit applicable d'une manière générale entre pays, et la diversité des pratiques

nationales demeure. Les communications avec un conseiller en propriété intellectuelle protégées par le secret professionnel dans un pays peuvent ne pas l'être dans un autre pays, et les communications avec un conseiller en propriété intellectuelle d'un pays où le privilège n'existe pas continueront à pouvoir faire l'objet d'une éventuelle divulgation.

63. Deuxième mécanisme : reconnaître le privilège qui existe dans d'autres pays et accorder le même privilège dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale. Par exemple, même lorsqu'un pays X n'accorde pas le privilège intégral aux communications avec les conseillers en propriété intellectuelle relevant de sa législation nationale, le tribunal de ce pays X peut reconnaître ce privilège pour les communications entre un conseiller en propriété intellectuelle d'un pays Y, si ces communications sont protégées par le privilège du secret professionnel dans ce pays Y. Par conséquent, au moins le client ne sera pas privé du caractère confidentiel de la communication protégée par le privilège qu'il a eue avec son conseiller en propriété intellectuelle dans un autre pays. Toutefois, les différences nationales en matière de droit au privilège demeurent. En outre, les communications avec des conseillers en propriété intellectuelle dans des pays où le privilège n'existe pas continueront à faire l'objet d'une divulgation éventuelle. On trouve une approche comparable pour le droit de priorité à l'article 4 de la Convention de Paris, lorsque cette priorité peut être revendiquée sur la base d'un "dépôt national ordinaire" conformément à la législation applicable. Bien que la condition de fond applicable à l'attribution d'une date de dépôt ne soit pas nécessairement la même entre États parties à la Convention de Paris (par exemple, certains exigent le paiement d'une taxe de dépôt et d'autres, non), ces pays acceptent tout dépôt convenant à l'établissement d'une date de dépôt dans le pays où a eu lieu le premier dépôt comme base pour les revendications de priorité ultérieures.

64. Troisième mécanisme : appliquer le privilège prévu par la législation nationale à des conseillers en propriété intellectuelle étrangers. Cela revient à dire que, lorsqu'un pays X accorde le privilège aux communications avec des conseillers en propriété intellectuelle nationaux, il reconnaît le même privilège aux communications avec des conseillers en propriété intellectuelle d'autres pays. La portée du privilège peut continuer à être différente d'un pays à l'autre mais, dans un seul pays, cette portée sera la même aussi bien pour les communications avec des conseillers en propriété intellectuelle nationaux que pour celles avec des conseillers en propriété intellectuelle étrangers. En d'autres termes, cette approche est analogue aux dispositions sur le traitement national figurant dans différents traités de propriété intellectuelle.

65. Quatrième mécanisme : étudier une norme minimale pour le privilège applicable aux communications avec les conseillers en propriété intellectuelle, qui pourrait être adoptée par les États membres. Cette possibilité a l'avantage de faire converger les pratiques nationales. Toutefois, compte tenu des différences qui existent d'une législation nationale à l'autre, un examen plus poussé quant au réalisme d'une norme minimale est nécessaire.

66. Les quatre mécanismes susmentionnés ne s'excluent pas mutuellement lors de l'examen des questions relatives au privilège du secret professionnel. Par exemple, on peut prévoir une norme minimale pour le type de communications à protéger et on peut convenir que chaque pays accordera ce privilège aux communications avec des conseillers en propriété intellectuelle d'autres pays, sans réglementer, au niveau international, les conditions de fond et les qualifications requises pour les conseillers en propriété intellectuelle de chaque pays. Autre exemple : une norme minimale pourrait être définie pour le privilège professionnel accordé aux conseillers en propriété intellectuelle de chaque pays, les effets de ce privilège étant reconnus dans les autres pays.

67. C'est aux États membres qu'il incombe de décider de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs des options susmentionnées et des modalités de cette mise en œuvre.

[Fin du document]