

Division Droit & Affaires internationales

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20

Berne, le 22 août 2011

tél. direct +41 31 377 72 39
votre référence

notre référence fep/ 731.112.4-28
votre lettre du 28 juin-2011

Circulaire OMPI C. 7999 du 28 juin 2011 - décision du SCP (document SCP/16/8)

Mesdames, Messieurs,

La circulaire C. 7999 du 28 juin 2011 nous est bien parvenue et nous remercions l'OMPI de nous avoir accordé un délai supplémentaire. Conformément à votre demande, nous vous transmettons, ci-après, les informations en matière de confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets au regard du droit Suisse.

1. Législations et réglementations nationales traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets

La loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr, RS 935.62) est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2011. Cette loi instaure un secret professionnel pour les conseils en brevets inscrits au nouveau registre des conseils en brevets tenu par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Il est important d'indiquer ici, que pour pouvoir être inscrit dans ledit registre, il est nécessaire de remplir certaines conditions énumérées dans la loi. Les conseils en brevets inscrits au registre sont désormais liés par le secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées en raison de leur profession ou de l'exercice de celle-ci (art. 10 LCBr). Le conseil en brevets qui viole le secret professionnel est du reste punissable au sens de l'art. 321 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0).

Ce devoir de discrétion tient compte, en premier lieu, du fait que les conseils en brevets se voient souvent confier des informations ultraconfidentielles dans le cadre de leur activité. Par le secret professionnel, la confiance accordée à l'observation de la discrétion du « maître du secret » est ainsi protégée. La loi prévoit donc un statut juridique pour les conseils en brevets proche de celui des avocats en ce qui concerne le secret professionnel et les obligations procédurales de collaborer ou de témoigner.

En même temps, la position des conseils en brevets pour faire valoir la protection de leur activité dans le cadre de procédures en contrefaçon à l'étranger est renforcée. En d'autres termes, il

s'agit d'augmenter les chances de reconnaissance du *attorney-client privilege* pour les conseils en brevets. Il n'existe cependant pas de disposition qui règle les aspects transfrontières sur cette question de manière spécifique et, à la différence du système qui prévaut par exemple aux Etats-Unis, la protection porte sur le secret professionnel et non pas sur la communication en tant que telle entre le conseil en brevets son client. Ce dernier ne peut dès lors pas s'en prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas possible d'introduire une disposition en Suisse qui garantisse un tel privilège, notamment aux Etats-Unis, étant donné que ce sont les tribunaux locaux qui décident si, et à quelles conditions, ce privilège est accordé.

2. Problèmes concernant les aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets

En plus de l'entrée en vigueur de la LCB_r, le 1^{er} juillet 2011, le Tribunal fédéral des brevets entamera son activité, avec l'entrée en vigueur complète de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB, RS 173.41), le 1^{er} janvier 2012. Selon l'art. 29 LTFB, un conseil en brevets au sens de l'art. 2 LCB_r peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d'un brevet, à condition qu'il exerce sa profession en toute indépendance. Par ailleurs, le nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), qui remplace les 26 procédures cantonales, est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2011. Le CPC règle notamment l'obligation de collaborer et le droit de refuser de collaborer à l'administration des preuves. A noter que le secret professionnel au sens de l'art. 10 LCB_r, concrétisé par les art. 321 CP et 166 CPC, présuppose que le conseil en brevets soit inscrit au registre des conseils en brevets. La question de savoir si les dispositions précitées peuvent également être invoquées pour la communication avec les conseils en brevets étrangers n'est toutefois pas réglée. L'ensemble du système a ainsi été remanié, de sorte qu'il est prématuré pour identifier les éventuels problèmes aussi bien sur le plan national que sur les aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets. Une pratique devra ainsi s'établir sur la base de la nouvelle législation qui ne sera entièrement applicable qu'à partir du 1^{er} janvier 2012.

3. Mesures en place dans les pays et régions pour résoudre les problèmes en suspens aux niveaux national, bilatéral, plurilatéral et régional

Comme mentionné ci-dessus, compte tenu de l'entrée en vigueur récente de la LCB_r et du CPC, ainsi que du début de l'activité du Tribunal fédéral des brevets le 1^{er} janvier 2012, il est prématuré pour identifier les éventuels problèmes et, partant, également pour mettre en place des mesures pour les résoudre. Dans sa prise de position du 15 août 2011, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle (FICPI) fait référence à une solution pratique en Suisse consistant à faire cosigner la correspondance par un avocat. L'avenir montrera si de telles mesures ou d'autres solutions seront efficaces sous l'empire du nouveau régime. En tous les cas, il est important d'apporter des solutions optimales, y compris au niveau international, pour résoudre d'éventuels problèmes concernant les aspects transfrontières.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.



Pascal Fehlbaum

Chef Service juridique Brevets et Designs